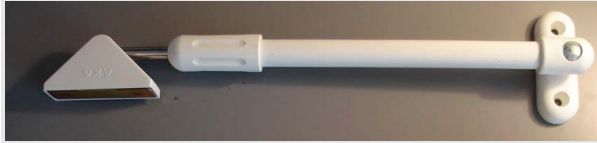


Rb Den Haag, 24 mei 2006, Stenman v Dulimex*Stenman**versus
Dulimex***MODELRECHT****Overgangsrecht – ‘eigen karakter’**

Artikel 4 en artikel 15 BTMW, waarmee na de inwerkingtreding van het Protocol per 1 december 2003, de eis van een ‘eigen karakter’ werd geïntroduceerd, zijn niet van toepassing op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot

Blijkens de processtukken gaan beide partijen er van uit dat op de onderhavige vordering, (...), de BTMW zoals die thans luidt van toepassing is, zodat het er bij de beoordeling van die vordering om gaat of die modellen ten tijde van de deponering nieuw waren en een eigen karakter hadden. Dat is evenwel een misvatting. Artikel II van het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW houdt immers in, dat artikel 4 en artikel 15 van de BTMW zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol niet van toepassing zullen zijn op rechten die voortvloeien uit een vóór dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het vóór genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht, en dat op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots artikel 4 en artikel 15 van toepassing blijven, zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van het Protocol. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij dat Protocol is daaromtrent het volgende te lezen: *De voorwaarde van eigen karakter voor de bescherming als model is nieuw in de BTMW. Het betekent dat een hogere drempel voor bescherming wordt gelegd. Er zullen dus modellen zijn die in het Benelux-register zijn ingeschreven, die wel aan de huidige beschermingsvereisten voldoen, maar niet een eigen karakter hebben. Deze modellen zouden dus ingevolge artikel 11, eerste lid, onder b, j° artikel 5 van de richtlijn en artikel 15, onder 1b, BTMW na inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW nietig verklaard kunnen worden. Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen in artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder la, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietig-*

heidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen. In verband hiermee zal de rechtbank uitsluitend de stellingen van Dulimex behandelen voorzover die betrekking hebben op de vraag naar nieuwigheid van de modellen, en de stellingen omtrent het eigen karakter daarvan ten tijde van de deponering buiten beschouwing laten.

Nieuwigheid

Duitse Publicatie waarvan niet vast staat dat die inrichting voor deponering in de Benelux voor het publiek beschikbaar was niet nieuwigheidschadelijk

Nog daargelaten dat het hier gaat om een deurdranger en niet om een raamuitzetter is evenwel niet vast komen te staan dat deze tekening dan wel een daarop gebaseerde inrichting vóór de deponering van de modellen van Stenman in de Benelux voor het publiek beschikbaar was. Dat betekent dat ook deze publicatie niet aan de nieuwigheid van de modellen van Stenman in de weg staat.

Geen inbreuk

Gelet op door technische eisen beperkte ontwerp-vrijheid zijn verschillen evident

De ontwerper van een telescopische raamuitzetter heeft slechts een beperkte vrijheid bij het ontwikkelen van een model daarvoor, nu het uiterlijk van een dergelijke raamuitzetter in hoge mate wordt bepaald door technische aspecten. Zo zullen al dergelijke uitzetters twee voetstukken, twee in elkaar schuivende buizen en een draaiknop tussen die buizen in moeten bevatten. Feitelijk zal slechts de vormgeving van de voetstukken en de draaiknop mogelijkheden bieden tot het vervaardigen van een model met een eigen karakter. Zoals in r.o. 5.8. reeds is overwogen, ligt de onderscheidende kracht van de modellen ook juist daarin. En ook juist op die punten wijkt de raamuitzetter van Dulimex significant af van de (modellen van) de raamuitzetter van Stenman. De volgende verschillen zijn evident:

- de vormgeving van het aan de dunste buis vastzittende voetstuk is -anders dan bij de raamuitzetter van Stenman- niet driehoekig.
- het aan de dikste buis vastzittende voetstuk is vierkant uitgevoerd, en niet afgerond zoals bij de raamuitzetter van Stenman;
- de draaiknop is aan één zijde niet afgerond, doch recht vormgegeven en bovendien zijn daarin geen gleuven uitgefreesd maar daarop ribben aangebracht.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 19, p. 135

Rb Den Haag, 24 mei 2006

(J.W. du Pon)

zaaknummer / rolnummer: 245862 / HA ZA 05-2090

(...)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STENMAN HOLLAND B.V., gevestigd te Veenendaal, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DULIMEX B.V., gevestigd te Vaassen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. H.J. Zinkstok te Huizen. Partijen zullen hierna Stenman en Dulimex genoemd worden.

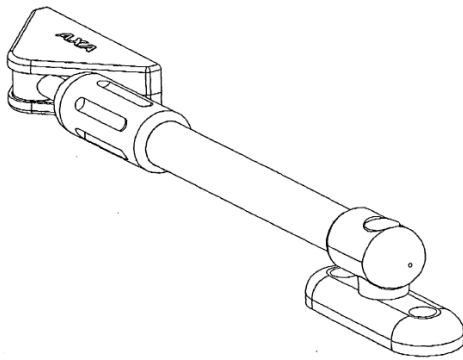
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 juni 2005, met producties,
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties,
- de pleitnotities van de raadslieden van partijen bij gelegenheid van het pleidooi op 22 maart 2006.

2. De vaststaande feiten

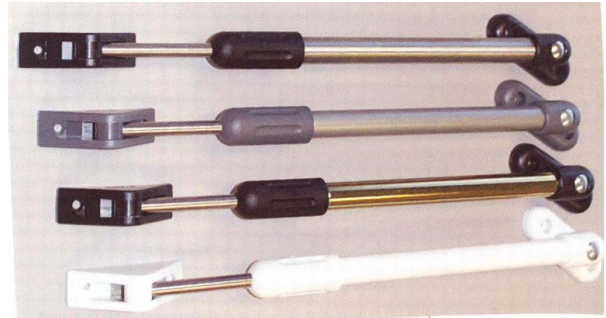
- 2.1. Stenman produceert en verkoopt hang- en sluitwerk, waaronder raamuitzetters.
- 2.2. Onder de naam AXA verhandelt Stenman in de Benelux een telescopische raamuitzetter in verschillende maten en kleuren.
- 2.3. Stenman heeft het model van haar raamuitzetter op 15 december 1997 onder nummer DM/042532 gedeponeerd als Internationaal Model, welk model mede gelding heeft voor de Benelux. Dat model ziet er als volgt uit:



2.4. Een rechtsvoorganger van Stenman had reeds eerder een raamuitzetter als Benelux-model gedeponeerd, en wel op 20 april 1993. Dat model is ingeschreven onder nummer 23657-01, staat thans op naam van Stenman en ziet er als volgt uit:

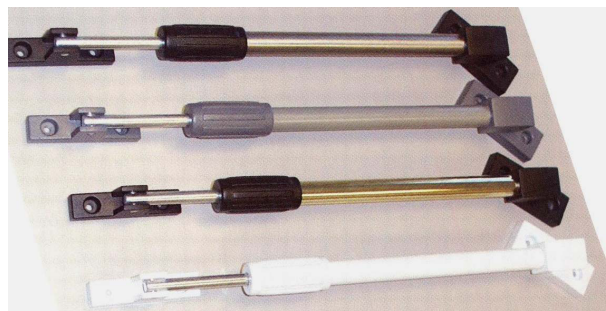


2.5. De diverse (kleur)uitvoeringen van de raamuitzetter van Stenman zien er als volgt uit (waarbij die uitzetters ook nog in verschillende lengtematen verkrijgbaar zijn):

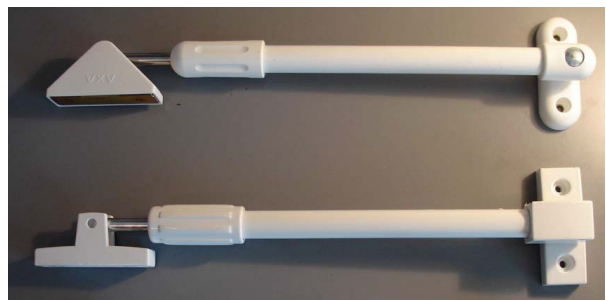


2.6. Dulimex brengt in Nederland eveneens een telescopische raamuitzetter op de markt. Zij heeft die raamuitzetter in China laten vervaardigen. Deze raamuitzetter is in dezelfde kleuren en maten verkrijgbaar als de raamuitzetter van Stenman. De diverse onderdelen van de raamuitzetter van Dulimex zijn (bijvoorbeeld waar het veren en schroefdraad betreft) qua maatvoering identiek aan de onderdelen van de raamuitzetter van Stenman. Onderdelen van de ene raamuitzetter kunnen dan ook worden geplaatst op de andere.

2.7. de raamuitzetter van Dulimex ziet er, in diverse (kleur)uitvoeringen, als volgt uit:



2.8. Het naast elkaar plaatsen van de beide raamuitzetters in dezelfde maatvoering en kleur levert het volgende beeld op (boven de raamuitzetter van Stenman, onder de raamuitzetter van Dulimex):



3. De vordering in conventie

3.1. Stenman vordert dat Dulimex zal worden veroordeeld:

1. met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere inbreuk in de Benelux op de aan Stenman toekomende modelrechten en auteursrechten op de AXA-raamuitzetter te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder het vervaardigen, aanbie-

den, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben van de Dulimex-raamuitzetter te staken en gestaakt te houden; en

2. binnen uiterlijk veertien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Stenman, mr. R.S. Le Poole, te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:

a. de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s), van wie de inbreukmakende zaken door Dulimex verkregen zijn, onder mededeling van adres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);

b. de aan Dulimex geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distributeur van de inbreukmakende zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

d. de bij Dulimex nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende zaken onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende zaken;

e. de met de inbreukmakende zaken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken; en

3. binnen uiterlijk veertien dagen na betekening van het vonnis aan al haar afnemers, voor zover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

"Geachte

Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage beslist dat de aan u geleverde telescopische raamuitzetter van Dulimex inbreuk maken op de exclusieve modellen auteursrechten van Stenman op haar telescopische AXA-raamuitzetter, en dat Dulimex zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing. In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van onze telescopische raamuitzetter aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de telescopische raamuitzetter van Dulimex meer in uw vestiging aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van de telescopische raamuitzetter van Dulimex maakt inbreuk op de exclusieve (model- en auteurs) rechten van Stenman.

Hoogachtend, Dulimex"

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Stenman, mr. R.S. Le Poole; en

4. binnen uiterlijk dertig dagen na betekening van het vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreukmakende zaken, op kosten van Dulimex en op een door Stenman aan te geven wijze te verzenden naar Stenman; en

5. tot betaling van een dwangsom van € 50.000 althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Dulimex niet voldoet aan het gevorderde onder 1, 2, 3 en/of 4; en

6. tot betaling van een bedrag van € 5.000 binnen veertien werkdagen na betekening van het vonnis als vergoeding van de door Stenman gemaakte buitengerechtelijke kosten; en

7. tot vergoeding van de door Stenman geleden schade, nader op te maken bij staat, of

- ter keuze van Stenman - tot afdracht van de door Dulimex genoten winst met de verkoop van de Dulimex-raamuitzetter; en

8. tot betaling van de kosten van dit geding. een en ander, voorzover de wet het toelaat, uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Stenman stelt daartoe dat de raamuitzetter van Dulimex van inbreuk maakt op de modelrechten van Stenman alsmede op haar auteursrechten, althans is aan te merken als een slaafse nabootsing van de raamuitzetter van Stenman.

3.3. Dulimex voert gemotiveerd verweer.

4. De vordering in reconventie

4.1. Dulimex vordert (samengevat) dat de inschrijvingen van de op naam van Stenman staande modeldepots depot nietig zal worden verklaard, met ambtshalve bepaling dat de doorhaling daarvan zal plaatsvinden.

4.2. Dulimex stelt daartoe (samengevat) dat de modellen waarop Stenman zich in deze procedure beroept niet voldoen aan de eisen van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) zodat van een geldige modeldepots geen sprake is.

4.3. Stenman voert tegen de vordering gemotiveerd verweer.

5. Beoordeling van het geschil

In conventie en reconventie

5.1. Voorzover de over en weer ingestelde vorderingen zijn ontleend aan het modelrecht, is de rechtbank ingevolge artikel 29 lid 1 BTMW bevoegd op grond van de omstandigheid dat de beweerdelijke inbreuk op modelrechten zich mede in het arrondissement 's-Gravenhage voordoet.

In reconventie

5.2. De rechtbank zal deze vordering, als zijnde van de verste strekking, het eerst behandelen.

5.3. Blijkens de processtukken gaan beide partijen er van uit dat op de onderhavige vordering, strekkende tot nietigverklaring van de inschrijving van een tweetal modellen, de BTMW zoals die thans luidt van toepassing is, zodat het er bij de beoordeling van die vordering om gaat of die modellen ten tijde van de deponeering nieuw waren en een eigen karakter hadden.

5.4. Dat is evenwel een misvatting. Artikel II van het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW

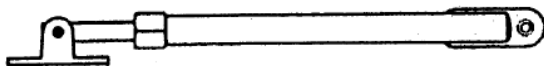
houdt immers in, dat artikel 4 en artikel 15 van de BTMW zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol niet van toepassing zullen zijn op rechten die voortvloeien uit een vóór dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het vóór genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht, en dat op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots artikel 4 en artikel 15 van toepassing blijven, zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van het Protocol.

5.5. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij dat Protocol is daaromtrent het volgende te lezen:

De voorwaarde van eigen karakter voor de bescherming als model is nieuw in de BTMW. Het betekent dat een hogere drempel voor bescherming wordt gelegd. Er zullen dus modellen zijn die in het Beneluxregister zijn ingeschreven, die wel aan de huidige beschermingsvereisten voldoen, maar niet een eigen karakter hebben. Deze modellen zouden dus ingevolge artikel 11, eerste lid, onder b, j^o artikel 5 van de richtlijn en artikel 15, onder 1b, BTMW na inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW nietig verklaard kunnen worden. Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen in artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder la, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponereerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen.

5.6. In verband hiermee zal de rechtbank uitsluitend de stellingen van Dulimex behandelen voorzover die betrekking hebben op de vraag naar nieuwheid van de modellen, en de stellingen omtrent het eigen karakter daarvan ten tijde van de deponering buiten beschouwing laten.

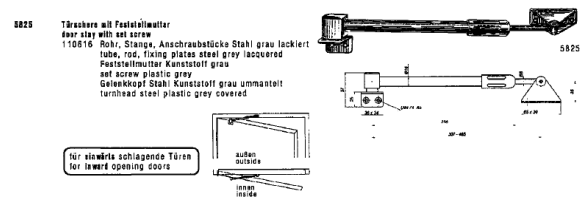
5.7. Dulimex beroept zich op een tweetal door haar overgelegde producties, waaruit zou volgen dat de modellen van Stenman niet nieuw waren ten tijde van de depots. In de eerste plaats gaat het om een tekening van een raamuitzetter die beweerdelijk door een Engels bedrijf, genaamd Newman Tonks te Birmingham, in de jaren 1985-1990 zou zijn vervaardigd en in Nederland op de markt gebracht. Die tekening ziet er als volgt uit:



5.8. Zoals ook is bevestigd door het tonen (door de raadsman van Stenman) ter terechtzitting van het feitelijke product van voornoemde Engelse firma, kan het uiterlijk van deze raamuitzetter niet de nieuwheid ontnemen aan de modellen van Stenman. Het

kenmerkende aan de modellen van Stenman is immers gelegen in de driehoekige uitvoering van de steun waaraan de dunste buis van de raamuitzetter is bevestigd, en in de (afgeronde) uitvoering van de draaiknop. Juist die kenmerken vertoont de onder 5.7. weergegeven raamuitzetter niet.

5.9. Vervolgens beroept Dulimex zich ter onderbouwing van de door haar gestelde ondeugdelijkheid van de door Stenman ingeroepen modelrechten op een afbeelding, die voorkomt in (naar Dulimex stelt) een catalogus van een Duitse firma, genaamd Schwepper (Dulimex heeft slechts een copie van twee bladzijden van die beweerde catalogus overgelegd). Hierin komt de volgende afbeelding voor:



5.10. Aan Dulimex kan worden toegegeven dat de in voormelde tekening weergegeven uitzetters de zojuist in r.o. 5.8. vermelde kenmerken van de modellen van Stenman vertonen. Nog daargelaten dat het hier gaat om een deurdranger en niet om een raamuitzetter is evenwel niet vast komen te staan dat deze tekening dan wel een daarop gebaseerde inrichting vóór de deponering van de modellen van Stenman in de Benelux voor het publiek beschikbaar was. Dat betekent dat ook deze publicatie niet aan de nieuwheid van de modellen van Stenman in de weg staat.

5.11. Daarmee komt de grondslag aan de vordering van Dulimex te ontvallen, zodat die vordering zal worden afgewezen.

In conventie Model

5.12. De rechtbank neemt over hetgeen in reconventie is overwogen. Daarmee falen de verweren van Dulimex die zijn gegrond op de ongeldigheid van de door Stenman ingeroepen modellen.

5.13. De vordering van Stenman, voor zover gegrond op het modelrecht, wordt gedragen door de stelling dat de raamuitzetter van Dulimex hetzelfde uiterlijk vertoont als de modellen, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdende met de mate van vrijheid van ontwerp bij de ontwikkeling van de modellen. Die stelling wordt verworpen. Tot dat oordeel is het volgende redengevend.

5.14. De ontwerper van een telescopische raamuitzetter heeft slechts een beperkte vrijheid bij het ontwikkelen van een model daarvoor, nu het uiterlijk van een dergelijke raamuitzetter in hoge mate wordt bepaald door technische aspecten. Zo zullen al dergelijke uitzetters twee voetstukken, twee in elkaar schuivende buizen en een draaiknop tussen die buizen in moeten bevatten. Feitelijk zal slechts de vormgeving van de voetstukken en de draaiknop mogelijkheden bieden tot het vervaardigen van een model met een eigen karakter. Zoals in r.o. 5.8. reeds is overwogen, ligt de onderscheidende

kracht van de modellen ook juist daarin. En ook juist op die punten wijkt de raamuitzetter van Dulimex significant af van de (modellen van) de raamuitzetter van Stenman. De volgende verschillen zijn evident:

- de vormgeving van het aan de dunste buis vastzittende voetstuk is -anders dan bij de raamuitzetter van Stenman- niet driehoekig.

- het aan de dikste buis vastzittende voetstuk is vierkant uitgevoerd, en niet afgerond zoals bij de raamuitzetter van Stenman;

- de draaiknop is aan één zijde niet afgerond, doch recht vormgegeven en bovendien zijn daarin geen gleuven uitgefreesd maar daarop ribben aangebracht.

5.15. Een en ander betekent dat de raamuitzetter van Dulimex niet als inbreukmakend op de modellen van Stenman kan worden beschouwd.

Auteursrecht

5.16. Dulimex heeft betwist dat aan Stenman enig auteursrecht toekomt op de door haar verhandelde raamuitzetter. De juistheid van die stelling behoeft niet te worden onderzocht. Indien al sprake zou zijn van een auteursrecht als door Stenman gesteld, dan nog kan -in verband met de in r.o. 5.14. vermelde verschillen tussen de in het geding zijnde raamuitzetters- niet worden volgehouden dat de raamuitzetter van Dulimex valt aan te merken als een verveelvoudiging van de raamuitzetter van Stenman. Van inbreuk door Dulimex op enig auteursrecht van Stenman is dan ook geen sprake, zodat ook deze grondslag van de vordering van Stenman faalt.

Slaafse nabootsing

5.17. Gelet op de in r.o. 5.14. vastgestelde verschillen tussen de raamuitzetter van Stenman en de raamuitzetter van Dulimex bestaat er geen gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek door het verhandelen van de raamuitzetter van Dulimex. Dat betekent dat ook deze (subsidiare) grondslag niet tot toewijzing van de vordering van Stenman kan voeren.

Slotsom in conventie en reconventie

5.18. De over en weer ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen. Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op na te melden wijze.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie en reconventie

6.1. Wijst de over en weer ingestelde vorderingen af;

6.2. Compenseert de kosten van deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.