

b) Het Hof, enz.

4.1. Door de over en weer tegen het vonnis waarvan beroep ingebrachte klachten is de gehele rechtsstrijd aan het oordeel van het Hof onderworpen.

4.2. Het geschil in conventie betreft de bescherming die S.B.M. inroept, op grond van haar toekomstend auteursrecht althans op grond van een door Edco jegens haar gepleegde onrechtmatige daad wegens slaafse navolging ten aanzien van een aantal (28 stuks) modellen van merkplaten, welke door Edco zouden zijn veeelvoudig c.q. nagebootst.

4.3. Ter griffie van het Hof zijn als voorbeelden van de merkplaten gedeponereerd de merkplaten MAN, Renault, Volvo, Scania en Trucker, zoals die door S.B.M. en Edco in de handel worden gebracht. Die platen zijn bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep in ogenschouw genomen en daarbij is gebleken dat die platen visueel identiek zijn, wat betreft maatvoering, kleurstelling, lettertype en de in de letters aangebrachte lampjes. In de technische uitvoering zijn er wel enige verschillen, doch die zijn op het oog niet direct waarneembaar. Gebleken is bij juist bedoelde gelegenheid dat het lettertype van de merkplaten voor zover daarbij merknamen van (vracht-) auto's zijn gebezigd ontleend zijn aan het lettertype dat die merkgerechtigden bezigen en in zoverre niet oorspronkelijk.

4.4. Vaststaat dat het idee van een dergelijke merkplaat, (die in de kabine van de vrachtauto binnen tegen de ruit dient te worden bevestigd) op zich al niet nieuw is. Bij de geproduceerde stukken bevinden zich dergelijke merkplaten van derden. Aanschouwing van de merkplaten van S.B.M. leert dat het hier gaat om een weinig oorspronkelijke variatie op een bestaand idee, waarvan niet gezegd kan worden dat het het persoonlijk stempel van de maker draagt en waarbij het eigen karakter in onvoldoende mate aanwezig is. Hierbij speelt een rol dat het lettertype aan de merknamen zelf ontleend is. De onderhavige merkplaten zijn derhalve niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming.

4.5. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse navolging dient allereerst opgemerkt te worden dat onbeperkte cumulatie van de modellenbescherming en een actie op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging, niet toelaatbaar is (artikel 14 lid 5 van de Eenvormige Benelux Wet inzake tekeningen of modellen), ook al zijn de onderhavige merkplaten niet als model gedeponereerd. Daar kan wellicht anders over worden gedacht bij vormen van gekwalificeerde nabootsing. Aan deze aspecten hebben partijen geen aandacht besteed. Uit de gedingstukken en het bij pleidooi in hoger beroep verhandelde is niet vastgesteld kunnen worden wie in deze prioriteit heeft of anders gezegd of Edco S.B.M. nabootst dan wel S.B.M. Edco, waarbij het ook nog mogelijk is dat dit niet voor alle merkplaten gelijkelijk ligt en dat S.B.M. en Edco beide een derde, al dan niet gelijktijdig, nabootsen. Om hier inzicht in te krijgen is een uitvoerig onderzoek naar de feiten noodzakelijk door middel van bewijslevering en daartoe leent een kort geding zich niet. Om deze reden wordt het bewijsaanbod van S.B.M. gepasseerd.

(...) [Post alia].

5. Uitspraak

Het Hof:

Op het principaal appèl:

Verwerpt het beroep en veroordeelt S.B.M. in de kosten op het beroep aan de zijde van Edco gevallen en stelt deze kosten tot aan deze uitspraak op HFL. 3.900,-. Enz.

Nr 15. Hoge Raad der Nederlanden, 31 mei 1991.

(raamuitzetters)

Mrs W. Sniijders, C.Th. Hermans, W.E. Haak,
S. Boekman en W.J.M. Davids.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek j° art. 25 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Indien het gaat om de nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent, heeft te gelden dat nabootsing weliswaar in beginsel vrijstaat wanneer dat produkt niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, doch dat dat beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij de nabootsing alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt (HR 1 dec. 1989, NJ 1990, 473 inzake Monte/Kwikform; B.I.E. 1991, nr 68, blz. 244, m.nt. Br.).)*

De omstandigheid dat het model van Stenman gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten brengt op zichzelf niet mee dat dat model na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient.

Aan stelsel of geschiedenis van de BTMW valt geen argument te ontleenen om aan te nemen dat, anders dan vóór de inwerkingtreding van de BTMW het geval was, de op grond van art. 1401 B.W. verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt.

Een beperking van de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing in tijdsduur, die tot gevolg zou hebben dat een concurrent na afloop van een octrooi niet alleen de uitvinding van zijn concurrent mag toepassen maar ook het model van diens produkt onnodig (en in het onderhavige geval opzettelijk klakkeloos) zou mogen nabootsen om daarmee ongestraft bij het publiek de indruk te wekken dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is, is dan ook niet in het belang van eerlijke mededinging.

Borsumij Bouwspecialiteiten B.V. te Etten-Leur,
eiseres tot cassatie, advocaat Mr S.A. Boele,
tegen

Stenman Holland B.V. te Veenendaal, verweerster in
cassatie, advocaat Mr J.M.L.F. Keijser.

a) Arrondissementsrechtbank te Breda, 6 september
1988 (Mrs E.A. Maan, H. de Ruijter en J. de Krom).

2. Het geschil:

Eiseres, hierna te noemen Stenman, vordert – waarbij zij haar vorderingen mede namens haar afnemers instelt – terzake van onrechtmatige daad en schending van octrooi-recht, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven:

1. gedaagden – ieder afzonderlijk – te verbieden:

– elke slaafse nabootsing van produkten van Stenman, in het bijzonder haar raamuitzetters,
– elk gebruik, in het verkeer brengen, verkopen, verhuren of anderszins verhandelen, dan wel voor een ander aanbieden of in voorraad houden van raamuitzetters die vallen onder de partij die gedaagden in 1980 hebben gekocht en sindsdien in voorraad hebben gehouden en die vielen onder de beschermingsomvang van Stenmans Nederlands octrooi 133703;

2. gedaagden – ieder afzonderlijk – te bevelen:

– binnen één week na betekening van het te wijzen vonnis alle exemplaren van bedoelde partij raamuitzetters aan Stenman ter vernietiging over te dragen, dan wel voor eigen rekening te (doen) vernietigen,
– binnen één week na betekening van het te wijzen

*)Zie de noot aan het slot van het arrest, blz. 60/1; Red.

vonnis alle afnemers van raamuitzetters uit bedoelde partij alsmede degenen aan wie deze raamuitzetters zijn aangeboden een schrijven omtrent het onrechtmatig handelen van gedaagden met het verzoek tot teruggave van bedoelde raamuitzetters aan hun leveranciers te zenden, met bevel tot afgifte aan Stenman respectievelijk vernietiging van deze raamuitzetters,

- binnen één week na bedoelde vernietiging(en) aan Stenman een verklaring van de deurwaarder over te leggen, houdende een beschrijving van de wijze waarop vernietiging heeft plaatsgehad en opgave van de vernietigde aantallen,

- binnen één week na betekening van het te wijzen vonnis aan Stenman een opgave te verstrekken van naam en adres van de fabrikant waar zich matrijzen en gereedschappen bevinden die voor de imitatie-raamuitzetters zijn vervaardigd,

- binnen vier weken na betekening van het te wijzen vonnis aan Stenman ter controle een lijst over te leggen van alle afnemers van imitatie-raamuitzetters, met vermelding omtrent leverdata en geleverde aantallen; dit alles onder verbeurte van diverse dwangsommen;

3. te verklaren voor recht dat niet onrechtmatig is wanneer Stenman aan haar afnemers een schrijven zendt, inhoudende een door haar raadsman te vervaardigen samenvatting van de overwegingen en een citaat van het dictum van het te wijzen vonnis;

4. gedaagden - hoofdelijk - te veroordelen:

- tot vergoeding van de door hun handelen aan Stenman toegebrachte schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

- tot vergoeding van door hun handelen door de afnemers van Stenman - voorzover deze imitatie-raamuitzetters van gedaagden betrokken hebben - te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

- in de kosten van dit geding.

Gedaagden, hierna ook aan te duiden als Borsumij, betwisten deze vorderingen gemotiveerd.

3. De beoordeling:

Tussen partijen staat het volgende vast.

- Stenman is door overname van alle activa en passiva van GKN Stenman Holland B.V. in 1988 rechtsoptvolgster van de vroegere vennootschap Stenman Holland B.V. geworden.

- Door Stenman is rond 1966 een zogenaamde raamuitzetter ontwikkeld en in de handel gebracht onder de naam ASSAflex met typenummer 2490-30-81, voor welke raamuitzetter in 1972 Nederlands octrooi onder nummer 133703 is verleend.

- In 1980 heeft gedaagde sub 1, Borsumij Bouwspecialiteiten B.V., een partij in Taiwan vervaardigde raamuitzetters in Nederland op de markt gebracht, die inbreuk maakten op het aan Stenman verleende octrooi nummer 133703.

- Na protest van Stenman tegen deze octrooi-inbreuk zijn onderhandelingen gevolgd tussen Stenman, gedaagde sub 2 Koninklijke Borsumij Whery N.V. - thans moeder en destijds tevens mede-directrice van Borsumij Bouwspecialiteiten -, en Borsumij Bouwspecialiteiten, resulterend in afspraken die zijn verwoord in een brief d.d. 10 november 1980, als produktie bij conclusie van antwoord in het geding gebracht.

- Borsumij Bouwspecialiteiten heeft vervolgens de betreffende raamuitzetters niet meer in Nederland op de markt gebracht, tot 31 maart 1987, de datum van verstrijken van de wettelijke geldigheidsduur van Stenmans octrooi op de ASSAflex. Na deze datum heeft Borsumij Bouwspecialiteiten raamuitzetters, afkomstig uit de partij van 1980, voor een prijs die ongeveer 40% bedraagt van de prijs die Stenman voor haar ASSAflex rekent, in Nederland in de handel gebracht.

- Gedaagde sub 3, Borsumij Internationaal B.V., is thans directrice van Borsumij Bouwspecialiteiten. (...)

Borsumij beroept zich allereerst op de niet-ontvanke-

lijkheid van de afnemers van Stenman. Dit beroep is gegrond. Waar Stenman aanvoert haar vorderingen mede namens haar afnemers in te stellen, doch gesteld noch gebleken is dat afnemers van Stenman aan Stenman een volmacht hebben verstrekt om in het onderhavige geding ook in hun naam op te treden, kan Stenman in haar vorderingen - voorzover namens haar afnemers ingesteld - niet ontvangen worden. Evenmin kan Stenman procesbevoegdheid ontleen aan de door haar gestelde zaakwaarneming, nu zaakwaarneming in een rechtsgeding voor een aantal ongenoemde personen niet mogelijk is.

Borsumij voert vervolgens de navolgende wren.

Borsumij voert aan dat de door Borsumij en Stenman in 1980 gesloten overeenkomst niet alleen inhield dat het Borsumij vrijstond haar voorraad raamuitzetters af te zetten in die landen waar Stenman destijds [geen; Red.] octrooibescherming genoot, maar ook om die raamuitzetters af te zetten in landen nadat de geldende octrooibescherming zou zijn vervallen wegens het verstrijken van de geldigheidsduur, zodat het thans in het verkeer brengen van deze raamuitzetters in Nederland - waar de octrooibescherming op 31 maart 1987 is vervallen - niet onrechtmatig is jegens Stenman.

Borsumij stelt daarbij dat deze overeenkomst reeds blijkt uit de inhoud van de brief d.d. 10 november 1980, welke inhoud het resultaat was van intensief overleg tussen de toenmalige advocaat van Stenman en de bedrijfsjurist van Borsumij.

Stenman bestrijdt deze voorstelling van zaken omtrent hetgeen partijen in 1980 zijn overeengekomen en stelt dat deze overeenkomst onverlet laat de mogelijkheid om in casu uit onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) te ageren. Uit de inhoud van bedoelde brief, in het bijzonder de aanhef en het gestelde onder 1) en 6), blijkt dat deze geheel is toegespitst op de inbreuk door Borsumij op het destijds geldende octrooirecht van Stenman, gezien het feit dat Borsumij hierin - onder 1) - toezegt "deze raamuitzetters" - waarmee kennelijk bedoeld wordt op de octrooirecht schendende imitatie-ASSAflex - niet in het verkeer te zullen brengen in landen waar octrooirechten van Stenman gelden, en onder 6) nogmaals toezegt te zullen onthouden van octrooi-inbreuken zolang Stenmans octrooirechten voor deze raamuitzetters gelden. Op geen enkele wijze blijkt uit de inhoud van deze brief dat partijen reeds rekening hebben gehouden met de situatie dat - wegens het na het sluiten van de overeenkomst verstrijken van de geldigheidsduur van een octrooirecht in een bepaald land - van een octrooi-inbreuk eenvoudiger geen sprake meer zou kunnen zijn en voor dat geval zijn overeengekomen dat het Borsumij vrij zou staan haar voorraad imitatie-ASSAflexen (wederom) in dat betreffende land in het verkeer te brengen.

Borsumij zal derhalve haar stelling in voege als na te melden dienen te bewijzen.

Tevens voert Borsumij aan dat, aangezien Stenman reeds de volle beschermingsduur van de Rijsoctrooiwet voor haar ASSAflex heeft genoten, haar thans geen bescherming op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek meer toekomt.

Dit verweer treft geen doel. Waar de octrooirechten voor een produkt zijn verlopen, staat het weliswaar aan een ieder vrij de in het octrooi omschreven constructieve principes toe te passen, en komt aan de ontwerper/uitvinder geen bescherming van dat *principe* meer toe, doch dit neemt niet weg dat in de *wijze* waarop dat constructieve principe vervolgens wordt toegepast een onrechtmatig handelen jegens de ontwerper/uitvinder gelegen is, indien door die wijze een - uit een oogpunt van deugdelijkheid en bruikbaarheid onnodig - verwaringsgevaar ontstaat.

Vervolgens voert Borsumij aan dat van een onrechtmatig handelen, gelegen in slaafse nabootsing, geen sprake is.

Borsumij stelt daartoe het volgende.

- Juist is dat de door Borsumij Bouwspecialiteiten in het

verkeer gebrachte raamuitzetter, hierna te noemen de Borsumij-raamuitzetter, en de ASSAflex wat constructie betreft gelijk zijn en in hun uiterlijke verschijningsvorm een hoge mate van gelijkenis vertonen, doch uiterlijk en vorm van de Borsumij-raamuitzetter worden volledig bepaald door het constructieve principe dat daaraan ten grondslag ligt. Enige keuzemogelijkheid in uiterlijk en vorm is derhalve, ook vanwege de standaardisatie die de markt verlangt, niet aanwezig.

– Gevaar voor verwarring bij de afnemers van raamuitzeters bestaat niet. Dit allereerst vanwege het feit dat op de ASSAflex een beeldmerk, "ASSA HOLLAND" en "Pat. 133703" staat vermeld, hetgeen op de Borsumij-raamuitzetter ontbreekt, terwijl de vermelding "STAINLESS" bij de ASSAflex op de binnenzijde, bij de Borsumij-raamuitzetter op de buitenzijde, is aangebracht. Voorts worden de onderhavige raamuitzeters slechts aan een deskundig publiek van aannemers in de bouwwereld verkocht, die de Borsumij-raamuitzetter zeer goed van de ASSAflex kunnen onderscheiden. Tenslotte gaat ook het prijsverschil dat tussen de Borsumij-raamuitzetter en de ASSAflex bestaat, verwarring effectief tegen.

– De Borsumij-raamuitzetter is niet van inferieure kwaliteit. Zo er al kwaliteitsverschillen met de ASSAflex zijn, dan hebben deze geen invloed op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Borsumij-raamuitzetter.

– Het op de markt brengen door Borsumij Bouwspecialiteiten van de Borsumij-raamuitzetter voor een aanmerkelijk lagere prijs dan de prijs van de ASSAflex is dankzij goedkopere productie in Taiwan mogelijk en is geen onrechtmatigheid-bepalende factor.

Stenman heeft ter gelegenheid van pleidooi een zestal raamuitzeters overgelegd, te weten de ASSAflex Pat. 133703, de Borsumij-raamuitzetter; een raamuitzetter van Stenman met dezelfde vormgeving als de ASSAflex, doch met een bruine in plaats van een grijze handgreep en met een verhoogde voet, een recent door Stenman ontwikkelde raamuitzetter met een andere vormgeving dan de ASSAflex en twee raamuitzeters in verschillende lengtematen van het merk "Schlechtendahl".

Door vergelijking van de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter is hierbij op grond van eigen waarneming van de Rechtbank vast komen te staan dat de Borsumij-raamuitzetter qua vorm, maatvoering, kleur en alle overige uiterlijke aspecten een getrouwe kopie vormt van de ASSAflex. Eveneens is de Rechtbank hierbij uit vergelijking gebleken dat de "Schlechtendahl" raamuitzetter, ook in dezelfde maatvoering als de ASSAflex, zich wat vorm en overige uitvoeringsaspecten betreft, aanzienlijk van de ASSAflex onderscheidt. Dit betreft met name de in het oog springende punten, waarop juist de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter in hoge mate overeenstemmen, zoals de vorm van de armen – bij "Schlechtendahl" geheel rechthoekig, bij ASSAflex gedeeltelijk bolvormig –, en de handgreep – bij "Schlechtendahl" breed, plat afgehoekt en gesloten, bij ASSAflex smal, cirkelvormig en opengewerkt. Stenman heeft vervolgens onweersproken gesteld dat het constructie-principe van de "Schlechtendahl" raamuitzetter gelijk is aan het constructie-principe van de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter en dat de "Schlechtendahl" raamuitzetter even deugdelijk en bruikbaar is als de ASSAflex.

Borsumij had derhalve, evenals de fabrikant van de "Schlechtendahl" raamuitzetter die evenzeer met eventuele vragen van de markt om standaardmaten rekening zal dienen te houden, mét gebruikmaking van het constructie-principe van de ASSAflex, een zich in uiterlijk en vormgeving van de ASSAflex onderscheidende raamuitzetter kunnen (laten) maken, zonder daarbij aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te hoeven doen, zodat het verweer van Borsumij, als zou haar bij deze constructie geen keuze in uiterlijk openstaan, dient te worden verworpen.

Onjuist is voorts de stelling van Borsumij dat van

gevaar voor verwarring bij de afnemers van raamuitzeters geen sprake zou zijn.

Weliswaar zijn tussen de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter enige verschillen in merktekens en andere aanduidingen aan te wijzen, doch deze verschillen hebben zo weinig invloed op het totaalbeeld, dat deze de verwarring die door grote mate van gelijkenis van het totaalbeeld zal ontstaan, niet weg kunnen nemen. Daarbij komt nog dat juist het ontbreken van enige merkaanduiding op de Borsumij-raamuitzetter verwarring bij de afnemers in de hand zal werken, aangezien zij daardoor niet de mogelijkheid hebben door signalering van een merkteken Borsumij als de fabrikant van de raamuitzetter vast te stellen.

Dat de afnemers van raamuitzeters, zoals door Borsumij onweersproken is gesteld, vooral deskundige aannemers in de bouwwereld zijn, neemt niet weg dat – ook al zullen zij meer dan ondeskundig publiek oog hebben voor verschillen in fabrikaat – ook bij hen gevaar voor verwarring aanwezig is, gelet op de grote mate van gelijkenis van het totaalbeeld en de omstandigheid dat zij – zoals door Borsumij bij pleidooi is toegelicht – op basis van voorschriften in een bestek "roestvrij stalen raamuitzeters, type ASSAflex of soortgelijk" bij de groothandel bestellen en dus niet de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter ter vergelijking op detailpunten naast elkaar zien.

Daarbij komt dat het prijsverschil tussen de ASSAflex en de Borsumij-raamuitzetter niet zodanig groot is, dat verwacht moet worden dat afnemers – zo zij de vaste prijs van de ASSAflex al kennen – zich bij het vernemen van de prijs van de Borsumij-raamuitzetter reeds zullen realiseren niet met een ASSAflex, doch met een Borsumij-raamuitzetter van doen te hebben, zodat het verwarringsgevaar, anders dan Borsumij aanvoert, door dit prijsverschil niet wordt weggenomen.

Of, zoals door Stenman is gesteld, van inferieure kwaliteit van de Borsumij-raamuitzetter en prijsbederf als onrechtmatigheid bepalende factoren sprake is, kan hierbij buiten beschouwing blijven, aangezien de hierboven genoemde omstandigheden – het door het in het verkeer brengen van de Borsumij-raamuitzetter nodeloos stichten van verwarring – reeds voldoende zijn om tot het oordeel te kunnen komen dat, tenzij partijen in 1980 zijn overeengekomen zoals Borsumij heeft gesteld, dit in het verkeer brengen van de Borsumij-raamuitzetter onrechtmatig is jegens Stenman.

Het bestaan van schade voor Stenman als gevolg van dit handelen is, waar de door Stenman gestelde schade-factor omzetsderving door Borsumij onvoldoende is betwist, in deze stand van het geding in voldoende mate aannemelijk gemaakt.

Borsumij voert voorts aan dat het na 1 april 1987 op de markt brengen van de Borsumij-raamuitzetter geen schending oplevert van het octrooirecht van Stenman op haar ASSAflex.

Dit verweer is gegrond. Vaststaat dat het octrooirecht van Stenman op de ASSAflex met ingang van 1 april 1987 is vervallen. Daargelaten of – in het licht van de overeenkomst neergelegd in de brief d.d. 10 november 1980 – het vóór 1 april 1987 in voorraad houden van de Borsumij-raamuitzetter al schending van het octrooirecht van Stenman opleverde, het in de handel brengen van raamuitzeters uit die voorraad na die datum kan geen inbreuk op het octrooirecht opleveren, nu daarvoor allereerst vereist is dat er sprake is van een nog bestaand octrooirecht.

Tenslotte voert Borsumij aan dat Koninklijke Borsumij Whery N.V. en Borsumij Internationaal B.V. in deze niet aansprakelijk gehouden kunnen worden.

Dit verweer is eveneens gegrond. Voorzover Stenman, stellende dat het door Borsumij Bouwspecialiteiten in het verkeer brengen van haar oude voorraad raamuitzeters schending van de in de brief d.d. 10 november 1980 neergelegde overeenkomst inhoudt, wil betogen dat

Koninklijke Borsumij Whery aansprakelijk gehouden dient te worden wegens wanprestatie, is dit onjuist.

Uit de inhoud van bedoelde brief blijkt slechts de toezegging van Borsumij zich te zullen onthouden van inbreuken op octrooirechten, doch niet – zoals door Stenman gesteld – de toezegging zich te zullen onthouden van inbreuk op alle rechten van Stenman, terwijl niet door Stenman is gesteld dat partijen meer of anders zijn overeengekomen dan in deze brief is neergelegd. Nu inbreuk op het octrooierecht van Stenman, zoals hierboven reeds is overwogen, niet meer mogelijk is, kan derhalve van enige wanprestatie thans geen sprake zijn.

Voor zowel Koninklijke Borsumij Whery N.V. – de huidige moeder en vroegere mede-directrice van Borsumij Bouwspecialiteiten – als Borsumij Internationaal B.V. – de huidige directrice van Borsumij Bouwspecialiteiten – geldt dat zij voor onrechtmatig handelen van Borsumij Bouwspecialiteiten slechts aansprakelijk gehouden kunnen worden, indien hun eveneens onrechtmatig handelen verweten kan worden en causaal verband tussen dit handelen en de schade van Stenman bestaat. Door Stenman zijn echter geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit een onrechtmatig handelen van Koninklijke Borsumij Whery N.V. of Borsumij Internationaal B.V. zou kunnen blijken. Nu derhalve Koninklijke Borsumij Whery N.V. noch Borsumij Internationaal B.V. in deze aansprakelijk gehouden kunnen worden, dienen de vorderingen, voorzover deze tegen hen zijn gericht, te worden afgewezen.

4. De beslissing:

De Rechtbank:

Verklaart eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen voorzover ingesteld namens haar afnemers.

Wijst de vorderingen, voorzover gericht tegen gedaagden sub 2 en 3, af.

Draagt gedaagde sub 1 op te bewijzen zodanige feiten en omstandigheden als kunnen leiden tot de slotsom dat de tussen partijen op 10 november 1980 gesloten overeenkomst inhield dat het gedaagde sub 1 vrijstond om de litigieuze uitzetters op de markt te brengen in landen waar na het sluiten van voormelde overeenkomst het octrooierecht verviel, derhalve een beroep op slaafse nabootsing aan eiseres niet meer toekwam. Enz.

b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 10 juli 1989 (Mrs J.J.M. van Benthem, P.A.L.M. van der Velden en A.K. Koekkoek).

3. De gronden van het hoger beroep.

De grieven luiden:

GRIEF I Ten onrechte heeft de Rechtbank o.g.v. in r.o. 3 (...) gegeven overwegingen Borsumij opgedragen te bewijzen zodanige feiten en omstandigheden als kunnen leiden tot de slotsom dat de tussen partijen op 10 november 1980 gesloten overeenkomst inhield dat het Borsumij vrijstond om de litigieuze uitzetters op de markt te brengen in landen waar na het sluiten van voormelde overeenkomst het octrooierecht verviel, en dat derhalve een beroep op slaafse nabootsing aan Stenman niet meer toekwam.

GRIEF II Ten onrechte heeft de Rechtbank in r.o. 3 (...) van het bestreden vonnis verworpen het verweer van Borsumij dat, aangezien Stenman reeds de volle beschermingsduur van de Rijsoctrooiwet voor haar Assaflex heeft genoten, haar thans geen bescherming op grond van art. 1401 BW meer toekomt. Ten onrechte overweegt de Rechtbank in dit verband dat waar de octrooirechten voor een produkt zijn verlopen, het weliswaar aan een ieder vrij staat de in het octrooi omschreven constructieve principes toe te passen en aan de ontwerper/uitvinder van dat principe geen bescherming meer toekomt, doch dat dit niet wegneemt dat in de wijze waarop dat constructieve principe vervolgens wordt toegepast een onrechtmatig handelen jegens de ontwerper/uitvinder gelegen is,

indien door die wijze een – uit het oogpunt van deugdelijkheid en bruikbaarheid onnodig – verwarringsgevaar ontstaat.

GRIEF III Ten onrechte heeft de Rechtbank verworpen het – uit verschillende onderdelen bestaande – verweer van Borsumij, dat zij – kort gezegd – in redelijkheid geen ander uiterlijk aan haar eigen raamuitzetter had kunnen geven, zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen.

GRIEF IV Ten onrechte heeft de Rechtbank geoordeeld dat tussen de Assaflex en de door Borsumij in het verkeer gebrachte raamuitzetter verwarringsgevaar bestaat.

GRIEF V Ten onrechte heeft de Rechtbank zonder enige motivering de stelling van Borsumij gepasseerd dat de bedoelde Assaflex sinds 1 april 1987 niet of nauwelijks meer door Stenman op de (Nederlandse) markt wordt gebracht.

4. Beoordeling.

Grief I faalt, aangezien de Rechtbank met juistheid en op juiste gronden aan Borsumij bewijs van haar desbetreffende stellingen heeft opgedragen nu die stellingen worden betwist, relevant zijn en niet reeds uit de voorhanden zijnde stukken zijn komen vast te staan. (...)

Grief II faalt, nu deze opkomt tegen juiste overwegingen van de Rechtbank; de Rechtbank heeft geen onjuist criterium aangelegd voor haar onrechtmatigheidsoordeel.

Daaraan doet de leer van de zogenaamde "éénlijnsprestatie" niet af, nu die leer niet geldt voor de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing van stoffelijke voorwerpen, doch voor de bescherming van een prestatie die weliswaar niet beschermd wordt door een absoluut recht van intellectuele eigendom, maar van dien aard is dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.

Onjuist is naar 's Hofs oordeel, gebaseerd op zijn waarneming ter zitting, de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex-raamuitzetter geen enkele creatieve inspanning is te pas gekomen, terwijl de stelling dat enige oorspronkelijkheid of nieuwheid daaraan ontbreekt op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt. Onjuist is voorts de stelling dat het uiterlijk van de Assaflex geheel of nagenoeg geheel is voortgevloeid uit de toegepaste constructieprincipe. Dit volgt reeds uit de twee getoonde andere modellen waarin dat zelfde principe (beantwoordend aan de conclusie van het octrooischrift) is toegepast.

Ook de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex geen bescherming meer toekomt, nu de maximum beschermingsduur van de BTMW ruim is overschreden gaat niet op, nu de grond voor de bescherming is gelegen in de onrechtmatigheid van de nabootsing in kwestie en is gebaseerd op het recht van vóór de BTMW.

Het Hof merkt hierbij op dat ten processe, mede naar aanleiding van desbetreffende gestelde vragen en gemaakte opmerkingen ten pleidooie in hoger beroep, voldoende is komen vast te staan, dat Borsumij de Assaflex van Stenman door een fabrikant in Taiwan klakkeloos heeft doen nabootsen (zij het zonder het ingeposte merkje aan de bovenzijde) teneinde deze voor een aanmerkelijk lagere prijs in Nederland in de handel te brengen. Dit kan voor een technische handelsoverneming gelijk Borsumij slechts betekenen dat die nabootsing opzettelijk is geschied.

Ook de omstandigheid dat het model van Stenman reeds gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten brengt zonder meer nog niet mede dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooi-termijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient.

Grief III faalt nu de Rechtbank het hier bedoelde verweer met juistheid heeft verworpen op grond van haar oordeel dat Borsumij voor haar raamuitzetter een andere vormgeving had kunnen kiezen zonder aan de

deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan afbreuk te doen, uitgaande van het gegeven dat het ijzer van Borsumij een "getrouwe copie" vormt van de Assaflex, kennelijk bedoelende: qua vorm een "klakkeloze nabootsing".

Ook het Hof is van oordeel, gelet op alle ter zitting getoonde modellen en de zich bij de stukken bevindende tekeningen en foto's, alsmede op de conclusie van het octrooischrift, dat een andere vormgeving van het litigieuze raamuitzetijzer redelijkerwijs mogelijk was geweest zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan afbreuk te doen. Dat de Schlechtendahl-raamuitzetter die de Rechtbank heeft besproken - en die naar in confesso is hetzelfde constructieve principe belichaamt als de Assaflex - niet meer op de Nederlandse markt is, doet aan de juistheid van het oordeel van de Rechtbank niet af, nu niet vaststaat waarom zulks het geval is; dat die uitzetter qua uiterlijk een buitenissige indruk maakte hoeft nog niet te betekenen dat de vormgeving het produkt minder deugdelijk of bruikbaar maakte.

Borsumij heeft overigens geenszins aannemelijk gemaakt dat enige in de markt levende wens tot standaardisatie het klakkeloos kopiëren van de Assaflex, derhalve verdergaand dan ten aanzien van de maatvoering, waaraan zij zich heeft schuldig gemaakt, onvermijdelijk zou hebben gemaakt.

Met geïntimeerde oordeelt het Hof dat een bestekvoorschrift "roestvrij stalen raamuitzetters type Assaflex of soortgelijk" duidt op raamuitzetters met hetzelfde constructieve principe als dat van de Assaflex en niet ziet op precies het model daarvan.

Dat de markt een voorkeur zou hebben voor het model van de Assaflex door de jarenlange monopoliepositie van Stenman op grond van haar octrooi, brengt nog niet mede dat voor een gelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid van een raamuitzetter met het geöctrooïerde principe een slaafse nabootsing van het model van de Assaflex nodig zou zijn. Ook dit valt bovendien af te leiden uit de getoonde twee nieuwe modellen van Stenman die de oude Assaflex op de markt blijkbaar grotendeels vervangen. Onjuist is dan ook de stelling, dat het uiterlijk van raamuitzetters met het geöctrooïerde constructieprincipe volledig althans in hoofdzaak door dat principe wordt bepaald. Dit blijkt als gezegd uit de ter zitting getoonde andere modellen waarin dat principe is verwerkt en die kennelijk niet minder deugdelijk en bruikbaar zijn dan de Assaflex. Borsumij betoogt weliswaar dat zij dit niet kan beoordelen en dat daartoe een oordeel van deskundigen nodig is, doch het Hof verwerpt dat verweer, in eerste aanleg niet gevoerd, aangezien het Hof zichzelf voldoende in staat acht op grond van zijn waarneming ter zitting en zijn algemene ervaring dat oordeel te geven. Borsumij heeft overigens geenszins aangegeven op welke punten dan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de andere modellen (behoudens de Schlechtendahl-uitzetter) voor die van de Assaflex onder zouden doen.

Ten aanzien van de Schlechtendahl-uitzetter overweegt het Hof nog het volgende:

De monsters van dit model, een grote en een kleine uitvoering, zijn in het ongerede geraakt en niet ter 's Hof's terechtzitting getoond. Het Hof neemt echter over de overweging van de Rechtbank op grond van haar eigen waarneming ter zitting.

Daaruit volgt dat met behoud van hetzelfde constructieprincipe een geheel andere vormgeving mogelijk is, terwijl het Hof voorts aanneemt, dat de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die raamuitzetter, met een duidelijk andere vormgeving, niet wezenlijk verschilt van die van de Assaflex. Borsumij heeft zulks in eerste aanleg ook niet bestreden, doch heeft te dien aanzien in hoger beroep alsnog verweer gevoerd, hetgeen door het Hof wordt verworpen. De Rechtbank heeft geconstateerd, dat de Schlechtendahl ook in een zelfde maatvoering als de Assaflex bestond. Dat de Schlechtendahl op de Nederlandse markt "niet is aangeslagen" behoeft niet te wijzen op een verminderde deugdelijkheid en bruikbaarheid

doch kan evenzeer andere oorzaken hebben. Dat de vormgeving van dit soort raamuitzetters een nabootsing van de Assaflex moet zijn omdat dat model was "ingeburgerd" en het publiek dat prefereerde is op zichzelf onvoldoende rechtvaardiging voor een slaafse nabootsing, maar is ook onjuist nu de andere modellen dan de Schlechtendahl kennelijk wel "aanslaan".

Al zou de Schlechtendahl minder deugdelijk en bruikbaar zijn dan de Assaflex omdat zij geen grijpring maar een gesloten "oor" als handgreep heeft, blijft dat model relevant als voorbeeld "hoe het ook anders kan", nu zeer goed denkbaar is dat dat "oor" ook opengewerkt zou worden met behoud overigens van de eigen vormgeving, zodat ook dan een "haakstok" voor openen en sluiten gebruikt zou kunnen worden. Het gebruik van haakstokken is overigens naar de ervaring leert zeker in woningen gebouwd na 1966, met een doorgaans goed met de hand bereikbare raamhoogte, een zeldzaam zo niet verdwenen verschijnsel, zodat dit punt van deugdelijkheid en bruikbaarheid nauwelijks enige relevantie heeft.

Grief IV faalt nu die opkomt tegen een juist en op goede gronden gegeven oordeel van de Rechtbank.

Het Hof merkt hierbij nog op dat het verwarringsgevaar in ieder geval ook aanwezig is bij de beoordelaars/controlleurs van een juiste uitvoering van bestekvoorschriften. Bovendien is er verwarringsgevaar bij de consumenten, kopers c.q. huurders van woningen. Weliswaar zullen zij in de regel niet beslissen over het toe te passen type raamuitzetters maar bij hun beoordeling ervan en eventuele klachten erover is verwarring wel degelijk relevant voor de reputatie van de Assaflex. Op grond van het rapportje van de heer Feenstra, overgelegd in eerste aanleg door Stenman, en van zijn eigen waarneming ter terechtzitting acht het Hof de imitatie-uitzetter zeker van mindere kwaliteit dan de Assaflex.

Grief V faalt. Het betoog van Borsumij dat de Assaflex na 1 april 1987 niet of nauwelijks meer door Stenman op de (Nederlandse) markt wordt gebracht wordt door Stenman bestreden met de stelling dat zij de oude Assaflex nog steeds verkoopt, dat die nog in haar prijs-courant is opgenomen en nog steeds wordt besteld. Ook wanneer slechts sprake zou zijn van "incidentele leveringen op bestelling" hetgeen Borsumij voor mogelijk houdt, zodat tenminste daarvan mag worden uitgegaan, is het op de markt brengen van de imitatie-Assaflexen onrechtmatig nu die een deel van de omzet van Stenman afnemen.

Bovendien is het Hof van oordeel dat ook onrechtmatig zou zijn het door middel van de imitatie-ijzers profiteren van de goodwill c.q. de reputatie door Stenman in de loop der jaren door middel van de Assaflex opgebouwd, nu Stenman die goodwill gaat exploiteren door het op de markt brengen van nieuwe modellen, daar zij aldus in haar debiet ook voor de nieuwe modellen door de imitatie-ijzers wordt aangetast, terwijl bovendien het gevaar bestaat dat door de imitatie-ijzers die kwalitatief minder zijn dan de Assaflex, die reputatie alsnog wordt geschaad doordat het publiek de imitatie verwacht met de originele Assaflex.

Nu de grieven alle worden verworpen dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd. De door Borsumij gedane bewijsoffertes zijn ofwel te vaag, immers in te algemene bewoordingen en niet zonder voorbehoud gesteld, danwel niet meer van belang zodat die kunnen worden gepasseerd.

Borsumij dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

5. Uitspraak.

Het Gerechtshof:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot aan deze uitspraak begroot op f. 300,- aan verschotten en f. 3.600,- aan salaris voor de procureur. Enz.

c) Cassatiemiddelen.

2.1 Ten onrechte en in strijd met het recht heeft het Hof overwogen dat grief II faalt en dat de Rechtbank geen onjuist criterium heeft aangelegd voor haar onrechtmatigheidsoordeel.

In strijd met het recht is 's Hofs oordeel dat de leer van de zogenaamde "éénlijnsprestatie" daaraan niet afdoet, nu – volgens het Hof – die leer niet geldt voor de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing van stoffelijke voorwerpen, doch voor de bescherming van een prestatie die weliswaar niet beschermd wordt door een absoluut recht van intellectuele eigendom, maar van dien aard is dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.

2.2 Het Hof heeft miskend dat in een geval als het onderhavige, waarin Stenman stelt dat Borsumij onrechtmatig handelt door een nabootsing van een stoffelijk produkt van Stenman in de handel te brengen, van onrechtmatig handelen door Borsumij eerst dan sprake zal kunnen zijn indien – ten minste – wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. 's Hofs oordeel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, is derhalve onjuist.

3.1 In de derde alinea van pag. 14 van het arrest a quo heeft het Hof onder meer overwogen:

"Onjuist is naar 's Hofs oordeel, gebaseerd op zijn waarneming ter zitting, de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex-raamuitzetter geen enkele creatieve inspanning is te pas gekomen, terwijl de stelling dat enige oorspronkelijkheid of nieuwheid daaraan ontbreekt op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt."

Deze overwegingen zijn in strijd met het recht, dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende geformuleerd.

3.2 Borsumij heeft aangevoerd dat aan de vormgeving van de Assaflex geen enkele creatieve inspanning te pas is gekomen en dat enige oorspronkelijkheid of nieuwheid daaraan ontbreekt (...). Uit de stukken blijkt niet dat Stenman deze stellingen heeft betwist en het Hof heeft ook niet vastgesteld dat Stenman dat heeft gedaan.

Aldus heeft het Hof, door te overwegen als onder 3.1 vermeld, in strijd met het recht aan zijn oordeel feiten ten grondslag gelegd die door geen der partijen waren aangevoerd en/of is het Hof getreden buiten de grenzen van de rechtsstrijd zoals die door partijen (in appel) waren getrokken.

3.3 Althans heeft het Hof miskend dat het in het algemeen, althans onder de onder 3.2 genoemde omstandigheden, niet aan Borsumij is om aannemelijk te maken dat enige oorspronkelijkheid of nieuwheid aan de Assaflex ontbreekt, doch aan Stenman om aannemelijk te maken dat dergelijke oorspronkelijkheid of nieuwheid aanwezig is.

3.4 Indien de onder 3.1 weergegeven overwegingen aldus moeten worden begrepen, dat het Hof daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat het uiterlijk en/of de vormgeving van de Assaflex moet worden aangemerkt als een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen (een "éénlijnsprestatie"), is dit oordeel in strijd met het recht dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd.

Ook immers indien juist zou zijn hetgeen het Hof in de onder 3.1 geciteerde passage overweegt, kan daaraan zonder nadere, in het arrest a quo ontbrekende, motivering niet de conclusie worden verbonden dat van een "éénlijnsprestatie" in de hier bedoelde zin sprake is.

4.1 In de vierde alinea van pag. 14 heeft het Hof onder meer overwogen:

"Ook de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex geen bescherming meer toekomt, nu de maximum beschermingsduur van de BTMW ruim

is overschreden gaat niet op nu de grond voor de bescherming is gelegen in de onrechtmatigheid van de nabootsing in kwestie en is gebaseerd op het recht van vóór de BTMW."

Deze overwegingen zijn in strijd met het recht dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd.

4.2 Juist is dat art. 14 lid 5 BTMW in het onderhavige geval toepassing mist, nu het model van de Assaflex vóór het in werking treden van de BTMW in beginsel door art. 1401 BW werd beschermd (mits overigens aan de vereisten van art. 1401 BW zou zijn voldaan). Het Hof heeft echter miskend dat de bescherming die art. 1401 BW aan prestaties – ook die welke hun neerslag hebben gevonden in een stoffelijk produkt – biedt niet, althans niet onder alle omstandigheden onbepaald in de tijd is en dat de duur van de bescherming die art. 1401 BW aan een prestatie biedt niet langer is dan de duur van de bescherming die de wet aan een vergelijkbaar absoluut recht van intellectuele eigendom verleent.

Het feit dat de vorm c.q. het uiterlijk van de Assaflex (in beginsel) vanaf circa 1966 – toen de Assaflex voor het eerst in Nederland op de markt werd gebracht – van de door art. 1401 BW verleende bescherming heeft kunnen profiteren, staat, gelet op de maximale beschermingsduur ingevolge de BTMW van 15 en ingevolge de Rijksoctrooiwet van 20 jaar, aan toewijzing van de door Stenman in 1987 ingestelde vorderingen in de weg, althans is dit voor het oordeel of Borsumij (in 1987 e.v.) onrechtmatig handelt (mede) van belang.

5.1 In de vierde alinea van pag. 14 overweegt het Hof onder meer:

"Het Hof merkt hierbij op dat ten processe, mede naar aanleiding van desbetreffende gestelde vragen en gemaakte opmerkingen ten pleidooie in hoger beroep, voldoende is komen vast te staan, dat Borsumij de Assaflex van Stenman door een nabootsing in Taiwan klakkeloos heeft doen nabootsen (zij het zonder het ingeponste merkje aan de bovenzijde) teneinde deze voor een aanmerkelijk lagere prijs in Nederland in de handel te brengen. Dit kan voor een technische handelsonderneming gelijk Borsumij slechts betekenen dat die nabootsing opzettelijk is geschied."

5.2 Het Hof heeft blijkens deze overwegingen ten onrechte en in strijd met het recht betekenis toegekend aan de omstandigheid dat Borsumij de Assaflex "klakkeloos" heeft doen nabootsen teneinde deze voor een aanmerkelijk lagere prijs in Nederland in de handel te brengen en aan de omstandigheid dat die nabootsing opzettelijk is geschied. Deze omstandigheden hebben evenwel niet tot gevolg dat Borsumij jegens Stenman onrechtmatig heeft gehandeld, althans mogen zij bij de vraag of van zodanig onrechtmatig handelen sprake is geen rol spelen. Het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengt immers mee dat het een ieder – behoudens in geval van bijkomende omstandigheden – vrij staat opzettelijk andermans produkt klakkeloos na te bootsen teneinde dit produkt voor een aanmerkelijk lagere prijs in de handel te brengen.

6.1 In de laatste alinea van pag. 14 overweegt het Hof: "Ook de omstandigheid dat het model van Stenman reeds gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten brengt zonder meer nog niet mede dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient."

Deze overwegingen zijn in strijd met het recht, dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd.

6.2 Onduidelijk is wat het Hof in dit verband bedoelt met de uitdrukking "zonder meer".

Indien het Hof tot uitdrukking heeft willen brengen dat de genoemde omstandigheid nimmer meebrengt of – in combinatie met andere omstandigheden – kan meebrengen dat het model van een produkt dat octrooibe-

scherming heeft genoten na het verstrijken van de octrooi-termijn geen bescherming meer verdient (of toekomt), geeft 's Hofs oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat het aan een produkt ten grondslag liggende constructieve principe gedurende de maximale beschermingsduur octrooibescherming heeft genoten, heeft tot gevolg althans kan tot gevolg hebben dat het uiterlijk c.q. het model van dat produkt na het verstrijken van de octrooi-termijn niet meer voor bescherming op grond van art. 1401 BW vatbaar is.

Aan de Rijsoctrooiwet ligt immers het beginsel ten grondslag dat het in een produkt toegepaste constructieve principe vrijelijk toepasbaar is na het verstrijken van de octrooi-termijn, en daarmee verdraagt zich niet dat van degene die het niet langer beschermde constructieve principe wil toepassen, gevergd zou worden dat hij zich inspanningen getroost om aan het door de voormalige octrooihouder in het verkeer gebrachte produkt een ander uiterlijk of model te geven.

Voorts moet worden aangenomen dat Stenman voor haar inventiviteit, inspanningen en investeringen met betrekking tot de ontwikkeling van de Assaflex voldoende is beloond doordat zij voor de Assaflex gedurende twintig jaar van de octrooibescherming heeft kunnen profiteren, zodat zij na afloop daarvan geen aanspraak meer kan maken op bescherming van het uiterlijk c.q. het model van de Assaflex op grond van art. 1401 BW.

6.3. Indien het Hof heeft bedoeld te zeggen dat de door hem bedoelde omstandigheid in het onderhavige geval niet meebrengt dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooi-termijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient, is zonder nadere, in het arrest ontbrekende motivering niet duidelijk welke rechtsopvatting aan zijn oordeel ten grondslag ligt. Met name is onduidelijk of volgens het Hof omstandigheden denkbaar zijn waarin het model van Stenman na het verstrijken van de octrooi-termijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient en zo ja, waarom dergelijke omstandigheden in het onderhavige geval ontbreken.

7.1 Op pag. 17 vierde alinea heeft het Hof overwogen:

"Grief V faalt. Het betoog van Borsumij dat de Assaflex na 1 april 1987 niet of nauwelijks meer door Stenman op de (Nederlandse) markt wordt gebracht wordt door Stenman bestreden met de stelling dat zij de oude Assaflex nog steeds verkoopt, dat die nog in haar prijscourant is opgenomen en nog steeds wordt besteld. Ook wanneer slechts sprake zou zijn van "incidentele leveringen op bestelling" hetgeen Borsumij voor mogelijk houdt, zodat tenminste daarvan mag worden uitgegaan, is het op de markt brengen van de imitatie-Assaflexen onrechtmatig nu die een deel van de omzet van Stenman afnemen."

Deze overwegingen zijn in strijd met het recht, dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd.

7.2 Door middel van grief V heeft Borsumij geklaagd dat de Rechtbank zonder enige motivering haar stelling heeft gepasseerd dat de Assaflex sinds 1 april 1987 niet of nauwelijks meer door Stenman op de (Nederlandse) markt wordt gebracht. Borsumij heeft deze grief onder meer toegelicht door te betwisten dat Stenman de Assaflex formeel nog in haar assortiment voert (...).

Onbegrijpelijk is in dat licht dat het Hof overweegt dat er tenminste van mag worden uitgegaan dat sprake is van incidentele leveringen op bestelling. Onbegrijpelijk is, mede gelet op de overige stellingen van Borsumij, dat het Hof blijkbaar meent daarvan te mogen uitgaan op grond van de passage op pag. 22 van de pleitnota in appèl van Mr. Boele, die luidt:

"Borsumij betwist dat het oude model Assaflex nog daadwerkelijk door Stenman wordt geëxploiteerd, afgezien wellicht van incidentele leveringen op bestelling."

7.3 Ook echter indien er in cassatie wel van zou

moeten worden uitgegaan dat ten aanzien van de Assaflex sprake zou zijn van incidentele leveringen op bestelling, kan die omstandigheid zonder nadere motivering nog niet het oordeel dragen dat het op de markt brengen van de imitatie-Assaflexen onrechtmatig is. Dat de imitatie-Assaflexen een deel van de omzet van Stenman afnemen althans aan Stenman schade toebrengen volgt immers niet noodzakelijkerwijs uit de enkele vaststelling dat Stenman incidentele leveringen op bestelling doet.

Het Hof geeft voorts van een onjuiste rechtsopvatting blijk, nu blijkbaar aan zijn overwegingen ten grondslag ligt de gedachte dat het er niet toe doet hoe klein de omzet van Stenman in de Assaflex is, indien deze maar niet nul is. Het Hof verliest uit het oog dat van onrechtmatig handelen van Borsumij slechts sprake kan zijn indien op zijn minst vaststaat dat - bijzondere omstandigheden waarvan in deze niet gebleken is daargelaten - Borsumij in het afzetgebied van Stenman is binnengedrongen, althans dat Stenman de Assaflex op een normale wijze exploiteert, althans dat zij daarvan meer dan een verwaarloosbaar gedeelte daadwerkelijk omzet, althans dat de omzet zich niet beperkt tot incidentele leveringen op bestelling.

8.1 Het Hof heeft in de vijfde alinea van pag. 17 overwogen:

"Bovendien is het Hof van oordeel dat ook onrechtmatig zou zijn het door middel van de imitatie-ijzers profiteren van de goodwill c.q. de reputatie door Stenman in de loop der jaren door middel van de Assaflex opgebouwd, nu Stenman die goodwill gaat exploiteren door het op de markt brengen van nieuwe modellen, daar zij aldus in haar debiet ook voor de nieuwe modellen door de imitatie-ijzers wordt aangetast, terwijl bovendien het gevaar bestaat dat door de imitatie-ijzers die kwalitatief minder zijn dan de Assaflex, die reputatie alsnog wordt geschaad doordat het publiek de imitatie verwacht met de originele Assaflex."

Deze overwegingen zijn in strijd met het recht, dan wel onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd.

8.2 Zonder nadere motivering is onbegrijpelijk 's Hofs overweging dat Stenman, doordat Borsumij de nagebootste raamuitzetters op de markt zou brengen, ook in haar debiet voor de nieuwe modellen raamuitzetters wordt aangetast. Verwarring tussen de nagebootste raamuitzetters van Borsumij en de nieuwe modellen van Stenman is immers noch gesteld noch gebleken, terwijl 's Hofs uitgangspunt dat Borsumij door middel van het op de markt brengen van imitatie-Assaflexen van de goodwill van Stenman zou (willen) profiteren geen steun vindt in de stellingen van een der partijen.

Het profiteren door Borsumij van de goodwill van Stenman is op zichzelf ook niet onrechtmatig jegens Stenman, ook niet indien Stenman daardoor in haar debiet voor nieuwe modellen zou worden aangetast, waarbij dit laatste overigens geenszins is komen vast te staan.

8.3 Voorts heeft het Hof uit het oog verloren dat het - nu Borsumij zulks had bestreden - niet zonder nadere motivering had mogen aannemen dat de imitatie-ijzers kwalitatief minder zijn dan de Assaflex, althans kwalitatief zodanig minder dat het gevaar bestaat dat de reputatie van Stenman wordt geschaad doordat het publiek de imitatie verwacht met de originele Assaflex. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 5 april 1991.

5. Na het inleidende *onderdeel 1*, dat geen klacht bevat en geen bespreking behoeft, klaagt *onderdeel 2* van het middel over de verwerping door het Hof van het onder a bedoelde verweer van Borsumij. Het onderdeel berust op de opvatting dat de leer van de zgn. "éénlijnsprestatie" de

klassieke leer inzake de nabootsing van producten heeft vervangen, althans aangevuld.

6. Het onderdeel stuit af op HR 1 december 1989, *NJ* 1990, 473 nt. DWFV (Monte/Kwikform) [*B.I.E.* 1991, nr 68, blz. 244, nt. Br; *Red.*]. Uit dit arrest blijkt (zie r.o. 3.4) dat de Hoge Raad vasthoudt aan de klassieke leer inzake nabootsing van producten. Volgens de klassieke leer, zoals gevestigd door HR 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90 nt. PhANH (Hyster Karry Krane I) [*B.I.E.* 1953, nr 55, blz. 113; *Red.*] en bevestigd door onder meer HR 21 december 1956, *NJ* 1960, 414 (Drukasbak) [*B.I.E.* 1957, nr 11, blz. 36; *Red.*], HR 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 nt. HB (Scrabble) [*B.I.E.* 1960, nr 9, blz. 60; *Red.*], HR 15 maart 1968, *NJ* 1968, 268 nt. HB (Plastic Schalen) [*B.I.E.* 1968, nr 43, blz. 145; *Red.*] en HR 12 juni 1970, *NJ* 1970, 343 nt. HB (Klerenhanger) [*B.I.E.* 1970, nr 90, blz. 306; *Red.*], is het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent door het nabootsen van diens product ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Het leerstuk van de éénlijnsprestatie, geïntroduceerd door HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 nt. vNH (Holland Nautic/Decca) [*B.I.E.* 1987, nr 71, blz. 260; *Red.*], heeft hierin, blijkens het Monte/Kwikform-arrest, geen wijziging gebracht. Voor het onrechtmatig oordelen van nabootsing van producten is derhalve niet (bovendien) vereist dat de prestatie waarvan geprofiteerd wordt op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. Het Hof heeft, zo volgt, niet een onjuist onrechtmatigheids criterium aangelegd door, met de Rechtbank, slechts onnodig verwarringsgevaar beslissend te achten. Onderdeel 2 moet daarom falen.

7. *Onderdeel 3* kan evenmin tot cassatie leiden. Bij de klachten geformuleerd onder 3.2 en 3.3 heeft Borsumij geen belang. Voor het aannemen van onrechtmatige nabootsing is niet vereist dat het nagebootste nieuw of oorspronkelijk is. Vereist is slechts dat het nagebootste onderscheidend vermogen heeft (HR 21 december 1956, *NJ* 1960, 414, Drukasbak [*B.I.E.* 1957, nr 11, blz. 36; *Red.*] en HR 15 maart 1968, *NJ* 1968, 268, Plastic schalen [*B.I.E.* 1968, nr 43, blz. 145; *Red.*]), hetgeen m.i. doorgaans reeds besloten ligt in de aanwezigheid van verwarringsgevaar. Zie hierover *Onrechtmatige Daad*, Losbl., VI nr. 105-100 (Martens). De klacht geformuleerd onder 3.4 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Blijkens de door onderdeel 2 aangevallen rechtsoverweging heeft het Hof de leer van de éénlijnsprestatie juist niet van belang geoordeeld voor de vraag naar de rechtmatigheid van de nabootsing.

8. *Onderdeel 4* bestrijdt de verwerping door het Hof van het onder *b* bedoelde verweer van Borsumij en verwijt het Hof – kort gezegd – ten onrechte geen "reflexwerking" te hebben toegekend aan de beperking in tijd van de bescherming door de BTMW (en door de Rijksoc-trooiwet) op de bescherming door art. 1401 BW tegen nabootsing van producten.

9. Uit het bepaalde bij art. 14 lid 5 en bij art. 25 BTMW volgt dat voortbrengsels die voor bescherming door de BTMW vatbaar zijn en ná de inwerkingtreding van deze wet bekend zijn geworden in beginsel ook alleen door de BTMW worden beschermd en dat voortbrengsels die vóór de inwerkingtreding van de BTMW reeds bekend waren, zoals de Assaflex en Stenman, van bescherming door de BTMW zijn uitgesloten. Deze worden beschermd, wat Nederland betreft, door art. 1401 BW, meer bepaald door de leer inzake slaafse nabootsing van producten als gevestigd door het Hyster Karry Krane I-arrest van de Hoge Raad.

10. Bescherming op grond van de BTMW is van beperkte duur, bescherming op grond van art. 1401 BW is in beginsel van onbeperkte duur. Is dit verschil in beschermingsomvang aanvaardbaar, nu het in beide gevallen gaat om bescherming van hetzelfde rechtsgoed?

11. Bij de totstandkoming van de BTMW heeft de wetgever dit probleem wel onder ogen gezien, maar – nogal letterlijk – op z'n beloop gelaten. In de M.v.T. (*Trb.* 1966 nr. 292, p. 35 e.v.) wordt onderkend dat de bescherming door het gemene recht onbepaald lang kan voortduren.

"Het is echter geenszins gewenst, dat op dit gebied monopolies van onbeperkte duur zouden bestaan. Daardoor zou er een zekere verstarring ontstaan. De in het ontwerp van wet gekozen langste tijdsduur voor het uitsluitend recht, te weten vijftien jaren, is het resultaat van afweging tussen de eigen belangen van de houder van het recht en de eisen van de vrije mededinging" (p. 36).

Een voorziening waardoor ook de bescherming door het gemene recht aan een beperking in de tijd wordt onderworpen, wil de wetgever kennelijk toch niet treffen. In de algemene toelichting op het overgangsrecht komt een argument voor dit standpunt naar voren (p. 38):

"(V)ermits de modellen in sterke mate door de steeds wisselende smaak van het publiek worden bepaald en dientengevolge de modellen welke geen duidelijk kunstzinnig karakter vertonen dikwijls slechts een betrekkelijk kortstondig bestaan hebben".

In de toelichting op art. 25 wordt opgemerkt (p. 63):

"De in een der drie Beneluxlanden verkregen bescherming uit hoofde van de nationale wetgeving zal na het in werking treden van de eenvormige wet onverkort blijven bestaan, zonder zich evenwel tot de beide andere Beneluxlanden uit te breiden. Deze wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht op deze modellen".

Het lijkt mij te ver gaan om in de woorden "onverkort blijven bestaan" en "onverminderd van kracht blijven" als opvatting van de wetgever van de BTMW te lezen dat de bescherming door het gemene recht niet aan een beperking in de tijd behoort te worden onderworpen.

12. Volgens Verkade (*Ongeoorloofde mededinging*, 2e dr. 1986, p. 52) vergt oordeelsvorming over een mogelijke reflexwerking van het geschreven recht op het ongeschreven mededingingsrecht steeds een onderzoek naar de eventuele gedachte van de wetgever met betrekking tot het betrokken geval. De wetgever van de BTMW heeft het probleem van de discrepantie in beschermingsduur tussen de BTMW en het gemene recht wel onder ogen gezien, maar kennelijk voor lief genomen. Is er dan nog wel ruimte om op het punt van de beschermingsduur reflexwerking van de BTMW op het gemene recht aan te nemen?

13. In het vonnis van de President van de Haagse Rechtbank van 11 november 1987, *IER* 1988 p. 31/32, wordt deze vraag in ontkennde zin beantwoord:

"De bescherming op basis van art. 1401 BW is niet in tijd gelimiteerd. Daarvan was de wetgever zich terdege bewust toen de BTMW werd ontworpen. In de Gemeenschappelijke Toelichting op het BTMW-wetsontwerp is namelijk te lezen dat één van de bezwaren verbonden aan de bescherming op basis van art. 1401 BW, is dat die bescherming onbepaald lang kan voortduren. Om o.m. dit bezwaar te ondervangen werd juist het wetsvoorstel gedaan".

14. Daartegenover staan krachtige argumenten vóór reflexwerking. De rechtspraak van de Hoge Raad inzake het profiteren van eens anders bedrijfsdebiet wordt bepaald door het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf. Vgl. Martens a.w., nr. 101 en 102. Zie voorts Kaufman en Wijnberg, *IER* 1990, p. 77-81. Tegen de achtergrond van dit beginsel is uitgangspunt in ons mededingingsrecht dat profiteren in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als de concurrent daarvan schade ondervindt. Niet onrechtmatigheid is hoofdregel, onrechtmatigheid uitzondering. Vgl. HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 (Holland Nautic/Decca) [*B.I.E.* 1987, nr 71, blz. 280;

Red., r.o. 4.3 slot. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden kan profiteren onrechtmatig worden geoordeeld. Daarbij gaat het om een afweging van de betrokken maatschappelijke belangen en past de rechter terughoudendheid.

Bij profiteren door nabootsing van producten van de concurrent geldt als zo'n bijkomende, onrechtmatigheid constituerende omstandigheid, dat degene die profiteert nodeloos verwarring sticht (de leer van het Hyster Karry Krane I-arrest). Tegenover dit belang om gevrijwaard te blijven van nodeloos verwarring stichtende nabootsing van producten door de concurrent, staat het belang dat het "geenszins gewenst is, dat op dit gebied monopolies van onbeperkte duur zouden bestaan" (M.v.T. BTMW p. 36). Bij een afweging van deze belangen, met inachtneming van de vereiste terughoudendheid, kan tijdsverloop de onrechtmatigheidsfactor van het nodeloos verwarring stichten m.i. neutraliseren. De maximale beschermingsduur van de BTMW biedt, minst genomen, een richtlijn voor de beantwoording van de vraag hoeveel tijd verstreken dient te zijn om de onrechtmatigheidsfactor te neutraliseren.

Een nader argument vóór reflexwerking ligt daarin besloten dat toetsing van gedrag aan ongeschreven betamelijkheidsnormen niet geïsoleerd behoort te staan van het geschreven recht. Geschreven normen weerspiegelen wat volgens de wetgever de maatschappelijke zorgvuldigheid betaamt. Uit de BTMW blijkt als opvatting van de wetgever dat na verloop van 15 jaar nabootsing van de vormgeving van eens anders product, ook indien nabootsing klakkeloos en opzettelijk geschiedt, maatschappelijk niet meer onaanvaardbaar is te achten. Deze opvatting van de wetgever mag niet nalaten invloed te hebben op de toetsing van gedrag aan het ongeschreven, op betamelijkheidsnormen berustende mededingingsrecht. In deze zin Hof 's-Gravenhage 14 september 1989, *IER* 1990, p. 75. Beperking van de beschermingsduur in het kader van art. 1401 BW is ook mogelijk. De rechtspraak van de Hoge Raad inzake de éénlijnsprestatie zinspeelt daarop. Zie HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), r.o. 4.3 voorlaatste alinea, en HR 24 februari 1989, *NJ* 1989, 701 (Elvis Presley), r.o. 3.3 tweede alinea.

15. Op grond van dit een en ander zou ik menen dat bij de beoordeling van de vraag of nabootsing van een product onrechtmatig handelen oplevert in de afweging betrokken dient te worden de tijd gedurende welke reeds bescherming op grond van art. 1401 BW is genoten. Daarbij zou als maatstaf kunnen dienen of - tegen de achtergrond van de maximale beschermingsduur van de BTMW - moet worden aangenomen dat degene van wiens prestatie wordt geprofiteerd voor zijn inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Vgl. r.o. 4.3 voorlaatste alinea van het Holland Nautic/Decca-arrest. Vóór reflexwerking: Hof Amsterdam 28 juni 1990, *IER* 1990, p. 117 [*B.I.E.* 1991, nr 70, blz. 262, met noot Br.; *Red.*]; Verkade, A. van Oven-bundel (1981), p. 406 nt. 47a; dez., Van der Grinten-bundel (1984), p. 567-569; Spoor, Oratie V.U. (1990), p. 62. Tegen: Limperg, *Bescherming van vormgeving tegen plagiaat* (1971), p. 150-152.

16. Onderdeel 4 acht ik derhalve gegrond. Voor zover het onderdeel de duurbeperving van de bescherming tegen nabootsing van producten op grond van art. 1401 BW mede wil doen steunen op reflexwerking van de Rijksoctrooiwet, kan het echter niet worden gevolgd. De Rijksoctrooiwet is niet primair gericht op de bescherming van de vormgeving van producten en kan, op dit stuk, dan ook in beginsel (zie hierna onder 19) geen invloed doen gelden op het gemene recht.

17. *Onderdeel 5* van het middel lijkt mij te berusten op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. De aangevallen overweging van het Hof heeft m.i. niet de strekking aan te geven waarom het handelen van Borsumij jegens Stenman onrechtmatig geoordeeld dient te worden (dat is

volgens het Hof reeds het geval doordat Borsumij onnodig verwarringsgevaar sticht), doch dient kennelijk ("hierbij") ter ondersteuning van 's Hofs oordeel dat aan de BTMW, wat de beperkingsduur van de bescherming betreft, juist ook in het onderhavige geval geen reflexwerking is toe te kennen. In zijn algemeenheid acht ik het argument van het Hof overigens niet steekhoudend: na het verstrijken van de maximale beschermingsduur van de BTMW kan tegen nabootsing niet meer worden opgetreden, ook niet indien klakkeloos en opzettelijk is nagebootst teneinde het nabootsende product voor een aanmerkelijk lagere prijs in de handel te brengen. Bij reflexwerking kan onder het gemene recht niet een andere maatstaf worden aangelegd.

18. *Onderdeel 6* keert zich met verschillende klachten tegen de verwerping door het Hof van het onder *c* bedoelde verweer van Borsumij en berust op de opvatting dat de omstandigheid dat het aan een product ten grondslag liggende constructieve principe gedurende de maximale beschermingsduur octrooibeschermt heeft genoten, tot gevolg heeft althans tot gevolg kan hebben dat het uiterlijk c.q. het model van dat product na het verstrijken van de octrooitermijn niet meer voor bescherming op grond van art. 1401 BW vatbaar is.

19. De opvatting waarop onderdeel 6 berust lijkt mij onjuist. De vraag of nabootsing van een product al dan niet geoorloofd is, is in beginsel slechts afhankelijk van de vraag of door de nabootsing nodeloos verwarring wordt gesticht, doch is niet afhankelijk van de vraag of de nabootsing (ook) schending van enig octrooirecht oplevert. Niet of niet meer geoctrooierde producten lenen zich derhalve in beginsel voor ongeoorloofde nabootsing. Een uitzondering geldt voor het geval waarin het geoctrooierde constructieve principe de vormgeving van het product dwingend bepaalt. Na het verstrijken van de octrooitermijn is nabootsing in de regel niet ongeoorloofd, omdat het kiezen van een andere vorm aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk zou doen. Het verwarringsgevaar wordt dan niet onnodig gesticht. In de onderhavige zaak doet zich dit geval evenwel niet voor, aangezien in cassatie tot uitgangspunt heeft te dienen dat Borsumij aan haar raamuitzetter redelijkerwijs een andere vorm had kunnen geven zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan afbreuk te doen.

20. In dit licht is 's Hofs oordeel dat de omstandigheid dat het model van Stenman reeds gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten "zonder meer" nog niet meebrengt dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient, onjuist noch onbegrijpelijk. Met de woorden "zonder meer" heeft het Hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat dit anders kan zijn, indien het geoctrooierde principe de vorm van de Assaflex dwingend bepaalt. *Onderdeel 6* kan derhalve niet slagen.

21. *Onderdeel 7* klaagt er allereerst over dat het Hof onbegrijpelijk heeft beslist door te oordelen dat er tenminste van mag worden uitgegaan dat nog steeds sprake is van incidentele leveringen op bestelling van de "oude" Assaflex door Stenman. De klacht moet falen. In het licht van hetgeen van de zijde van Borsumij tijdens het pleidooi in hoger beroep is aangevoerd (...) is 's Hofs (feitelijk) oordeel niet onbegrijpelijk.

22. De rechtsklacht van onderdeel 7 tegen het oordeel van het Hof dat, ook wanneer slechts sprake is van incidentele leveringen op bestelling van de Assaflex door Stenman, het op de markt brengen van de imitatie-Assaflexen onrechtmatig is, nu die een deel van de omzet van Stenman afnemen, kan m.i. evenmin slagen. Met het gewraakte oordeel brengt het Hof tot uitdrukking dat Stenman in de gegeven omstandigheden er nog voldoende belang bij heeft dat haar "oude" Assaflex niet nodeloos verwarringwekkend wordt nagebootst. Dat onderdeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. Hof Arnhem 19

april 1988, *BIE* 1989 nr. 36) en kan voor het overige, nu het berust op waardering van de feitelijke omstandigheden, in cassatie op juistheid niet nader worden onderzocht. Wel zou ik menen dat – na verwijzing – de nog maar geringe afzet van de Assaflex een rol kan spelen bij de beoordeling van de vraag of de bescherming op grond van art. 1401 BW haar temporele grens inmiddels heeft bereikt.

23. *Onderdeel 8* kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het is gericht tegen door het Hof kennelijk ten overvloede gegeven overwegingen.

24. *Onderdeel 4* van het middel gegrond bevindend, concludeer ik tot vernietiging van het bestreden arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof ter verdere behandeling en beslissing.

e) De Hoge Raad, enz.

3. *Beoordeling van het middel*

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Door (de rechtsvoorgangster van) Stenman is rond 1966 een zogenaamde raamuitzetter ontwikkeld en in de handel gebracht onder de naam ASSAflex, voor welke raamuitzetter in 1972 Nederlands octrooi is verleend.

(ii) In 1980 heeft Borsumij een partij in Taiwan vervaardigde raamuitzetter in Nederland op de markt gebracht, die inbreuk maakten op genoemd octrooi.

(iii) Na protest van Stenman tegen deze octrooi-inbreuk zijn onderhandelingen gevolgd tussen Stenman, Borsumij en Koninklijke Borsumij Wehry N.V. (thans moeder en destijds mede-directrice van Borsumij), resulterende in afspraken die zijn verwoord in een brief van 10 november 1980.

(iv) Borsumij heeft vervolgens de betreffende raamuitzetter niet meer in Nederland op de markt gebracht, tot 31 maart 1987, op welke datum de wettelijke geldigheidsduur van Stenmans octrooi op de ASSAflex was verstreken.

Na deze datum heeft Borsumij raamuitzetter, afkomstig uit de partij van 1980, voor een prijs die ongeveer 40% bedraagt van de prijs die Stenman voor haar ASSAflex rekent, in Nederland in de handel gebracht.

3.2 Stenman heeft aan haar vorderingen, voor zover thans nog van belang, ten grondslag gelegd dat de door Borsumij wederom in het verkeer gebrachte raamuitzetter een volstreekte kopie zijn van Stenmans ASSAflex, terwijl Borsumij, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar raamuitzetter afbreuk te doen, zelfs met toepassing van het niet langer beschermde constructieve principe van de ASSAflex, aan haar raamuitzetter een ander uiterlijk had kunnen geven en dat Borsumij, door dit na te laten, nodeloos verwarring sticht bij de afnemers van raamuitzetter en daardoor onrechtmatig handelt. Zij heeft zich in dit verband mede beroepen op inferieure kwaliteit van de imitatie-ASSAflex en op de (aanmerkelijk lagere) prijs waarvoor Borsumij die imitatie-ASSAflex aanbiedt.

De Rechtbank heeft de vorderingen van Stenman gebaseerd op slaafse navolging in beginsel toewijsbaar geoordeeld, maar Borsumij toegelaten tot het bewijs van haar, door Stenman betwiste, stelling dat de tussen partijen op 10 november 1980 gesloten overeenkomst inhield dat het Borsumij vrijstond om de litigieuze uitzetter op de markt te brengen in landen waar na het sluiten van voormelde overeenkomst het octrooirecht verviel, en dat daarom een beroep op slaafse navolging aan Stenman niet meer toekwam.

De door Borsumij tegen dit vonnis aangevoerde grieven zijn door het Hof verworpen.

3.3 's Hof's verwerping van de grieven III en IV wordt door het middel niet bestreden. Dientengevolge staat thans ten processe vast dat Borsumij voor haar raamuitzetter een andere vormgeving had kunnen kiezen zonder

aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen, alsmede dat er tussen de ASSAflex en de door Borsumij in het verkeer gebrachte raamuitzetter verwarringsgevaar bestaat bij het in aanmerking komende publiek: afnemers van raamuitzetter, beoordelaars/controlleurs van een juiste uitvoering van bestekvoorschriften en consumenten (kopers of huurders van huizen).

3.4 *Onderdeel 2* van het middel – *onderdeel 1* bevat geen klacht – verwijt het Hof toepassing van een verkeerde maatstaf. Het gaat ervan uit dat van onrechtmatig handelen van Borsumij slechts sprake kan zijn wanneer Borsumij profiteert van een prestatie die van dien aard is dat zij op één lijn valt te stellen met prestaties die toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen.

Het onderdeel faalt omdat het miskent dat het in het onderhavige geval gaat om nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent en dat alsdan heeft te gelden dat nabootsing weliswaar in beginsel vrijstaat wanneer dat produkt niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, doch dat dat beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt (HR 1 december 1989, *NJ* 1990, 473). Het Hof heeft derhalve de juiste maatstaf toegepast.

3.5 *Onderdeel 3* heeft slechts belang indien de in *onderdeel 2* verdedigde maatstaf zou moeten worden aangelegd. Dat is evenwel niet het geval. Het onderdeel kan daarom niet slagen.

3.6 *Onderdeel 4* betoogt – ervan uitgaande dat de ASSAflex omstreeks 1966 in Nederland op de markt is gebracht – dat aan de vormgeving van de ASSAflex geen bescherming meer toekomt "gelet op de maximale beschermingsduur ingevolge de BTMW van 15 jaar en ingevolge de Rijksoctrooiwet van 20 jaar" en bevat de klacht dat het Hof een betoog van deze strekking ten onrechte heeft verworpen.

3.7 Het beroep dat het onderdeel doet op de beperkte duur van de bescherming van de uitvinding, kan niet slagen. Het onderdeel miskent dat het systeem van het octrooirecht – kort gezegd: een in de tijd beperkt uitsluitend recht van de uitvinder dat deze bescherming geeft, gekoppeld aan de eis van openbaarmaking van de uitvinding zodat derden daarop kunnen voortbouwen – wel meebrengt dat na afloop van de bescherming uit hoofde van het octrooi ieder tot toepassing van de uitvinding gerechtigd is, maar dat dit systeem geenszins een vrijbrief inhoudt voor concurrenten van de uitvinder om alsdan, ook wanneer dat voor de toepassing van de uitvinding niet nodig is, de vorm die de uitvinder aan zijn produkt heeft gegeven na te bootsen.

Het Hof heeft derhalve terecht geoordeeld dat de omstandigheid dat het model van Stenman gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten op zichzelf – het Hof zegt "zonder meer" – niet meebrengt dat dat model na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient.

3.8 *Onderdeel 4* bevat voorts een beroep op (reflexwerking van) de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), welke aan een gedeponeerd model een bescherming verleent voor een maximum termijn van 15 jaar.

Bij de beoordeling van dit beroep moet worden vooropgesteld dat het hier gaat om een model als bedoeld in art. 25 BTMW dat vóór de in werking treding van de BTMW reeds krachtens art. 1401 BW werd beschermd. De bepalingen van de BTMW zijn alsdan niet van toepassing, zoals het onderdeel ook tot uitgangspunt neemt.

Wat het onderdeel betoogt is dat het feit dat de BTMW voor de gedeponeerde modellen een maximale bescherming van 15 jaar kent, tot gevolg moet hebben dat ook de bescherming op grond van het gemene, nationale recht in tijdsduur tot 15 jaar moet worden beperkt.

Het stelsel en de geschiedenis van de tot stand koming van de BTMW geven evenwel aan dit betoog geen steun. De overgangsbepaling van art. 25 BTMW houdt, voor zover hier van belang, in dat een model als het onderhavige de bescherming krachtens de nationale wetgeving ook verder (dat wil zeggen ook na de in werking treding van de BTMW) blijft genieten. De Memorie van Toelichting bij art. 25 spreekt van "onverkort blijven bestaan" van de bescherming (van oude modellen) uit hoofde van de nationale wetgeving na het in werking treden van de BTMW. De Beneluxwetgever heeft derhalve voor reeds bestaande modellen de uit het nationale recht voortvloeiende bescherming onverkort gehandhaafd. Indien het wenselijk zou zijn geacht die "oude" modelbescherming in tijdsduur te beperken, had het voor de hand gelegen dat daarvoor in de overgangsbepalingen van de BTMW een voorziening zou zijn getroffen; daarvan is evenwel geen sprake.

Van belang is bovendien dat de bescherming van een model krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die welke op grond van art. 1401 ter zake van slaafse navolging wordt gegeven. De BTMW doet immers door het eerste depot een uitsluitend recht op een model ontstaan dat de houder de bevoegdheid geeft zich tegen iedere inbreuk, als omschreven in art. 14 lid 1, te verzetten. Daarbij is, anders dan bij de actie uit art. 1401, niet vereist dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan, noch dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid afbreuk te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Tegenover de beperking in tijdsduur staat derhalve een sterkere, en in rechte eenvoudiger te handhaven, bescherming.

Een en ander leidt tot de conclusie dat niet aan stelsel of geschiedenis van de BTMW een argument valt te ontlenen om aan te nemen dat, anders dan vóór de in werking treding van de BTMW het geval was, de op grond van art. 1401 verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt.

3.9 Tenslotte bepleit het onderdeel, mede blijkens de toelichting, de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing in tijdsduur te beperken met het argument dat, zoals algemeen is aanvaard en ook in de Memorie van Toelichting bij de BTMW is vermeld, monopolieposities voor onbepaalde tijd in het handelsverkeer onwenselijk zijn.

Dit argument miskent in de eerste plaats dat de praktijk in de regel geen behoefte eraan heeft een model voor langere tijd te beschermen. Een model wordt immers – zoals ook in de onderhavige zaak het geval is – veelal al vrij spoedig, op grond van commerciële overwegingen en om in te spelen op veranderingen in smaak en mode, vervangen door een ander, nieuwer model.

Beslissend is echter dat het argument van het onderdeel berust op een onjuist uitgangspunt. Anders dan verlening van een absoluut recht door de wetgever, roept de hoger omschreven, in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven. Het gaat immers slechts om het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is. Dientengevolge beperkt deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen; zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen. Een beperking van de bescherming als door het onderdeel voorgestaan, die tot gevolg zou hebben dat een concurrent na afloop van een octrooi niet

alleen de uitvinding van zijn concurrent mag toepassen maar ook het model van diens produkt onnodig (en in het onderhavige geval, naar het Hof heeft vastgesteld, opzettelijk klakkeloos) zou mogen nabootsen om daarmee ongestraft bij het publiek de indruk te wekken dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is, is dan ook niet in het belang van een eerlijke mededinging.

3.10 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat onderdeel 4 faalt, evenals onderdeel 5 voor zover het klaagt over het gewicht dat het Hof heeft gehecht aan het "klakkeloos" en "opzettelijk" karakter van de nabootsing. Voor het overige mist onderdeel 5 belang, omdat het Hof zijn oordeel over de onrechtmatigheid van de nabootsing niet heeft gebaseerd op zijn constatering dat Borsumij zijn nabootsend produkt heeft aangeboden voor een aanmerkelijk lagere prijs dan die van het produkt van Stenman.

Onderdeel 6 dat zich wederom op de looptijd van het octrooi beroept, stuit af op hetgeen hiervoor onder 3.7 is overwogen.

3.11 De onderdelen 7 en 8 richten zich tegen oordelen van het Hof die gebaseerd zijn op 's Hof's waardering van de feiten en niet blijken geven van een onjuiste rechtsopvatting. Die oordelen zijn niet onbegrijpelijk en behoeften geen nadere motivering. Deze beide onderdelen falen derhalve eveneens.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Borsumij in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stenman begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2.500,- voor salaris. Enz.

*) *Zal het beroep op slaafse nabootsing geleidelijk uitsterven?*

1. Met zijn arrest van 27 juni 1986 (NJ 1987, 191 Holland Nautic/Decca [B.I.E. 1987, nr 71, blz. 280]) introduceerde de HR de bescherming van de (door Wichers Hoeth aldus benoemde) éénlijns-prestatie: ontbreekt een absoluut recht van intellectuele eigendom dan is voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. De HR maakt met het onderhavige arrest duidelijk dat wanneer een industrieel eigendomsrecht terzake van een stoffelijk produkt is vervallen, de nabootsing daarvan niet kan worden tegengegaan met behulp van de "Decca-leer". Daarmee lijkt de HR de opvatting van Helbach in zijn noot onder het Decca-arrest in NJ te bevestigen, dat de Decca-leer een prestatie-bescherming krachtens ongeschreven recht biedt, die zich niet laat denken voor stoffelijke producten.

2. In de zaak van de Raamuitzetters gaat het om een produkt dat reeds vóór 1 januari 1975, d.w.z. vóór de datum van inwerkingtreding van de BTMW, in het verkeer was. Ingevolge artikel 25 BTMW kon Stenman dus aanspraak maken op bescherming van het uiterlijk van dat produkt krachtens artikel 1401 B.W. Met het onderhavige arrest maakt de HR duidelijk dat het daarbij niet om prestatie-bescherming gaat, maar om een bestrijding van (node-loze) verwarring.

3. Borsumij probeerde aan de werking van artikel 1401 B.W. te ontsnappen door te stellen dat de bescherming krachtens dat artikel in duur moet worden beperkt, waartoe argumenten werden ontleend aan de bescherming krachtens de BTMW en de Rijksoc-trooiwet. Terecht wilde de HR niet aan een dergelijke beperking. Zolang zich verwarring voordoet of kan voordoen, is er reden een verbod krachtens artikel 1401 B.W. op te leggen en te handhaven. Wel meen ik dat de rechter een verbod kan opheffen (of onwerkzaam verklaren) indien blijkt dat de marktsituatie na verloop van tijd zodanig is veranderd dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.

4. Het onderhavige arrest van de HR heeft betrekking op produkten die kunnen profiteren van het overgangsrecht ex artikel 25 BTMW. De HR volgt hierbij een redenering die bij mij de vraag heeft doen rijzen of er niet een bredere mogelijkheid tot toepassing van de slaafse nabootsingsleer bestaat dan over het algemeen wordt aangenomen. De HR wijst er onder 3.8 op dat de

bescherming van een model krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die op grond van artikel 1401 BW terzake van slaafse nabootsing wordt gegeven en dat daarbij niet vereist is dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan. Aan de hand van deze gedachtengang zou je kunnen redeneren dat de BTMW een prestatie-bescherming geeft, maar dat daarnaast de zorgvuldigheidsnorm geldt, die de navolger verplicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Voor de handhaving van die norm is geen depot vereist. Deze loskoppeling van de zorgvuldigheidsnorm van de prestatie-bescherming is denkbaar, getuige de opmerking van de HR onder 3.9 dat de bescherming tegen slaafse nabootsing de concurrenten niet beperkt in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen. Het is dus kennelijk mogelijk dat een stoffelijk produkt wordt nagevolgd zonder dat er zich (nodeloos) verwarringsgevaar voordoet.

5. Voor de vraag of deze redenering zich laat verzoenen met artikel 14 lid 5 BTMW moeten we te rade bij het Prince-arrest van het BenGH (21 december 1990 B/E 1991 p. 203). Het BenGH zegt dat we bij het antwoord op de vraag of zekere handelingen krachtens artikel 1401 BW kunnen worden bestreden, de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing moeten laten. Vanwege het feit dat het een prestatie-bescherming betreft, meen ik dat als inbreuk zijn aan te merken de handelingen die gericht zijn op het navolgen en profiteren van die beschermde prestatie, niet het creëren van verwarring op zichzelf. Is het uiterlijk van het nagevolgde produkt als model beschermd, dan vallen prestatiebescherming en bescherming tegen verwarringsgevaar samen. Zonder modeldepot of na verloop van de beschermingsduur van het modelrecht blijft de verplichting bestaan voor de navolger alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Langs deze weg mag dus geen bescherming worden verleend tegen profiteren van goodwill of reputatie, zoals het hof deed in de onderhavige zaak blijkens zijn overweging n.a.v. grief V. Het hof bood op deze manier bescherming alhoewel Stenman inmiddels op een nieuw model was overgestapt. In zo'n geval kan art. 1401 BW nog slechts werken, indien er desondanks nog verwarringsgevaar bestaat b.v. tengevolge van nawerking.

6. Volgens deze gedachtengang blijft de slaafse nabootsingsleer toepasselijk ondanks het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW. Het valt te proberen of de rechter deze redenering wil volgen. Zo ja, dan is de slaafse nabootsingsleer toe aan een revival. Ik signaleer dat voorstanders van de slaafse nabootsingsleer die indertijd zagen als een vorm van prestatiebescherming. De voorwaarde van verwarringsgevaar gaf slechts aanleiding tot verwarring. De BTMW heeft vervolgens een prestatiebescherming in het leven geroepen, waarmee er voor prestatiebescherming krachtens de slaafse nabootsingsleer geen plaats meer is, maar wellicht nog wel voor een bescherming tegen het creëren van nodeloze verwarring.

Ste.

Nr 16. Hoge Raad der Nederlanden, 7 juni 1991.

(Rummikub)

Mrs S. Royer, C.Th. Hermans, A.R. Bloembergen,
S. Boekman en W.H. Heemskerck.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek.

Voor de bescherming tegen slaafse nabootsing is niet vereist dat het nagebootste produkt oorspronkelijk is.

Het Hof is bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar uitgegaan van de totale indruk, die bepalend is voor elk spel, en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide produkten meestal niet naast elkaar ziet. Dat uitgangspunt is juist.

Door aan een aantal in zijn arrest vermelde omstandigheden (zie de opsomming onder 4.7.) betekenis toe te kennen voor zijn voorts op vergelijking van de beide spellen gebaseerde oordeel dat "ook het op de markt brengen van de laatste Perner-uitvoering van het Rummy-spel onnodig

verwarringwekkend en daarmee onrechtmatig jegens Hertzano c.s." is, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De omstandigheid dat ten gevolge van die handelwijze van Otto Simon op de Nederlandse markt onduidelijkheid met betrekking tot de herkomst van diverse Rummy-spellen is ontstaan, brengt mee dat Perner c.s., die eveneens via Otto Simon hun spellen op de Nederlandse markt brengen, daarmee rekening moeten houden en zich extra inspanningen moeten getroosten om verwarringsgevaar te voorkomen.

Hof: wil het spel zich op de Nederlandse markt c.q. die van de Benelux, hebben kunnen onderscheiden dan is daarvoor vereist dat dat spel (in de bewuste periode) daadwerkelijk bekendheid op die markt heeft verkregen. Daarvoor is niet voldoende dat het spel van Hirschhorn op beurzen, waaronder de speelgoedbeurs te Neurenberg, is gepresenteerd.

Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet.

Hof: "Rummy" of "Rummi" kan niet worden gemonopoliseerd voor een spel in de verschijningsvorm waarvan in dit geding sprake is. Rummy is een wereldwijd en ook in Nederland verbreid (kaart)spel. Niet voldoende gespecificeerd is gesteld dat Perner voor het gebruik van de aanduiding "Rummy" in zo overwegende mate andere beweegredenen heeft dan om de aldus aangeduide spelvariant te benoemen overeenkomstig de betekenis waarin "Rummy" gangbaar is, dat dat gebruik ondanks de in objectieve zin op te vatten benoeming moet worden aangemerkt als merkinbreuk op Hertzano's "Rummikub".

Voorts zien Hertzano c.s. eraan voorbij dat van dit woord niet het bestanddeel "Rummi" doch het bestanddeel "kub" het voor merkenrechtelijke bescherming vatbare karakter ervan bepaalt.

1. Otto Simon B.V. te Almelo,
2. Erich Perner Kunststoffwerke te Scharnstein, Almtal, Oostenrijk en
3. Dick Born te Baarn, eisers tot cassatie, advocaat Mr R.S. Meijer,
- tegen
1. Ephraim Hertzano te Tel Aviv, Israël,
2. Hertzano Limited te Tel Aviv, Israël,
3. Lemada Limited te Tel Aviv, Israël en
4. Adar Golad te Hattem, verweerders in cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper.

a) Tussenvonnissen Arrondissementsrechtbank te Almelo, 1 oktober 1986 (Mrs H.H.C.V. Breitbarth, M.E.T. de Bruijn-Luikinga en J.H. Olthof).

Ten aanzien van het recht:

De uitgangspunten:

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of ongenoegzaam betwist en deels mede blijkend uit niet aangevochten produkties, is het navolgende in rechte komen vast te staan:

a. In of omstreeks 1950 is eiser sub 1 - verder ook als Hertzano aan te duiden - in Israël een gezelschapsspel gaan fabriceren en op de markt gaan brengen onder de naam "Rummikub";

b. Zijn betreffende activiteiten heeft hij later ingebracht in de eisers sub 2 en 3, rechtspersonen naar Israëls recht, waarvan de aandelen en het bestuur in handen zijn van hemzelf en familieleden van hem; Deze bedrijven hebben die activiteiten tot op de dag van vandaag voortgezet;

c. Eiser sub 4 is de door eisers sub 1 t/m 3 voor Nederland aangestelde alleenimporteur voor het spel Rummikub;

d. De naam Rummikub voor het betreffende spel heeft Hertzano als merk gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau, waar het op 24 augustus 1970 onder nummer 346974 is ingeschreven met gelding voor