

die schending wordt opgetreden vanuit overheidsinstanties. Het gevorderde verbod tot verkoop van het product 'Berial' is derhalve niet toewijsbaar.

3.10 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Merial in de kosten van deze procedure worden verwezen.

De beslissing

De rechtbank:
wijst de vorderingen af. Enz.

Nr. 5 Hoge Raad der Nederlanden, 14 december 2001

(Maars/Nordprofiel)

Mrs. P. Neleman, R. Herrmann, J.B. Fleers, P.C. Kop en E.J. Numann

Art. 4, 1a BTMW

Het is aan de feitenrechter overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval – waarbij hier onder meer te denken valt aan de aard, inhoud, omvang, oplage en het verspreidingsgebied van de catalogus, alsmede aan de mate waarin afzet van het afgebeelde voortbrengsel heeft plaatsgevonden in het Beneluxgebied – te beoordelen of sprake is van feitelijk bekend zijn. Het staat buiten redelijke twijfel dat de opvatting onjuist is volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel als bedoeld in art. 4, 1a BTMW niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit voortbrengsel daadwerkelijk bekendheid heeft genoten.

In elk geval bij het model waarvan te dezen de bescherming wordt ingeroepen, zal, wil men het bewijs geleverd achten dat het bandrasterprofiel in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot, nodig zijn dat het profiel ook bekend was bij degenen die zich aan de vraagzijde met plafondopvangsystemen en bandrasterprofielen bezighouden.

1 Maars Productie,
2 Maars Acoustical Products Industry,
3 Maars Projecten,
4 Maars Holding BV alle gevestigd te Harderwijk, eiseresen tot cassatie, advocaat aanvankelijk jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, thans mr. T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen
Nordprofiel BV te Ommeren, verweerster in cassatie, advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage.

a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 14 november 1996 (mrs. R.B.M. Keurentjes, T. Reichardt en B.P.M. Weusten)

2 De vaststaande feiten in conventie en in reconventie

2.1 Nordprofiel, een bouwtechnisch bedrijf, produceert metalen plafondsysteem.

Op 9 april 1991 heeft zij, onder depotnummer DM/019328, internationaal als model gedeponereerd het uiterlijk van het door haar ontwikkelde NEXUS bandrasterprofiel voor onder meer de Beneluxlanden, waarbij als gebruiksfunctie is opgegeven: 'ceiling support system'.

2.2 Op verzoek van Maars heeft Nordprofiel op 5 mei en 30 juni 1994 offerte uitgebracht voor de levering van, onder meer, ca. 11.000 m-1, respectievelijk 13.000 m-1, NEXUS

100 bandrasterstelsel ten behoeve van de bouw van het hoofdkantoor van de Crédit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) te Rotterdam, waarvan Maars een van de onderaannemers was.

2.3 Op 10 februari 1995 heeft Maars bij Nordprofiel voor een proefopstelling een aantal NEXUS bandrasterprofielen 100 met bijbehorende onderdelen besteld, waarna zij op 20 februari 1995 daarvan nog enkele onderdelen heeft bijbesteld. Op 15 maart 1995 zijn deze bestellingen afgeleverd. Op 24 februari daaropvolgend heeft Maars Nordprofiel laten weten dat zij van de uitgebrachte offertes geen gebruik zou maken.

3 De vordering in conventie

3.1 Nordprofiel vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Maars zal veroordelen

I om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis elke vervaardiging, gebruik en/of iedere vorm van exploitatie van het bandrasterprofiel van Nordprofiel of enig daarop gelijkend profiel dat inbreuk maakt op enig model- of auteursrecht van Nordprofiel te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere overtreding van de ten deze te geven veroordeling;

II om binnen drie werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan Nordprofiel schriftelijk opgave te doen van de navolgende gegevens:

a naam, adres, telefoon- en faxnummer van degene(n) bij wie zij het inbreukmakende bandrasterprofiel heeft laten produceren;

b de exacte hoeveelheid (uitgedrukt in M-1) van de inbreukmakende bandrasterprofielen en bijbehorende elementen die zij heeft laten produceren, ingekocht en/of besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren;

c namen en adressen van al die opdrachtgevers en/of andere afnemers (uitgesplitst per bouwproject) aan wie zij de inbreukmakende bandrasterprofielen heeft aangeboden, geleverd of verkocht of van wie zij een bestelling heeft genoteerd;

d de exacte hoeveelheid inbreukmakende bandrasterprofielen (per M-1) die door haar aan ieder van de hierboven onder c bedoelde opdrachtgevers en/of andere afnemers (uitgesplitst per bouwproject) is geleverd of verkocht of door haar is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes;

e de exacte hoeveelheid van de inbreukmakende bandrasterprofielen die zij op het tijdstip van het ten deze te wijzen vonnis zelf of door middel van derden in voorraad heeft;

f een gedetailleerde opgave van de productiekosten c.q. de door haar voor de betreffende bandrasterprofielen per M-1 betaalde prijs en de van haar opdrachtgevers c.q. afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt;

zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag dat zij met het verstrekken van enige van de hier bedoelde gegevens in gebreke blijft;

III om binnen vijf werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan alle hiervoor onder 2c bedoelde afnemers de hierna op te nemen brief te versturen, met gelijktijdige verzending van een kopie van die brieven aan de advo-

caat van Nordprofil, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,- per dag of geval, zulks ter keuze van Nordprofil, dat zij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen:

'Geachte...,

Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen van ... is vastgesteld dat wij inbreuk hebben gemaakt op model- of auteursrechten van Nordprofil B.V., althans onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door zonder haar toestemming bandrasterprofielen te verkopen met een gelijkend uiterlijk als de NEXUS bandrasterprofielen van Nordprofil B.V..

Wij verzoeken u deze bandrasterprofielen binnen één week na ontvangst van deze brief terug te zenden aan ons adres aan de Deventerweg nr. 1 te Harderwijk, waarbij wij u aanbieden de betaalde koopprijzen, transportkosten en mogelijke andere door u gemaakte kosten te vergoeden.

Hoogachtend,

Maars Produktie B.V.

Maars Acoustical Products Industry B.V.

Maars Projecten B.V.

Maars Holding B.V.

IV om binnen drie weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis de alsdan bij haar aanwezige inbreukmakende bandrasterprofielen (welke voorradig waren en welke zijn teruggekomen als uitloeijsel van het gevorderde onder 3) aan Nordprofil ter vernietiging, dan wel ter onbruikbaarmaking af te geven, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,- per dag of geval, zulks ter keuze van Nordprofil, dat zij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

V tot vergoeding aan Nordprofil van de volledige schade, onder meer bestaande uit winstderving, aantasting van goede naam en kosten van buitengerechtelijke rechtshulp, die zij heeft geleden tengevolge van de inbreuk van Maars op haar auteurs- en/of modelrechten c.q. het onrechtmatig handelen van Maars jegens haar, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de inbreuken door Maars zijn gepleegd c.q. door Maars onrechtmatig jegens haar is gehandeld, althans vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen rente indien en voorzover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn;

VI tot afdracht, als bedoeld in artikel 27A Auteurswet, aan Nordprofil van alle gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen door of als gevolg van de inbreuk door Maars op de auteursrechten van Nordprofil, waaronder de door de auteursrechtinbreuk genoten winst, en tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, alles vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de auteursrechtinbreuk door Maars is gepleegd c.q. door Maars onrechtmatig jegens haar is gehandeld, althans vanaf de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen rente indien en voorzover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn;

VII in de kosten van dit geding.

3.2 Zij baseert haar vorderingen op de vaststaande feiten en op de volgende stellingen.

3.2.1 Maars heeft ten behoeve van verschillende bouwprojecten gebruik gemaakt van bandrasterprofielen die qua uiterlijk volkomen identiek zijn aan de NEXUS bandrasterprofielen van Nordprofil.

Door het (laten) vervaardigen en exploiteren van deze identieke bandrasterprofielen maakt Maars inbreuk op de modelrechten van Nordprofil.

3.2.2 Het NEXUS bandrasterprofiel en het NEXUS bandrastersysteem kunnen worden beschouwd als een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet. Nordprofil heeft gekozen voor een strakke vormgeving van het bandrasterprofiel, bestaande uit een rechthoekige middengroef die zich op evenwichtige wijze verhoudt ten opzichte van de aangrenzende wanden en de neergaande zijwanden. De nabootsing door Maars van de NEXUS bandrasterprofielen vormt een onrechtmatige verveelvoudiging en openbaarmaking van dit auteursrechtelijke werk.

3.2.3 Maars heeft onrechtmatig gehandeld jegens Nordprofil om de volgende redenen.

a Zij heeft op mechanische wijze het NEXUS bandrasterprofiel gekopieerd.

b De nabootsing is zodanig dat gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek, dat de Maars bandrasterprofielen zal aanzien voor NEXUS bandrasterprofielen, die dankzij haar reclame-inspanningen al de nodige bekendheid hebben. Maars had gemakkelijk kunnen kiezen voor een andere vormgeving van het bandrasterprofiel, zonder dat daardoor de functie of bruikbaarheid ervan in gevaar zou komen.

c de heer J. van Benthem van Maars heeft naar aanleiding van de onder 2.2 genoemde offertes telefonisch aan Nordprofil medegedeeld dat Maars toch geen gebruik wenste te maken van de offerte met betrekking tot de Cr dit Lyonnais Bank, omdat zij voor een ander bandrastersysteem koos, maar dat zij wel enkele monsters van het NEXUS bandrastersysteem wilde ontvangen. Het vervolgens klakkeloos nabootsen van het NEXUS bandrastersysteem ten behoeve van verschillende bouwprojecten is het onder valse voorwendselen aftroggelen van technische know-how en het op onrechtmatige wijze profiteren van de door Nordprofil opgebouwde reputatie.

d Nordprofil loopt het risico te worden aangesproken voor schade die wordt veroorzaakt door een mogelijk gebrek in het bandrasterprofiel of het bandrastersysteem van Maars, omdat de laatste uiterlijk niet zijn te onderscheiden van die van Nordprofil. Omdat Nordprofil binnen deze branche bekend staat als leverancier van dit soort bandrasterprofielen, zullen derden als eerste Nordprofil aanspreken, wat Nordprofil veel moeite en inspanning kan kosten.

e een schadegeval met het identieke bandrastersysteem van Maars zal schade toebrengen aan de reputatie van het NEXUS bandrastersysteem.

f Maars profiteert op ontoelaatbare wijze van jarenlange investeringen en technologisch onderzoek van Nordprofil.

3.2.4 Nordprofil heeft er belang bij te weten bij wie Maars de litigieuze bandrasterprofielen heeft laten produceren, opdat zij actie kan ondernemen om te voorkomen dat er verdere inbreuk wordt gemaakt op haar model- of auteursrechten, althans onrechtmatig jegens haar wordt gehandeld. Ook heeft zij er belang bij om deze bandrasterprofielen zoveel mogelijk terug te doen nemen en te weten hoe hoog de productiekosten en de verkoopprijzen zijn geweest, met het oog op de vergoeding van haar schade.

Zij heeft door de handelwijze van Maars winst gederfd. Bovendien is Maars, doordat zij nauwelijks kosten heeft hoeven maken voor de productie van het bandrasterstelsel, in staat haar oneerlijke concurrentie aan te doen. Ook lijdt zij schade in reputatie, doordat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat het NEXUS bandrasterstelsel niet oorspronkelijk en exclusief door haar is ontwikkeld.

3.2.5 Tot slot bestaat haar schade in de buitengerechtigde kosten die zij heeft moeten maken.

3.2.6 Zij is nog niet in staat haar schade te begroten, zodat zij vergoeding vordert van schade, nader op te maken bij staat en te verffenen volgens de wet.

3.2.7 Maars is wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop de auteurs- en/of modelbreuk is/zijn gepleegd danwel vanaf het moment van onrechtmatig handelen.

4 Het verweer in conventie

4.1 Maars concludeert dat de rechtbank Nordprofil niet ontvankelijk dient te verklaren in haar vorderingen, althans haar deze dient te ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van het geding.

4.2 Zij voert de volgende verweren aan.

4.2.1 Maars Holding BV is de moedermaatschappij van Maars Productie BV, Maars Acoustical Products Industry BV en Maars Projecten BV, en heeft als zodanig geen bemoeienis met de ontwikkeling en productie van systeemplafonds. Maars Holding is dan ook ten onrechte in deze procedure betrokken.

4.2.2 Zij maakt geen inbreuk op enig model- of auteursrecht van Nordprofil en handelt evenmin onrechtmatig jegens Nordprofil.

modelrecht

4.2.3 Nordprofil heeft haar model gedeponeerd voor een plafondophangstelsel. De kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot Nordprofil noemt als enige kenmerkende eigenschap vorm en afmeting van het bandrasterprofiel dat als onderdeel 1.3 van het modeldepot is vermeld, maar heeft dit bandrasterprofiel niet afzonderlijk, doch, zonder beschrijving, als een van drie onderdelen van een model gedeponeerd. Volgens Nordprofils eigen documentatie heeft de groef ten doel om door middel van een bies die erin wordt geklikt, deze af te sluiten en zo lichte gaten aan het oog te onttrekken. De bies is dus een belangrijk kenmerk van het model, maar is niet vermeld in het depot.

4.2.4 Het uiterlijk van het NEXUS bandrasterprofiel is niet nieuw. Een bandrasterprofiel met een middengroef van 20 mm wordt door verschillende andere bedrijven toegepast, waaronder Burgess Architectural Products Ltd. en Suckow & Fischer GmbH, welk laatste bedrijf al in 1985 een 100 mm bandrasterprofiel met een 20 mm brede middengroef verhandelde, terwijl dit in elk geval in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot. Maars zelf heeft al meer dan 10 jaar een bandraster met een rechthoekige middengroef als wandscheidingsprofiel toegepast.

4.2.5 Het model van het bandrasterprofiel met groef is uitsluitend technisch bepaald, evenals de maten ervan. Dat blijkt uit het volgende.

De voorgeperforeerde sleufjes in het bandraster en de ophangconstructie hebben geen ander doel dan de verstelbaarheid van de daarin aan te brengen onderdelen te vergemakkelijken. De omgezette rand aan de bovenkant van het profiel is noodzakelijk voor het bevestigen van het ophangstelsel. De hoogte van het profiel wordt bepaald door de noodzaak van standaardisatie. De middengroef is louter functioneel: daarin kan de inlegbries worden geplaatst om beschadigingen te verhullen. De maximale hoogte van de middengroef wordt bepaald door de noniushanger, terwijl een hogere groef ook zou leiden tot meer materiaalgebruik en tot gevolg zou hebben dat de klemmende werking van de inlegbries te groot wordt, waardoor die moeilijk te verwijderen wordt. De breedte van de groef is de minimale maat die nodig is voor het inlaten van standaard elektrabuizen, terwijl bij een bredere groef het schuimband tussen de beide profielen niet meer goed afsluit, waardoor akoestische lekkage ontstaat. De ribbel wordt bepaald door de keuze voor een inklikstelsel.

auteursrecht

4.2.6 Het bandrasterprofiel en het bandrasterstelsel zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken, omdat de vormgeving onvoldoende oorspronkelijk karakter heeft en vrijwel uitsluitend wordt bepaald door functionele eisen. Het esthetisch effect is het direct gevolg van de technische constructie.

onrechtmatigheid

4.2.7 Ingevolge artikel 14, lid 5 BMW moet er sprake zijn van bijkomende omstandigheden, wil er sprake kunnen zijn van onrechtmatig handelen. Die omstandigheden zijn er niet.

Maars heeft niet, zoals Nordprofil stelt, 'op mechanische wijze' het NEXUS bandrasterprofiel gekopieerd. Bij het Maars bandrasterprofiel ontbreekt de voorgeperforeerde rij met sleufjes en de 'ribbel' in de groef van het NEXUS bandrasterprofiel. Het Maars bandrasterprofiel is niet gebaseerd op het inklikprincipe door middel van die 'ribbel', maar op een klemprincipe.

Er is dus ook geen sprake van dat Maars profiteert van Nordprofils investeringen.

Er bestaat geen gevaar voor verwarring van het Maars bandrasterprofiel met het NEXUS bandrasterprofiel. Voorzover er sprake is van overeenstemming is die gelegen in de technische en functionele eisen die aan het product worden gesteld. Bovendien is het publiek ter zake kundig en is een dergelijk profiel ook door andere ondernemingen op de markt gebracht.

Maars heeft door haar bestelling van monstermateriaal van Nordprofil geen know how gevraagd of gekregen die niet algemeen toegankelijk was. Het bestellen van monsters bij concurrenten om een bepaald product of stelsel in het werk uit te testen en om te bezien of dit stelsel zal worden gekocht of dat zelf een stelsel zal worden geproduceerd is in de branche volstrekt gebruikelijk.

4.2.8 Afgezien van het feit dat het Maars bandrasterprofiel of -stelsel bepaald geen mindere kwaliteit heeft dan dat van Nordprofil, is niet aannemelijk dat in geval van schade Nordprofil zal worden aangesproken of dat haar reputatie schade zal leiden.

4.2.9 De Maars bandrasterprofielen worden steeds op bestelling geproduceerd, zodat er geen voorraad aanwezig is. Maars betwist dat Nordprofil, zo al enig onderdeel van de vorderingen toewijsbaar zou zijn, enige schade heeft geleden.

Het petitum sub I is niet toewijsbaar omdat het te ruim is geformuleerd. De term 'exploitatie' immers is ruimer dan de handelingen, genoemd in artikel 14, lid 1 BTMW en artikel 1 van de Auteurswet. Bovendien kan een verbod niet worden gebaseerd op 'enig' modelrecht of auteursrecht van Nordprofil, zonder dat wordt omschreven welke rechten worden bedoeld. Ook is onduidelijk wat onder één overtreding moet worden verstaan, zodat op overtreding van het gevraagde verbod ook geen dwangsom kan worden gesteld. Nu er tussen Maars en Nordprofil geen contractuele relatie bestaat en Maars niet in verzuim is, is artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet van toepassing.

5 De vordering in reconventie

5.1 Maars vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1 Nordprofil zal verbieden na de betekening van dit vonnis aan (potentiële) afnemers van Maars cs mede te delen of te suggereren dat het Maars plafondophangstelsel en/of het Maars bandrasterprofiel met groef inbreuk maakt op (exclusieve) rechten van Nordprofil, dan wel zich anderszins op negatieve wijze uit te laten over Maars plafondophangsystemen of onderdelen daarvan, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van f 100.000,- (...) per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld;

2 te bepalen dat Nordprofil aan haar modeldepot, internationaal depotnummer DM/019328 d.d. 19 april 1991 geen uitsluitend recht kan ontnemen;

3 het modeldepot, internationaal depotnummer DM/019328 d.d. 19 april 1991, nietig te verklaren in de landen waarin dit is gedeponeerd, althans in de Benelux, en doorhaling daarvan te gelasten, met veroordeling van Nordprofil in de kosten van dit geding.

5.2 Zij baseert haar vorderingen op de vaststaande feiten en op de volgende stellingen.

Door aan opdrachtgevers van Maars, althans aan CLBN, te suggereren dat Maars zich schuldig maakt aan onwettige gedragingen, handelt Nordprofil onwettig jegens Maars. Maars loopt het gevaar daardoor opdrachten te missen, waardoor zij schade lijdt, althans dreigt te lijden.

Nordprofil heeft geweigerd toe te zeggen dat zij zich van negatieve uitlatingen van deze strekking zal onthouden. Daarom heeft Maars recht en belang een verbod daarop te vorderen.

Nordprofil heeft, blijkens het onder 4.2.2 onder 'modelrecht' vermelde, ten onrechte modelrechten verkregen op haar model voor het NEXUS plafondophangstelsel. Daarom moet dit model worden nietig verklaard en doorgehaald.

6 Het verweer in reconventie en de reactie op het verweer in conventie

6.1 Nordprofil concludeert dat de rechtbank Maars niet ontvankelijk dient te verklaren in haar vorderingen, althans haar deze dient te ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van het geding.

6.2 Zij voert de navolgende verweren aan.

6.2.1 Zij heeft één brief geschreven aan CLBN, waarin zij Nordprofil van inbreuk op haar modelrecht beschuldigt en heeft niet de intentie meer van dergelijke brieven aan opdrachtgevers van Maars te sturen. Aan het schrijven van zo'n brief is niets onrechtmatig. Het staat haar vrij om door haar gepretendeerde rechten aan een ieder kenbaar te maken. Van het missen van opdrachten door Maars is geen sprake.

6.2.2 Nordprofils gedeponeerde model bestaat niet uit drie afzonderlijke onderdelen van een plafondophangstelsel, maar uit drie verschillende aanzichten van haar bandrasterprofiel, namelijk een bovenaanzicht, een zijaanzicht en een vooraanzicht. Uit tekening 1.3 blijken onmiskenbaar de kenmerkende eigenschappen van dit model: de rechthoekige middengroef van een specifieke afmeting die zich in een bepaalde verhouding ten opzichte van de zijwanden in het midden van het bandrasterprofiel bevindt.

De inlegbies maakt als zodanig geen onderdeel uit van het gedeponeerde model.

6.2.3 Het bandrasterprofiel had wel degelijk een nieuw uiterlijk. Het gaat er om of dit bandrasterprofiel al dan niet bekendheid genoot binnen de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied op enig tijdstip in de vijftig aan het depot voorafgegane jaren. Van de door Maars genoemde bedrijven is Burckes Architectural Products Ltd. tegen betaling van een vergoeding gebruik gaan maken van het bandrasterprofiel.

Nordprofil betwist dat het in de brochure van Suckow & Fischer GmbH getoonde bandrasterprofiel ooit regulier in de verkoop is geweest binnen het Beneluxgebied of daarbuiten. Uit navraag bij dit bedrijf is haar gebleken dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit bandrasterprofiel door Suckow & Fischer regulier is verhandeld.

6.2.4 De vormgeving van het model van het bandrasterprofiel, met uitzondering van de voorgeperforeerde sleufjes, is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. De omgezette randen aan de bovenkant van het bandrasterprofiel dienen weliswaar om daaraan een afhanger te bevestigen, maar voor die functie zijn velerlei vormen denkbaar.

De middengroef dient geen technisch doel, maar, voorzover zou worden geoordeeld dat dat wel het geval is, geldt dat er diverse variaties van een middengroef denkbaar zijn waarin inlegbiezen kunnen worden geplaatst, zonder dat aan de bruikbaarheid van het bandrasterprofiel afbreuk wordt gedaan.

6.2.5 Ook voor potentiële nietigheid is geen reden. Er resteren immers voldoende kenmerkende eigenschappen en voldoende elementen die niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, met name de middengroef met haar specifieke afmetingen.

6.2.6 Uitvoerbaarverklaring bij voorraad is op grond van artikel 9, lid 2 van het Benelux Verdrag inzake tekeningen of modellen niet mogelijk.

7 De beoordeling van het geschil in conventie

7.1 Nordprofil heeft aangevoerd dat Maars Holding BV zodanig is verweven met de andere Maars-vennootschappen dat niet valt uit te sluiten dat ook Maars Holding BV onrechtmatige activiteiten jegens haar zal verrichten, nu Maars immers naar buiten toe optreedt onder de algemene naam 'Maars' of 'Maars BV', zonder dat duidelijk is welke

specifieke vennootschap hierachter schuilgaat. Zij verwijst in dit verband naar de – onbetwiste – tekst van Maars' brochure, waarin Maars Holding BV naast de andere Nederlandse Maars vennootschappen staat vermeld, terwijl de naam Maars, blijkens de tekst van de procedure staat voor 'productie levering en installatie van een veelzijdig afbouwprogramma (...)'.

Maars heeft haar hiervoor onder 4.2.1 vermelde verweer op dit onderdeel, gelet op de door haar onbestreden tekst van deze brochure, onvoldoende feitelijk onderbouwd, zodat op grond van de uit die brochure blijkende verwevenheid moet worden aangenomen dat ook Maars Holding BV bij de onderhavige handelingen is betrokken. Het verweer zal daarom worden gepasseerd.

7.2 Heeft Nordprofil door het modeldepot een uitsluitend recht op het gebruik daarvan verkregen?

7.2.1 De kenmerkende eigenschappen van het model, vorm en afmeting van het bandrasterprofiel, blijken in voldoende mate uit alle drie de tekeningen van het modeldepot. Dat de tekeningen 1.1 en 1.2 meer informatie bevatten doet daaraan niet af, zomin als het feit dat de bies als zodanig niet is vermeld in het depot, nu die niet tot het model behoort en geen onderwerp van het onderhavige geschil is.

7.2.2 Het model is niet zuiver technisch bepaald. Van een noodzakelijk technisch effect is niet snel sprake. In dit geval gaat het om de groef en niet om de overige onderdelen van het profiel, die misschien wel voornamelijk technisch zijn bepaald. De groef is bestemd voor het wegwerken van beschadigingen en is dus puur esthetisch. Andere oplossingen voor het wegwerken van beschadigingen zijn denkbaar.

7.2.3 Door Maars is eerder een bandraster met een rechthoekige middengroef gebruikt voor haar wandsystemen. Dit bandraster is echter aanzienlijk kleiner en wat de overige kenmerken betreft niet vergelijkbaar met het onderhavige model van het plafondprofiel van Nordprofil. Op grond van de bekendheid van dat bandraster voor wandsystemen kan daarom niet worden aangenomen dat het uiterlijk van het model van Nordprofil niet nieuw is. Het op de door Maars overgelegde plaat P 92071 in de catalogus/prijslijst uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde bandprofiel stemt echter zodanig overeen met dat van Nordprofil, dat nieuwheid ten opzichte van dat model afwezig is indien eerstgenoemd bandrasterprofiel al voor 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot.

Gelet op Nordprofils gemotiveerde betwisting zal Maars van dit laatste bewijs moeten leveren.

7.3 Geniet het ontwerp auteursrechtelijke bescherming? Van het bewuste ontwerp kan niet worden gezegd dat het een duidelijk oorspronkelijk karakter heeft en dat het het persoonlijk stempel van de ontwerper ervan draagt. Maars heeft terecht aangevoerd dat de keuze in vormgeving daarvoor te zeer wordt beperkt door technische uitgangspunten. Het model geniet dan ook geen auteursrechtelijke bescherming.

7.4 Heeft Maars onrechtmatig gehandeld?

Nordprofil heeft als 'bijkomende omstandigheden', bij het nabootsen, die een daad van ongeoorloofde mededinging zouden opleveren, genoemd, kort samengevat, het aftroggelen van informatie, het gevaar voor nodeloze verwarring,

het op mechanische wijze kopiëren en de mogelijkheid van productenaansprakelijkheid.

7.4.1 Wat dat laatste betreft: dat gevaar heeft Nordprofil niet te duchten, nu voor producten die niet door de aangesprokene(n), respectievelijk zonder diens medewerking in het verkeer zijn gebracht, geen aansprakelijkheid bestaat.

7.4.2 De rechtbank heeft kunnen vaststellen dat het uiterlijk van de beide ter griffie gedeponeerde modellen in ieder geval ondergeschikte verschillen vertoont, zodat er geen sprake is van het op mechanische wijze kopiëren.

7.4.3 Er zijn in de ophangsystemen van partijen, zowel in de kwaliteit van de uitvoering en afwerking als wat het systeem als geheel betreft, te veel verschillen om gevaar voor verwarring van deze producten aan te nemen (dat van Nordprofil is bijvoorbeeld al op maat gezaagd en voorzien van sleufjes).

7.4.4 Al uit Nordprofils eigen volgende stelling kan worden opgemaakt dat er geen sprake is van het aftroggelen van informatie. Wanneer Maars, nadat het materiaal voor de proefopstelling was besteld, in een telefoongesprek aan Nordprofil mededeling doet dat de offerte toch niet door een order zal worden gevolgd, maar dat men wel enkele monsters wenst te ontvangen (en daarmee dus duidelijk maakt dat de reeds gedane bestelling voor de proefopstelling wordt gehandhaafd), kan niet worden gezegd dat zij op slinkse wijze informatie aftroggelt.

Geheel los daarvan geldt dat, voorzover er sprake zou kunnen zijn van onrechtmatigheid, daarvoor in elk geval zou moeten vaststaan dat Maars, toen zij het materiaal voor de proefopstelling bestelde, al wist dat zij van de offerte geen gebruik zou maken. Dat is echter gesteld noch gebleken. De conclusie is dan ook dat niet kan worden geoordeeld dat Maars onrechtmatig heeft gehandeld.

7.5 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden;

in reconventie

7.6 Nu de beoordeling van deze vordering afhankelijk is van de in conventie te geven beslissing zal iedere beslissing worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

in conventie

laat Maars toe tot het bewijs van feiten en/of omstandigheden waaruit blijkt dat het op plaat P 92071 in de catalogus/prijslijst uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde bandrasterprofiel al voor 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot;

bepaalt dat, als Maars het bewijs door middel van getuigen wenst te leveren, getuigen zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank, Martinetsingel 2 in Zutphen door mr. B. P. M. Weusten, hierdoor tot rechter-commissaris benoemd, op een nader te bepalen datum;

verwijst de zaak naar de enquêterol van 21 november 1996 om partijen in de gelegenheid te stellen haar verhinderdata over de maanden januari en februari 1997 over te leggen, voor welk overleggen geen uitstel zal worden verleend, derhalve *ambtshalve peremptoir*;

houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie
houdt iedere beslissing aan. Enz.

b Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 9 juli 1998 (mrs. E.A.M. van der Kallen, B.T.M. Weusten en J.M. Rowel-van der Linde)

2 De verdere beoordeling van het geschil

2.1 Wat in voornoemd tussenvonnissen is overwogen wordt, voorzover hierna niet herhaald, overgenomen.

2.2 In voornoemd tussenvonnissen staat op bladzijde 11 onder 5.2 in de tweede alinea, vierde regel 'onwettig'. Dat had moeten zijn: 'onrechtmatig'.

In de laatste alinea op diezelfde bladzijde wordt ten onrechte verwezen naar het onder 4.2.2 vermelde. Dat had moeten zijn: het onder 4.2.3 vermelde.

in conventie

2.3 In dat tussenvonnissen is Maars toegelaten tot het bewijs van feiten en/of omstandigheden waaruit blijkt dat het op plaat P 92071 in de catalogus/prijslijst uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde bandrasterprofiel al voor 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel in het Benelux-gebied feitelijke bekendheid genoot.

2.4 de belanghebbende kring van handel

Maars heeft gesteld dat de door haar bij conclusie na enquête onder 2 genoemde ondernemingen de belanghebbende kring van handel in de Benelux vormen waar het gaat om het onderhavige bandrasterprofiel.

Nordprofiel heeft dat in zoverre bestreden dat de door de rechtbank gehoorde getuigen voornamelijk tot de producenten en leveranciers van bandrasterprofielen behoren en bij lange na niet representatief zijn voor de hier bedoelde belanghebbende kring van handel, omdat het de aannemers, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten zijn die veelal de beslissing nemen over de aankoop van een bepaald type bandrasterprofiel.

De rechtbank volgt haar daarin niet.

Producenten en leveranciers/installateurs tezamen vormen op het onderhavige terrein juist bij uitstek de beroepskring die zich met deze tak van handel bezighoudt en dus de belanghebbende kring van handel. Niet bestreden is door Nordprofiel dat de door Maars genoemde ondernemingen op het onderhavige terrein de bekendste/markt-bepalende zijn.

De door de rechtbank gehoorde getuigen Van den Nieuwenhuizen, Protzman, Van den Toorn, Meijer, Huisman, Menne en De Boer vervulden allen voor 9 april 1991 directiefuncties bij het merendeel van de hiervoor bedoelde ondernemingen en zijn dus in voldoende mate te beschouwen als representatief voor deze 'belanghebbende kring van handel'.

2.5 feitelijke bekendheid

De getuige Van den Nieuwenhuizen heeft in dit verband verklaard:

(...) In 1989 kreeg mijn bedrijf een aanvraag voor het verzorgen van de afbouw van de plafonds van het Nedlloyd-gebouw. Wij zagen in de catalogus van Suckow & Fischer een afbeelding van profielen, waaronder dit profiel. Wij wilden een wat breder bandrasterprofiel (240 mm breed) met twee groeffjes. (...) Wij waren een vaste klant van

Suckow & Fischer. (...) Suckow & Fischer is gespecialiseerd in het maken van speciale profielen voor de binnenafbouw. (...)

De getuige Protzman heeft in dit verband verklaard:

(...) Het product waarom het hier gaat wilde ik in die catalogus niet opnemen. Wel weet ik dat dit profiel op projectbasis aan verschillende plaatsingsbedrijven is voorgesteld. Dat was in de periode 1985 tot medio 1987. (...) Wel is het zo dat ik aan het bedrijf Nolte en ook aan S.R.A. (twee grotere plaatsingsbedrijven), die om een bepaalde oplossing vroegen, heb gemeld dat Suckow & Fischer dit product had, maar dat ik het zelf niet verkocht. (...) Dit bewuste profiel kende ik in 1985. Volgens mij had deze afbeelding daarvan uit die catalogus meer bekendheid. De heer Menne was een actief persoon die veel plaatsingsbedrijven bezocht.

De getuige Van den Toorn heeft in dit verband verklaard:

(...) Over de afbeelding waarover dit verhoor gaat kan ik u zeggen dat ik die ben tegengekomen in de brochure van Suckow & Fischer uit 1985 tijdens mijn inwerkperiode bij Maars in 1989. (...)

De getuige Meijer heeft in dit verband verklaard:

(...) De brochures van Suckow & Fischer zijn mij terdege bekend, al kan ik me niet elke afbeelding voor de geest halen. De afbeelding van het profiel met nummer P 92071 uit de brochure van Suckow & Fischer van 1985, die u mij zojuist heeft laten zien, kende ik. (...) Ik weet niet precies hoe vaak er een nieuwe catalogus van Suckow & Fischer verscheen. Wel weet ik dat we nu nog werken met die uit 1990/1991. De catalogus uit 1985 was bij Noltec aanwezig. Ik kan niet zeggen dat ik me destijds op die ene afbeelding heb gefixeerd, maar ik heb zeker, en met mij anderen, de afbeeldingen op pagina 143 gezien. De laatste 60 bladzijden van de catalogus bevatten namelijk de speciale profielen. Die catalogus was heel essentieel bij Noltec. Wij maken namelijk de moeilijkere plafonds en daarvoor was Suckow & Fischer een onmisbare partner. (...) Ik denk dat er in de catalogus van Suckow & Fischer enige honderden standaardprofielen en ongeveer 75 speciale profielen staan. Binnen onze organisatie was dat laatste zeker bekend. Binnen Noltec waren er 4 collega's die destijds, voor april 1991, deze catalogus uit 1985 ook regelmatig raadpleegden. (...)

De getuige Menne heeft in dit verband verklaard:

(...) Ik gebruikte de catalogus van Suckow & Fischer dagelijks in mijn contacten met de afnemers. U hebt mij zojuist een afbeelding laten zien van het bandrasterprofiel nr. P 92071 uit de catalogus van 1985. In die tijd kende ik die afbeelding. Dit bandrasterprofiel is speciaal door mij ontworpen en bemonsterd voor een project in Hongkong in 1982. Het is echter in de export niet gebruikt. In Hongkong vroeg men naar een bandrasterprofiel met een groef waarin een scheidingswand aangebracht kon worden. Wij hebben echter de opdracht uiteindelijk niet gekregen. Wij hebben de afbeelding steeds in de catalogus gehouden als een profiel dat wij konden maken. Het was een bijzonder profiel door de groef. Dat had niets te doen met de breedte of de plaats van de groef maar puur met het bestaan ervan. Suckow & Fischer heeft voor dit profiel niet geadverteerd. Wel is het zo dat we enige aanvragen hebben gekregen voor zo'n profiel die kwamen van de firma Bomatex, onze handelsvertegenwoordiger in Nederland van wie verschillende klanten erom hadden gevraagd. (...)

De catalogus uit 1985 is in een oplage van ten hoogste 3000 gemaakt. (...) Tussen 5 en 10% van de oplage (...) is naar mijn schatting in de Benelux terechtgekomen. Van de catalogus uit 1985 is ook een pocketversie verschenen. De oplage daarvan was zeker groter dan 3000. Ook hebben we op een Duitse bouwbeurs in Hannover uittreksels van de Sonderwand-profiel uitgedeeld. Daar kwamen ook klanten uit de Be-

nelux. Ik weet niet in welke hoeveelheden die uittreksels zijn uitgedeeld. De pocketversie bevatte dezelfde inhoud als de catalogus. Ik denk dat er daarvan eerder 100 dan 1000 naar Nederland zijn verzonden. Op de uittreksels kwamen de bladzijden 143 tot en met 152 voor. De pocketversie hebben wij aan de firma Bomatex gegeven ter verspreiding en ik ga er van uit dat dat is gebeurd. In België is onze catalogus gezonden aan enkele directe klanten, dat waren er 5 of 10. Mij schieten de namen van Beddeleem uit Gent en Jansen uit Meeuwen te binnen (...).

2.6 Uit de hiervoor weergegeven van belang zijnde passages uit de verklaringen van de getuigen blijkt dat de catalogus/prijslijst van Suckow & Fischer uit 1985 met daarin het op plaat P 92071 afgebeelde bandrasterprofiel binnen de belanghebbende kring van handel in de Benelux op ruime schaal is verspreid en bekend was voor 9 april 1991.

Dat wordt versterkt door de inhoud van de als productie 2 bij conclusie na enquête overgelegde brief van Suckow & Fischer.

Daaraan doet niet af dat het, zoals Nordprofil heeft betoogd, om een afbeelding uit een catalogus met zeer veel afbeeldingen ging. De bewuste afbeelding was een zogenaamd Sonderwalzprofiel en stond vermeld in een aparte afdeling 'Sonderwalzprofile', terwijl de representanten van de belanghebbende kring van handel op dit terrein, voor wie deze catalogus was bestemd, op dit terrein als deskundig moeten worden beschouwd en dus in staat uit verschillende afbeeldingen een specifieke te (her)kennen.

2.7 De conclusie uit het onder 2.4 en 2.6 overwogene is dat Maars is geslaagd in het haar opgedragen bewijs, dat het gedeponeerde model niet nieuw was, zodat Nordprofil door het depot geen uitsluitend recht heeft gekregen.

2.8 De vordering in conventie zal, mede gelet op het in voornoemd tussenvonnissen onder 7.2.1, 7.2.2, 7.3 en 7.4 overwogene, dan ook worden afgewezen.

2.9 Als in het ongelijk gestelde partij zal Nordprofil worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Maars gevallen.

in reconventie

2.10 Het door Maars gevorderde verbod betreft zowel het doen van mededelingen over gestelde inbreuk op exclusieve rechten van Maars als het zich anderszins op negatieve wijze uitlaten.

Ingevolge het in artikel 3:296 BW bepaalde zal de vordering, gelet ook op HR 15 december 1995, NJ 1996, 509, op dit onderdeel worden toegewezen.

De hoogte van de gevorderde dwangsom is, in verhouding tot de na te komen verplichting, bovenmatig en zal, mede om die reden worden gematigd en gemaximeerd als hierna zal worden vermeld.

2.11 Gelet op het onder 2.8 overwogene en op de overeenstemming in hoofdzaak, als weergegeven onder 7.2.3 in voornoemd tussenvonnissen, zal de vordering worden toegewezen, met dien verstande dat de datum van het depot 9 april 1991 is en dat uit het bepaalde in artikel 9 van het Benelux Verdrag inzake tekeningen of modellen voortvloeit dat een uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring niet mogelijk is.

2.12 Nordprofil zal, als grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Maars gevallen.

De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,
in conventie

wijst de vordering af;

veroordeelt Nordprofil in de proceskosten, aan de zijde van Maars gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op f 4.707,- aan verschotten en op f 4.300,- aan procureurssalaris.
verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in reconventie

verbiedt Nordprofil na de betekening van dit vonnis aan (potentiële) afnemers van Maars cs mede te delen of te suggereren dat het Maars plafondopvangsysteem en/of het Maars bandrasterprofiel met groef inbreuk maakt op (exclusieve) rechten van Nordprofil, dan wel zich anderszins op negatieve wijze uit te laten over Maars plafondopvangsystemen of onderdelen daarvan, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van f 10.000,- (...) per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld, met een maximum van f 200.000,-;

bepaalt dat Nordprofil aan haar modeldepot met internationaal depotnummer DM/019328 van 9 april 1991 geen uitsluitend recht kan ontleen;

verklaart het modeldepot met internationaal depotnummer DM/019328 van 9 april 1991 nietig en gelast de doorhaling daarvan.

veroordeelt Nordprofil in de proceskosten, aan de zijde van Maars gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op f 2.150,- aan procureurssalaris;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Gelet op de brief met bijlage van mr. Gaaf van 9 juni 1998 waarin deze aangeeft dat er in het op 7 mei 1998 in deze zaak uitgesproken vonnis sprake is van twee fouten; gelet op de schriftelijke reactie van mr. Hoorneman van 1 juli 1998;

concludeert dat er in dit vonnis sprake is van een kennelijke verschriving, die moet worden verbeterd;

Beslissing

Bepaalt dat op bladzijde 5 onder 2.10 in de derde regel in plaats van 'Maars' moet worden gelezen 'Nordprofil' en dat op bladzijde 6 onder *in reconventie* aan het eind van de eerste alinea in plaats van 'f 200.000,-' moet worden gelezen 'f 200.000,-'. Enz.

c Gerechtshof te Arnhem, 2 november 1999 (mrs. L.R. van der Weij, N. van Raalte en A.M.C. Groen)

3 De feiten

In appèl is geen bezwaar gemaakt tegen de weergave van de vaststaande feiten, opgenomen in de punten 2.1 tot en met 2.3 van het vonnis van 14 november 1996. Het hof zal daarom van die feiten uitgaan. Hieraan kan worden toegevoegd dat Maars later van eigen, gelijksoortige, bandrasterprofielen gebruik is gaan maken.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 In hoger beroep is in conventie (alleen nog) aan de orde of de door Nordprofil bij inleidende dagvaarding onder I tot en met V geformuleerde vorderingen al dan niet – krachtens het bepaalde in art. 14, leden 1 en 2, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) – toewijsbaar zijn op de grond dat Nordprofil houder is van het uitsluitende recht op het model van het door haar gefabriceerde NEXUS bandrasterprofiel. Nordprofil beroept zich daartoe op het door haar op 9 april 1991 onder depotnummer DM/019328 verrichte internationaal depot van het bewuste model, waarvoor als gebruiksfunctie is opgegeven: 'Ceiling support system'.

4.2 In haar tussenvonnis heeft de rechtbank – onder 7.2.1 respectievelijk 7.2.2 – vooropgesteld dat de kenmerkende eigenschappen van genoemd bandrasterprofiel in voldoende mate uit de drie tekeningen van voormeld modeldepot blijken alsook dat het bandrasterprofiel niet van de bescherming uit hoofde van de BTMW is uitgesloten omdat het hier slechts zou gaan om datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Vervolgens heeft de rechtbank Maars bij dat vonnis toegelaten tot het bewijs van haar verweer dat het model niet nieuw was.

4.3 De eerste grief van Nordprofil in het principaal appèl richt zich tegen het in het eindvonnis neergelegde oordeel van de rechtbank dat Maars is geslaagd in het leveren van voormeld bewijs. Aangezien behandeling van deze grief achterwege kan blijven indien – zoals Maars met haar grieven in het (voorwaardelijk) incidenteel appèl aanvoert – één van de twee genoemde voorafgaande beslissingen uit het tussenvonnis geen stand zou houden, zal het hof eerst deze beslissingen behandelen.

4.4 Ter bestrijding van eerstbedoelde beslissing heeft Maars slechts verwezen naar haar stellingen in eerste aanleg (namelijk de paragrafen 7 tot en met 16 van de pleitnotities van haar advocate voor de zitting van de rechtbank van 8 augustus 1996). Daar wordt betoogd dat de drie kenmerkende eigenschappen welke het model in de visie van Nordprofil bezit – te weten: de *rechthoekige middengroef* van een specifieke *afmeting* die zich in een *bepaalde verhouding* ten opzichte van de zijwanden in het midden van het bandrasterprofiel bevindt – niet met voldoende duidelijkheid uit de gedeponeerde afbeeldingen kunnen worden gekend. Volgens Maars zou in het bijzonder uit het depot niet blijken van de specifieke afmetingen van het bandrasterprofiel en de middengroef (en dus, zoals het hof begrijpt, evenmin van de onderlinge verhouding hiertussen).

4.5 Dit betoog is niet juist. De maten – middengroef van 20 mm en bandrasterprofiel van 100 mm – en de verhouding van de middengroef ten opzichte van de bodem en de zijwanden zijn exact neergelegd – en gemakkelijk waar te nemen – in tekening 1.3 van het depotcertificaat, dat het voor-aanzicht van het bandrasterprofiel geeft en dit aldus in zijn meest elementaire vorm afbeeldt; dezelfde eigenschappen zijn terug te vinden in de tekeningen 1.1 en 1.2, welke een bovenaanzicht respectievelijk een zijaanzicht bevatten (behalve dat de precieze maatvoering bij die perspectieven niet kan worden weergegeven).

Daarmee heeft Nordprofil genoegzaam aangegeven om welke vormgeving met welke kenmerkende eigenschappen het haar te doen is en voor welke uiterlijke verschijningsvorm zij dientengevolge blijkens het depot bescherming

verlangt.

Niet relevant is dus of Nordprofil in de praktijk ook andere formaten hanteert, en evenmin of Maars – niet zijnde de deposant – het belangrijkste kenmerk ziet in de door Nordprofil gebezigde bies welke in de groef wordt geklikt en dient om deze af te sluiten zodat lelijke gaten en eventuele beschadigingen aan het oog worden onttrokken.

4.6 Voor haar tegenspraak tegen de tweede in het incidenteel appèl gewraakte beslissing heeft Maars eveneens volstaan met een verwijzing naar haar desbetreffende verweer in eerste aanleg (kennelijk de paragrafen 20 tot en met 27 van voormelde pleitnotities). Hier stelt zij dat onder meer de middengroef voor het verkrijgen van een technisch effect noodzakelijk is omdat daarin de inlegbies kan worden bevestigd, terwijl haars inziens ook de vormgeving van deze groef (in hoogte en breedte) louter door omstandigheden van technische aard is ingegeven.

4.7 Hiermee is echter niet aangetoond dat, ook als er van wordt uitgegaan dat de middengroef uitsluitend of voornamelijk een technisch effect beoogt, voor het bereiken van dit technisch effect van het bandrasterprofiel de afmetingen en de vorm van de groef persé die moeten zijn welke Nordprofil hieraan heeft gegeven. De door Nordprofil bij conclusie van eis in eerste aanleg overgelegde productie 5 (betreffende de Trackline van Chicago Metallic) toont bijvoorbeeld een bandrasterprofiel waarbij gebruik is gemaakt van een veel bredere middengroef. De constatering van de rechtbank dat andere oplossingen voor het wegwerken van de gaten en beschadigingen denkbaar zijn, wordt trouwens in hoger beroep niet gemotiveerd aangevochten.

4.8 De beide grieven van Maars in het voorwaardelijk incidenteel appèl falen dus. Dit betekent dat thans, naar aanleiding van de eerste grief van Nordprofil in het principaal appèl, moet worden nagegaan of Maars al dan niet het bewijs heeft geleverd dat het model niet nieuw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 1 sub a BTMW.

4.9 Het gaat daarbij uitsluitend om het bandrasterprofiel, afgebeeld op de door Maars overgelegde plaat P 92071 van de catalogus/prijslijst uit 1985 van Suckow & Fischer GmbH te Biebesheim a. Rhein, waarvan de rechtbank in het tussenvonnis onbestreden heeft vastgesteld dat dit zodanig overeenstemt met het bandrasterprofiel waarop het depot van Nordprofil van 9 april 1991 betrekking heeft, dat dit laatste niet als nieuw kan worden aangemerkt indien eerstgenoemd bandrasterprofiel reeds vóór die datum in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot.

4.10 Nordprofil voert aan dat Maars, toegelaten tot het bewijs dat het in genoemde catalogus/prijslijst van Suckow & Fischer afgebeelde bandrasterprofiel al vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot, dit bewijs niet heeft geleverd onder meer omdat Maars alléén getuigen heeft doen horen die de 'aanbodzijde' van de markt in bandraster-systemen en -profielen vertegenwoordigen.

4.11 Zulks is in de visie van Nordprofil niet voldoende daar de belanghebbende kring van nijverheid of handel bij bandrasterprofielen haars inziens niet louter bestaat uit producenten en leveranciers/installateurs hiervan maar evengoed uit afnemers – met name: bouwbedrijven, hoofdaannemers en architecten – in de betrokken bouwsector (die van

kantoor- en bedrijfspanden). Nordprofil wijst erop dat deze afnemers actief betrokken zijn bij toepassing van producten als de onderhavige, hetgeen daarin tot uitdrukking komt dat zij het zijn die in de bouwbestekken voorschrijven welke producten en materialen ter zake van plafondophangsystemen en toebehoren moeten worden aangebracht en die aldus, in wisselwerking met de aanbieders, mede de markt bepalen. Wil men vaststellen of het band rasterprofiel zoals dit voorkomt in genoemde catalogus/prijslijst van Suckow & Fischer, vóór 9 april 1991 feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring genoot, dan zal men dus volgens Nordprofil óók te rade moeten gaan bij degenen die zich aan de 'vraagzijde' met plafondophangsystemen en bandrasterprofielen bezig houden omdat zij een representatieve en relevante geleiding van de belanghebbende kring uitmaken.

4.12 Deze zienswijze van Nordprofil acht het hof juist. In het bijzonder de niet-weersproken omstandigheden dat vorenbedoelde afnemers zich daadwerkelijk verdiepen in en bemoeien met het antwoord op de vraag welke systemen en profielen als de onderwerpelijke geschikt zijn voor de in hun opdracht dan wel volgens hun ontwerp te bouwen kantoor- en bedrijfspanden, en dat zij dusdoende door hun vraag de markt mede bepalen, maken dat in elk geval bij het model waarvan te dezen de bescherming wordt ingeroepen, de belanghebbende kring van nijverheid of handel in de zin van art. 4 onder 1 sub a BTMW ook de genoemde afnemers omvat. Dus zal, wil men het onder 4.10 omschreven bewijs geleverd achten, nodig zijn dat het in genoemde catalogus/prijslijst afgebeelde profiel ook aan die zijde vóór 9 april 1991 bekend was. Aangezien Maars geen getuigen heeft voorgebracht die uit dat segment van de markt afkomstig zijn, heeft zij dat bewijs niet geleverd.

4.13 Het door Maars bijgebrachte bewijs is ook om andere redenen niet genoegzaam.

4.14 In de eerste plaats brengt de omstandigheid dat een aantal van de gehoorde getuigen heeft verklaard dat zij de afbeelding in de catalogus/prijslijst van Suckow & Fischer eerder kenden, op zichzelf niet mee dat daarom al sprake is van een model dat reeds vóór het depot van 9 april 1991, zelfs binnen de branche van de aanbieders, 'feitelijk bekendheid heeft genoten' in de zin van art. 4 onder 1 sub a BTMW. Hierbij is van belang dat blijkens de verklaring van de destijds aan Suckow & Fischer verbonden getuige Menne voor het bewuste bandrasterprofiel nooit een bestelling uit de Benelux is gekomen terwijl het trouwens evenmin voor de Duitse of een andere markt is geproduceerd. Het is al met al gebleven bij een – niet zeer opvallend – plaatje dat één van 526 schematische tekeningen in een catalogus van 156 pagina's uitmaakt. Dat het product hiermee nog niet een ook maar enigszins algemene bekendheid in de betrokken kring heeft verkregen – d.w.z.: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen -, blijkt mede hieruit dat, toen de getuige De Boer van Abitec, die de afbeelding niet kende, in 1988 of 1989 bij Suckow & Fischer een speciale aanvraag voor een soortgelijk bandrasterprofiel deed, de laatste niet naar dat product uit haar eigen collectie heeft verwezen. Maars heeft voor haar opvatting dat bedoelde afbeelding al genoeg zou zijn, een beroep gedaan op de arresten van de gerechtshoven te Amsterdam van 19 april 1990, *BIE* 1991/5, en te 's-Hertogenbosch van 30 oktober 1996, *BIE* 1997/4,

maar uit die arresten volgt veeleer het tegendeel van wat zij wil betogen.

4.15 In de tweede plaats voert Nordprofil terecht aan dat op de blote mededeling van de vier getuigen uit het segment van de aanbieders die zeggen de bewuste afbeelding uit de catalogus/prijslijst van Suckow & Fischer wél vóór 9 april 1991 te hebben gekend, geen staat kan worden gemaakt omdat zij hetzij in het geheel niet aangeven waaruit van die wetenschap blijkt (Van den Toorn), hetzij ter staving daarvan refereren aan een project waar een volstrekt ander profiel – met twee groeven en een veel bredere profielmaat – is toegepast (Van den Nieuwenhuizen en Protzman: het Nedlloyd-gebouw) dan wel aan een project waar nu juist het bandrasterprofiel van Nordprofil is aangebracht (Meijer: het Intergraaf-gebouw). Dat maakt hun verklaringen omtrent het bestaan van bedoelde wetenschap onvoldoende geloofwaardig.

4.16 Maars, aan wie het is om het bewijs van meergenoemde feitelijke bekendheid te leveren, heeft niet specifiek aangeboden het nog onvolkomen bewijs door middel van nieuw bij te brengen bewijsmiddelen te vervolmaken (hoewel dit, in het licht van het betoog van Nordprofil dat het bijgebrachte bewijs onvoldoende was, op haar weg lag); Maars heeft zich integendeel, blijkens punt 16 van de pleitnotities van haar advocate in appèl, op het standpunt gesteld te hebben aangetoond wat zij moest bewijzen en slechts voor het – zich thans niet voordoende – geval dat Nordprofil tot bewijs zou worden toegelaten, de wens uitgesproken in de gelegenheid te worden gesteld tegenbewijs te leveren.

4.17 Een en ander betekent dat de eerste grief van Nordprofil in het principaal appèl slaagt. Onder vernietiging van het eindvonnis zal in conventie haar vordering I alsnog in de hierna te formuleren vorm worden toegewezen, evenals haar vorderingen IIa tot en met IIe en haar vordering V, de laatste omdat op zichzelf genoegzaam aannemelijk is dat het inbreukmakend handelen van Maars schade aan Nordprofil kan hebben berokkend. Bij toewijzing van haar vorderingen II, III en IV heeft Nordprofil daarnaast onvoldoende belang.

4.18 Uit het voorgaande vloeit tevens voort dat, zoals Nordprofil met haar tweede grief in het principaal appèl beoogt, de eis van Maars in reconventie alsnog geheel dient te worden afgewezen en het eindvonnis dus ook in zoverre geen stand kan houden.

4.19 Aangezien Maars in alle gevallen in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de desbetreffende proceskosten worden verwezen.

5 De beslissing in hoger beroep

Het hof, rechtdoende:

5.1 *bekrachtigt* het tussen partijen gewezen tussenvonnis van de rechtbank te Zutphen van 14 november 1996;

5.2 *vernietigt* zowel in conventie als in reconventie het tussen partijen gewezen eindvonnis van die rechtbank van 7 mei 1998, en opnieuw rechtdoende;

5.3 *veroordeelt* Maars in conventie om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest elke vervaardiging, elk gebruik of elke vorm van exploitatie in de zin van art. 14 lid 1 BTMW van het hierboven onder 4.1 bedoelde NEXUS bandrasterprofiel van Nordprofil of van enig hierop gelijk-

kend profiel dat inbreuk maakt op het desbetreffende modelrecht van Nordprofil, te staken en gestaakt te houden;

5.4 *veroordeelt* Maars in conventie voorts om binnen veertien dagen na die betekening aan Nordprofil schriftelijk opgave te doen van:

a naam, adres, telefoon- en faxnummer van degene(n) bij wie Maars het inbreukmakende bandrasterprofiel heeft laten produceren;

b de exacte hoeveelheid (uitgedrukt in M-1) van de inbreukmakende bandrasterprofielen en bijbehorende elementen die Maars heeft laten produceren, ingekocht en/of besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren;

c namen en adressen van al die opdrachtgevers en/of andere afnemers (uitgesplitst per bouwproject) aan wie Maars de inbreukmakende bandrasterprofielen heeft aangeboden, geleverd of verkocht of van wie zij een bestelling heeft genoteerd;

d de exacte hoeveelheid inbreukmakende bandrasterprofielen (per M-1) die door Maars aan ieder van de hierboven onder c bedoelde opdrachtgevers en/of andere afnemers (uitgesplitst per bouwproject) is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes;

e de exacte hoeveelheid van de inbreukmakende bandrasterprofielen die Maars op het tijdstip van het ten deze te wijzen vonnis zelf of door middel van derden in voorraad heeft.

5.5 *veroordeelt* Maars in conventie om aan Nordprofil een dwangsom te betalen van f 10.000,- voor iedere overtreding van de onder 5.3 uitgesproken veroordeling respectievelijk voor iedere dag dat zij met het verstrekken van enige van de onder 5.4 genoemde gegevens in gebreke mocht blijven, zulks met een maximum (in totaal) van f 1.000.000,-;

5.6 *veroordeelt* Maars in conventie om aan Nordprofil de volledige schade, door Nordprofil geleden ten gevolge van de inbreuk door Maars op haar modelrecht en bestaande uit onder meer winstderving, aantasting van goede naam en kosten van buitengerechtigde rechtshulp, te vergoeden, deze schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente sedert het moment waarop de inbreuken door Maars zijn gepleegd, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen rente indien en voor zover deze over een geheel jaar verschuldigd is;

5.7 *wijst af* hetgeen in conventie door Nordprofil meer of anders is gevorderd;

5.8 *wijst* in reconventie de vorderingen van Maars geheel af;

5.9 *veroordeelt* Maars hoofdelijk in de kosten van deze procedure in eerste aanleg, welke kosten tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nordprofil worden bepaald op f 574,15 voor verschotten en f 3.870,- voor salaris in conventie en f 1.935,- voor salaris in reconventie;

5.10 *veroordeelt* Maars hoofdelijk in de kosten van de procedure in hoger beroep, welke kosten tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nordprofil worden bepaald op f 538,- voor verschotten en f 5.100,- voor salaris in het principaal appèl en op f 2.550,- voor salaris in het incidenteel appèl;

5.11 *verklaart* alle voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

d Cassatiemiddel

Schending van het recht, en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming tot nietigheid leidt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans omwille van de beknoptheid wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan, en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

1 De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid als 'Maars c.s.' en 'Nordprofil' resp.

2 Het bestreden arrest is onvoldoende gemotiveerd omdat daarin geen begrijpelijke weerlegging voorkomt van (een van) de argumenten die namens Maars c.s. waren aangevoerd en die voldoende duidelijk gesubstantieerd en onderbouwd waren aangevoerd ten betoge dat het modeldepot van Nordprofil nietig is omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken (art. 4, aanhef en sub 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)). Maars c.s. hadden dit betoog mede onderbouwd met de stelling dat het profiel waarvoor Nordprofil voor deze zaak bescherming inroept in het depot slechts is afgebeeld als een onderdeel van een uit meerdere elementen samengesteld geheel van voorzieningen, waarbij niet (voldoende) kenbaar wordt gemaakt voor welke aspecten van het afgebeelde geheel (of van de verschillende afgebeelde samenstellingen) bescherming wordt ingeroepen. Zie voor dit betoog alinea 31 van de conclusie van antwoord in eerste aanleg en alinea's 10-13 van de pleitnota namens Maars c.s. in de eerste aanleg, alles in appèl geïnsereerd bij memorie van antwoord/voorwaardelijk incidenteel appèl, alinea 22 (grief 1 in incidenteel appèl). Daarnaast hadden Maars c.s. erop gewezen dat het depot de specifieke afmetingen en volledige verhoudingen van het afgebeelde model niet, of niet voldoende kenbaar maakte. Dit tweede argument is door het Hof in rov. 4-5 besproken (en verworpen). Het als eerste genoemde, en alleszins relevante en voldoende toegelichte argument, is echter niet in de motivering van het bestreden arrest betrokken. Daardoor kan dat arrest niet als voldoende gemotiveerd gelden.

3 De rovv. 4.9 4.15 van het bestreden arrest geven blijk van onjuiste rechtsopvatting en/of een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang.

3.1 Voor de beoordeling van dit gegeven mag in cassatie, minstgenomen veronderstellenderwijs, van de volgende feiten worden uitgegaan:

a Een gebruiksvoorwerp met een uiterlijk dat slechts ondergeschikte verschillen vertoont met het model dat volgens Nordprofil ingevolge het te haren gunste verrichte modeldepot beschermd zou zijn, is afgebeeld in een catalogus van de Duitse leverancier Suckow & Fischer uit het jaar 1985 (en blijkens de hieronder in middelonderdeel 3.2.2.3 aan te duiden gegevens, ook in een andere publicatie, van deze leverancier en diens catalogus voor 1986).

b Van de catalogus van Suckow & Fischer van 1985 en van een kleinere uitgave daarvan waarin dezelfde afbeelding voorkwam, zijn in de Benelux grote aantallen verspreid. In het (eind) vonnis van de Rechtbank in eerste aanleg, rov. 2.6, wordt vastgesteld dat de betreffende catalogus op ruime schaal, binnen de belanghebbende kring van handel in de Benelux is verspreid en bekend was, vóór de datum van het modeldepot van Nordprofil. Deze vaststelling van de Rechtbank is in appèl niet bestreden.

3.2.1.1 Wanneer het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp (of een uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont) in de Benelux in de vorm van een afbeelding in een catalogus van een leverancier die binnen de belanghebbende kring van handel op ruime schaal is verspreid en bekend was, is openbaar gemaakt, moet vanaf dan worden aangenomen dat dat uiterlijk in de belanghebbende kring van handel in de Benelux bekendheid geniet op de voet als bedoeld in art. 4, aanhef en sub 1a BTMW.

3.2.1.2 Daartoe is in het algemeen niet méér nodig. Het is met name niet nodig dat (wordt vastgesteld dat) personen uit de belanghebbende kring van handel in de Benelux ook (op meer dan verwaarloosbare schaal) van de betreffende afbeelding kennis hebben genomen en/of die afbeelding hebben opgemerkt en/of van de betreffende afbeelding of van het daarbij afgebeelde uiterlijk enige herinnering bewaren.

3.2.1.3 's Hofs hier bestreden overwegingen berusten kennelijk, zowel ten aanzien van de onder 3.2.1.1 verdedigde regel als ook ten aanzien van de onder 3.2.1.2 verdedigde nadere uitwerking daarvan, op een andere rechtsopvatting, en dus op een onjuiste rechtsopvatting.

3.2.2.1 Althans gelden de in middelonderdeel 3.2.1(sub 1-3) verdedigde regels, of gelden althans een aantal van die regels, als uitgangspunt, en moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden die aan het aannemen van bekendheid van het betreffende uiterlijk in de weg staan, wil de rechter, met juiste toepassing van het geldende recht, van de hier bedoelde regels kunnen afwijken.

Dergelijke bijzondere omstandigheden waren in deze zaak niet gesteld, en zijn (ook) door het Hof niet vastgesteld.

3.2.2.2 Als bijzondere omstandigheden zoals in middelonderdeel 3.2.2.1 hiérvóór bedoeld, kunnen met name niet gelden de omstandigheden die het Hof in rov. 4.14 aanhaalt, namelijk: dat voortbrengselen overeenkomstig de betreffende afbeelding nooit vanuit de Benelux zijn besteld en evenmin voor de Duitse of enige andere markt zijn geproduceerd; of dat het slechts één niet zeer opvallend plaatje betreft, dat een van de 526 schematische tekeningen uitmaakt in een catalogus van 156 pagina's, of dat de betreffende leverancier bij een aanvraag in 1988/1989 voor een soortgelijk product niet naar het product uit de eigen collectie heeft verwezen.

Deze en dergelijke omstandigheden kunnen er niet aan afdoen dat de verspreiding op ruime schaal en binnen de belanghebbende kring van handel binnen de Benelux van een catalogus waarin het uiterlijk van het betreffende gebruiksvoorwerp daadwerkelijk is afgebeeld, bekendheid van dat uiterlijk teweeg brengt binnen die kring, op de voet als bedoeld in art. 4.1a BTMW. Bekendheid moet namelijk niet slechts worden aangenomen wanneer het betreffende uiterlijk daadwerkelijk bij personen uit de betreffende kring in het bewustzijn leeft (danwel zoals het Hof het in rov. 4.14 heeft uitgedrukt: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen), maar in elk geval ook dan, wanneer het betreffende uiterlijk door een voor de belanghebbende kringen van handel bestemde publicatie op zodanige schaal is openbaargemaakt, dat betrokkenen uit die kring daar op een navenant ruime schaal van kennis hebben kunnen nemen; waarbij onverschillig is in hoeverre de betrokkenen dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Hier geldt opnieuw dat de uit de hier bestreden overwegingen blijkende rechtsopvatting klaarblijkelijk een andere, en dus een onjuiste is.

3.2.2.3 Het hier bestreden oordeel van het Hof is ook daarom rechtens onjuist of althans onvoldoende begrijpelijk, omdat ten processe onweersproken – en in elk geval niet deugdelijk weersproken – was aangevoerd, niet alleen dat de 156 pagina's tellende catalogus van Suckow & Fischer van 1985 op ruime schaal in belanghebbende kringen van handel in de Benelux was verspreid, maar ook dat een 'pocketeditie' van dezelfde catalogus met inbegrip van de relevante afbeeldingen, eveneens op aanzienlijke schaal in de Benelux is verspreid, terwijl verder te berde was gebracht dat ook de catalogus van Suckow & Fischer van 1986 dezelfde afbeelding inhield (dit is ter terechtzitting van de Rechtbank in eerste aanleg van 22 april 1997 aan de hand van een exemplaar van deze catalogus vastgesteld door de destijds gehoorde getuige Geel). Over de hier aangeduide gegevens heeft het Hof zich niet uitgelaten, zodat in cassatie veronderstellenderwijs van de juistheid daarvan mag worden uitgegaan. Dit zo zijnde, is onvoldoende begrijpelijk dat het Hof bij de beoordeling van de bekendheid van het betreffende uiterlijk in belanghebbende kringen van handel in de Benelux alleen de (mate van verspreiding en toegankelijkheid van de) 'eigenlijke' catalogus van Suckow & Fischer van 1985 in zijn oordeel heeft betrokken, en geen rekening heeft gehouden met de ruimschalige verspreiding van de betreffende afbeelding in andere edities van catalogi van Suckow & Fischer; en moet het oordeel van het Hof dus in zoverre als onvoldoende gemotiveerd gelden.

3.3 Het ligt het meest in de rede om 's Hofs hier bestreden overwegingen zo te begrijpen dat het Hof het voor het bestaan van 'bekendheid' als bedoeld in art. 4.1a BTMW noodzakelijk heeft geoordeeld dat relevante aantallen personen, binnen de belanghebbende kring in de Benelux, daadwerkelijk van het betreffende uiterlijk kennis hebben genomen, of zelfs dat van die personen een relevant aantal een herinnering aan het betreffende uiterlijk (gedurende enige tijd) heeft bewaard. Zoals in de voorafgaande onderdelen van dit cassatiemiddel verdedigd, gaat dit onderdeel uit van aanmerkelijk zwaardere eisen voor het aannemen van de hier bedoelde bekendheid, dan strookt met art. 4.1a BTMW. Voor zover 's Hofs hier bestreden oordeel op enige andere rechtsopvatting mocht berusten, geldt intussen dat uit de overwegingen van het Hof niet valt op te maken welke rechtsopvatting dat geweest kan zijn, en geldt dus dat 's Hofs overwegingen daarover een zodanige mate van onduidelijkheid laten bestaan dat het niet mogelijk is om in cassatie te toetsen of de hier veronderstelde rechtsopvatting een rechtens juiste is; waardoor het bestreden arrest niet aan de wettelijke motiveringseisen beantwoordt.

3.4.1 Daarnaast geldt nog, dat rechtsoverweging 4.12 van het bestreden arrest van een onjuiste rechtsopvatting blijkt geeft. Bekendheid in belanghebbende kringen als bedoeld in art. 4.1a BTMW is reeds aanwezig wanneer van het betreffende uiterlijk kennis is gegeven – bijvoorbeeld in de vorm van een publicatie – aan een meer dan verwaarloosbaar aantal personen uit de betreffende kring; waarbij onverschillig is of die personen betrokken zijn bij ondernemingen uit wat het Hof heeft aangeduid als de 'aanbodzijde

van de markt of bij ondernemingen uit wat het Hof heeft aangeduid als de 'vraagzijde' van die markt, of beide; en althans is er bekendheid in de hier bedoelde zin, wanneer het betreffende uiterlijk is openbaargemaakt in een publicatie die op ruime schaal binnen belanghebbende kringen is verspreid en bekend is, waarbij het wederom niet vereist is dat (blijkt dat) de verspreiding zowel onder betrokkenen aan de 'vraagzijde' als onder betrokkenen aan de 'aanbodzijde' van de markt heeft plaatsgehad, maar daarentegen geldt dat het voldoende is wanneer (blijkt dat) de verspreiding van de betreffende publicatie en de bekendheid van die publicatie méér dan slechts een beperkt aantal van de betrokkenen binnen de belanghebbende kring heeft bereikt; of althans: dat die verspreiding en bekendheid' zich op ruime schaal hebben voorgedaan; (terwijl daarbij niet vereist is dat ook de afbeelding van het in geding zijnde model uit de betreffende publicatie zelf, 'bekendheid' heeft verkregen doordat die in enig opzicht de aandacht van personen uit belanghebbende kring heeft getrokken).

3.4.2.1 Aannemelijk is dat de overwegingen van het Hof blijkend uit rov. 4.13-4.15 van het bestreden arrest, berusten op de onjuiste rechtsopvatting die ook in de rov. 4.12 en 4.14 tot uiting komt en dat – dus of althans – moet worden aangenomen dat het Hof in de rov. 4.13-4.15 tot uitdrukking heeft gebracht, dat het niet bewezen achtte dat het uiterlijk van het gebruiksvoorwerp zoals blijkend uit de afbeelding in de catalogus (in verschillende oplagen en uitvoeringen daarvan) van Suckow & Fischer, daadwerkelijk ter kennis van en/of onder de aandacht van personen uit belanghebbende kringen in de Benelux was gekomen, en/of dat die afbeelding dergelijke personen, (op relevante schaal) was opgevallen, en/of dat die afbeelding in het geheugen van zulke personen was blijven hangen.

Voorzover moeten worden aangenomen dat de rov. 4.13-4.15 niet zo mogen worden begrepen als even hiervóór verondersteld, geldt ook hier dat die rov. onvoldoende inzicht geven in de gedachtegang waardoor het Hof zich dan wél heeft laten leiden. Daardoor geldt enerzijds dat de betreffende feitelijke vaststellingen van het Hof onvoldoende duidelijk zijn om te kunnen beoordelen of daarop het recht juist is toegepast, en geldt anderzijds dat ook de rechtsopvatting waarvan het Hof is uitgegaan onvoldoende uit de hier besproken overwegingen kenbaar is om toetsing in cassatie mogelijk te maken. (Ook) daarom moet het bestreden arrest als onvoldoende gemotiveerd gelden.

3.4.2.2 Voorzover de in de eerdere middelonderdelen bedoelde overwegingen van het Hof zo zouden moeten worden begrepen, dat het Hof mede als niet bewezen heeft aangemerkt dat de catalogi (in verschillende versies) van Suckow & Fischer waarin de relevante afbeelding voorkwam, op ruime schaal in belanghebbende kringen van handel in de Benelux waren verspreid en (daar) bekend waren, zou dit oordeel blijk geven van een nadere onjuiste toepassing van geldende rechtsregels, omdat er tegen de vaststelling van de hier bedoelde feiten in het eindvonnis van de Rechtbank in eerste aanleg, in appèl geen grief was aangevoerd (en die feiten trouwens ook in de eerste aanleg niet waren weersproken, maar daarentegen in de conclusie na enquête van Nordprofil van 25 september 1997 in alinea's 3-6 effectief waren erkend). Bij die stand van zaken zou 's Hofs oordeel, als dat zo zou moeten worden begrepen als eerder in dit middelonderdeel verondersteld, strijdig zijn

met de procesrechtelijke regels voor het geding in appèl, en tevens met de regel dat de rechter niet ambtshalve feiten in zijn oordeel mag betrekken die niet op de stellingen van de procespartijen kunnen worden gebaseerd en/of die onverenigbaar zijn met onbetwist ten processe vaststaande feiten; terwijl voorts in de hier veronderstelde lezing van het bestreden arrest sprake zou zijn van een gedachtegang die in het licht van de stellingen van partijen en van de beslissing van de Rechtbank, onbegrijpelijk is.

4 In de procedure in de eerste aanleg hadden Maars c.s. met een alleszins voldoende onderbouwd betoog doen stellen, dat de producten waartegen de vorderingen van Nordprofil zich richtten méér dan ondergeschikte verschillen vertoonden met het model, zoals dat volgens Nordprofil krachtens het litigieuze modeldepot beschermd zou zijn.

Dat betoog was vooral uitgewerkt in de conclusie van antwoord in eerste aanleg, alinea's 21 e.v. en 33 e.v. en in de pleitnota namens Maars c.s. in de eerste aanleg, alinea 33 v. De Rechtbank heeft over dit aspect van de zaak geen oordeel uitgesproken, maar kwam op andere gronden (namelijk: omdat de Rechtbank het modeldepot van Nordprofil wegens niet-nieuwheid nietig bevond) tot afwijzing van het door Nordprofil gevorderde.

In appèl heeft Nordprofil dit oordeel van de Rechtbank bestreden; en heeft het Hof deze bezwaren van Nordprofil tegen het oordeel van de Rechtbank gegrond geoordeeld. Daardoor kwam het Hof te staan voor de verplichting om opnieuw te beoordelen of de stellingen van Nordprofil de daarmee verbonden vorderingen konden dragen, mede in aanmerking genomen de stellingen en verweren van de kant van Maars c.s., waaronder ook stellingen en verweren die in eerste aanleg waren aangevoerd, maar die daar niet waren beoordeeld omdat daartoe vanwege het oordeel waartoe de Rechtbank gekomen was, geen aanleiding bestond. Uit het bestreden arrest blijkt dat het Hof deze verplichting – die voortvloeit uit het leerstuk dat wel wordt aangeduid als 'de devolutieve werking van het appèl' – heeft verzaakt. Het Hof heeft immers niet beoordeeld of met recht kon gelden dat de door Maars c.s. in het verkeer gebrachte producten, zoals Maars c.s. had aangevoerd, meer dan ondergeschikte uiterlijke verschillen vertoonden met het volgens Nordprofil krachtens haar modeldepot beschermde model.

(Ook) daarom geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtstoepassing, en tevens van een motiveringsgebrek, nu aan een alleszins relevant en voldoende onderbouwd verweer van Maars c.s. voorbij is gegaan, zonder dat blijkt dat het Hof dat in zijn oordeel heeft betrokken.

e Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 5 oktober 2001

In deze BTMW-zaak is aangevoerd dat aan een bepaald modeldepot geen uitsluitend recht kan worden ontleend omdat het gedeponeerde model niet nieuw is. Het cassatiemiddel stelt hoofdzakelijk de vraag aan de orde wat in art. 4, onder 1 onder a, BTMW wordt bedoeld met: 'in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten.

1 *De feiten en het procesverloop*

(...)

2 *Bespreking van het cassatiemiddel*

2.1 Het cassatiemiddel is als volgt opgebouwd. Onderdeel 1 bevat geen klacht. Onderdeel 2 heeft betrekking op de werping van het verweer onder c: de stelling dat de kenmerkende eigenschappen onvoldoende uit het depot blijken. Onderdeel 3 heeft betrekking op het verweer onder a: de stelling dat het door Nordprofil gedeponeerde model ten tijde van het depot niet nieuw was. In onderdeel 4 stelt Maars tenslotte dat het hof de devolutieve werking van het hoger beroep heeft miskend doordat het hof het subsidiaire verweer (de ontkenning van de inbreuk) geheel onbesproken heeft gelaten.

2.2 Alvorens in te gaan op onderdeel 2, is het nuttig een blik te werpen op de formele eisen voor een modeldepot. Ingevolge art. 1 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW)³ kan als tekening of model worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft. Art. 4, aanhef en onder 3, BTMW voegt hieraan toe dat door het depot geen uitsluitend recht wordt verkregen indien de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken. In de vakliteratuur wordt wel aangenomen dat in gevallen waarin de kenmerkende eigenschappen ten dele wel en ten dele niet uit het depot blijken, aan de modelhouder bescherming dient te worden ontzegd voor zover het gaat om onvoldoende uit het depot blijkende eigenschappen.⁴ Een Beneluxdepot geschiedt door het indienen van een formulier. Ingevolge art. 8 lid 1 BTMW in samenhang met artikel 1 van het bijbehorende Uitvoeringsreglement⁵ dient dit document o.m. te bevatten: een fotografische of grafische afbeelding van het uiterlijk van het voortbrengsel en de vermelding van het voortbrengsel waarin het model is of wordt belichaamd. Omtrent dit laatste schrijft het zesde lid van art. 1 Uitv. Regl. voor dat het voortbrengsel, waarin het model is belichaamd, nauwkeurig moet worden aangegeven; bij voorkeur met gebruikmaking van de internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid. De afbeelding kan desgewenst vergezeld gaan van een beschrijving in (ten hoogste 150) woorden van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk. Het vereiste dat de kenmerkende eigenschappen voldoende uit het depot blijken, is uitgewerkt in BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 785 m.nt. J.H. Spoor. Zie met name rov. 14, waarin werd overwogen dat er aanleiding bestaat 'om bij de beoordeling of is voldaan aan in het kader van art. 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'. De formele eisen voor een internationaal depot stemmen hiermee overeen. Zij zijn te vinden in art. 5 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage.⁶ De omstandigheid dat het om een internationaal depot gaat, maakt voor de beoordeling van het

aan art. 4, onder 1 onder a, BTMW ontleende verweer hier geen verschil: zie art. 10 en art. 15 BTMW.

2.3 Onderdeel 2 klaagt, kort gezegd, dat de weerlegging door het hof van het verweer onder c niet sluitend is omdat het hof een stelling van Maars onbesproken heeft gelaten. Het cassatiemiddel onderscheidt het verweer onder c, zoals dit in feitelijke aanleg werd gevoerd, in twee stellingen. In de eerste plaats had Maars betoogd dat het bandroosterprofiel waarvoor Nordprofil bescherming inroept in het depotbewijs slechts is afgebeeld als onderdeel van een uit meerdere elementen samengesteld geheel, te weten als onderdeel van een plafondopvangsysteem, en dat onvoldoende kenbaar is voor welke aspecten van dat systeem modelbescherming wordt ingeroepen.⁷ Ik zal deze stelling hierna verweer c-1 noemen. In de tweede plaats had Maars aangevoerd dat de maten van het profiel en de onderlinge verhouding daartussen, welke Nordprofil als kenmerkende eigenschappen van het profiel beschouwt, onvoldoende uit de gedeponeerde afbeeldingen kenbaar zijn (hierna te noemen: verweer c-2).⁸ De klacht in cassatie houdt in dat het hof wél verweer c-2 heeft behandeld, namelijk in de rov. 4.4 en 4.5, maar ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan verweer c-1. Ik ben van mening dat deze klacht feitelijke grondslag mist, maar om die slotsom te bereiken moet ik terug naar het debat in eerste aanleg.

2.4 Het hof verwijst in rov. 4.4 naar de alinea's 7 tot en met 16 van de pleitnotities van Maars in eerste aanleg. Uit deze verwijzing blijkt dat verweer c-1 's hofs aandacht heeft gehad. In de afbeeldingen 1.1 en 1.2 in het depotbewijs is niet alleen het bandrasterprofiel te zien, maar is ook een gedeelte van het ophangstelsel zichtbaar, te weten diverse horizontale en verticale verbindingselementen. In dat pleidooi veronderstelde Maars dat Nordprofil een modelrecht pretendeert voor het uiterlijk van het gehele plafondopvangsysteem (pleitnota alinea 9). Nordprofil heeft duidelijk gemaakt dat dat niet haar bedoeling is: zij vordert uitsluitend bescherming van het uiterlijk van het bandrasterprofiel, niet van (de overige onderdelen van) het ophangstelsel. Maars heeft sterk benadrukt dat in het depotbewijs het model in woorden wordt omschreven als een plafondopvangsysteem ('ceiling support system'). Dat wijst volgens Maars erop dat Nordprofil méér heeft gedeponeerd dan alleen het uiterlijk van het bandrasterprofiel.⁹ Ook overigens vond Maars uit de drie afbeeldingen onvoldoende kenbaar voor welk(e) element(en) van het ophangstelsel door Nordprofil modelbescherming wordt verlangd.

2.5 Wat Maars de omschrijving in woorden noemt, luidt volledig: 'Article: Ceiling support system – Cl. 25-02'. De klasse 25-02 omvat volgens de internationale classificatie: geprefabriceerde constructiedelen. Het gaat hier dus niet om de facultatieve omschrijving van de kenmerkende eigenschappen in woorden zoals bedoeld in art. 1 Uitv. Regl., maar om

³ *Trb.* 1966, 292. Na het depot is de BTMW gewijzigd op 28 maart 1995 (*Trb.* 1995, 133; i.w.tr. 1 mei 1999 (*Trb.* 1999, 95) en op 7 augustus 1996 (*Trb.* 1996, 226; i.w.tr. 1 januari 2000, *Trb.* 2000, 38).

⁴ Zie T.J. Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht II: industriële eigendom en mededingingsrecht*, bewerkt door E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 1989, nr. 528.

⁵ Zie *S&J* 34, 2000, blz. 125-133 voor het vaststellings- en wijzigingsprotocol en blz. 133 e.v. voor de tekst.

⁶ Overeenkomst van 6 november 1925, nadien herzien, betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid; tekst in *S&J* 34, 2000, blz. 185 e.v.

⁷ Tot een goed begrip van de klacht hecht ik het inlegvel behorend bij het depotbewijs (prod. bij CvA) in kopie aan deze conclusie.

⁸ CvA punt 31; pleitnotities in eerste aanleg van de zijde van Maars, alinea's 7 t/m 16; het verweer is herhaald in de *MvA/MvG* incid. punt 22 (incid. grief I).

⁹ Volgens Maars zou de omschrijving in woorden anders wel hebben geluid: 'bandrasterprofiel met een middengroef, bestemd voor toepassing in een plafondopvangsysteem', of iets dergelijks (pleitnota alinea 15).

de verplichte vermelding van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd. Het geeft de gebruiksfunctie van het voortbrengsel weer.¹⁰ In de tekst van grief I in het incidenteel appèl kwam Maars niet op dit argument terug en beperkte zij zich tot de vraag of uit de (drie) afbeeldingen in het depotbewijs kenbaar is dat Nordprofil een modelrecht pretendeert op het uiterlijk van (alleen) het bandrasterprofiel. Nordprofil heeft in dit verband aangevoerd dat het model, zoals het gedeponereerd is, uit drie verschillende aanzichten van een en hetzelfde bandrasterprofiel bestaat, te weten een boven-, een zij- en een vooraanzicht;¹¹ hieraan doet niet af dat op twee van de drie afbeeldingen ook een gedeelte van het ophangstelsel zichtbaar is. De rechtbank heeft die zienswijze van Nordprofil overgenomen in rov. 7.2.1 van het tussenvonnis, welke overweging luidde:

De kenmerkende eigenschappen van het model, vorm en afmeting van het bandrasterprofiel, blijken in voldoende mate uit alle drie de tekeningen van het modeldepot. Dat de tekeningen 1.1 en 1.2 meer informatie bevatten doet daaraan niet af(...).

Daarmee had de rechtbank verweer c-1 verworpen. Onder de vaststaande feiten had de rechtbank trouwens al geconstateerd dat Nordprofil het uiterlijk van het NEXUS bandrasterprofiel als model heeft gedeponereerd. In grief I in het incidenteel appèl heeft Maars bezwaar gemaakt tegen rov. 7.2.1, waarbij Maars volstond met een verwijzing naar de alinea's 7 – 16 van de pleitnotities in eerste aanleg. Het hof heeft in rov. 4.5 overwogen dat de drie afbeeldingen in het depotbewijs het voor-, boven- en zijaanzicht van het bandrasterprofiel aangeven. Daarmee heeft het hof zich achter de benadering van de rechtbank en de verwerping van verweer c-1 geschaard. Nu Maars in appèl geen enkel nieuw argument had aangevoerd, mocht het hof met deze motivering volstaan. Vervolgens heeft het hof het verweer c-2 besproken en in rov. 4.8 de grief verworpen. Onderdeel 2 faalt.

2.6 Onderdeel 3 richt een aantal klachten tegen de verwerping van het verweer onder a in de rov. 4.9 – 4.15. In het principaal hoger beroep (grief I) stond ter discussie of Maars heeft bewezen dat het als P 92071 in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Het hof heeft die vraag ontkennd beantwoord. De motivering laat zich als volgt samenvatten:

A Maars heeft slechts getuigen doen horen die de 'aanbodzijde' van de markt in bandrasterstelsels en -profielen vertegenwoordigen. De 'belanghebbende kring van handel en nijverheid' bestaat niet alleen uit producenten en leveranciers/installateurs maar evengoed uit afnemers in de betrokken bouwsector. Om het verlangde bewijs geleverd te achten, is ten minste nodig dat het in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel ook aan afnemerszijde bekend was vóór 9 april 1991 (rov. 4.10 – 4.12).

B De omstandigheid dat diverse getuigen hebben verklaard dat zij de afbeelding in de catalogus 1985 van Suckow & Fischer reeds vóór 9 april 1991 kenden, is niet voldoende om een feitelijke bekendheid in de zin van art. 4, onder 1 onder

a, BTMW aan te nemen. Volgens een destijds aan Suckow & Fischer verbonden getuige is voor het in die catalogus afgebeelde profiel nooit een bestelling uit de Benelux gekomen noch is dit voor de Duitse of een andere markt geproduceerd. Het is al met al gebeven bij één, niet opvallende tekening van de 526 tekeningen in een catalogus van 156 bladzijden. Dat het profiel van Suckow & Fischer hierdoor niet een ook maar enigszins algemene bekendheid in de betrokken kring heeft verkregen – d.w.z.: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen – blijkt ook hieruit, dat Suckow & Fischer zelf, toen in 1988 of 1989 een klant haar om een dergelijk profiel vroeg, niet eens op dit profiel uit haar eigen collectie heeft gewezen (rov. 4.14).

C Bovendien zijn de verklaringen van de vier getuigen, die zeggen de bewuste afbeelding uit de catalogus van Suckow & Fischer vóór 9 april 1991 te hebben gekend, onvoldoende geloofwaardig omdat zij niet vermelden waaraan zij hun wetenschap ontleen of een verkeerde referentie opgeven (rov. 4.15).

D Maars heeft geen nader bewijs aangeboden (rov. 4.16).

2.7 Onderdeel 3 bestrijdt met name de beslissingen die zoven onder A en B zijn genoemd. Het onderdeel komt neer op de klacht dat het hof een onjuist beeld heeft van de eisen die gesteld mogen worden aan het wettelijke begrip 'in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten'. De beslissingen onder C en D worden bestreden voor zover zij op dit onjuiste beeld voortbouwen. Eerst wordt onderzocht wat literatuur en rechtspraak over dit wettelijke begrip te zeggen hebben.

2.8 In art. 4, onder 1 onder a, BTMW wordt bepaald dat door het depot van een tekening of model geen uitsluitend recht wordt verkregen indien de tekening of het model niet nieuw is, d.w.z. wanneer 'op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponereerde tekening of het gedeponereerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten'.¹²

Uit deze omschrijving kunnen de volgende elementen worden gedestilleerd: een beperking in de tijd (50 jaar) en in de plaats (Beneluxgebied) welke in dit cassatiemiddel geen rol speelt; een beperking naar de kring (belanghebbende kring van nijverheid of handel), van belang voor de kwestie onder A, en tenslotte het begrip 'feitelijk bekendheid heeft genoten' dat van belang is voor de kwestie onder B. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op de BTMW (Gem. Comm.) volgt dat deze elementen nauw met elkaar samenhangen. De feitelijke bekendheid wordt in het Gem. Comm. als volgt toegelicht:¹³

(...) De rechter dient uit te maken of er al dan niet sprake is van feitelijke bekendheid. Het simpele feit dat een voortbrengsel, of zelfs verscheidene exemplaren daarvan, verkocht zijn, leidt niet noodzakelij-

¹⁰ Zo ook de feitenvaststelling door de rechtbank (vgl. alinea 1.1.2 hierboven).¹¹ CvAreconv. blz. 4-6, door de rechtbank samengevat in rov. 6.2.2 tussenvonnis.

¹¹ CvAreconv. blz. 4-6, door de rechtbank samengevat in rov. 6.2.2 tussenvonnis.

¹² De BTMW stelt niet de eis van oorspronkelijkheid. Zie: HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670 m.nt. DWFV (kinderkapperstoel) en de conclusie van de A-G Koopmans (alinea 4) met verdere verwijzingen. Het arrest is rechtsvergelijkend besproken door H.E. Ruijsenaars in GRUR Int. 1997, blz. 687-694.

¹³ Trb. 1966, 292, blz. 48-49; ook in S&J 34, 2000, blz. 61-62.

kerwijs tot feitelijke bekendheid van dit voortbrengsel. Deze dient in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied te bestaan.

Onder 'belanghebbende kring' verstaat het Gem. Comm.: de beroepskring die zich met dezelfde tak van nijverheid of handel bezighoudt, bijvoorbeeld de glasindustrie of de glashandel, de meubelindustrie of de meubelhandel.

Vervolgens wordt aldaar een voorbeeld gegeven waarin wél feitelijke bekendheid kan worden aangenomen: *Ook kan de bekendheid van een buiten het Beneluxgebied vervaardigd voortbrengsel, zelfs indien dit slechts in één exemplaar vervaardigd is, een bezwaar vormen uit het oogpunt van nieuwigheid, indien de bekendheid bestaat in de belanghebbende kring van het Beneluxgebied. Zo kan bijvoorbeeld een vaas, die aan een buitenlands Staatshoofd werd aangeboden en waarvan een afbeelding is gereproduceerd in publicaties die in de belanghebbende kring van de Benelux worden verbreid, een bezwaar vormen uit het oogpunt van nieuwigheid.*

Het Gem. Comm. maakt geen onderscheid tussen een 'aanbieders'- en een 'afnemers'-zijde. Wel meen ik uit het Gem. Comm. te mogen opmaken dat 'de belanghebbende kring van nijverheid of handel' een beperktere kring is dan het grote publiek of alle eindverbruikers. Het Gem. Comm. heeft het immers over de beroepskring die zich met dezelfde tak van nijverheid of handel bezig houdt. De Franse tekst van de BTMW spreekt van: 'le milieu industriel ou commercial intéressé du territoire Benelux'.

2.9 In de vakliteratuur is het begrip al spoedig ontleed. Kort na de invoering van de BTMW schreef Van Dijk:¹⁴ *De in punt 1 a bedoelde niet-nieuwigheid wordt als een feitelijke gekenmerk. Na 50 jaren van vergetelheid houdt zij op te bestaan. Zij behoeft slechts te bestaan in de betrokken 'branche', maar moet daarbinnen een enigszins algemene zijn. Hoewel allereerst, moet niet uitsluitend worden gedacht aan bekendheid wegens het voorkomen van de vorm in het handelsverkeer. Daaraan gelijk staat (...) die kennis die zich laat ontlenen aan een incidenteel krantenbericht over een aan een Staatshoofd aangeboden vaas, en dus a fortiori die welke branche-genoten te allen tijde kunnen putten uit voor hen regelmatig beschikbare openbare bronnen. Daarbij valt op de eerste plaats te denken aan (...) oude internationale modellendepots (...). Ook de vakliteratuur van de branche in kwestie is zo'n bron.*

Braun en Evrard¹⁵ waarschuwen dat de in art. 4, onder 1 onder a, BTMW bedoelde bekendheid niet hetzelfde is als het begrip 'algemeen bekend' in art. 6bis van het Verdrag van Parijs, waar het om de bekendheid van een merk gaat.¹⁶ De bekendheid als bedoeld in art. 6bis strekt zich uit tot buiten de kring van de beroepsgenoten.¹⁷ Braun en Evrard (nr. 86) stellen dat het Gem. Comm. behoudens de twee daarin genoemde voorbeelden het begrip bekendheid in art. 4, onder 1 onder a, BTMW niet preciseert. Zij menen dat de bekendheid voortvloeit uit de verbreiding van het model in de belanghebbende kring:

¹⁴ W. van Dijk, *Modellenrecht in de Beneluxlanden*, 1975, blz. 31.

¹⁵ A. Braun en J.J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Brussel 1975, blz. 79-82, nr. 85.

¹⁶ S&J 73-III, 1988, blz. 25.

¹⁷ Braun en Evrard verwijzen hier naar HR 28 maart 1958, NJ 1958, 406, over het merk 'Orchidee' voor badpakken. Een bekendheid slechts in de kring van de onmiddellijk betrokken bedrijfstak is niet voldoende voor 'algemeen bekendheid' in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs.

La notoriété résulte en réalité de la divulgation du modèle dans les milieux intéressés et cette divulgation peut être réalisée par divers moyens.

Zij bespreken verscheidene wijzen waarop een model bekend kan worden in de belanghebbende kring van nijverheid of handel. Zo noemen zij de openbaarmaking in vakbladen voor de desbetreffende kring van nijverheid of handel en de openbaarmaking in dagbladen voor het grote publiek. Wordt door de wederpartij van de depothouder een beroep gedaan op een publicatie in een algemeen blad – zij geven als voorbeeld de openbaarmaking van een bepaald model leren tas in een modetijdschrift –, dan zal de rechter moeten onderzoeken of de belanghebbende beroepskring – in hun voorbeeld: 'les milieux professionnels de la maroquinerie' – bekend is met die publicatie (nr. 87). Een soortgelijke maatstaf geldt wanneer een beroep wordt gedaan op een eerder tentoongesteld model (nr. 88): 'Est notoire le modèle qui est exposé à une foire professionnelle même si celle-ci se tient à l'étranger à condition que, dans ce cas, elle soit fréquentée par les milieux intéressés du Benelux. Mais l'exposition à une foire de rayonnement purement local ne provoque pas la notoriété, sauf circonstances particulières'. Tenslotte vermelden zij de verkoop of aanbidding van een voortbrengsel met hetzelfde of nagenoeg hetzelfde uiterlijk als het later gedeponeerde model. Het enkele feit van een eerdere verkoop of aanbidding brengt niet noodzakelijk bekendheid mee – dat had het Gem. Comm. ook al gezegd –, maar zij noemen een voorbeeld uit de Belgische jurisprudentie (de verkoop van 2300 bioscoopstoelen aan één bioscoopexploitant) waardoor het model wél bekendheid binnen de branche verwierf.

2.10 De latere vakliteratuur is in hun voetspoor getreden. Verkade schrijft over de afbakening naar de relevante kring:¹⁸

De MvT onderstreept dat voor nietigverklaring wegens niet-nieuwigheid feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied enerzijds vereist, doch anderzijds voldoende is. Algemener bekendheid zal veelal bekendheid in de 'belanghebbende kring' impliceren, doch is geen voorwaarde voor de nieuwheidschadelijkheid.

Over de vereiste mate van bekendheid merkt hij op:

Zoals hierboven reeds is gezegd, is er van nieuwheidschadelijkheid niet pas sprake bij algemene bekendheid. Voorts brengt het wettelijk criterium 'bekendheid in de belanghebbende kring (...) van het Beneluxgebied' m.i. mede, dat van bekendheid bij handelaren of industriëlen in alle drie Beneluxlanden geen sprake behoeft te zijn. Zo laat zich het geval denken dat een handelaar of fabrikant met een regionaal of zelfs plaatselijk beperkte kring van potentiële afnemers binnen die kring op ruime schaal offertes (met afbeeldingen of monsters van het model) doet en daarmee de nieuwigheid verspeelt, indien hij het model niet tevoren heeft gedeponeerd (...).

Anderzijds, brengt aldus de MvT, het simpele feit dat een voortbrengsel, of zelfs verscheidene exemplaren daarvan verkocht zijn, niet noodzakelijk een feitelijke bekendheid van het voortbrengsel mede. Incidentele of toevallige bekendheid bij enkele personen uit de branche kan verwaarloosd worden. Een vergelijkbare maatstaf dient te gelden waar de eventuele bekendheid moet worden afgeleid uit een afbeelding van het model in gedrukte stukken, zoals boeken, catalogi of

¹⁸ D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, 1985, blz. 52-53.

periodieken. Naarmate de betrokken publicatie meer het karakter heeft van een vakboek of vaktijdschrift zal eerder aangenomen moeten worden dat de afbeelding van het model daarin tot feitelijke bekendheid heeft geleid. Is er sprake geweest van publicatie in meer dan één dergelijk medium, dan zal in het algemeen niet anders dan tot 'bekendheid' geconcludeerd kunnen worden. Publicatie in het Merkenblad als 'vormmerk' is m.i. nieuwheidschadelijk te achten. Bij publicatie in een medium, bestemd voor een algemeen lezerspubliek zoals een dagblad, zal het afhangen van de oplage(n) en de opvallendheid van de publicatie. Afbeelding op de voorpagina van een landelijk blad zal nieuwheidschadelijk geoordeeld kunnen worden; afbeelding op een advertentiepagina van een regionaal blad niet noodzakelijk. (...) Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is (geweest) van een mate van bekendheid als door art. 4 onder 1^o sub a bedoeld, zal m.i. de jurisprudentie omtrent nieuwheidschadelijke bekendheid in het octrooirecht mede richtinggevend kunnen zijn.

Dit laatste, de verwijzing naar het octrooirecht, is geen algemeen gedeelde opvatting. Anderen hebben erop gewezen dat het nieuwheidsvereiste in het octrooirecht absoluut is terwijl het nieuwheidsvereiste in art. 4, onder 1 onder a, BTMW naar tijd en plaats beperkt is.¹⁹

Nieuwenhoven Helbach benadrukt t.a.p. 'dat binnen de branche de bekendheid een min of meer algemene behoort te zijn'. Daarbij sluit aan de opvatting van Meijer:²⁰

De bekendheid van een model bij een beperkt aantal personen die geen deel uitmaken van de belanghebbende kring moet niet worden gezien als 'feitelijke bekendheid'. Het lijkt ook niet de bedoeling te zijn dat voldoende is dat een klein gedeelte van de belanghebbenden kennis heeft van het model. Op grond hiervan moet worden aangenomen dat eerder sprake dient te zijn van een van algemene bekendheid binnen die kring.

Over het begrip 'belanghebbende kring' schrijft hij:

Onder belanghebbende kring moet volgens het Gemeenschappelijk commentaar worden verstaan de groep van ondernemingen die zich met dezelfde tak van nijverheid of handel bezighouden, bijvoorbeeld de glasindustrie of glashandel. Wie deel uitmaken van de belanghebbende kring is afhankelijk van de beroepsgroep(en) waarin de betrokkenen bij het geschil werkzaam zijn. Bij het opnemen van deze voorwaarde in verband met de toetsing van de nieuwheid zal de wetgever er waarschijnlijk vanuit zijn gegaan dat de meest betrokken beroepsgroep bij een model als eerste in het Beneluxgebied op de hoogte zal zijn van de nieuwste ontwikkelingen inzake vormgeving van producten op haar gebied.

2.10 Tenslotte de rechtspraak. In BenGH 22 november 1985, NJ 1986, 241 m.nt. LWH²¹ ging het om een modeldepot voor bepaald fabrieksbeton met een bijzondere kleur, 'Blanc des Bierges' genaamd. Als verweer werd aangevoerd dat het gedeponeerde model niet nieuw was omdat de desbetreffende klinker in 1972 was ontworpen en toen op grote schaal was aangewend bij de bestrating van Louvain-la-Neuve; bovendien was de klinker in België bekend omdat het Design Centre daarvoor een onderscheiding, het Gou-

den Teken van Industrial Design, had toegekend. De eerste vraag was of voor art. 4, onder 1 onder a, BTMW een bekendheid over het gehele Beneluxgebied is vereist, d.w.z. dat in iedere afzonderlijke Beneluxstaat de klinker vóór het depot bekend moet zijn geweest. Die vraag werd ontkenkend beantwoord. Daarnaast werd gevraagd of de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied in de zin van art. 4, onder 1 onder a, BTMW kan worden afgeleid:

a alleen al uit een toestand die of een feit dat in een van de Beneluxstaten is gelokaliseerd (zoals bijv. het gebruik op grote schaal van een tekening of model in een plaats van een van de Beneluxstaten)?

b alleen al uit een toestand die of een feit dat niet gelokaliseerd is (bijv. het feit dat aan een tekening of model een nootire onderscheiding is toegekend)?

c uit een toestand die of een feit dat gelokaliseerd is in een van de Beneluxstaten (...) samen met een niet gelokaliseerde toestand of een niet gelokaliseerd feit (zoals bijv. het toekennen van een nootire onderscheiding aan een tekening of model)?

Het BenGH heeft deze tweede vraag bevestigend beantwoord, daarbij overwegend (rov. 16):

dat artikel 4, aanhef en onder 1, a, geen vereisten stelt met betrekking tot de plaats waar feiten zich hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid dat een model feitelijk bekend is geweest; dat blijkens de eerdergenoemde Memorie van Toelichting, in de opmerkingen betreffende artikel 4 BTMW, enerzijds, één enkel feit, al heeft het zich voorgedaan in het buitenland en al betreft het slechts één exemplaar, een bezwaar uit oogpunt van nieuwheid kan opleveren, terwijl, anderzijds, de verkoop van een voorwerp of zelfs van verscheidene exemplaren daarvan niet noodzakelijkerwijze ertoe leidt dat feitelijke bekendheid moet worden aangenomen; dat alles ervan afhangt of de rechter op grond van de aangevoerde gegevens oordeelt dat er sprake is van bekendheid als vereist door de genoemde wetsbepaling.

In zijn BIE-noot betreunde Verkade dat het BenGH zich niet heeft uitgesproken – kunnen uitspreken – over het vraagstuk van de mate van verbreiding die 'bekendheid' meebrengt. Volgens Verkade is – nog steeds – een debat voorstelbaar:

over de vraag of uit deze afzonderlijke feiten, of uit deze feiten tezamen, een zodanige mate van verbreiding in de 'belanghebbende kring' als in art. 4.1.a BTMW bedoeld kan worden afgeleid, dat er sprake is van 'bekendheid' resp. niet-nieuwheid. Blijkens de MvT is immers nog niet ieder aan de dag treden van een model nieuwheidschadelijk. Hier ligt een waarderingsvraag voor de rechter die zeer belangrijk is voor partijen, omdat daarmee de zaak kan staan of vallen. Ik veronderstel dat de beoordeling van deze belangrijke vraag in sterke mate tot het domein van de feitenrechter zal behoren, al zijn nadere criteria van de hoogste rechter, het BenGH dus, over de maatstaven bij de beoordeling van de decisieve mate van nieuwheidschadelijke bekendheid niet ondenkbaar.

Over de toepassing van art. 4, onder 1 onder a, BTMW zijn diverse uitspraken van feitenrechters beschikbaar.²²

¹⁹ Zie art. 4 ROW 1910 en art. 4 ROW 1995; Dohout Mees Van Nieuwenhoven Helbach, a.w. 1989, nr. 524; G. van Empel en P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, 1999, blz. 114; P.A.C.E. van der Kooij en S.J.A. Mulder, *Hoofdzaken mededingingsrecht*, 2001, blz. 73. Vgl. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht*, 2000, nr. 184; K. Malfilet en B. Poner, *Industriële eigendomsrechten*, 1994, nrs. 146-147.

²⁰ *losbl. Intellectuele eigendom* ad art. 4 BTMW, par. 2.3.1-2 (L.A.G. Meijer).

²¹ Ook in: BIE 1986, 27 m.nt. DWFV. Zie voor het vervolgarrest: Hof van Cassatie 20 februari 1986, RW 1986-1987, blz. 1345-1348.

²² Zie het rechtspraakoverzicht in de losbl. *Intellectuele eigendom* ad art. 4 BTMW, par. 2.3.1-2; daarnaast noem ik Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 maart 1998, BIE 2000, 31 (beachtiging van het model door inkopers tijdens een zgn. voor-beurs) en Pres. Rb. Haarlem 18 augustus 1987, BIE 1989, 91 (bekendheid uit een op grote schaal op internationale beurzen verspreid blad). Verder: Hof Amsterdam 19 april 1990, BIE 1991, 5; Pres. Rb. Haarlem 24 maart 1986, BIE 1987, 2; Pres. Rb. Breda 9 september 1985, BIE 1986, 43 m.nt. Ste; Pres. Rb. Zutphen 25 september 1981, BIE

2.11 Na het arrest-Blanc de Bierges hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. In de eerste plaats de invoering van art. 4bis BTMW door het Protocol van 28 maart 1995, Trb. 1995, 133. De regeling in art. 4 BTMW had tot gevolg dat ook de voortijdige openbaarmaking door de (latere) deposant zelf nieuwheidschadelijk kon zijn. Regelmatig werd in de Benelux een nieuw dessin of model op de markt gebracht zonder dit tevoren te deponeren.

Het nieuwe artikel biedt zulke depositanten een zgn. termijn van respijt. Het luidt:

Artikel 4, onder 1, sub a. vindt geen toepassing, indien de feitelijke bekendheid van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model of de gedeponeerde tekening dan wel daarmee ondergeschikte verschillen vertoont, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied, het gevolg is van openbaarmaking van dat voortbrengsel door de deposant dan wel door een derde die zijn kennis omtrent het voortbrengsel direct of indirect aart de deposant heeft ontleend, binnen twaalf maanden voorafgaande aan de datum van het depot of de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs.

In dit geding is geen beroep gedaan op deze bepaling. Bovendien geldt de overgangsbepaling in artikel II van het Protocol van 1995, welke inhoudt dat geen beroep kan worden gedaan op artikel 4bis met betrekking tot voortbrengsels die reeds vóór de inwerkingtreding van dit Protocol, op 1 mei 1999, feitelijk bekendheid genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied.

2.12 Belangrijker is de vaststelling van de Europese richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen (hierna kortweg: de Modellenrichtlijn).²³ De richtlijn streeft een partiële harmonisatie van het modellenrecht na. Volgens de considerans moeten de voorwaarden voor de inschrijving van een model in alle lidstaten identiek zijn, zulks ter verwezenlijking van de doelstellingen van de interne markt. In verband hiermee wordt een éénvormige omschrijving noodzakelijk geacht van het begrip 'modellen' en van de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter waaraan een model moet voldoen om te kunnen worden ingeschreven. De Modellenrichtlijn omschrijft een model als: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan (zie art. 1 onder a). Artikel 3 lid 2 bepaalt dat een model door een modelrecht wordt beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Het begrip nieuwheid wordt in artikel 4 omschreven:

Een model wordt als nieuw beschouwd, indien vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

1982, 92; Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 1979, BIE 1980, 17; Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 19 januari 1978, BIE 1978, 52; Pres. Rb. Amsterdam 12 mei 1977, BIE 1978, 13.

²³ Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998, nr. 98/71/EG, PBE 1998 L 289/28. De Nederlandse vertaling is ook opgenomen in S&J 34, 2000, blz. 171 e.v.

Ingevolge artikel 5 lid 1 wordt het model geacht een eigen karakter te hebben *indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.*

Anders dan de BTMW, geeft de Modellenrichtlijn een nadere invulling van het begrip 'bekendheid'. Artikel 6 lid 1 bepaalt dat, voor de toepassing van de artikelen 4 en 5, een model geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld:

indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

De Modellenrichtlijn kent een termijn van respijt (art. 6 lid 2). Anders dan art. 4, onder 1 onder a, BTMW (50 jaar), kent de Modellenrichtlijn geen beperking in de tijd. De bescherming krachtens het modelrecht omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (art. 9 lid 1 Modellenrichtlijn). Ingevolge artikel 11, lid 1 aanhef en onder b, Modellenrichtlijn wordt de inschrijving van een model geweigerd dan wel het recht op een ingeschreven model nietig verklaard wanneer het model niet beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 3 t/m 8, waaronder dus ook de voorwaarden met betrekking tot de nieuwheid en het eigen karakter. Naar aanleiding van de Modellenrichtlijn is reeds de vraag gesteld, hoe ver de rechter zal gaan in de beoordeling of een openbaarmaking ter kennis kon zijn gekomen van een 'ingewijde': is de openbaarmaking op een Internetsite voldoende of zal de rechter slechts eisen dat deze de vakbladen leest?²⁴

2.13 Ingevolge art. 19 Modellenrichtlijn zijn de lidstaten gehouden hun wetgeving aan de richtlijn aan te passen uiterlijk op 28 oktober 2001. Navraag bij het ministerie van economische zaken heeft geleerd dat implementatie van de Modellenrichtlijn in de vorm van (inwerkingtreding van) een protocol tot wijziging van de BTMW niet vóór die datum te verwachten is. Ingaande 28 oktober 2001 dient de rechter de desbetreffende bepalingen van – eenvormig – nationaal recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn.²⁵ In een merkenzaak is uitgemakkt dat het gemeenschapsrecht zich niet verzet tegen een nationale overgangsbepaling op grond waarvan een cassatieberoep tegen een beslissing, gegeven vóór de datum waarop de nationale implementatieregels van de Merkenharmonisatierichtlijn – te laat – van kracht werden,

²⁴ Zie L.A.G. Meijer, IER 1998, blz. 4.

²⁵ O.m.: HvJEG 10 april 1984, zaak 14/83, SEW 1985, blz. 216 m.nt. A.Th.S. Leenen; HvJEG 13 november 1990, NJ 1993, 163; HvJEG 14 juli 1994, NJ 1995, 321; HR 25 oktober 1996, NJ 1997, 649 m.nt. DWFV. Zie voorts: A.-G. Mok onder 3.1.6 van zijn conclusie voor BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245, met verdere verwijzingen, waaraan inmiddels toe te voegen: M.H. Wissink, *Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht*, diss. 2001, i.h.b. blz. 23/24 en blz. 30-50.

volgens de vóór die datum geldende regels wordt beoordeeld, ook al wordt het arrest pas ná die datum geweest.²⁶ In het onderhavige geval is er nog geen protocol tot wijziging van de BTMW ter implementatie van de Modellenrichtlijn en dus evenmin een daarin neergelegde overgangsbepaling.

2.14 Dan nu de afzonderlijke klachten. Subonderdeel 3.1 bevat een inleiding. Subonderdeel 3.2 bevat twee rechtsklachten en een motiveringsklacht. De rechtsklachten gaan uitdrukkelijk uit van de veronderstelling dat het profiel, zoals afgebeeld op plaat P 92071 in de catalogus 1985 van Suckow & Fischer, slechts ondergeschikte verschillen vertoont met het nadien door Nordprofiel gedeponeerde model. Dit uitgangspunt is correct: zie rov. 4.9. Voorts gaan zij ervan uit, dat de Suckow & Fischer-catalogus in de belanghebbende kring van handel in de Benelux vóór 9 april 1991 op ruime schaal verspreid en bekend was. De rechtbank heeft dit in rov. 2.6 van haar eindvonnis vastgesteld, maar die overweging werd door Nordprofiel grief I onder 2 bestreden. In de toelichting op deze grief ging Nordprofiel niet in op de mate van verspreiding noch op de mate van bekendheid van deze catalogus binnen de branche. Zij concentreerde zich op de vraag of dat ene plaatje in die veelomvattende catalogus voldoende was om van feitelijke bekendheid van het profiel binnen de branche te spreken. Nordprofiel vond de enkele omstandigheid dat de branchegenoten vóór het depot het model uit de Suckow & Fischer-catalogus hadden kunnen kennen ontoereikend. Het hof heeft zich op deze laatste vraag geconcentreerd. In cassatie zal dus veronderstellenderwijs moeten worden aangenomen dat de Suckow & Fischer-catalogus 1985 vóór 9 april 1991 op ruime schaal in de belanghebbende kring van handel van de Benelux verspreid en bekend was. Of de gestelde verspreiding van de catalogus voldoende is om dat ene profiel bekend te doen zijn, blijft het twistpunt. Naar aanleiding van subonderdeel 3.2.2.3 merk ik op dat het hof zich niet heeft uitgesproken over een pocketeditie van de catalogus, noch over de Suckow & Fischer-catalogus 1986. Het kan m.i. in het midden blijven.

2.15 De primaire rechtsklacht komt neer op de stelling dat voor het bewijs van een feitelijke bekendheid in de zin van art. 4, onder 1 onder a, BTMW niet méér nodig is dan dat een profiel, waarvan het uiterlijk (nagenoeg) identiek is aan het later gedeponeerde model, is gepubliceerd in een catalogus die reeds vóór de depotdatum op ruime schaal binnen de desbetreffende branche is verspreid. Volgens het middelonderdeel mocht het hof dus niet de eis stellen dat (Maars aantoonde dat) de belanghebbende kring van handel in de Benelux (op meer dan verwaarloosbare schaal) kennis heeft genomen van dat ene plaatje in die dikke catalogus, laat staan dat het hof de eis mocht stellen dat het daarin afgebeelde profiel in het 'collectieve geheugen' van de betrokken kring is blijven hangen (subonderdeel 3.2.1). De subsidiaire rechtsklacht houdt in dat dit tenminste dient te gelden als uitgangspunt waarvan uitsluitend onder bijzondere omstandigheden mag worden afgeweken en dat in de bestreden overwegingen geen omstandigheden zijn te vinden die een afwijking van dit uitgangspunt kunnen recht-

vaardigen (subonderdeel 3.2.2). Voor het geval het hof geen zwaardere eis heeft willen stellen dan dat het eerdere profiel is gepubliceerd in een catalogus die op ruime schaal in de branche is verspreid, noemt subonderdeel 3.3 de motivering van 's hofs bewijsoordeel onbegrijpelijk.

2.16 Wanneer het voorgaande wordt samengevat, zijn twee maatstaven duidelijk. Anders dan in het octrooirecht, waar de objectieve stand van de techniek bepalend is en iedere eerdere openbaarmaking, waar ook ter wereld en in welke taal ook, in beginsel nieuweidsschadelijk kan zijn, eist art. 4, onder 1 onder a, BTMW een feitelijke bekendheid van het eerdere voortbrengsel in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied. Daarbij mag op gezag van het Gemeenschappelijk Commentaar en de aangehaalde vakliteratuur worden aangenomen dat een incidentele of toevallige bekendheid van het model bij één of enkele personen, ook al maken zij deel uit van de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied, niet voldoende is om te spreken van een bekendheid in de zin van art. 4, onder 1 onder a, BTMW. Er moet sprake zijn van een méér dan incidentele bekendheid, ook wel aangeduid als: een enigszins algemene bekendheid in de belanghebbende kring. Los daarvan staat de vraag: dient de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring actueel te zijn óf is voldoende dat het profiel op enig moment vóór de depotdatum bekend is geweest binnen de belanghebbende kring? Die vraag wordt in de wet zelf beantwoord. Art. 4, onder 1 onder a, BTMW bepaalt: wanneer op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren (...) een voortbrengsel (...) feitelijk bekendheid heeft genoten. De wet stelt niet de eis dat het voortbrengsel gedurende enige tijd in het 'collectieve geheugen' van de belanghebbende kring is blijven hangen.

2.17 Op het eerste gezicht lijkt de verdere beantwoording van de vraag of een model feitelijk bekendheid heeft genoten in de belanghebbende kring van handel te kunnen worden overgelaten aan de rechter die over de feiten oordeelt. In het Gemeenschappelijk Commentaar is voor een dergelijke benadering enige steun te vinden. Bij nadere beschouwing omvat het vraagstuk enkele normatieve bestanddelen die mogelijk in aanmerking komen voor een toetsing in cassatie. Daarbij trekken twee subvragen de aandacht. Ervan uitgaande dat, in de huidige tekst van de BTMW, het enkele feit van een aan het depot voorafgaande openbaarmaking van een (nagenoeg) identiek voortbrengsel niet voldoende is, is dus iets méér nodig om te kunnen spreken van 'feitelijk bekend in de belanghebbende kring'. Het gepubliceerde voortbrengsel moet op de een of andere wijze in de belanghebbende kring zijn verbreed.

Vraag 1 is: welke maatstaven moet de rechter aanleggen bij de beantwoording van de vraag of een (vóór de depotdatum) gepubliceerd voortbrengsel in de belanghebbende kring feitelijk bekend is? Niet ieder lid van de kring behoeft het voortbrengsel te kennen – dat volgt uit het arrest inzake Blanc de Bierges -, maar is dan nodig dat het voortbrengsel bekend is aan tenminste een bepaald gedeelte van de belanghebbende kring? Een kwantitatieve maatstaf zou kunnen zijn: een minimumpercentage van alle leden van de kring. Een kwalitatieve maatstaf zou kunnen zijn: bekendheid van het voortbrengsel bij de ondernemersvereniging,

²⁶ HvJEG 23 februari 1999, NJ 2001, 134 m.nt. J.H. Spoor; BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245, m.nt. DWFV onder nr. 246.

de marktleiders of andere toonaangevende leden van de kring, vanuit de gedachte dat de rest van de kring hen te zijner tijd wel zal volgen. Zelfs kan worden gedacht aan de eis dat de publicatie van het voortbrengsel in de belanghebbende kring is 'opgepikt', bijv. doordat in die kring over het voortbrengsel wordt gesproken of geschreven. Toegespit op de klacht in cassatie: is in dit verband een ondergrens aan te geven, na het passeren waarvan de rechter – niet alleen mag maar ook – moet aannemen dat een eerder gepubliceerd voortbrengsel feitelijk bekendheid in de belanghebbende kring heeft genoten?

Vraag 2 houdt verband met het verschil tussen het medium waarin de publicatie plaatsvindt en de inhoud van de publicatie zelf ('the message'). Of in de belanghebbende kring daadwerkelijk van de publicatie van een voortbrengsel is kennisgenomen, is dikwijls lastig te bewijzen. De partij die met bewijslevering wordt belast, kan er belang bij hebben dat een bewijsconstructie wordt toegestaan, waarin een zgn. 'hulpfeit' wordt bewezen (in dit geval: het feit van de publicatie op een voor vakkringen toegankelijke plaats) en waarin de rechter uit dat feit de gevolgtrekking mag maken dat de leden van de belanghebbende kring geacht kunnen worden van de publicatie kennis te hebben genomen. De vraag is nu, of het begrip 'feitelijk' in art. 4, onder 1 onder a, BTMW ruimte laat voor een dergelijke bewijsconstructie.

2.18 Ik werk de tweede vraag nader uit. Het vraagstuk doet mij enigszins denken aan het bewijsrechtelijke begrip 'feiten van algemene bekendheid' in art. 176 lid 2 Rv. Daarvoor worden niet slechts begrepen de feiten die ieder normaal ontwikkeld mens kent, maar ook de feiten die ieder normaal ontwikkeld mens zonder al te veel moeite uit voor een ieder toegankelijke bronnen kan kennen.²⁷ Toegespit op de klacht in cassatie: had het hof uit de – in cassatie veronderstellenderwijs aan te nemen – ruime verbreiding en bekendheid van de catalogus van Suckow & Fischer in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied zonder meer de conclusie moeten trekken dat de afbeeldingen in die catalogus feitelijk bekendheid hebben genoten in de belanghebbende kring? Of mocht het hof zwaardere eisen stellen, zoals het hof hier heeft gedaan door in zijn oordeel mede te betrekken of de desbetreffende afbeelding temidden van alle andere afbeeldingen in die catalogus voldoende opvallend was en door in zijn oordeel mede te betrekken of de afbeelding in het 'collectieve geheugen' is blijven hangen? Het vraagstuk dat hier aan de orde is, kan zich in allerlei gedaanten voordoen. Wanneer de rechter bijv. vaststelt dat het voortbrengsel voorafgaand aan het modeldepot is tentoongesteld op een vakbeurs dringt zich de vraag op, of de rechter ermee kan volstaan te onderzoeken of die vakbeurs in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten. Zo ja, dan behoeft de rechter zich niet te bekommeren om de vraag hoeveel bezoekers aandachtig bij de desbetreffende beursstand zijn blijven stilstaan en hoeveel bezoekers aan de stand zijn voorbij gelopen. In deze benaderingswijze valt de nadruk op de openbaarmaking: mits de wijze van publiceren aan bepaalde vereisten voldoet, wordt het voortbrengsel geacht in de belanghebbende kring feitelijk bekend te zijn. Het Internet-voorbeeld toont de

keerzijde van deze opvatting: het medium Internet is in iedere belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied bekend, maar het lijkt wat overspannen om alles, wat via Internet voor de belanghebbende kring kenbaar is, aan te merken als feitelijk bekend in de desbetreffende belanghebbende kring. Art. 6 van de Modellenrichtlijn ('bij een normale gang van zaken') werpt in dit opzicht zijn schaduw vooruit. Aangezien het hier gaat om vragen van uitleg van het bepaalde in artikel 4, onder 1 onder a, BTMW, zullen zij evenwel moeten worden voorgelegd aan het Beneluxgerechtshof. De motiveringsklachten van subonderdeel 3.2.2.3 en subonderdeel 3.3 kunnen voorlopig blijven rusten.

2.19 Subonderdeel 3.4 heeft betrekking op de vraag die hierboven in alinea 2.6 onder A aan de orde kwam: dient bij het begrip 'belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied' onderscheid te worden gemaakt tussen aanbieders- en afnemerszijde? Het onderscheid is voor het eerst opgekomen toen Nordprofil bij conclusie na enquête klaagde dat de door Maars voorgebrachte getuigen niet representatief waren voor de belanghebbende kring van handel omdat deze getuigen slechts uit de kring van aanbieders/fabrikanten afkomstig waren.

2.20 In het Gemeenschappelijk Commentaar wordt in dit kader gesproken over de beroepskring. Dat duidt erop dat de Beneluxwetgever met het begrip 'belanghebbende kring van nijverheid of handel' een onderscheid heeft willen maken tussen degenen die hun beroep of bedrijf hebben in de desbetreffende tak van nijverheid of handel en de overigen, het grote publiek. Dit maakt materieel verschil: vakgenoten zijn in het algemeen eerder en beter geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen hun bedrijfstak dan het grote publiek. Subonderdeel 3.4 ziet evenwel niet op het onderscheid beroepskring/grote publiek, maar op een onderscheid tussen de beroepsgenoten onderling: die aan de zijde van de aanbieders en die aan de zijde van de afnemers. Ik laat in het midden dat een dergelijk onderscheid soms lastig te maken is. In de tusschenhandel komt het dikwijls voor dat één persoon beurtelings in de rol van koper en verkoper optreedt.

2.21 In feitelijke instanties is door geen van partijen het standpunt ingenomen dat in casu de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied uitsluitend zou bestaan uit aanbieders dan wel uit afnemers. Ook het hof heeft in rov. 4.11-4.12 deze splitsing niet gemaakt. Het hof ziet hier als de belanghebbende kring van handel: een bedrijfstak waarvan zowel aanbieders als afnemers deel uitmaken. Het hof beschouwt de door Maars voorgebrachte getuigen als onvoldoende representatief voor de gehele belanghebbende kring. De klacht van subonderdeel 3.4.1 houdt in dat het hof deze eis niet had mogen stellen. Ook al zijn de door Maars voorgebrachte getuigen uitsluitend representatief voor de categorie 'aanbieders' onder de leden van deze – zowel aanbieders als afnemers omvattende – belanghebbende kring van handel, dan nog heeft Maars in haar zienswijze aangetoond dat het profiel in de Suckow & Fischer-catalogus 1985 vóór de depotdatum méér dan incidentele bekendheid heeft genoten in de belanghebbende kringen dus nieuwheidschadelijk is. De klacht is te beschouwen als een variant op vraag 1 van alinea 2.17: welke mate van verbreiding mag worden geëist? Mocht het hof de eis stellen dat in de belang-

²⁷ Vgl. *losbl. Rechtsvordering*, aant. 9 op art. 176.

hebbende kring van handel van het Beneluxgebied ook de categorie afnemers bekend was met het eerder gepubliceerde voortbrengsel? Ook deze vraag dient m.i. aan het Benelux-Gerechtshof te worden voorgelegd. De klachten van subonderdeel 3.4.2 kunnen voorlopig blijven rusten. Hetzelfde geldt voor onderdeel 4.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de in alinea's 2.17 en 2.21 aangeduide onderwerpen en tot aanhouding van iedere verdere beslissing in afwachting van het antwoord van dat hof.

f Hoge Raad, enz.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Maars beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Nordprofil heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de in de alinea's 2.17 en 2.21 aangeduide onderwerpen en tot aanhouding van iedere verdere beslissing in afwachting van het antwoord van dat hof.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie moet, deels veronderstellenderwijs, worden uitgegaan van het volgende.

i Nordprofil is een producent van metalen plafondsysteem.

ii Op 9 april 1991 heeft zij onder depotnummer DM/019328 het uiterlijk van het door haar ontwikkelde NEXUS bandrasterprofiel – een in de lengterichting voorgevormde strook metaal waarin uitsparingen zijn aangebracht voor het maken van horizontale en verticale verbindingen – internationaal als model gedeponeerd voor onder meer de Beneluxlanden, waarbij als gebruiksfunctie is opgegeven: 'ceiling support system'.

iii Op verzoek van Maars heeft Nordprofil op 5 mei en 30 juni 1994 offerte uitgebracht voor de levering van, onder meer, circa 11.000 onderscheidenlijk 13.000 m⁻¹ NEXUS 100 bandrastersysteem ten behoeve van de bouw van het hoofdkantoor van een bank in Rotterdam, van welk werk Maars een van de onderaannemers was.

iv Op 10 februari 1995 heeft Maars bij Nordprofil voor een proefopstelling een aantal NEXUS 100 bandrasterprofielen met bijbehorende onderdelen besteld, waarna zij op 20 februari 1995 nog enkele onderdelen heeft bijbesteld. Op 15 maart 1995 zijn deze bestellingen afgeleverd. Op 24 februari 1995 had Maars aan Nordprofil laten weten dat zij van de hiervoor onder iii genoemde offertes geen gebruik zou maken.

v Maars is later van eigen, gelijksoortige, bandrasterprofielen gebruik gaan maken.

vi In de – 156 bladzijden tellende, 526 schematische tekeningen bevattende – catalogus/prijslijst 1985 van Suckow & Fischer is als plaatje P 92071 een bandrasterprofiel afgebeeld dat zodanig overeenstemt met dat van Nordprofil, dat dit laatste niet als nieuw in de zin van art. 4 BTMW kan wor-

den aangemerkt indien het afgebeelde profiel al vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten.

vii Deze catalogus was vóór 9 april 1991 op ruime schaal in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied verspreid en bekend. Van deze catalogus is een pocketversie gemaakt, die in grote oplage onder klanten in het Beneluxgebied is verspreid. De hiervoor onder vi bedoelde afbeelding komt ook voor in de catalogus van Suckow & Fischer van 1986.

3.2 Nordprofil heeft zich tot de Rechtbank gewend en gevorderd dat Maars de vervaardiging, het gebruik en het verhandelen van het bandrasterprofiel van Nordprofil of enig daarop gelijkend profiel zal staken. Aan deze vordering – die vergezeld ging van de gebruikelijke, hiervoor onder 1 vermelde nevenvorderingen – heeft Nordprofil ten grondslag gelegd, voorzover in cassatie van belang, dat Maars inbreuk maakt op het uitsluitend recht dat Nordprofil ontleent aan haar modeldepot.

Maars heeft de vorderingen bestreden met het betoog dat: a het uiterlijk van het gedeponeerde model niet nieuw is; b de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken;

c subsidiair, haar producten niet hetzelfde uiterlijk vertonen als het gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

In reconventie heeft Maars onder meer nietigverklaring van het depot gevorderd op de grond dat het gedeponeerde model niet nieuw is.

Na verhoor van getuigen oordeelde de Rechtbank Maars geslaagd in het bewijs dat het in de catalogus van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Zij heeft de vorderingen van Nordprofil afgewezen en in reconventie het depot nietig verklaard.

3.3 In het door Nordprofil ingestelde principale beroep heeft het Hof, dat anders dan de Rechtbank het bewijs niet geleverd achtte, het hiervoor in 3.2 onder a vermelde verweer van Maars alsnog verworpen, de vorderingen in conventie merendeels toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen. In het incidentele beroep, dat zich onder meer keerde tegen de verwerping door de Rechtbank van het hiervoor in 3.3 onder b vermelde verweer van Maars, heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

3.4.1 Onderdeel 2 – onderdeel 1 bevat geen klacht – klaagt dat de weerlegging door het Hof van het verweer onder b niet sluitend is omdat het Hof onbesproken heeft gelaten de stelling van Maars dat het profiel waarvoor Nordprofil bescherming inroept in het depot slechts is afgebeeld als een onderdeel van een uit meer elementen samengesteld geheel van voorzieningen, te weten als onderdeel van een plafondophangstelsel, waarbij niet (voldoende) kenbaar wordt gemaakt voor welke aspecten van het afgebeelde geheel (of van de verschillende afgebeelde samenstellingen) bescherming wordt ingeroepen.

3.4.2 De Rechtbank had dit verweer van Maars verworpen in rov. 7.2.1 van haar tussenvonnis luidende:

De kenmerkende eigenschappen van het model, vorm en afmeting van het bandrasterprofiel, blijken in voldoende mate uit alle drie de

tekeningen van het modeldepot. Dat de tekeningen 1.1 en 1.2 meer informatie bevatten doet daaraan niet af (...).

Hiertegen richtte zich grief I in het incidenteel beroep.

3.4.3 Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het ziet eraan voorbij dat het Hof zich, door in zijn rov. 4.5 te oordelen dat Nordprofil genoegzaam heeft aangegeven om welke vormgeving met welke kenmerkende eigenschappen het haar te doen is en voor welke uiterlijke verschijningsvorm zij dientengevolge blijkens het depot bescherming verlangt en door dit oordeel mede daarop te baseren dat de tekeningen 1.1, 1.2 en 1.3 van het depotbewijs onderscheidenlijk het bovenaanzicht, het zij-aanzicht en het vooraanzicht van het bandrasterprofiel aangeven, heeft geschaard achter het oordeel van de Rechtbank dat voldoende kenbaar is dat Nordprofil blijkens het depot slechts bescherming verlangt voor het op de zo-even genoemde tekeningen afgebeelde bandrasterprofiel. Onderdeel 2 kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5.1 Onderdeel 3 keert zich met een reeks klachten tegen de verwerping van het verweer van Maars dat het gedeponeerde model niet nieuw is. Deze verwerping heeft het Hof gegrond op zijn oordeel dat Maars niet erin was geslaagd te bewijzen dat het als P 92071 in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 in de belanghebbende kring van handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten. Hetgeen het Hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat:

A Maars heeft alleen getuigen doen horen die de aanbodzijde van de markt in bandrasterstelsels en -profielen vertegenwoordigen. De belanghebbende kring van nijverheid of handel in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW bestaat in elk geval bij het model waarvan te dezen de bescherming wordt ingeroepen ook uit afnemers – met name: bouwbedrijven, hoofdaannemers en architecten – in de sector van de bouw van kantoor- en bedrijfspanden. Om het verlangde bewijs geleverd te achten is dus nodig dat het in de catalogus uit 1985 van Suckow & Fischer afgebeelde profiel vóór 9 april 1991 ook aan die afnemerszijde bekend was (rov. 4.11 – 4.12).

B Het door Maars bijgebrachte bewijs is ook om de twee volgende redenen niet genoegzaam:

1 Dat een aantal van de gehoorde getuigen heeft verklaard dat zij de afbeelding in de catalogus van Suckow & Fischer eerder kenden, brengt op zichzelf niet mee dat daarom al sprake is van een model dat reeds vóór 9 april 1991, zelfs binnen de branche van de aanbieders, feitelijk bekendheid heeft genoten in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW. Hierbij is van belang dat voor het afgebeelde profiel nooit een bestelling uit de Benelux is gekomen, terwijl het ook nooit voor enige markt is geproduceerd. Het is al met al gebleven bij een – niet zeer opvallend – plaatje dat één van de 526 schematische tekeningen in een catalogus van 156 pagina's uitmaakt. Dat het product hiermee nog niet een ook maar enigszins algemene bekendheid in de betrokken kring heeft verkregen – dat wil zeggen: in het 'collectieve geheugen' daarvan is blijven hangen – blijkt ook hieruit dat Suckow & Fischer zelf, toen in 1988 of 1989 een klant bij haar om een dergelijk profiel vroeg, niet op dit profiel uit haar eigen collectie heeft gewezen (rov. 4.14).

2 De verklaringen van de vier getuigen uit het segment van de aanbieders die zeggen de afbeelding in de catalogus van

Suckow & Fischer vóór 9 april 1991 te hebben gekend, zijn onvoldoende geloofwaardig omdat zij hetzij ([betrokkene A]) in het geheel niet vermelden waaraan zij hun wetenschap ontleen, hetzij ([betrokkene B]), ([betrokkene C]) en ([betrokkene D]) een verkeerde referentie opgeven (rov. 4.15).

3.5.2 Onderdeel 3 bevat in de eerste plaats klachten (3.2.1.1 – 3.2.2.2) die berusten op de opvatting dat, behoudens bijzondere – door het Hof niet vastgestelde – omstandigheden, voor feitelijk bekend zijn in de zin van art. 4, onder 1, sub a BTMW van een voortbrengsel dat (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, voldoende is dat dit voortbrengsel is afgebeeld in een catalogus van een leverancier die binnen de belanghebbende kring van handel op ruime schaal is verspreid en bekend was. Het Hof heeft miskend, aldus het onderdeel, dat 'feitelijke bekendheid' niet slechts moet worden aangenomen wanneer het betreffende uiterlijk daadwerkelijk bij personen uit de betreffende kring in het bewustzijn leeft, maar in elk geval ook dan, wanneer het uiterlijk van het desbetreffende voortbrengsel door afbeelding in een voor de belanghebbende kring van handel bestemde catalogus op zodanige schaal is openbaar gemaakt dat betrokkenen uit die kring daarvan op een navenant ruime schaal kennis hebben kunnen nemen, waarbij onverschillig is in hoeverre de betrokkenen dat ook daadwerkelijk hebben gedaan.

3.5.3 De hiervoor in 3.5.2 bedoelde klachten falen. Enerzijds omdat het aan de feitenrechter is overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval – waarbij hier onder meer te denken valt aan de aard, inhoud, omvang, oplage en het verspreidingsgebied van de catalogus, alsmede aan de mate waarin afzet van het afgebeelde voortbrengsel heeft plaatsgevonden in het Beneluxgebied – te beoordelen of sprake is van feitelijk bekend zijn en anderzijds omdat de klachten uitgaan van een opvatting omtrent dit begrip waarvan buiten redelijke twijfel staat dat deze onjuist is, te weten de opvatting volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel als bedoeld in art. 4, onder 1, sub a BTMW niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit voortbrengsel daadwerkelijk bekendheid heeft genoten.

3.5.4 De Hoge Raad zal vervolgens eerst de klacht onder 3.4.2.1 behandelen, voorzover deze gericht is tegen het oordeel van het Hof dat Maars ook daarom niet in het van haar verlangde bewijs is geslaagd omdat de verklaringen van de vier getuigen uit het segment van de aanbieders, die zeggen de bewuste afbeelding uit de catalogus van Suckow & Fischer wel vóór 9 april 1991 te hebben gekend, onvoldoende geloofwaardig zijn. Anders dan de klacht betoogt, geeft dit oordeel van het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het berust op een waardering van het bewijsmateriaal, die is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Het oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde evenmin nadere motivering. De klacht faalt derhalve in zoverre.

3.5.5 De verwerping van de onder 3.5.2 bedoelde klachten en van de klacht tegen het oordeel dat de verklaringen van de zo-even genoemde getuigen onvoldoende geloofwaardig zijn, welk oordeel het oordeel dat Maars het vereiste bewijs niet heeft geleverd zelfstandig kan dragen, heeft tot gevolg dat Maars geen belang heeft bij de overige klachten van onderdeel 3, zodat deze geen behandeling behoeven.

3.6 Gegrond is onderdeel 4. Door het principale hoger beroep werd aan het oordeel van het Hof onderworpen de vraag of de vordering van Nordprofil terecht was afgewezen. Bij de beantwoording van deze vraag moest het Hof acht slaan op alle verweren die door Maars in eerste instantie waren aangevoerd en in hoger beroep niet waren prijsgegeven. Daartoe behoorde het hiervoor in 3.2 onder c vermeldde verweer dat haar producten niet hetzelfde uiterlijk vertonen als het door Nordprofil gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Het Hof heeft echter verzuimd dit verweer te behandelen, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven.

4 Beslissing

De Hoge Raad

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 2 november 1999;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch;

veroordeelt Nordprofil in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Maars begroot f 733,27 aan verschotten en f 3.500,- voor salaris.