

**Nr. 63 Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage,
10 maart 1995**

(kinderkapperstoel I)¹

Mrs. G. Sniijders, E. Korthals Altes, W. Heemskerck,
J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner

Art. 4 onder 1a j° art. 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt. Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie.

1 Clazina Adriana Anna van der Lans, te Dordrecht,
2 Hair-O-Theek Miss Men Lage Zwaluwe B.V., mede handelende onder de naam Funny Chairs Junior Holland, te Dordrecht, eiseressen tot cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper te 's-Gravenhage,

tegen

1 Floral B.V., te Eindhoven, en
2 Floral Venlo B.V., te Venlo, verweersters in cassatie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

[voor de inhoud van vonnis, arrest hof en conclusie AG zie NJ 1995, 670 m. nt. D.W.F. V. Zie ook GRUR Int. 1997, p. 756, m. nt. Ruijsenaars op p. 687. Red.]

De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Van der Lans c.s. hebben als model in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) depots verricht voor kinderkapperstoelen, bestaande uit een kant en klaar elders verkrijgbaar hydraulisch onderstel, uit een zelf ontworpen tussenframe, en uit een – eveneens kant en klaar verkrijgbare – grote kunststof speelgoedauto (trapauto), waaruit het trapmechanisme verwijderd is, als bovenbouw. Nadat Van der Lans c.s. dergelijke kinderkapperstoelen op de markt hadden gebracht, zijn Floral c.s. dat ook gaan doen, met gebruikmaking van een volstrekt identieke bovenbouw, een enigszins afwijkend tussenframe, en een ander type onderstel.

3.2 In dit kort geding vorderen Van der Lans c.s. dat het Floral c.s. zal worden verboden modelinbreuk te plegen door het verhandelen van modellen kinderkapperstoelen die eenzelfde uiterlijk vertonen als de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen.

De President heeft de vordering afgewezen. Het Hof heeft het vonnis bekrachtigd, daartoe overwegend dat de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen niet voldoen aan het nieuweheidsvereiste van de BTMW. Tegen dat oordeel keert zich het middel.

3.3 Het Hof heeft zijn oordeel vooreerst bepaald tot de kinderkapperstoel voorzien van een Ferrari speelgoedauto. Daarentrent heeft het overwogen dat de Ferrari als speelgoedauto in de Benelux op de markt was voordat Van der Lans c.s. hun Ferrari kinderkapperstoel als model deponeerden en dat die speelgoedauto tot op zekere hoogte algemene bekendheid genoot, en dus ook in de kappersbranche bekend was. Voorts heeft het Hof in aanmerking genomen dat 'in casu aan de orde (is) het gebruik, voor een ander dan het oorspronkelijke gebruiksdoel, van een fysiek reeds bestaand voorwerp, verwerkt op dusdanige wijze dat bedoeld voorwerp uiterlijk geen transformatie van belang ondergaat doch integendeel vrijwel in zijn totaliteit als het oorspronkelijke voorwerp herkenbaar is, en van het nieuwe, samengestelde voorwerp ook het kenmerkende, onderscheidende bestanddeel uitmaakt'. Hieraan verbindt het Hof de volgende slotsom:

Was het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw als model, dan heeft dat in een situatie als hierboven geschetst ook te gelden voor de ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp (rov.4).

3.4 De tegen dit oordeel gerichte klachten van het middel treffen doel.

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt. Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel mer de nieuwe gebruiksfunctie.

Integendeel blijkt uit de (gemeenschappelijke) Memorie van Toelichting bij de BTMW dat het nieuweheidsvereiste, bedoeld in art. 4, aanhef en onder 1a, in verbinding met art. 1 BTMW, niet los van de gebruiksfunctie kan worden gezien. Bij art. 1 vermeldt de Memorie van Toelichting dat als algemeen uitgangspunt moet worden aangenomen dat het begrip gebruiksfunctie een der grondbeginselen vormt voor de toepassing van de wet. Bij art. 8 wordt voorts gezegd:

Het kan voorkomen dat eenzelfde model op verschillende voortbrengselen is aangebracht: hetzelfde Schotse motief kan bijvoorbeeld worden aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens. In dat geval gaat het om drie verschillende modellen aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft.

Uit een en ander vloeit voort dat aangezien een speelgoedauto en een kinderkapperstoel voortbrengselen zijn met een verschillende gebruiksfunctie, de omstandigheid dat de speelgoedauto herkenbaar blijft als onderdeel van de kinderkapperstoel, niet belet dat met betrekking tot laatstgenoemd voortbrengsel sprake kan zijn van een nieuw uiterlijk als vereist voor de bescherming als model.

3.5 Het voorgaande brengt mee dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de onjuistheid van 's Hof's hiervoor weergegeven rechtsopvatting, dat indien het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw was als model, zulks in een situatie als door het Hof in aanmerking genomen, 'ook heeft te gelden voor het ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp'. Het middel behoeft voor het overige geen behandeling. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven en verwijzing moet volgen.

¹ Zie ook Hof 's-Hertogenbosch, 30 oktober 1996, BIE 1997, nr. 4, blz. 85. Red.

4 *Beslissing*

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 1 februari 1994;
verwijst het geding naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Floral c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van der Lans c.s. begroot op f 762,46 aan verschotten en f 3.500,- voor salaris. Enz.

Nr. 64 Gerechtshof te Amsterdam, 5 december 1996

(schietschijfjes)

Mrs. M. Coetier, F. Bakels en M.A. Goslings

Art. 5 *Benelux Tekeningen- of Modellenwet* en art. 6:2 *Burgerlijk Wetboek*

Een beroep van Standard op haar eventueel modelrecht is tegenover Smiths naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het hof acht het aannemelijk dat het ontwerp van de schietschijfjes afkomstig is van de Mexicaanse firma Sabritas, aan wie Smiths haar rechten op het schijfje ontleent. Een tekening van dit ontwerp is door Sabritas toegestuurd aan Travel Tags, van wie Standard haar rechten afleidt. Voorts ziet het er naar uit dat Travel Tags zich het haar voor commentaar toegezonden ontwerp van Sabritas ten onrechte heeft toegeëigend door daarover met Standard zaken te doen. Onder die omstandigheden staat het Standard naar redelijkheid niet vrij het schietschijfje van Smiths met een beroep op haar Beneluxdepot van de markt te weren, laat staan om haar schadeloos te houden.

Art. 2, lid 1 *Benelux Tekeningen- of Modellenwet*

Pres.: in dit verband is van belang dat het niet zo zeer aankomt op de vraag of ook door middel van anders gevormde inkepingen schietschijfjes kunnen worden gelanceerd, maar veeleer of zij op zodanige wijze worden gelanceerd dat zij door middel van rotatie een gelijkmatige (zweef)vlucht verkrijgen. Voorlopig moet het ervoor worden gehouden dat er een gerede kans bestaat dat met andere inkepingen niet hetzelfde roterende effect als met de onderhavige inkeping wordt bereikt.

Standard Creatieve Communicatie B.V. te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur mr. J.W. Knipscheer, tegen

Smiths Food Group B.V. te Maarssen, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. P.A.M. Hendrick.

a President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 18 januari 1996 (mr. H.F.M. Hofhuis)

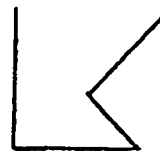
2 *De vaststaande feiten**In conventie en reconventie*

2.1 Partijen brengen ieder voor zich speelschijfjes op de markt die bij wijze van 'bijsluiters' worden verstrekt bij producten als chips, snoepgoed en waspoeder. Het betreft schijfjes van polystyreen die minimaal 1 mm dik zijn en alleen kunnen worden bedrukt door (drukkerijen die worden geëxploiteerd door) de Amerikaanse vennootschappen Serigraph Inc. (verder te noemen: Serigraph) en Taylor Corporation dan wel haar divisie Travel Tags. Standard [eiseres; Red.] laat haar speelschijfjes bedrukken door Taylor Corporation (Travel Tags) en Smiths door

Serigraph. De belangrijkste afnemers van Standard zijn (aangeduid met hun handelsnamen): Crocky, Jamin en Persil.

2.2 Smiths is in Nederland marktleider op het gebied van aardappelchips en snackproducten. De speelschijfjes die zij sinds begin 1995 onder de naam 'flippo' in (onder meer) haar chipsverpakkingen doet, zijn in Nederland populair geworden als verzamelobject. Smiths is onderdeel van het wereldwijd opererende PepsiCo-concern en is organisatorisch en/of functioneel ingedeeld bij de divisie PepsiCo Food International. Tot deze divisie behoort ook de Mexicaanse vennootschap Sabritas S.A. (verder te noemen: Sabritas), die sinds 1994 speelschijfjes bij wijze van bijsluiters in Mexico op de markt brengt.

2.3 Inmiddels hebben partijen opvolgers van de eerste generatie speelschijfjes op de markt gebracht. Aanvankelijk betrof dit onder meer de zogenaamde building/technoversie, die is voorzien van acht gelijke inkepingen aan de rand, waardoor deze met andere soortgelijke schijfjes als bouwmodel kon worden gebruikt. Later is de zogenaamde launching/flyingversie ontwikkeld. Deze laatste versie, verder aan te duiden als: het schietschijfje, is eveneens voorzien van acht inkepingen, met dien verstande dat één inkeping op een bepaalde wijze is gewijzigd en vergroot teneinde het als lanceerinrichting voor andere schietschijfjes te kunnen gebruiken. Deze inkeping kan – schematisch – als volgt worden weergegeven:



2.4 Sabritas heeft op 10 maart 1995 het (gebruiks)model van het door haar op de markt gebrachte schietschijfje gedeponereerd bij het Mexicaanse instituut voor Industriële Eigendom. Op 25 april 1995 heeft PepsiCo Inc. het model gedeponereerd in Spanje. Standard heeft op 28 september 1995 bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen (onder meer) het model van het schietschijfje gedeponereerd. Het depot is ingeschreven onder nummer 71171-02.

2.5 Op verzoek van Smiths heeft de octrooigemachtigde A.W. Prins (verder te noemen: Prins) een onderzoek gedaan naar de technische aspecten van de onder 2.3 weergegeven inkeping. Een dergelijk onderzoek is tevens, in opdracht van Standard, gedaan door de octrooi-gemachtigde mr.ir. J.H.F. de Vries (verder te noemen: De Vries). De van deze onderzoeken opgemaakte rapporten, gedateerd 3 januari 1996 respectievelijk 9 januari 1996, houden als conclusie onder meer in:

[het rapport van Prins:]

Concluderend meen ik, dat een uitsparing met één geknikte langstrand en één rechte langstrand technisch noodzakelijk is indien men een flippo of soortgelijk schijfje door kinderen wil kunnen laten lanceren met behulp van een tweede flippo.

Door toepassing van de geknikte langstrand wordt het resultaat van de lancering voorspelbaar en reproduceerbaar, ook als vele malen dezelfde twee flippo's gebruikt worden.

[het rapport van De Vries:]

Op grond van het voorgaande ben ik van mening, dat het uiterlijk van het speelschijfje volgens Benelux-model nr. 71171-02 geenszins technisch noodzakelijk is om het speelschijfje door kinderen te kunnen laten lance-