

BENELUX - GERECHTSHOF

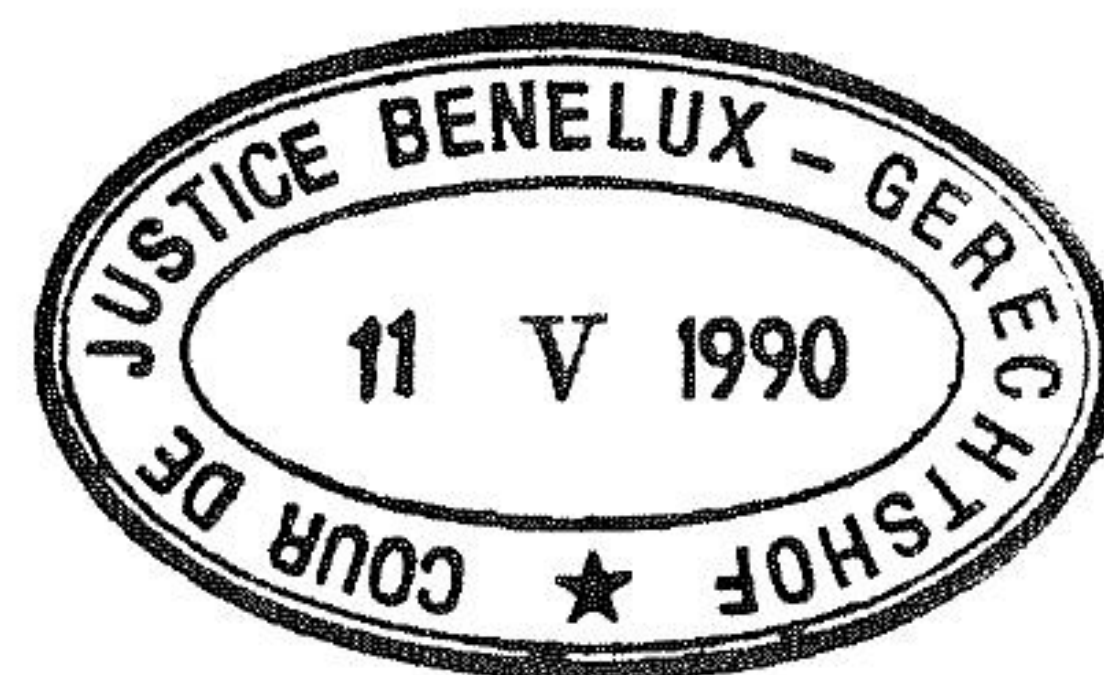
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

EERSTE ADVOCaat-GENERAAL
HOOFD VAN HET PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL
CHEF DU PARQUET



A 89/6/7

BENELUX-GERECHTSHOF

Conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate

inzake:

PRINCE MANUFACTURING INC.

tegen:

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

1. De Hoge Raad der Nederlanden heeft in het in cassatie voor deze Raad hangende kort geding tussen Prince (eiser tot cassatie) en Van Riel (verweerster in cassatie) bij arrest van 30 juni 1989 nr. 13.582, NJ 1989, 733, IER 1989, 43, p. 73, vragen van uitleg aan Uw Hof gesteld, met betrekking tot enerzijds de artt. 6, 12 en 13 BMW en anderzijds art. 14 lid 5 BTMW.
2. Uw Hof is met betrekking tot beantwoording van deze vragen bevoegd, nu het Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken van 19 maart 1962 (zie art. 10) en dat inzake de bescherming van tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 (zie art. 10), elk met als bijlage de bijbehorende Eenvormige Beneluxwet, ter uitvoering van art. 1 lid 2 Statuut van Uw Hof van 31 maart 1965 als desbetreffende gemeenschappelijke rechtsregels voor de toepassing van Hoofdstuk III van dat Statuut zijn aangewezen in art. 1 onder A sub 13° respectievelijk 18° van het op 1 januari 1974 in werking getreden Eerste Protocol van 29 april 1969.
3. De vragen van uitleg van de BMW zijn de volgende:

 - "(1) Komt aan de houder van een depot als bedoeld in art. 6 onder A BMW, ter zake waarvan nog geen handhavingsverklaring als bedoeld in art. 6 onder B, tweede lid, tweede zin, is afgelegd en dat derhalve nog geen 'rechtskracht' heeft, de door de art. 12 en 13 BMW geboden bescherming toe vanaf het tijdstip van het depot of eerst vanaf enig later tijdstip?
 - (2) Indien vraag 1 aldus moet worden beantwoord, dat de bescherming vanaf het tijdstip dat het depot 'rechtskracht' heeft, kan worden ingeroepen, heeft die bescherming dan in zoverre terugwerkende kracht dat zij ook kan worden ingeroepen ter zake van feiten die zich hebben voorgedaan na het depot, maar vóórdit 'rechtskracht' heeft verkregen?"
4. Voor de feiten, die aan deze vragen ten grondslag liggen, mag ik verwijzen naar het arrest van de Hoge Raad en de daaraan voorafgaande conclusie van de Advocaat-Generaal Mr. Franx. Kortheidshalve releveer ik hier slechts de volgende processuele feiten.

5. De President van de Rechtbank te Rotterdam had op vordering van Prince bij dagvaarding van 18 september 1986, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, onder meer Van Riel verboden ten aanzien van sportartikelen gebruik te maken van de hoofdletter P, zoals voorkomend in het door haar overgelegde logo en in haar kleurenbrochure van september 1986 of anderszins overeenstemmend met het door Prince onder nummer 56383 gedeponeerde individuele merk P; onverschillig of de P gevolgd wordt door de kleine letters "ro"; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.
6. In het vervolgens in cassatie bestreden arrest van het Hof te 's-Gravenhage van 10 september 1987, (IER 1987, p. 112, besproken door Wichers Hoeth in IER 1988, p. 66) handhaafde het Hof dit verbod, zij het blijkens de rechtsoverwegingen 10-14 (het arrest is gehecht aan het arrest van de Hoge Raad) niet met onmiddellijke ingang - zoals dit verbod door de President was gegeven -, doch, in verband met het feit dat het depot van het merk van Prince ten tijde van de het geding inleidende dagvaarding nog niet was ingeschreven, eerst met ingang van de dag waarop dit een feit zou zijn. Het Hof leidde dit af uit zijn oordeel, dat het depot volgens art. 6B lid 2, tweede alinea BMW op dat ogenblik naar de Nederlandse tekst "rechtskracht" krijgt.
7. De bestrijding van dit oordeel in cassatie leidde tot de onder 3 hierboven door de Hoge Raad gestelde vragen.
8. Ik meen dat het antwoord op de eerste van deze vragen moet luiden dat de houder van een depot als bedoeld in art. 6 onder A BMW de door de artt. 12 en 13 BMW geboden bescherming toekomt vanaf het tijdstip van het depot, ook in het geval dat de handhavingsverklaring bedoeld in art. 6 onder B lid 2, tweede alinea BMW nog niet is afgelegd.
9. De tweede vraag komt bij dit antwoord niet meer aan de orde.

10. In het stelsel van de BMW staat - afgezien van de internationale inschrijving - centraal dat het uitsluitend recht op een merk ontstaat door het eerste depot te goeder trouw. Dit centrale beginsel is neergelegd in art. 3 BMW.

11. Het destijds geldende nationale recht in de drie Beneluxlanden kende dit uitgangspunt niet. In de Toelichting aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad bij het ontwerp-verdrag van de drie Regeringen (15-1, p. 6, 7; Benelux-basisteksten V, 1, p. 33 onder 3) werd dit nationale recht als volgt samengevat: "Volgens de Belgische wet ontstaat het uitsluitend recht in beginsel uit het eerste kennelijk gebruik, maar het depot van het merk is voorwaarde voor de uitoefening van dat recht. De Luxemburgse wet kent het uitsluitend recht toe aan de eerste gebruiker, maar geeft de voorkeur aan de eerste deposant te goeder trouw, indien de eerste feitelijke gebruiker het merk niet binnen vijf jaar heeft gedeponneerd. In Nederland tenslotte doet het eerste gebruik het merkrecht ontstaan en schept de inschrijving slechts een vermoeden van eerste gebruik".

12. Zoals de Toelichting even verder doet blijken, heeft de rechtszekerheid die aan de eis van depot is verbonden, de doorslag gegeven boven de destijds geldende stelsels, die zo'n zekerheid niet konden brengen. Vgl. in dezelfde zin: Voorlopige Verslag van de Bijzondere Commissie van 31 maart 1960, 15-2, p. 3 l.k. onderaan; en Aanvullend Verslag 9 juni 1961 (15-4, p. 15 onder 2).

13. Een tweede uitgangspunt bij de BMW is, dat het in de vereiste vorm verrichte depot onvoorwaardelijke inschrijving met zich medebrengt (zie Toelichting 15-1, p. 7/8; Basisteksten V, 1, p. 35 onder b).

14. Voorafgaand onderzoek naar de inhoud van het depot of naar eerdere inschrijvingen, op grond waarvan de inschrijving door het Benelux-Bureau zou

kunnen worden geweigerd (zoals destijds in Nederland het geval was; in België en Luxemburg vond geen voorafgaand onderzoek plaats), werd in de Eenvormige Wet, zoals onder meer t.a.p. gemotiveerd, van de hand gewezen. Zie artt. 8 en 6 onder C BMW naast de hier geen uitzondering toelatende tekst van art. 3 BMW.

15. Het komt dus geheel aan op het depot. Intussen, en ik neem hier weer op de Toelichting bij het ontwerp van de Eenvormige Wet onder Algemeen, punt 4 (15-1, p. 8; Basisteksten V, 1, p. 35):

a. "Het ontwerp geeft echter het in het onderzoek gelegen voordeel niet geheel prijs, want het geeft de deposant de bevoegdheid het werkelijke bestaan van het uitsluitend recht, waarop hij aanspraak maakt, vast te stellen: zo schept art. 10 (thans art. 9 BMW; t.K.) de figuur van een facultatief door het Benelux-Bureau in te stellen onderzoek".

b. "Uitgaande van dezelfde gedachte bepaalt art. 7 (thans art. 6 BMW; t.K.), dat dit onderzoek verplicht zal kunnen worden gesteld, wanneer de noodzakelijkheid daarvan zich doet gevoelen, evenwel zonder dat daaraan rechtsgevolgen verbonden zullen zijn (ik cursiveer; t.K.)". Vgl. hierbij ook de Toelichting bij art. 7 (6) op p. 16 (15-1; Basis-teksten V, 1, p. 48/49).

16. Blijkens het Voorlopig Verslag van 31 maart 1960 (15-2, p. 10 l.k.) achtte de Bijzondere Commissie het onaanvaardbaar dat dit laatste (15 onder b) als facultatief werd beschouwd en niet in de wet zelf maar in een uitvoeringsreglement zou moeten worden voorzien. Het onderzoek zou ook node-loze verzwaring van het Benelux-register voorkomen.

17. In het Verslag van 21 november 1960 (15-3, p. 10) wordt het antwoord hierop van de drie Regeringen, dat het huidige art. 6 onder B BMW betreft, als volgt weergegeven:

a. "De drie Regeringen merkten op dat het materieel zeer moeilijk zou zijn om, dadelijk bij het in werking treden van de wet, het onderzoek naar eerdere inschrijvingen te organiseren. Want gedurende het eerste jaar na de inwerkingtreding zal het Bureau uiteraard nog niet over een volledige documentatie beschikken. Tijdens deze periode moeten immers al de nationale merken van de drie landen, zelfs de niet gedeponeerde, in gedeponeerde Benelux-merken worden omgezet".

b. "De wet heeft aan een uitvoeringsreglement de zorg overgelaten het onderzoek naar eerdere inschrijvingen verplicht te stellen. Wel zou het mogelijk zijn het principe in de wet zelf op te nemen en de organisatie van het onderzoek aan het uitvoeringsreglement over te laten. Op te merken valt echter dat dit onderzoek toch altijd een louter informatief karakter zal hebben en nooit aanleiding zal zijn om de inschrijving te weigeren (ik bracht de cursiveringen aan; t.K.)".

18. Vgl. hierbij nog het Aanvullend Verslag van 9 juni 1961 (15-4, p. 15 onder 1).

19. De op straffe van niet-ontvankelijkheid in acht te nemen verplichting, bedoeld in art. 6 onder B BMW, is ingegaan op 1 januari 1976 op grond van het ter uitvoering van art. 35 van het Uitvoeringsreglement genomen desbetreffende besluit van de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau van 13 november 1975. Door dat besluit trad art. 2 onder a van het overigens toen reeds geldende Uitvoeringsreglement (Sch. en J. 47 van 1987, p. 187; Benelux-Basisteksten V, 1, p. 5 e.v.) in werking. Zie Tb. 1975, 159. Voor dienstmerken geldt hetzelfde sedert 1 januari 1989. Zie Tb. 1988, 156. De uitkomst van het onderzoek verplicht de deposant tot niets; hij mag handhaven, ook al was de uitkomst negatief. Gezien art. 20 van het Uitvoeringsreglement is de uitkomst van het onderzoek ook niet ter beschikking van het publiek. Vgl. Mak/Van Kaam-Molijn, "Merkenbescherming in de Benelux (1989), p. 45-47.

20. Zoals in de voorafgaande jaren, is gezien dit stelsel en deze strekking van de wet, deze geschiedenis en met name de gegeven toelichting, het depot beslissend gebleven voor het ontstaan van het recht.

21. Dienovereenkomstig is aan het slot van art. 6 onder B, lid 2, tweede alinea bepaald, dat de datum van het depot beslissend blijft.

22. Daaraan voorafgaand houdt dit tweede lid ook niet in (in de Nederlandse tekst), dat de akte van depot "eerst" rechtskracht krijgt enz., doch dat dit "slechts" het geval is. De rechtskracht van het depot wordt naar de tekst aldus door de handhavingsverklaring vervolledigd (het verliest zijn voorlopig karakter) of zoals in de Franse tekst staat "définitief". Vgl. Wichers Hoeth, IER 1988, p. 67 onder 9-11.

23. Daarbij sluit aan dat in art. 12 onder A BMW de niet-ontvankelijkheid om bescherming in te roepen voor een teken (merk), dat niet op regelmatige wijze is gedeponneerd, zonder meer wordt opgeheven "door depot tijdens het geding".

24. Het zou ook weinig aanvaardbaar zijn in een stelsel, waarin het depot beslissend is en preventief onderzoek met goed resultaat door het Bureau met nadruk van de hand is gewezen, dat de door het depot in beginsel recht-hebbende op het merk niettemin rechtens niet tegen merkinbreuk zou kunnen optreden, zolang het onderzoek van het Bureau (vgl. voor het karakter daar-van het geciteerde onder 15 en 17b en het aangetekende onder 19) nog gaande is en de rechthebbende daardoor niet met zijn handhavingsverklaring kan komen.

25. Wel kan het feit, dat het depot zich nog in deze fase van de admini-stratieve afwerking bij het Bureau bevindt, aanleiding zijn dat de rechter bij een eventuele veroordeling dit verdisconteert, hetzij op de grond dat een desbetreffende ontbindende voorwaarde door de eiser reeds aan zijn

petitum verbonden was dan wel op de grond dat de verweerder een zodanig verweer heeft gevoerd. Men bedenke hierbij overigens dat in het stelsel zonder preventief toezicht het steeds mogelijk is dat een ingeroepen depot blijkt te moeten wijken, ook als het eenmaal definitief ingeschreven is. Wat hiervan zij, deze uitwerking is een kwestie van het nationale procesrecht, dat niet onder de vragen van uitleg is begrepen. In het hier meestal te pas komende kort geding - zoals ook het onderhavige geding - zal dit ook nauwelijks een probleem behoeven op te leveren. Vgl. HR 16 november 1984, NJ 1985, 547 (WHH en LWH).

26. Tot dezelfde uitkomst komt Wichers Hoeth, IER 1988, p. 66, 67, die onder 4 in zijn artikel rechtspraak en literatuur in verschillende richting noemt. Zo ook Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen in Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), nr. 911, p. 368, 369, waarbij noot 1 van v.N.H. onder Hof te 's-Gravenhage 29 oktober 1986, BIE 1987, nr. 61, p. 253; Braun, "Précis des marques" (1987), nrs. 271, 272, p. 210; Verkade in de Haardtbundel "Een goede procesorde" (1983), p. 309, nr. 21. Arkenbout, "Handelsnamen en dienstmerken" (1987) komt, naar het mij toeschijnt, op p. 83 tot een variant.

27. In de processtukken is reeds tot uitdrukking gebracht dat in de Beneluxlanden in de feitelijke instanties uitspraken in verschillende richting zijn gedaan.

28. De vragen van uitleg van de BTMW zijn de volgende:

"(1) Geldt het bepaalde in art. 14 lid 5 BTMW ('kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging') ook ten aanzien van een (van na 1 januari 1975 'daterend') model dat niet is gedeponneerd onder de BTMW?

(2) Hebben de woorden 'feiten die alleen inbreuk op een (.....)model inhouden' in art. 14 lid 5 uitsluitend betrekking op de opsomming van verboden handelingen in art. 14 lid 1?

(3) Indien vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord, verzet het bepaalde in art. 14 lid 5 zich dan tegen een in die bepaling bedoelde vordering in geval zich inbreukmakende feiten voordoen welke samengaan met - een of meer of alle - omstandigheden welke blijkens het hiervoren weergegevene in 4 onder (vi) door Prince zijn aangevoerd?"

29. Voor de feiten, die aan deze vragen ten grondslag liggen, mag ik verwijzen naar het arrest van de Hoge Raad en de daaraan voorafgaande conclusie van de Advocaat-Generaal Mr. Franx.

30. De vragen zijn gerezen naar aanleiding van de bestrijding in cassatie van de beslissing van het Hof te 's-Gravenhage van 10 september 1987 (IER 1987, p. 112), zoals deze is weergegeven door de Hoge Raad in de tweede alinea onder 3.3 van zijn arrest. Het bij dat oordeel vernietigde dictum van het vonnis van de President van de Rechtbank te Rotterdam d.d. 19 september 1986 luidde onder 3:

"Verbiedt gedaagde (Van Riel; t.K.) in Nederland ten verkoop aan te bieden en in het verkeer te brengen:

a. de in haar kleurenbrochure d.d. september 1986 afgebeelde tennisrackets met de type-aanduidingen Magnesium of Magnesium Pro (nummers 11 en 12), Graphite (nummers 4, 5 en 7) en Boron (nummer 3), en

b. in het algemeen tennisrackets die een rechtens ontoelaatbare nabootsing vormen van die van Prince."

31. De onder 28 hierboven weergegeven eerste vraag dient bevestigend te worden beantwoord.

32. Dit volgt reeds uit de opbouw van de BTMW.

33. Nadat in art. 1 vooropgesteld is dat als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft, volgen in art. 3 de bepaling dat - afgezien van het internationaal depot - het recht op een tekening of model wordt verkregen door het eerste depot verricht binnen het Beneluxgebied, en in art. 12 de bepaling dat de daardoor verkregen inschrijving 5 jaren geldig is en aansluitend slechts tweemaal voor een periode van 5 jaren kan worden verlengd.

34. Blijkens de Toelichting van de drie Regeringen bij het ontwerp-verdrag aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (46-1, p. 6 onder 2; Benelux-Basisteksten V, 1, p. 27) wordt "tekening" ("dessin") hier gebruikt in de zin van "patroon van een weefsel, stof of behangselpapier, enz." Wanneer ik hierna enkel over "model" spreek, betreft dit mede dit begrip tekening.

35. Aan deze bepalingen is in art. 14 leden 1-4 van de Eenvormige Wet nader toegevoegd, welke vorderingen ingevolge eerder bedoeld uitsluitend recht de depot-houder kan instellen.

36. Deze regeling wordt ten slotte afgesloten door art. 14 lid 5 BTMW: "5. Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden ('faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessin ou modèle' in de Franse tekst; t.K.) kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging."

37. Dit komt, kort samengevat, hierop neer dat nadat in art. 1 BTMW is gezegd wat kan worden beschermd, in art. 3 bepaald is hoe deze bescherming kan worden verkregen, en in art. 12 voor hoelang, en in art. 14 leden 1-4 waartoe deze bescherming leidt. In art. 14 lid 5 BTMW wordt ten faveure van deze regeling zodanige bescherming langs de daar bedoelde andere weg afgesneden. Verkade, "Bescherming van het uiterlijk van produkten" (1985), nr. 44, p. 65 (zie ook p. 67 en p. 183) zegt het zo: "Die keerzijde is dat

datgene, wat als model beschermbaar is of had kunnen zijn daarmee door art. 14 lid 5 BTMW uitgesloten is van vervangende bescherming door het gemene recht."

38. Samenloop met auteursrecht (artt. 21 e.v. BTMW) en mogelijk met octrooi is thans niet aan de orde. Vragen in dat verband mag ik laten rusten.

39. Blijkens de geschiedenis van het verdrag was dit ook onmiskenbaar de bedoeling.

40. In de reeds onder 34 hierboven vermelde Toelichting is in punt 3 onder "Algemeen" (46-1, p. 7; Basisteksten V, 1, p. 28) tegen de achtergrond van het destijds geldende recht de doelstelling van de BTMW in het kader van de bevoordeling van het vrije economische verkeer in de drie landen als volgt omschreven:

"..... Derhalve kan men in de drie landen alle bestaande uitsluitende rechten slechts uit de praktijk van het dagelijks leven leren kennen. (Voor een overzicht van het destijds geldende recht in ieder van de drie landen zie men onder meer het Verslag namens de verenigde commissies van 8 september 1964, 46-2, p. 3 e.v. onder I, ook op p. 26; de rapporteur Hermans bij de beraadslaging, N.51 en 52, p. 9, 10). Moge dit voor duidelijk kunstzinnige modellen geen overwegend bezwaar zijn, voor het merendeel der modellen, welke dit karakter missen, is dit een zeer ernstig bezwaar, temeer omdat volgens de eenvormige wet de langste beschermingsduur voor laatstgenoemde modellen (voor eerstgenoemde modellen zie men de artt. 21 en 24 BTMW; t.K.) beperkt is tot ten hoogste 15 jaren en het nadien een ieder vrij zal staan het model na te maken. Het publiek heeft daarom recht zich er van op de hoogte te kunnen stellen welke modellen volgens de eenvormige wet beschermd zijn"

41. In punt 6 van deze Toelichting (46-1, p. 10; Basisteksten V, 1, p. 32) wordt dan ook uitdrukkelijk gezegd, dat een vordering op grond van oneerlijke mededinging wanneer een derde handelingen als bedoeld in art. 14 lid 1 BTMW heeft verricht ten opzichte van een voortbrengsel waarvan het uiterlijk door het model wordt bepaald terwijl dit model niet is gedeponeerd, niet kan worden ingesteld. "Het doel van het ontwerp is voor de modellen een afdoende bescherming te verzekeren, terwijl een zo volledig mogelijke documentatie verschaft wordt, waardoor iedereen zich kan overtuigen, dat een model bescherming geniet. Deze laatste doelstelling zou geenszins worden bereikt indien het mogelijk was gebruik te maken van de bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging, in afwezigheid van de bescherming op grond van deze wet hetzij omdat deze bescherming niet werd gevraagd danwel dat deze is verstreken." Over het belang van de publikatie als "model" ook het Verslag (genoemd onder 40 hierboven), 46-2, p. 13, p. 14, p. 18, p. 29; Beraadslaging, N51 en 52, p. 10, p. 21, 22, p. 24, 25, p. 27.

42. Zelfs bij slaafse namaak, aldus deze Toelichting ten slotte, is het niet toegestaan het gemene recht in te roepen, afgezien van het feit of er een depot is geweest.

43. In het onder 40 hierboven genoemde Verslag, 46-2, p. 11 wordt dit nog eens onderstreept, alsmede dat de bescherming van de Eenvormige Wet tot een maximum van 15 jaar beperkt is. Het belang dat aan dit laatste wordt gehecht, komt ook tot uitdrukking in het Verslag, 46-2, p. 7, p. 17, 18 en op p. 26: "..... Overigens zou een rechterlijke uitspraak, waarbij bescherming aan een bepaald model verleend wordt, een monopolie van onbeperkte duur in het leven roepen. Immers rechterlijke uitspraken verjaren niet. Daarom bepaalt art. 14-5° van de eenvormige wet dat voor feiten die alleen namaak

op een tekening of model inhouden geen vordering op grond van de wettelijke bepalingen inzake oneerlijke mededinging kan worden ingesteld. Wel te verstaan, de gemeenrechtelijke actie blijft bestaan indien de inbreuk met dodeluze handelingen gepaard is gegaan". Blijkens p. 41 waren echter niet alle leden overtuigd. Vgl. Beraadslaging N51 en 52, p. 10, p. 16, p. 22.

44. Is er wel gedeponeerd, dan zal met inachtneming van de regels van de BTMW moeten worden geprocedeerd; ook dan kan men deze niet ontwijken door enkel op basis van het gemene recht te ageren. Aldus wederom de meer gemelde Toelichting t.a.p.

45. De conclusie aldaar luidt: "..... Een vordering (naar ik aanneem: enkel; t.K.) op grond van oneerlijke mededinging zal dus niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, indien blijkt, dat het noodzakelijk is, alvorens een uitspraak te doen, te onderzoeken of het model wordt beschermd of voor bescherming in aanmerking komt."

46. De onder 41, 42, 44 en 45 weergegeven uiteenzettingen worden in de Toelichting (46-1, p. 20; Benelux-Basisteksten V, 1, p. 45, 46) nog eens herhaald en onderstreept bij de toelichting op art. 14 van de Eenvormige Wet:

a. "Onder 1) (lid 1 van art. 14; t.K.) wordt een uitputtende opsomming van de inbreukmakende handelingen gegeven."

b. "De onder 1) genoemde handelingen kunnen slechts uit hoofde van deze wet worden vervolgd. Zoals opgemerkt onder punt 6 van de algemene beschouwingen, is het niet mogelijk voor feiten, die slechts inbreukmakende handelingen vormen, een vordering in te stellen op grond van de bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging, zelfs niet indien dit uitsluiting van elke bescherming tot gevolg zou hebben omdat het model niet of niet meer beschermd is krachtens de bepalingen van deze wet."

c. "Het zou een ander geval zijn, indien de inbreuk vergezeld zou gaan van andere handelingen die in strijd zijn met goed koopmansgebruik, bijvoorbeeld afbreukmakende kritiek op de voortbrengselen van een concurrent."

47. Zoals onder 31 reeds gezegd, zal de eerste onder 28 weergegeven vraag van de Hoge Raad bevestigend moeten worden beantwoord. Aldus ook de bovendrijvende mening in de literatuur. Men zie Verkade, aangehaald onder 37 hierboven, in "Ongeoorloofde Mededinging" (1986), p. 79, WPNR (1975) 5289, p. 6, 7 nrs. 21, 22 en BIE 1979, p. 195/196; Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen, in Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), nr. 545, p. 213; Wichers Hoeth, TVVS 1987, p. 207 l.k. en in Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1984), p. 62, p. 68; Cohen Jehoram, NJB 1974, p. 1182; Haardt, NJB 1974, p. 1174 onder 2; A. van Oven, "Handelsrecht" (1981), p. 393; Van den Bergh, Rechtskundig Weekblad 1979, kolom 1747-1749 onder 3, 4; De Gryse, Liber Amicorum Dumon II (1983), p. 1101, 1102 onder 11 en 12; Braun-Evrard, "Droit des dessins et modèles au Benelux" (1975) nr. 333, p. 257; Greffe, "Traité des desssins et des modèles" (1988), p. 799/800, p. 812; Stuyck-Van Gerven, "Handels en economisch recht" XIII (1985), p. 34. Anders: Keyser, NJB 1974, p. 1321/1322, besproken door Verkade op de onder 37 hierboven aangehaalde plaats, p. 183 noot 24 en door Martens in Kluwers losbladige "Onrechtmatige Daad" VI, nr. 117 onder 3, p. 120a (nr. 122 onder 5, p. 130/130a), waarbij ook diens algemene overzicht in nr. 16a onder 4, p. 12c. Van Dijk, "Modellenrecht in de Beneluxlanden" (1975), p. 57-66 (besproken door Verkade op de onder 37 hierboven aangehaalde plaats, p. 67) is gezien het door hem op p. 65 aange tekende op dit punt niet geheel duidelijk.

48. Met het voorafgaande is tevens ingeleid de beantwoording van de onderling samenhangende vragen onder 2 en 3 van de Hoge Raad, weergegeven onder 28 hierboven.

49. Uit het systeem van de Eenvormige Wet en de geschiedenis daarvan, zoals hierboven weergegeven, volgt dat men uitsluitend het uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft - zoals dit in art. 1 BTMW tot uitdrukking is gebracht - als tekening of model heeft willen beschermen, indien aan de voorwaarden, in deze wet neergelegd, is voldaan.

50. De iets verder gaande mogelijkheid van bescherming dan in de rechtstelsels vóórdien in de drie landen mogelijk was, heeft men aanvaardbaar geacht, gelet op de eisen van publiciteit (het depot) en op de beperkte duur van de bescherming, die de wet voorschrijft.

51. Ook al zou er sprake zijn van "slaafse navolging", een verdere of anders dan in de wet gefundeerde inbreuk op de vrije concurrentie en het vrije economische verkeer heeft men hier niet gewild. In het onder 40 hierboven bedoelde Verslag, 46-2, p. 20 kwam dit nog eens tot uitdrukking: "Sommige leden van de verenigde Commissies waren van oordeel, dat de modellenbescherming niet te extensief mag zijn, teneinde de normale concurrentiemogelijkheden te belemmeren" of in de Franse tekst zuiverder gezegd: "Sous peine de trop paralyser les conditions normales de la concurrence".

52. Om dit resultaat te bereiken is enerzijds in art. 14 lid 1 BTMW uitputtend (zie 46 onder a hierboven) omschreven tegen welke daden van inbreuk de wet bescherming geeft; een opsomming die zoveel omvattend is uitgevallen, dat - ik citeer nu Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen (1989) nr. 586, p. 228/229 (zie 47 hierboven) - "in het algemeen op dit punt aan aanvulling door het gemene recht geen behoefte bestaat". Zoals reeds gezegd, in de wet is ook beoogd deze aanvulling uit te sluiten. De opsomming behoeft overigens niet beperkt te worden uitgelegd.

53. Anderzijds is deze uitsluiting ook met zoveel woorden in art. 14 lid 5 BTMW neergelegd.

54. Hiermede is niet gezegd dat elke vordering waarbij navolging door een ander van het uiterlijk van een voortbrengsel als in art. 1 BTMW bedoeld van belang is of kan zijn, is uitgesloten wanneer deze op niets anders dan oneerlijke mededinging is gegrond.

55. Het gaat erom dat bescherming van een zodanig uiterlijk op gelijke of overeenkomstige wijze als model langs andere weg niet - ook niet ingeval de ernst van de feiten door bijkomende omstandigheden wordt vergroot - kan worden gegeven, hetzij op een zelfstandig daartoe strekkende vordering hetzij als één van de vorderingen, gekeerd tegen een groter samenhangend geheel van gedragingen van oneerlijke concurrentie.

56. Telkens wanneer aan een bepaald petitum ten grondslag ligt dat een gegeven uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft, niet op enigerlei wijze mag worden gebezigd als in art. 14 lid 1 BTMW omschreven dan wel dat schadevergoeding wordt gevorderd wegens een zodanig gebruik door de concurrent, zal moeten worden onderzocht of dit petitum op feiten berust die in het kader van de BTMW (nog) relevant zijn en in dat kader tot toewijzing kunnen leiden. Vgl. het citaat onder 45 hierboven. Het gaat in deze gevallen naar de aard van de te beslissen vraag dan telkens om feiten die "alleen" inbreuk op een tekening of model inhouden of "faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de dessin ou modèle". De ernst van de feiten en omstandigheden doet daaraan niet af.

57. Weliswaar is in het hierboven onder 43 geciteerde verslag gezegd dat de gemeenrechtelijke actie blijft bestaan, indien de inbreuk met dodelijke handelingen gepaard is gegaan, maar ik neem aan dat bij deze uitlating gedacht is aan het geval, genoemd in de Toelichting, hierboven onder 46c geciteerd. Slaafse navolging rechtvaardigt bijv. niet toepassing van het gemene recht met voorbijgaan aan de regels van de BTMW. Zie 42 hierboven.

58. Van het bedoelde voorbeeld in de Toelichting is te zeggen dat afbreken- de kritiek op voortbrengsels van een concurrent op zichzelf genomen geen "modelinbreuk" oplevert en ook geen petitum, als hierboven onder 56 bedoeld. Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen (1989) nr. 545, p. 213 acht dit dan ook terecht geen gelukkig voorbeeld. Het voorbeeld geeft slechts aan dat met betrekking tot andere petita op een andere grondslag de BTMW geen beperking brengt, ook al zou daarbij slaafse navolging van "modellen" mede een rol spelen. Hetzelfde valt te zeggen over een onzorgvuldige wijze van produktvergelijking, genoemd door Verkade, WPNR (1975) 5289, p. 7 onder 22, en in "Bescherming" (zie 37 hierboven), nr. 143, p. 184-186.

59. Een zodanige bijkomende omstandigheid kan ook moeilijk een "model-bescherming" buiten de BTMW om - en dus bijv. zonder de daaraan verbonden duurbepanking - rechtvaardigen. "Modelbescherming" heeft nu eenmaal de Benelux-wetgever uitsluitend op de voorwaarden van de BTMW gewild.

60. Dit wordt niet anders, wanneer de nabootser meer "modellen" namaakt, de naam van de fabrikant gebruikt, overeenkomstige merk- en typeaanduiding aanbrengt of een materiaalaanduiding bezigt ofschoon het product dat materiaal niet bevat. Dit alles kan mogelijk op zichzelf op grond van algemene regels van het nationale recht verboden worden, en tot schadevergoeding aanleiding zijn (vgl. bijv. Verkade op de onder 37 hierboven aangehaalde plaats, nr. 143, p. 185, 186; De Gryse op de onder 47 hierboven aangehaalde plaats, p. 1102 en Van den Bergh, RW 1978-1979, kolom 1751, 1752), maar vergt niet dat ook nabootsing van slechts het (niet gedeponeerde) model wordt verboden buiten de daarvoor geldende regels van de BTMW om. Braun schrijft in zijn observations in "Jurisprudence Commerciale de Belgique/ Belgische Rechtspraak in Handelszaken" 1978, p. III-599: "On a voulu ainsi contraindre tout titulaire d'un nouveau dessin ou modèle à procéder à un dépôt, sous peine de se trouver sans protection, sauf si le dessin ou

modèle présente un caractère artistique marqué (art. 21 BTMW; zie 38 hierboven; t.K.)". Hij ziet hier evenwel grenzen; zie 63 en 64 hieronder.

61. Naar ik meen, dient hiervan wel te worden onderscheiden het geval dat de inzet van het geding de reeds vervaardigde producten als geheel betreft en het (blijven) in de handel brengen van die producten niet wegens "model of tekening" onrechtmatig is tegenover de eerdere producent daarvan maar doordat op die producten en hun verpakking aanduidingen, beeltenissen, mededelingen e.d. zijn aangebracht, die tezamen - ook afgezien van hetgeen in abstracto als model beschermbaar geweest zou zijn - uit een oogpunt van ongeoorloofdheid wegens oneerlijke concurrentie het oordeel rechtvaardigen dat hier jegens de eerdere producent onrechtmatig wordt gehandeld. Een verbod om deze producten aldus samengesteld - niet alleen het "model" - in de handel te brengen (dus ongeschoond van bovenbedoelde aanduidingen enz.) of een veroordeling tot schadevergoeding, omdat dit reeds is geschied, vindt dan niet haar grond in een soort modellenbescherming maar in het oordeel dat sprake was van grensoverschrijdende, oneerlijke concurrentie, die een dergelijke beslissing rechtvaardigt.

62. Pogingen aan de - overigens bewust gekozen - stringente regeling van art. 14 lid 5 BTMW te ontkomen vinden veelal hun grond daarin, dat in de praktijk niet tijdig genoeg aan het depot wordt gedacht dan wel tegen de administratieve belasting of de kosten daarvan wordt opgezien en dat daarna de weg tot depot is geblokkeerd, omdat door het voorgebruik door de producent zelf - naar gangbare opvatting; de grenzen zijn echter niet zo duidelijk; vgl. Verkade t.a.p. (zie 37 hierboven), nr. 38, p. 55 - intussen niet meer aan de nieuwheidseis (artt. 1 en 4 lid 1 BTMW) wordt voldaan. Vgl. bijv. Steinhauser, BIE 1985, p. 249; Verkade t.a.p. (zie 37 hierboven), nr. 38, p. 54-56, nr. 141, p. 183, nr. 144, p. 187/188; nrs. 144-150 en in "Ongeoorloofde mededinging" (1986), nr. 26, p. 79-91.

63. De onbillijkheid van dan ontbrekende bescherming wordt aangedrongen, wanneer men - overigens in de regel - kan stellen dat degeen die imiteert, een ongerechtvaardigd voordeel trekt (van het succes profiteert) in de concurrentieverhouding tot de ander wiens "model" hij namaakt, omdat hij zich niet de kosten en inspanningen heeft behoeven te getroosten die de ander heeft gemaakt om tot het nieuwe uiterlijk van zijn product en het succes daarvan te komen. Vgl. bijv. in die zin ten aanzien van slaafse navolging in dit verband Braun-Evrard t.a.p. (zie 47 hierboven) nr. 336, p. 259/260, die daarop doen volgen: "Généralement, cette circonstance se retrouvera dans le cadre d'agissements parasitaires, lorsque l'imitateur suit son concurrent dans toutes ses initiatives et copie, par exemple, des collections d'objets anciens que ce dernier a eu l'idée de réunir".

64. Onder nr. 335 noemen deze schrijvers een andere grens, die buiten de BTMW om zou gelden, kort samengevat: "... la liberté de copier prend fin ou le risque de confusion commence". Reeds in zijn onder 60 hierboven aangehaalde "observations" noemde Braun deze beide aan oneerlijke mededinging ontleende grenzen: "... si la ressemblance entre les deux objets est telle qu'il y a risque de confusion quant à leur provenance, ou encore en cas de concurrence parasitaire". Verkade t.a.p. (zie 37 hierboven) nrs. 145 en 146 acht "verwarring" niet genoeg, doch zou bij "misleiding" als bijkomende omstandigheid bescherming buiten de BTMW om willen geven, waarbij wellicht nog een rol kan spelen een onderscheid tussen het geval dat (tijdig) depot verzuimd is, en het geval dat de beschermingsduur geëxpireerd is (nr. 144 slot, p. 188). Men zie hierbij de eerdere kritiek van Verkade in BIE 1979, p. 195, 196 op de erkenning als relevante bijkomende omstandigheid door Braun-Evrard t.a.p. van profiteren van andermans inspanningen en verwarringsgevaar. De Gryse t.a.p. (zie 47 hierboven), p. 1103-1105 lijkt in de door Braun-Evrard bedoelde gevallen nog bijzonder bijkomende omstandigheden te eisen, maar is niet geheel duidelijk.

65. Gelet op het belang dat aan publiciteit (het depot) is gehecht alsmede op het feit dat men modellenbescherming in het kader van een zo vrij mogelijke concurrentie in ieder geval niet voor een langere tijd dan vijftien jaren wilde verlenen, zal - als hier inderdaad via de rechter soelaas moet worden gezocht (vgl. in dit verband Wichers Hoeth, TVVS 1987, p. 207 l.k.) - niet een oplossing in de richting van de onder 62 hierboven bedoelde pogingen gezocht moeten worden, omdat deze ertoe leidt wederom althans voor een deel vrij baan te geven aan de algemene nationale regelingen van de drie landen, die deze beide waarborgen niet bieden, met bovendien de onzekerheden (vgl. bijv. onder 64 hierboven) en verschillen van dien. Het komt ook in strijd met de uitdrukkelijke bedoeling van de wet en de strekking van art. 14 lid 5 BTMW, een en ander zoals hierboven weergegeven. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen t.a.p. (zie 47 hierboven), nrs. (536), 545 en 584; Haardt, NJB 1974, p. 1174 onder 2. Drucker-Bodenhause-Wichers Hoeth (1984), p. 68 is hier niet geheel duidelijk.
66. Zie voor een algemeen overzicht over de onderhavige kwestie: Martens in Kluwers "Onrechtmatige Daad" VI, nr. 16a onder 2-4, nr. 117 onder 3, p. 120a-120c, nr. 122 onder 5, p. 130, 130a.
67. Ik herhaal bij het voorgaande zekerheidshalve, dat het geval bedoeld onder 61 hierboven daarvan wel onderscheiden moet worden.
68. Ik kom samenvattend tot de conclusie, dat de onder 28 hierboven weergegeven tweede vraag van de Hoge Raad bevestigend moet worden beantwoord en dat deze beantwoording voor het concrete geding - waarnaar met deze vraag uiteraard ook gevraagd is - de betekenis heeft als hierboven onder 56 omschreven.
69. Deze bevestigende beantwoording brengt mee dat de derde vraag van de Hoge Raad niet meer aan de orde komt.

De conclusie strekt tot beantwoording van de aan Uw Hof door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen, vermeld onder 3 en 28, in de zin als hierboven onder 8 (25) en 9 respectievelijk 31 (47), 68 (56) en 69 aangegeven.

's-Gravenhage, 8 mei 1990

De Eerste Advocaat-Generaal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. A. G. V. S.', written over a horizontal line.