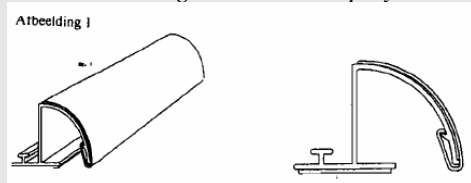
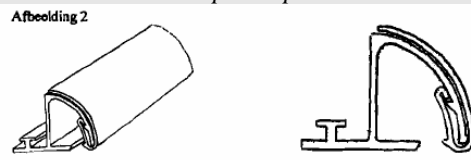


**Hof Den Bosch, 19 september 2006, Labelhouder***Modelregistratie HL Display**Expo-strip***MODELRECHT****Overgangsrecht 'eigen karakter' 2003**

[De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan](#)

Deze overgangsbepaling vindt in dit geval toepassing, aangezien het modeldepot van HL Display waar het in deze zaak om gaat, dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe BTMW op 1 december 2003. Door Copres is opgemerkt dat artikel II niet van belang is voor de vraag die nu aan de orde is omdat artikel 2 BTMW niet wordt genoemd in deze overgangsbepaling. Op zich is dit laatste juist, maar dat betekent niet dat artikel II niet mede betrekking heeft op artikel 2 BTMW. Immers, naar het bepaalde in artikel 2 BTMW wordt verwezen in artikel 15 BTMW onder 1C en blijken het Gemeenschappelijk Commentaar geldt voor artikel 15 onder Ia, b en c hetzelfde als voor de nieuwe voorwaarde van een eigen karakter, namelijk dat het in strijd met rechtszekerheid en rechtvaardigheid zou zijn om bestaande rechten te ontnemen. De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan. De consequentie hiervan is niet alleen dat in deze zaak de oude tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt maar ook dat deze niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Zou dat laatste wel worden gedaan, dan zou via een dergelijke interpretatie aan artikel 2 BTMW een inhoud worden gegeven die gelet op het voorgaande nu juist niet is beoogd.

**Niet noodzakelijk voor technisch effect**

[de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd zijn, gezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk voor het technisch effect van het model als geheel](#)

Naar het oordeel van het hof is door HL Display niet alleen de stellingname van Copres gemotiveerd betwist, maar ook is door HL Display, met name door het tegenrapport van [octrooigemachtigde 2], overtuigend

aangetoond dat de argumenten die door Copres worden gehanteerd niet opgaan. Bij het pleidooi heeft Copres, ook bij monde van [octrooigemachtigde 1], kritiek geleverd op het rapport-[octrooigemachtigde 2], maar hiermee heeft Copres dit rapport niet weerlegd. Op grond hiervan is het hof met HL Display van oordeel dat de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd, gezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect van het model als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor het meest kenmerkende aspect van het uiterlijk van de labelhouder van HL Display, de kwartronde vorm, die beschouwd kan worden als uitdrukking van een esthetische vormgeving en niet (alleen) als technisch bepaalde vorm. Het gegeven dat HL Display voor de labelhouder een octrooiaanvraag heeft ingediend, staat aan dit oordeel niet in de weg aangezien dat gegeven op zich niet leidt tot een andere beoordeling ten aanzien van de vereisten die de BTMW aan een model stelt. De conclusie is dat het gedeponeerde model in aanmerking komt voor bescherming ingevolge de BTMW

**Inbreuk**

[Kwartronde vooraanzicht meest in het oog springende aspect van de labelhouder](#)

Zowel voor het gedeponeerde model van HL Display als voor de Expo-strip geldt dat het kwartronde vooraanzicht beschouwd kan worden als het aspect van de labelhouder dat het meest in het oog springt. Het uiterlijk van de labelhouder wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. Zoals reeds blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het technisch effect, dient de stelling van Copres dat dit uiterlijk 'onmiskienbaar functioneel en praktisch van aard is' (punt 80 mvg) te worden verworpen. Copres had voor het uiterlijk van de door haar ontwikkelde labelhouder een ander uiterlijk kunnen kiezen (het technische aspect) en ook een ander uiterlijk moeten kiezen (vanwege het modelrecht van HL Display). Het hof komt dan ook tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat Copres met de Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display.

**Nettowinst**

[Partijen gaan uit van nettowinst](#)

Met grief VI voert Copres aan dat de rechtbank in onderdeel V van het dictum in conventie ten onrechte uitgaat van de brutowinst in plaats van de nettowinst. HL Display heeft hierop te kennen gegeven dat zij bereid is uit te gaan van nettowinst, zodat deze grief in zoverre slaagt.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 35, p. 201

**Hof Den Bosch, 19 september 2006**

(B.A. Meulenbroek, G. Feddes en T. Hartlief)  
(...)

Copres Presentatie in Kunststof BV te Uden,  
appellante,  
procureur mr. P.C.M. van der Ven,  
tegen

HL Display AB te Skarpnäck, Zweden,  
geïntimeerde,  
procureur mr J.E.Lenglet  
(...)

#### 4 De beoordeling

4.1 Het hof stelt op de voet van artikel 29 van de Een-vormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) vast dat de rechtbank 's-Hertogenbosch bevoegd was kennis te nemen van de onderhavige vorderingen nu Copres is gevestigd in Uden. De rechtbank 's-Hertogenbosch is gelegen binnen het ressort van dit hof, zodat het hof in hoger beroep bevoegd is om van deze vorderingen kennis te nemen. Met partijen en de rechtbank gaat het hof uit van de toepasselijkheid van Nederlands recht.

4.2 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 1 is niet bestreden zodat het hof ook in hoger beroep van deze feiten uitgaat.

4.3 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a HL Display is houdster van de Benelux modelinschrijving d.d. 18 januari 2002 34290-00 voor een labelhouder. De labelhouder heeft een kwartrond zichtvlak. HL Display brengt zelf deze label houder op de markt.

b Copres brengt binnen de Benelux onder de naam Expo-strip eveneens een labelhouder met een kwartrond zichtvlak op de markt, zoals HL Display in mei 2003 heeft geconstateerd.

Voorafbeeldingen van beide labelhouders verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep.

c Op 24 januari 2003 heeft HL Display voor de labelhouder een octrooiaanvraag ingediend bij de WIPO.

d Bij brief van 12 mei 2003 heeft (de gemachtigde van) HL Display Copres gesommeerd de inbreuk op het modelrecht van HL Display te staken. Bij brief van 22 mei 2003 heeft (de gemachtigde van) Copres hier afwijzend op gereageerd.

4.4 n deze procedure vordert HL Display (in conventie) een verbod op, kort gezegd, inbreuk op haar modelinschrijving met een aantal nevenvorderingen, een en ander met dwangsommen. Copres vordert (in reconventie) nietigverklaring en doorhaling van de modelinschrijving. Partijen hebben over en weer elkaars vorderingen gemotiveerd bestreden. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep de vorderingen van HL Display in grote lijnen toegewezen en die van Copres afgewezen.

4.5 HL Display is overgegaan tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Naar aanleiding hiervan heeft Copres op 1 november 2005 aan HL Display een bedrag van €8.259,54 aan brutowinst betaald. Dit bedrag vordert Copres terug, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling. Indien het desbetreffende onderdeel van de veroordeling in stand blijft, dient in ieder geval niet de brutowinst maar de nettowinst afgedragen te worden aldus Copres. Met dat laatste is HL Display het eens, maar zij tekent daarbij aan dat Copres haar niet in de gelegenheid heeft gesteld het verschil tussen beide aan Copres terug te betalen. Tegen de wet-

telijke rente over het terug te betalen bedrag maakt HL Display bezwaar.

4.6 Tussen partijen is allereerst in discussie of in dit geval de tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt zoals deze bepaling sinds de implementatie van de Modellenrichtlijn per 1 december 2003 luidt, dan wel de oude tekst en in het laatste geval, of deze al dan niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Het hof overweegt hierover het volgende.

4.7 Het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW bevat in artikel II de volgende bepaling van overgangsrecht: *Artikel 4 en artikel 15, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol zullen niet van toepassing zijn op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verrichte depot van een tekening of model of van het voornoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht; op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots blijven artikel 4 en artikel 15 van toepassing, zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van dit Protocol.*

4.8 Met deze bepaling hebben de Benelux-wetgevers gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid die door artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn wordt geboden. Deze bepaling luidt:

*Elke lidstaat kan in afwijking van de leden 1 tot en met 7 bepalen dat de weigerings- of nietigheidsgronden die in die lidstaat gelden vóór de datum waarop de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn inwerkingtreden, van toepassing zijn op vóór die datum ingediende aanvragen om inschrijving en op de inschrijvingen die daaruit voortvloeien.*

4.9 In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol wordt artikel II van de overgangsbepalingen als volgt toegelicht:

*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, jo 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 onderartikel 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 gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaats vindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen.*

4.10 Deze overgangsbepaling vindt in dit geval toepassing, aangezien het modeldepot van HL Display waar het in deze zaak om gaat, dateert van vóór de inwer-

kingtreding van de nieuwe BTMW op 1 december 2003. Door Copres is opgemerkt dat artikel II niet van belang is voor de vraag die nu aan de orde is omdat artikel 2 BTMW niet wordt genoemd in deze overgangsbepaling. Op zich is dit laatste juist, maar dat betekent niet dat artikel II niet mede betrekking heeft op artikel 2 BTMW. Immers, naar het bepaalde in artikel 2 BTMW wordt verwezen in artikel 15 BTMW onder 1C en blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar geldt voor artikel 15 onder la, b en c hetzelfde als voor de nieuwe voorwaarde van een eigen karakter, namelijk dat het in strijd met rechtszekerheid en rechtvaardigheid zou zijn om bestaande rechten te ontnemen. De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan. De consequentie hiervan is niet alleen dat in deze zaak de oude tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt maar ook dat deze niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Zou dat laatste wel worden gedaan, dan zou via een dergelijke interpretatie aan artikel 2 BTMW een inhoud worden gegeven die gelet op het voorgaande nu juist niet is beoogd.

4.11 Het voorgaande betekent ook dat in deze zaak op dit punt een andere situatie bestaat dan in het arrest van dit hof van 4 november 2003, BIE 2004, nr. 44 (Synergys/Geha), waar partijen naar hebben verwezen, aangezien op het moment dat dit arrest werd gewezen de datum die wordt bedoeld in artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn nog niet was aangebroken, zodat in die zaak uitgegaan diende te worden van een richtlijnconforme interpretatie van artikel 2 lid 1 BTMW (oud). In de onderhavige zaak is dat, zoals gezegd, niet het geval.

4.12 Partijen verschillen verder van mening over de vraag of het model zoals dit door HL Display is gedeponeerd al dan niet onder de uitsluiting van artikel 2 lid 1 BTMW (oud) valt. Deze bepaling houdt in dat van de bescherming uit hoofde van de BTMW is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect.

4.13 Het technisch effect dat door de labelhouder van HL Display wordt bewerkstelligd is dat aan de voorzijde van een legplank een strip wordt bevestigd die ruimte biedt voor verwisselbare labels en waaraan vakverdelers op de legplanken bevestigd kunnen worden.

4.14 Door Copres is betoogd dat de vormgeving van de gedeponeerde labelhouder volledig door de technische functie ervan wordt bepaald, zodat het model ingevolge artikel Z lid 1 (oud) van bescherming van de BTMW is uitgesloten. Bij memorie van grieven heeft Copres ter onderbouwing van haar stellingname een rapport d.d. 24 november zoog overgelegd van [octrooigemachtigde 1] (prod. 3Z).

4.15 HL Display heeft de visie van Copres gemotiveerd bestreden en in verband daarmee bij memorie van antwoord een rapport d.d. 27 januari 2006 overgelegd van [octrooigemachtigde 2] (prod. 1Z). In dit rapport worden de verschillende aspecten van de gedeponeerde labelhouder waarvan in het rapport [octrooigemachtigde 1] wordt aangegeven dat zij door het technisch

effect worden bepaald van kritisch commentaar voorzien. Het gaat hierbij om de eisen die aan een labelhouder gesteld moeten worden, de kwartronde vorm van het venster van de labelhouder, de kromming daarvan, de bevestiging op/aan de legplank, de verticale poot, het losse afdekdeel en de plaatsing van de vakverdelers.

4.16 Naar het oordeel van het hof is door HL Display niet alleen de stellingname van Copres gemotiveerd betwist, maar ook is door HL Display, met name door het tegenrapport van [octrooigemachtigde 2], overtuigend aangetoond dat de argumenten die door Copres worden gehanteerd niet opgaan. Bij het pleidooi heeft Copres, ook bij monde van [octrooigemachtigde 1], kritiek geleverd op het rapport-[octrooigemachtigde 2], maar hiermee heeft Copres dit rapport niet weerlegd. Op grond hiervan is het hof met HL Display van oordeel dat de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd, bezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect van het model als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor het meest kenmerkende aspect van het uiterlijk van de labelhouder van HL Display, de kwartronde vorm, die beschouwd kan worden als uitdrukking van een esthetische vormgeving en niet (alleen) als technisch bepaalde vorm. Het gegeven dat HL Display voor de labelhouder een octrooiaanvraag heeft ingediend, staat aan dit oordeel niet in de weg aangezien dat gegeven op zich niet leidt tot een andere beoordeling ten aanzien van de vereisten die de BTMW aan een model stelt. De conclusie is dat het gedeponeerde model in aanmerking komt voor bescherming ingevolge de BTMW.

4.17 De volgende vraag is of Copres met de door haar in de handel gebrachte Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display. Het hof overweegt hierover het volgende. Zowel voor het gedeponeerde model van HL Display als voor de Expo-strip geldt dat het kwartronde vooraanzicht beschouwd kan worden als het aspect van de labelhouder dat het meest in het oog springt. Het uiterlijk van de labelhouder wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. Zoals reeds blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het technisch effect, dient de stelling van Copres dat dit uiterlijk 'onmiskkenbaar functioneel en praktisch van aard is' (punt 80 mvg) te worden verworpen. Copres had voor het uiterlijk van de door haar ontwikkelde labelhouder een ander uiterlijk kunnen kiezen (het technische aspect) en ook een ander uiterlijk moeten kiezen (vanwege het modelrecht van HL Display). Het hof komt dan ook tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat Copres met de Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display.

4.18 Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de grieven van Copres worden verworpen, met uitzondering van grief VI die hierna aan de orde komt.

4.19 Met grief VI voert Copres aan dat de rechtbank in onderdeel V van het dictum in conventie ten onrechte uitgaat van de brutowinst in plaats van de nettowinst. HL Display heeft hierop te kennen gegeven dat zij bereid is uit te gaan van nettowinst, zodat deze grief in zoverre slaagt. Hetgeen Copres in dit verband te veel

heeft betaald, zal door HL Display terugbetaald dienen te worden. Echter, de daartoe strekkende vordering van Copres is niet voor toewijzingvatbaar nu door Copres niet is aangegeven om welk bedrag het hierbij gaat. Zij vordert ook alleen terugbetaling van het totale door haar betaalde bedrag aan brutowinst en niet (subsidiar) enig bedrag als verschil tussen de betaalde brutowinst en de verschuldigde nettowinst.

4.20 Voor het overige zijn door Copres geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden zodat haar bewijsaanbod als niet relevant gepasseerd wordt.

4.21 Het vonnis waarvan beroep zal (afgezien van de kwestie van de brutowinst) worden bekrachtigd. Copres zal als de vrijwel geheel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

### **5 De beslissing**

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat in onderdeel V van het dictum in conventie tweemaal in plaats van 'bruto' gelezen dient te worden 'netto';

- vernietigt het vonnis voor zover in dat onderdeel 'bruto' is vermeld;

veroordeelt Copres in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van HL Display begroot op €291, aan verschotten en op €2.682,- aan salaris procureur;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

(...)

---