

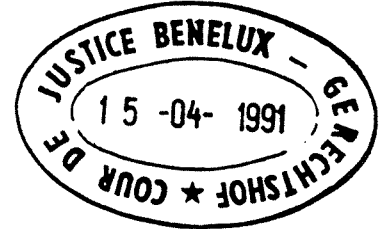
BENELUX - GERECHTSHOF  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519 38 61

COUR DE JUSTICE BENELUX  
39 RUE DE LA REGENCE  
1000 BRUXELLES  
TEL. 519 38 61

EERSTE ADVOCaat-GENERAAL  
HOOFD VAN HET PARKET

LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL  
CHEF DU PARQUET

Nr. A90/6



A 90/6/7

BENELUX-GERECHTSHOF

Conclusie van de eerste Advocaat-Generaal

Th.B. ten Kate

inzake:

ADIDAS FABRIQUES DE CHAUSSURES

DE SPORT s.a.r.l.

tegen:

1. SPORTHUIS P. COENRAAD BV

2. TRIUMPH INTERNATIONAL AG

1. De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 15 juni 1990 nr. 13.912, R.v.d.W. 1990, 126 een vraag van uitleg gesteld betreffende de artt. 4 en 8 van de onder meer in Nederland ingevoerde BTMW - de eenvormige wet behorende bij het Beneluxverdrag inzake Tekeningen of Modellen van 25 oktober 1966 (Tb. 1966, 292 en Tb. 1974, 66) - en het in genoemd art. 8 bedoelde Uitvoeringsreglement, met name - naar te begrijpen valt - art. 1 lid 1 onder d en lid 2 onder d.

2. Ingevolge art. 1 onder A, 18<sup>o</sup> van het Eerste Protocol ter uitvoering van art. 1 lid 2 van het Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van Uw Hof behoren voormelde artikelen van de eenvormige wet tot de gemeenschappelijke rechtsregels, tot de uitleg waarvan Uw Hof ter bevordering van de gelijkheid geroepen is naar aanleiding van vragen, gesteld met toepassing van art. 6 van het Verdrag, zoals in casu is gebeurd.

3. Ingevolge art. 2 van het Protocol ter uitvoering van art. 2 lid 1 van het onder 1 hierboven genoemde Beneluxverdrag behoren ook de bepalingen van het in de vraagstelling van de Hoge Raad bedoelde Uitvoeringsreglement tot de gemeenschappelijke regels als onder 2 hierboven bedoeld.

4. Adidas (eiseres in cassatie) heeft jegens Triumph en Coenraad (verweerders in cassatie) de bescherming ingeroepen van haar op 6 augustus 1979 verrichte (met prioriteit vanaf 6 februari 1979) en vervolgens tijdig vernieuwde depot van een model onder nr. 05992-02 betreffende dames badpakken.

5. In haar tussen voormelde partijen gewezen vonnis van 18 maart 1986 heeft de Rechtbank te Breda de gedeponeerde figuren opgenomen. Doordat het Hof te 's-Hertogenbosch dit vonnis in zijn

arrest van 25 maart 1988, IER 1989, p. 13 heeft opgenomen, komen deze figuren ook daarin voor. Anders dan in de publicatie in BIE 1986, nr. 43, p. 154 van het tussen de onderhavige partijen in de kwestie gewezen vonnis in kort geding van de President van de Rechtbank te Breda d.d. 9 september 1985 (ook gepubliceerd in KG 1985, 306) zijn in de publicatie in IER niet weergegeven de figuren betreffende de badpakken van het depot nr. 05992-02, waarover het in dit geding gaat, maar die betreffende het depot nr. 05992-03 (vgl. pleitnotities eerste aanleg Mr. Huydecoper, prod. 1) betreffende dames badpakken die wel verticale naden kennen, anders dan de litigieuze badpakken, waarvan het uiterlijk bepaald wordt door het streven te komen tot "een revolutionair verbindingssyteem waarin geen verticale naden voorkomen", zoals door het Hof in de eerste volle alinea onder 4.2 met meer uitgewerkte gegevens en met opgave van de doeleinden daarvan is overwogen en zoals dit in het arrest van de Hoge Raad onder 4 (vi) is weergegeven. Men zie in dit verband nog hieronder onder 8.

6. Onder 4.2 geeft het Hof voorts op dat het depot naast deze figuren als kenmerken nog vermeldt: "Le modèle de maillot de bain féminin se caractérise par son aspect original et par la présence notamment le long de bordures de bandes présentant une couleur contrastée par rapport au reste du maillot".

7. Op de tegenvordering van Triumph en Coenraad heeft het Hof na vernietiging van het vonnis van de Rechtbank alsnog het hierboven onder 4-6 aangegeven beneluxdepot nr. 05992-02 nietig verklaard (art. 15 BTMW) met doorhaling van de inschrijving daarvan, zulks omdat het model naar het oordeel van het Hof onder

4.3 van zijn arrest niet voldoet aan de wettelijke eisen.

De vorderingen van Adidas tegen Triumph en Coenraad wees het Hof dienovereenkomstig af.

8. In de tweede volle alinea onder 4.2 overwoog het Hof dienaangaande: "Zonder aan voormeld (hierboven onder 5; t.K.), niet door de BTMW (art. 2 lid 1; t.K.) beschermd technisch aspect (vgl. hierbij Van Nieuwenhoven Helbach BIE 1986, p. 204 laatste volle alinea) af te doen, is het uiteraard mogelijk de hierboven bedoelde badpakken op verschillende wijze uit te voeren, onder meer door kleurschakeringen. Adidas is kennelijk van oordeel dat zij aldus voor de door haar uitgebrachte modellen, althans sommige daarvan, aanspraak kan maken op bescherming ingevolge het hierboven genoemde depot, doch naar het oordeel van het Hof ten onrechte. Bij pleidooi in 1e instantie - no. 15 - stelde Adidas uitsluitend bezwaar te maken 'tegen de toepassing van contrasterende biesen in de zeer specifieke opstelling, waarin die biesen in háár gedeponeerde model gebruikt worden'. Naar het oordeel van het Hof is de omschrijving van het depot ontoereikend - in het bijzonder gelet op de onbepaaldheid van het begrip contrasterend - om de kenmerkende eigenschappen van het model tot uitdrukking te brengen".

9. "Ten overvloede" stelde het Hof nog vast: "... met name voor de aanwezigheid van bepaalde naden en zomen vallen in het depot geen aanknopingspunten te vinden". Het betreft hier een vaststelling, die in deze zaak niet aan de orde is (het bezwaar van Adidas in dit geding was volgens het Hof beperkt, zoals onder 8 hierboven weergegeven), zodat de daartegen gerichte cassatieklachten blijkens de eerste r.o. 3.2 (tweede en derde alinea) van

het arrest van de Hoge Raad niet tot cassatie konden leiden.

10. In de slotvolzin onder 4 (vi) moet naar het oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest het onder 8 hierboven geciteerde oordeel van het Hof "aldus worden verstaan, dat het contrasteren van de kleur van de biezen met die van het overige gedeelte van het badpak waarop het depot betrekking heeft, niet kan gelden als een kenmerkende eigenschap van het model in de zin van de art. 4 onder 3 en 8 lid 1, laatste zin, BTMW".

11. Hiertegen was het tot de vraag van uitleg aan Uw Hof aanleiding gevende cassatiemiddel (subonderdeel II sub. 2) van Adidas gericht. Men zie ook voor de samenvatting van de inhoud daarvan r.o. 4 (vii) van het arrest van de Hoge Raad. Vgl. ChG onder 1 in IER 1990, p. 120.

12. De door de Hoge Raad gestelde, kennelijk op de inhoud van het cassatiemiddel berustende, vraag luidt:

"Staat aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in art. 4 BTMW, mede gelet op art. 8 lid 1 en het daarin bedoelde uitvoeringsreglement, in de weg dat uit het depot geen andere kenmerken van het daarin bedoelde model blijken dan een bepaald systeem van geometrische vormen tezamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder enige vermelding om welke kleuren het telkens gaat?"

13. Vermeld moet nog worden dat in de omschrijving van de feiten door de Hoge Raad onder 4 (iv) in de weergave van het oordeel van de Rechtbank inderdaad een paar woorden zijn uitgevallen. De zesde regel moet worden gelezen: "... uit te voeren in een kleur die contrasterend is met de kleur c.q. de overheersende kleur van de rest van het badpak ..."

14. In de vraagstelling gaat het om twee cumulatieve, elkaar aanvullende kenmerken:

1<sup>o</sup>. "een bepaald systeem van geometrische vormen";

2<sup>o</sup>. "de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder enige vermelding om welke kleuren het telkens gaat".

15. Aan deze vraagstelling ligt de veronderstelling ten grondslag dat de afbeelding van de badpakken (met de naden en verbindingssystemen) is aangevuld en verduidelijkt met de (facultatief toegelaten) hierboven onder 6 weergegeven beschrijving van de door Adidas als kenmerkend beschouwde eigenschap, hierboven voor zover thans nog van belang onder 14, 2<sup>o</sup> weergegeven.

16. Dit is ook rechtens toegelaten. Zoals Verkade, "Bescherming van het uiterlijk van producten" (1985), nr. 43 op p. 64 schrijft: "Daarvoor is die beschrijvingsmogelijkheid juist bedoeld". Het volgt ook uit de strekking van de gemeenschappelijke M.v.T. op art. 8 BTMW, slotvolzin onder 1 (Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 10 juni 1963, 46-1, p. 16; Benelux-Basisteksten V, p. 41; Sch. en J. 34, 1989, p.52): "Indien met behulp van de goedgekeurde reproductiemiddelen geen duidelijke afbeelding kan worden vervaardigd, kan een korte beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van het model worden toegevoegd". Vgl. ook Braun-Evrard, "Droit des dessins et modèles au Benelux" (1975), nrs. 103, 117 en 120, laatste alinea. Ook Van Dijk, "Modellenrecht in de Beneluxlanden" (1975) ad art. 4, p. 35 wijst erop dat de deposant niet alleen grote zorg moet besteden aan de

kwaliteit van afbeelding maar ook aan die van beschrijving. Zekerheidshalve voeg ik toe, dat er in casu geen feitelijke grondslag bestaat voor de veronderstelling, dat er tussen de gedeponeerde afbeeldingen en de beschrijving in enig opzicht een discrepantie zou bestaan.

17. Wat hiervan zij, de vraag van de Hoge Raad heeft op een kwestie als deze ook geen betrekking. De inzet van de vraag is het cassatiemiddel, gericht tegen het oordeel van het Hof, dat het depot gebrekkig was op grond van de hierboven onder 8 en 10 weergegeven motivering. Zie 11 en 12 hierboven.

18. Het betoog van Triumph en Coenraad in hun memories voor Uw Hof in andere richting dient dan ook te worden gepasseerd.

19. Voor modelbescherming is opgave van kleuren niet nodig. Dit blijkt uit de tekst van de BTMW zelf. Art. 8 lid 1 houdt in de slotzinsnede van de tweede volzin in, dat het depot in de vorm als eerder in het artikellid omschreven "eventueel (kan) worden aangevuld met een aanspraak inzake de kleuren ...". Dienovereenkomstig bepaalt art. 1 lid 1 onder d van het Uitvoeringsreglement dat op het in te dienen document ter verkrijging van een depot voorkomt: "de vermelding van de kleur of de kleuren van de tekening of het model, indien de deposant daarvoor bescherming wenst", waaraan de deposant ingevolge lid 2 onder d nog een nadere beschrijving kan toevoegen. Voor wat betreft de kleuren, houdt art. 2 lid 4 van het Toepassingsreglement dan nog een bijzondere voorziening in. Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 28 r.k. bovenaan zegt in dit verband dat de kleurenaanspraak een louter additioneel karakter heeft (vgl. het voorbeeld op p. 30 l.k. eerste volle alinea t.a.p.). Ofschoon dit wel tekenend is

voor de wettelijke regeling, gaat dit toch wellicht iets te ver. Vgl. over kleuren bijv. Braun-Evrard t.a.p. (zie 16 hierboven), p. 40-42; Verkade t.a.p. (zie 6 hierboven) nr. 16, p. 28 voorlaatste alinea, nr. 57, p. 79 noten 9 en 10.

20. Het in de aanhef van het vorige nummer gezegde ligt ook voor de hand, omdat een vorm of een dessin op zichzelf reeds voldoende kenmerkend kan zijn om als model voor bescherming in aanmerking te komen.

21. Welke betekenis in dit verband aan het eerste door de Hoge Raad in zijn vraagstelling genoemde kenmerk (zie 14 onder 1° hierboven) toekomt, blijkt niet uit het arrest en is zonder meer uit de term "een bepaald systeem van geometrische vormen" niet af te leiden.

22. Daarbij kan nog van belang zijn, hetgeen het Hof onder 4.2 in de eerste volzin van het hierboven onder 8 opgenomen citaat - door de Hoge Raad onder 4 (vi) eerste volzin weergegeven - heeft overwogen.

23. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat de kwestie in het feitelijk exposé van de Hoge Raad onder 4 (vi) - vgl. hierbij ook het aangetekende onder 9 omtrent hetgeen in deze zaak niet aan de orde was - zich toespitste op het oordeel van het Hof "dat het contrasteren van de kleur van de biezen met die van het overige gedeelte van het badpak waarop het depot betrekking heeft, niet kan gelden als een kenmerkende eigenschap van het model in de zin van de art. 4 onder 3 en 8 lid 1, laatste zin, BTMW" (zie 10 hierboven), moet worden aangenomen dat de vraag van de Hoge Raad in het bijzonder gericht is op de in de vraagstelling genoemde tweede kenmerkende eigenschap (zie hierboven



onder 14, 2<sup>o</sup>). Vgl. ook de aan het arrest van de Hoge Raad voorafgaande conclusie van de Advocaat-Generaal Asser onder 2.16 - 2.18.

24. Hierop duidt in het licht van voormelde achtergrond ook de omstandigheid dat de Hoge Raad in de vraagstelling het tweede kenmerk aan het eerste als deze aanvullend verbond door de term "tezamen met", terwijl de verbinding in de feitelijke weergave van het cassatiemiddel onder 4 (vii) nog bestond in het slechts aaneenschikkende voegwoord "en".

25. In mijn conclusie voorafgaand aan het arrest van Uw Hof van 21 december 1990, nr. A89/6, RvdW 1991, 32, RW 1990-1991, p. 905 onder 40, 49, 50 mocht ik erop attenderen dat men de in de BTMW iets verder gaande mogelijkheid van bescherming van tekeningen en modellen dan in de rechtsstelsels voordien in de drie landen mogelijk was, aanvaardbaar heeft geacht, onder meer gelet op de eisen van publiciteit (het depot). Zoals in de gemeenschappelijke MvT, op de aangehaalde plaats geciteerd, tot uitdrukking wordt gebracht, heeft het publiek het recht zich er van op de hoogte te kunnen stellen welke modellen volgens de eenvormige wet beschermd zijn. Uw Hof wees onder 18 in dit verband op de zinsnede uit de bedoelde M.v.T. dat de BTMW tevens eist "een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen, waardoor iedereen zich kan overtuigen, dat een model bescherming geniet".

26. Ook de rechter moet dit laatste kunnen nagaan, met name om te kunnen vaststellen, of in het aan hem voorgelegde geval sprake is "van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede

slechts ondergeschikte verschillen vertoont" in de zin van art. 14 lid 1 BTMW.

27. Deze eis van rechtszekerheid wordt ook gediend door art. 4 lid 3 BTMW, dat het uitsluitend recht aan de deposant ontzegt "indien de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken". "Cette disposition", zo schrijven Braun-Evrard t.a.p. (zie 16), nr. 103, p. 89, "se comprend parfaitement dans la mesure où le législateur a entendu assurer la sécurité juridique en exigeant le dépôt; si la nature du modèle n'est pas montrée ou décrite de façon claire et complète, les tiers ne peuvent évidemment déterminer l'objet du monopole revendiqué. La conséquence doit être la nullité du dépôt car, permettre au déposant de préciser par après les caractéristiques de son modèle, mettrait à nouveau les tiers dans une position inconfortable". Vgl. Gemeenschappelijke MvT (zie 16 hierboven) 46-1, p. 2/3, p. 7 eerste en voorlaatste volle alinea, p. 14 ad art. 4 onder 3, p. 17 ad art. 9 onder 3 ("Deze publicatie, die van het grootste belang is, moet een volledig en duidelijk beeld van het model geven teneinde de grootst mogelijke rechtszekerheid te waarborgen"); Verslag namens de verenigde commissies van 8 september 1964, 46-2, p. 9 laatste volle alinea onder I, p. 17/18, p. 29 derde volle alinea; Handelingen Beneluxraad N.51 en 52, p. 21/22. Verkade t.a.p. (zie 16 hierboven), nr. 3, p. 5-7 geeft enkele kritische beschouwingen, in hoeverre op deze wijze in feite een grotere rechtszekerheid wordt bereikt.

28. Uit dit alles volgt dat voor een rechtsgeldig depot vereist is, dat afbeelding en beschrijving een volledig en duidelijk

beeld geven van het model of de tekening, waarvan de deposant bescherming wenst.

29. Voor wat betreft de nauwkeurigheid en de specialiteit daarvan zij bedacht dat object van bescherming ingevolge art. 1 BTMW slechts is "het ... uiterlijk van een voortbrengsel", dit is - zoals Verkade t.a.p. (zie 16 hierboven), nr. 17, p. 29 schrijft - "de uitwendige verschijningsvorm van een concreet voorwerp". "De BTMW beschermt niet het aan het model ten grondslag liggende principe", zo concludeert Verkade op die pagina onder nr. 18. Braun-Evrard t.a.p. (zie 16 hierboven) zegt dit aan het slot van nr. 45, p. 48 (zie verder ook onder nr. 46) aldus: "La réalisation concrète peut être protégée mais pas l'idée". Vgl. in die zin ook Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p. 204 r.k. en BIE 1986, p. 28 l.k. onder 2 (en over kleuren onder 3) en voorts nr. 5 e.v. De vrees, geuit van de zijde van de textiel-industrie voor een te ruime uitleg van de BTMW werd blijkens de Handelingen Beneluxraad N.51 en 52, p. 23 l.k. ongefundeerd genoemd: "Beschermd is, namelijk alleen wat gedeponeerd is. Als men een vaas met krulletjes beschermt dan zijn ook alleen maar die krulletjes beschermd, die vorm van krulletjes. Een andere vaas met krulletjes valt niet onder deze bescherming en kan dus vrij worden verhandeld".

30. In het Verslag namens de verenigde commissies van 8 september 1964, 46-2, p. 34 l.k., is anderzijds opgemerkt dat het voorgaande in verband met het slot van het hierboven onder 26 opgenomen citaat uit art. 14 lid 1 BTMW enige matiging kent met betrekking tot de noodzaak dan ook alle mogelijke varianten van het uiterlijk te moeten deponeren (bij het merkenrecht bestaat

deze noodzaak wellicht minder: vgl. DWFV onder 9 in zijn noot onder HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148), nl.: "... dat een fabrikant niet ieder model dat hij ontwerpt, zal moeten deponeren, maar dat hij kan volstaan met het deponeren van een beperkter aantal, mits de varianten, die hij in de handel brengt, maar zo weinig afwijken van de gedeponeerde modellen, dat zij slechts 'ondergeschikte verschillen' vertonen ten opzichte van de laatstgenoemde ...". Men zie voorafgaand: 46-2, p. 25, p. 27, 28; voorts Handelingen Beneluxraad N.51 en 52, p. 11 tweede volle alinea. Vgl. over "ondergeschikte verschillen" verder Verkade t.a.p. (zie 16 hierboven), nrs. 39 e.v., 55 en 56; Van Nieuwenhoven Helbach-Huydecoper-Van Nispen in Dorhout Mees II (1989), nr. 521 e.v., 590; Braun-Evrard t.a.p. (zie 16 hierboven), nrs. 80-82, 186, 187.

31. Ik meen dat hiermede de contouren van het systeem van de BTMW, waarbinnen de vraag van de Hoge Raad moet worden beantwoord, voldoende getekend zijn.

32. Zoals hierboven onder 14, 21-24 uiteengezet, spitst deze vraag zich toe op het onderdeel of "de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben zonder enige vermelding om welke kleuren het telkens gaat", in het depot een voldoende kenmerkende eigenschap van het gedeponeerde model doet blijken als in art. 4 lid 3 BTMW bedoeld.

33. Vooropgesteld moet worden dat deze aanduiding op zichzelf geen opgave van een kleur of van meer wellicht in elkaar overvloeiende kleuren inhoudt, noch van de bedoelde geometrische vormen noch van het overige gedeelte van het model.

34. Hier hebben ook in feite verschillende gedachten gespeeld.

De President van de Rechtbank te Breda in zijn onder 5 hierboven vermelde vonnis (BIE 1986, p. 156 l.k. onderaan) meent bijv. dat het gaat om "contrasterende biezen om een effen badpak te verlevendigen", terwijl de Rechtbank te Breda in haar in deze zaak in eerste aanleg gewezen vonnis van 18 maart 1986, p. 5 tweede volle alinea er kennelijk mee rekening houdt dat het badpak wellicht niet effen is, door te oordelen dat er sprake van een voldoende verschil ten opzichte van het model zal zijn "wanneer de zoom wordt uitgevoerd in een kleur die geacht kan worden de overheersende kleur in het badpak te zijn".

35. Voorts moet worden aangetekend dat anders dan Triumph en Coenraad in hun memorie aan Uw Hof onder 11 en 12 doen aanvoeren, niet gezegd kan worden dat elke kleur of kleurencombinatie met een andere kleur of kleurencombinatie contrasteert. Onder kleur zijn hier uiteraard mede wit en zwart begrepen. Van contrasterende kleuren of combinaties daarvan spreekt men alleen als die kleuren of combinaties tegen elkaar afsteken of een opvallende tegenstelling vormen. Ik ontleen dit aan Van Dale, 11e druk 1984, p. 534 onder "contrasteren". In dezelfde zin Le petit Robert, Dictionnaire, 1989, p. 381 onder "contraster": "... s'opposer d'une façon frappante". Zo ook Larousse, De la langue française, 1979, p. 418.

36. Of zich een zodanige tegenstelling in een kleurencombinatie van de geometrische vormen enerzijds en het overige gedeelte van het model anderzijds voordoet, zal in concreto menigmaal onduidelijk zijn en grond voor meningsverschil kunnen opleveren. Contrasteren en accentueren van de naden, waarover Adidas onder meer in de toelichting op de tweede grief in het incidentele

appel (mem.v.antw. tevens inc. mem.v.gr. onder 25, p. 19 maar bijv. ook onder 13, p. 10) spreekt, zijn niet in betekenis samen-vallende termen. Het eerste zal in de regel wel het tweede tot gevolg hebben, maar het omgekeerde behoeft niet het geval te zijn.

37. Dit brengt mee dat aan de term "contrasterende kleur" zoveel onzekerheid kleeft, dat deze in het systeem van de BTMW en de in de BTMW beoogde beschermingsomvang van een gedeponeerd model op zichzelf onvoldoende is om daaruit een kenmerkende eigenschap van het model of de tekening in de zin van art. 4 lid 3 BTMW af te leiden, zodat de vraag van de Hoge Raad, vermeld onder 12 hierboven - zoals deze moet worden begrepen (zie 14, 21-24 en 32 hierboven) -, positief moet worden beantwoord. Voor zover geoordeeld wordt dat de gedeponeerde afbeeldingen en beschrijving afhangen van de aanduiding "contrasterende kleur" zonder opgave van enige kleur, doet het depot onvoldoende de kenmerkende eigenschappen blijken in de zin van art. 4 lid 3 BTMW.

De conclusie strekt tot beantwoording van de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vraag van uitleg in de zin als onder 37 hierboven uiteengezet.

's-Gravenhage, 11 april 1991

De Eerste Advocaat-Generaal,

