

A 90/6/11

Arrest van 16 december 1991  
in de zaak A 90/6

---

Inzake :

ADIDAS

tegen

COENRAAD EN TRIUMPH

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 16 décembre 1991  
dans l'affaire A 90/6

---

En cause :

ADIDAS

contre

COENRAAD ET TRIUMPH

*Langue de la procédure : le néerlandais*

2.-

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 90/6

1. Gelet op het op 15 juni 1990 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 13.912 van de vennootschap naar Frans recht "Adidas Fabrique(s) de Chaussures de Sport S.à.r.l." (Adidas), gevestigd te Landersheim, Frankrijk, tegen "Sporthuis P. Coenraad B.V." (Coenraad), gevestigd te Oisterwijk, Nederland, en de vennootschap naar Oostenrijks recht "Triumph International AG" (Triumph), gevestigd te Wiener Neustadt, Oostenrijk, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven (in het hierna volgende citaat heeft het Hof onder iv een kennelijke vergissing in het arrest van de Hoge Raad hersteld) :

(i) Adidas heeft op 6 augustus 1979 bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen onder nummer 05992-02 een depot voor een "maillot de bain" (cl. 2-02) verricht. Dit depot is tijdig vernieuwd en heeft prioriteit vanaf 6 februari 1979, de datum van het in Frankrijk voor een overeenkomstig model verricht depot.

(ii) Het depot bevat afbeeldingen van het uiterlijk van een badpak, van zes verschillende zijden, en voorts als beschrijving "Ce 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".

(iii) Stellende dat Triumph damesbadpakken vervaardigt of verhandelt die hetzelfde uiterlijk vertonen als het bovengenoemde ten name van Adidas gedeponeerde model, althans welke met dat model slechts

ondergeschikte verschillen vertonen, en dat Triumph haar badpakken ook exporteert naar de Benelux, alwaar Coenraad als distributeur de door Triumph in het verkeer gebrachte badpakken van het gewraakte uiterlijk verkoopt, heeft Adidas in het onderhavige geding gevorderd Triumph en Coenraad te verbieden verder inbreuk te maken op de rechten die krachtens voormeld Benelux modeldepot aan Adidas toekomen, met nevenvorderingen. Triumph en Coenraad hebben zich tegen die vorderingen verweerd en in reconventie gevorderd voormeld modeldepot nietig te verklaren - onder meer op de grond dat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken - en de doorhaling van de inschrijving van het depot uit te spreken.

(iv) De Rechtbank heeft Triumph en Coenraad verboden verder inbreuk te maken op de rechten die aan Adidas toekomen krachtens voormeld Benelux-modeldepot (naar de omschrijving van de Rechtbank erop neerkomend dat Adidas de enige gerechtigde is om de elastische zomen uit te voeren in een kleur die contrasterend is met de kleur c.g. de overheersende kleur van de rest van het badpak tenzij gebruik wordt gemaakt van een afwijkende rugopening). De vorderingen in reconventie van Triumph en Coenraad heeft de Rechtbank afgewezen.

(v) Nadat zowel Triumph en Coenraad als Adidas in hoger beroep waren gekomen heeft het Gerechtshof het vonnis van de Rechtbank vernietigd, aan Adidas haar vorderingen alsnog ontzegd, en het voormelde ten name van Adidas verrichte depot nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving van het nietigverklaarde depot uitgesproken.

(vi) Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor zover het uiterlijk van de conform het gedeponeerde model uitgebrachte badpakken mede wordt bepaald door het streven zodoende te komen tot een revolutionair verbindingssysteem waarin geen verticale naden voorkomen, respectievelijk te komen tot een optimale functionaliteit omdat de open rug de weerstand vermindert en meer voeling met het water geeft, sprake is van een niet door de BTMW beschermd technisch aspect. Voorts is het Gerechtshof ervan uitgegaan dat Adidas uitsluitend bezwaar maakt tegen de toepassing van de contrasterende biezen in de zeer specifieke

opstelling, waarin die biezen in het door haar gedeponeerde model gebruikt worden. In cassatie is dit een en ander niet bestreden. Het Gerechtshof heeft voormeld bezwaar afgewezen op grond van zijn oordeel dat de omschrijving van het depot ontoereikend is - in het bijzonder gelet op de onbepaaldheid van het begrip contrasterend - om de kenmerkende eigenschappen van het model tot uitdrukking te brengen. Dit oordeel moet 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 artikelen 4, onder 3, en 8, lid 1, laatste zin, BTMW.

(vii) Het in cassatie tegen dat oordeel gerichte middel strekt ten betoge dat aan het vereiste van voldoende uit het depot blijken van de kenmerkende eigenschappen van het model voldaan is wanneer het model wordt gekenmerkt door een bepaalde configuratie van geometrische vormen en door de aanduiding dat deze geometrische vormen een met de overige delen van het model contrasterende kleur hebben, zonder dat het begrip contrasterend nader is bepaald ; en dat onverschillig is of die aanduiding meebrengt dat een groot aantal uitvoeringsvormen van het model onder het depot begrepen kan zijn, ook wanneer het betreft kleuren of kleurencombinaties ;

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vraag van uitleg van de BTMW heeft gesteld :

"Staat aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in artikel 4 BTMW, mede gelet op artikel 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 te zamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder vermelding om welke kleuren het telkens gaat ?" ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof, het Hof een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijk opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag en zij daartoe ieder een memorie hebben ingediend en nadien, in plaats van een mondelinge toelichting, ieder nog een tweede memorie waarin zij op de stellingen van de ander hebben gereageerd ;

6. Overwegende dat de Eerste Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 11 april 1991 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

7. Overwegende dat de door de Hoge Raad gestelde vraag van uitleg betrekking heeft op het bepaalde in artikel 4, aanhef en onder 3), BTMW, volgens welke bepaling door het depot van een tekening of model geen uitsluitend recht wordt verkregen indien de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken ;

8. dat deze bepaling dient te worden uitgelegd in het licht van het aan de BTMW ten grondslag liggende beginsel dat het register een volledig overzicht moet geven van al hetgeen beschermd is door die Wet (Memorie van Toelichting bij de BTMW, Algemeen, onder 4), en aldus bezien ten doel heeft te waarborgen dat het depot voor derden, die daarvan kennis nemen, met voldoende duidelijkheid aangeeft welke elementen voor het uiterlijk waarvoor bescherming wordt verlangd, bepalend zijn ;

9. dat immers kennis van de bepalende elementen (in de woorden van de Wet : "kenmerkende eigenschappen") van het model van beslissend belang is bij de beantwoording zowel van de vraag of het uiterlijk waarvoor bescherming wordt verlangd, niet nieuw is in de zin van artikel 4, aanhef en onder 1) a), als van die of sprake is van inbreuk in de zin van artikel 14, lid 1, aangezien het voor de vraag of een model met een eerder gedeponeerd of tevoren bekend model overeenstemt (of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont) vooral erop aankomt of de elementen die bepalend zijn voor het eerstbedoelde model, dat ook zijn voor het oudere ;

10. dat in artikel 8, lid 1, BTMW en artikel 1, leden 1 en 2, van het daar genoemde Uitvoeringsreglement, welke bepalingen mede blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 4 onder 3) met deze laatste bepaling ten nauwste samenhangen, ligt besloten dat uitsluitend die elementen als "kenmerkende eigenschap" kunnen gelden die met voldoende duidelijkheid kunnen worden gekend uit de gedeponeerde afbeelding, een bijgevoegde beschrijving die niet meer dan 100 woorden (voor kleuren 50 woorden) mag bevatten, of beide tezamen ;

11. dat in dit verband nog van belang is dat uit Uitvoeringsreglement en bijbehorend Toepassingsreglement volgt dat de gedeponeerde afbeelding moet worden uitgevoerd in zwart-wit, zodat de kleuren of kleurcombinaties, ook indien die kenmerkend zijn voor het model, niet blijken uit de afbeelding maar enkel uit de daarbij gevoegde korte beschrijving ;

12. Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de Hoge Raad met zijn vraag in wezen wenst te vernemen of aan het onder 10 omschreven vereiste voor "kenmerkende eigenschap" is voldaan wanneer de beschrijving als bedoeld in artikel 1, lid 2 onder a, van vorenbedoeld Uitvoeringsreglement niet méér inhoudt dan dat bepaalde - uit de afbeelding of de beschrijving genoegzaam kenbare - delen van het model worden uitgevoerd in een met de overige delen "contrasterende kleur" ;

13. dat voor de beantwoording van deze vraag beslissend is of de aanduiding "contrasterende kleur" op zichzelf voldoende duidelijk is en dat, zo dat het geval is, niet doorslaggevend is dat zich kleurcombinaties laten denken ten aanzien waarvan op dit punt verschil van mening mogelijk blijft ;

14. dat bij een en ander nog opmerking verdient dat modellen alleen dan bescherming genieten wanneer daarvoor door een rechtsgeldig depot een uitsluitend recht is verkregen - zoals ligt besloten in 's Hofs arrest van 21 december 1990 in de zaak A 89/6 (Prince / Van Riel-Gijzen) - zodat er aanleiding bestaat om bij de beoordeling of is voldaan aan in het kader van artikel 4 te stellen eisen enige terughoudendheid te betrachten teneinde het verkrijgen van zulk een recht niet verder te bemoeilijken dan voor de bescherming van derden bepaald noodzakelijk is ;

15. Overwegende dat de onder 12 gestelde vraag bevestigend moet worden beantwoord daar zowel het Nederlandse woord "contrasteren" als het Franse woord "contraster" genoegzaam aangeven dat sprake moet zijn van een opvallend kleurverschil en daarbij niet van belang is dat niet tevens de kleuren waarom het gaat, zijn vermeld ;

16. Overwegende dat uit het vorenoverwogene volgt dat de vraag van de Hoge Raad ontkennend moet worden beantwoord ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

17. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

8.-

18. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

19. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :  
voor Adidas op f. 2000,- (exclusief BTW)  
voor Coenraad en Triumph op f. 2000,- (exclusief BTW) ;

20. Gelet op de conclusie van de Eerste Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate ;

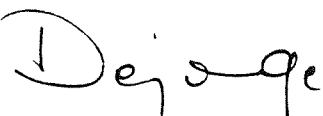
21. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 15 juni 1990 gestelde vraag ;

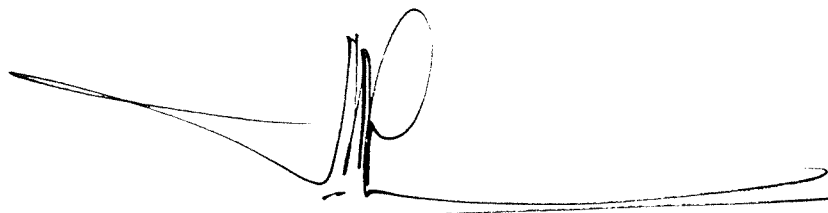
VERKLAART VOOR RECHT :

22. Aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in artikel 4 BTMW, mede gelet op artikel 8, lid 1 en het daarin bedoelde Uitvoeringsreglement, staat niet in de weg dat uit het depot geen andere kenmerken van het daarin bedoelde model blijken dan een bepaald systeem van geometrische vormen te zamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder vermelding om welke kleuren het telkens gaat.

Aldus gewezen door de heren F. Hess, president, R. Soetaert, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, P. Kayser, mevrouw S. Boekman, de heer R. Everling, rechters, de heren P. Neleman, J.R. Rauws, D. Holsters, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 16 december 1991, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

  
C. DEJONGE

  
S.K. MARTENS