

4x

IN NAAM DER KONINGIN!

12\N

rolnummer: 01.2320

datum vonnis: 1 december 2004

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht – Enkelvoudige Kamer

In de zaak met bovenstaand rolnummer

van:

de vennootschap naar Deens recht

BABY DAN A/S,

gevestigd te Låsby, Denemarken,

eiseres,

— procureur: mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster,

advocaat: mr. J.J.E. Bremer te Rotterdam,

tegen:

Maria Andrea HUISKENS-LINSEN, tevens h.o.d.n. W&M AGENTUREN (Nederland)

wonende te Swalmen,

gedaagde,

procureur: mr. M. Boender-Radder,

advocaat: mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken, waaronder:

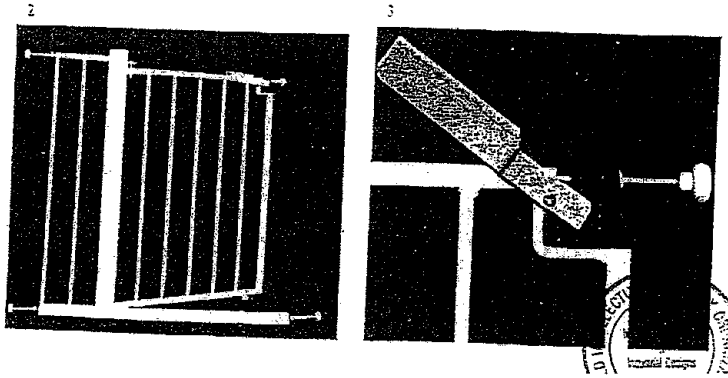
- het vonnis van de rechtbank Roermond van 21 december 2000, waarbij de zaak in de stand waarin zij zich bevond is verwezen naar deze rechtbank;
- het vonnis van 13 maart 2002, waarbij de nietigheid en de doorhaling van het depot werden uitgesproken;
- het vonnis van 26 maart 2003, waarbij het geding werd heropend en de zaak naar de rol is verwezen voor antwoord aan de zijde van Huiskens.

RECHTSOVERWEGINGEN

de feiten

1.1 Gedaagde heeft op 4 december 1991 een model van een traphek en van een slot gedeponeerd bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) onder nummer DM/021 339 met als landen van gelding de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

1.2 De onderdelen 2 en 3 van dit model zien er als volgt uit:



De vordering en het verweer

2. Eiseres vordert:

primair:

- a. de nietigheid uit te spreken van de voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot onder nummer DM/021 339 van 4 december 1991 voortvloeiende rechten;
- b. de doorhaling uit te spreken van de inschrijving van de nietig verklaarde depots, voor zover het de voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot voortvloeiende rechten c.q. de designatie van het Beneluxgebied betreft;
- c. gedaagde, op straffe van een dwangsom te gelasten binnen veertien dagen na dit vonnis de doorhaling te bewerkstelligen van de inschrijving van het nietig verklaarde depot, voor zover het de voor andere dan voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot voortvloeiende rechten betreft, c.q. de designatie van successievelijk de landen Duitsland, Frankrijk en Zwitserland;

subsidiar:

- d. voor recht te verklaren dat het sluitmechanisme van het veiligheidshekje - als aangegeven in de afbeeldingen 2 en in detail 3 - van het internationaal depot is uitgesloten van bescherming, nu dit sluitmechanisme uitsluitend dient ter verkrijging van een technisch effect in de zin van artikel 2 lid 1 van de BTMW, althans dat de vormgeving van dit sluitmechanisme uitsluitend dient ter verkrijging van bedoeld technisch effect.

primair en subsidiair:

- e. gedaagde in de kosten te veroordelen.

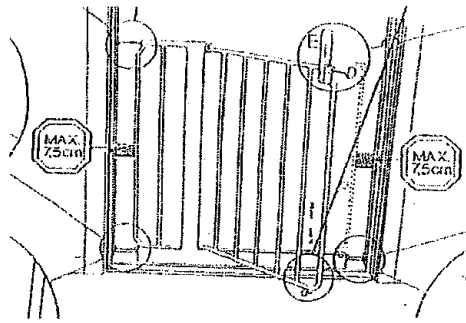
3. Gedaagde heeft de vordering betwist.

Beoordeling

4. Ter discussie staat of de onderdelen 2 en 3 van het gedeponeerde model voldoen aan het vereiste van nieuwheid en of de vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

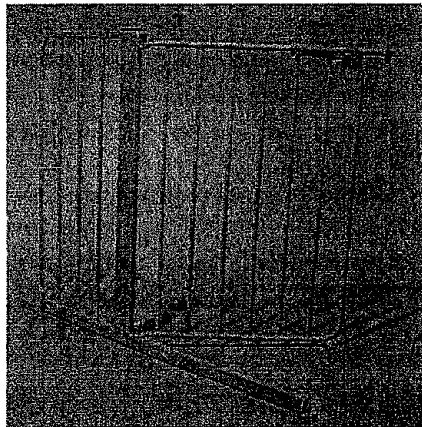
5. Eiseres stelt dat zij vóór 4 december 1991 hekjes op de markt heeft gebracht, die nieuwheids-schadelijk zijn voor deze onderdelen. Het sluitmechanisme, afgebeeld op onderdeel 3 is volgens haar een kopie van een sluitmechanisme dat reeds vóór de depotdatum 4 december 1991 door dan wel namens haar in de Benelux en in Frankrijk op de markt is gebracht. Zij verwijst naar:

- het rapport van het Laboratoire Nationale d'essais, Parijs van 13 december 1990, annex 4, waarin het sluitmechanisme is weergegeven dat in de alstoen door eiseres gevoerde traphekje "Danamic" werd toegepast. In dat rapport komt onder meer de volgende afbeelding van het slot en het hekje voor:



- een drietal "export invoices" van haar uit 1990, respectievelijk gedateerd 8 mei 1989, 26 januari 1990 en 8 januari 1991, respectievelijk gericht aan Prenatal te Almere en Young Family Club te Oosterhout;
- slecht leesbare kopieën van pagina's uit de verkoopcatalogus Young Family Club voorjaar/zomer 1991, waarin een niet goed herkenbaar traphekje is afbeeld.
- afbeeldingen van pagina's uit de verkoopcatalogus Young Family Club najaar/winter '91, waarop traphekjes zijn afgebeeld, maar het sluitmechanisme niet zichtbaar is.

- de volgende afbeeldingen:



het Danamic-hekje, zoals dat volgens eiseres vóór december 1991 op de markt is gebracht



een detailopname van het sluitingsmechanisme van dit Danamic-hekje

- een verklaring van de heer J. Andersen.

6. Gedaagde heeft allereerst betoogd dat eiseres geen belang bij de vordering heeft. De hekjes volgens het gewraakte model voldoen niet meer aan de NEN normen en worden door gedaagde sinds 1995 niet meer geproduceerd.

7. Daarnaast voert gedaagde aan dat het model ten aanzien van de onderdelen 2 en 3 op de volgende punten afwijkt van het hekje, dat volgens eiseres vóór december 1991 door eiseres op de markt zouden zijn gebracht:

onderdeel 2

- a. het model heeft vierkante hoeken en de Danamic afrondende hoeken;
- b. het model heeft onder en boven een vierkante buis, terwijl de Danamic aan de onder- en bovenkant een ronde buis heeft;
- c. het hekje van het model heeft minder spijlen dan de Danamic;
- d. de drempelbuis van het model is vierkant, terwijl die van de Danamic rechthoekig is;
- e. de hendel van het model verschilt van die van Danamic, zoals blijkt bij de behandeling van onderdeel 3.

Onderdeel 3:

- a. bij het model is de handgreep aan de bovenkant plat en bij de Danamic bol;
- b. de handgreep van het model verbreedt zich een stuk na het scharnier in de richting van het uiteinde, terwijl de handgreep van de Danamic zich direct na het scharnier tot aan het uiteinde zich verbreedt.
- c. de handgreep van het model verhoogt zich ter hoogte van de verbreding onder een schuine hoek, de handgreep van de Danamic verhoogt onder een schuine hoek een stuk voorbij het punt van de versmalling;
- d. de handgreep van het model eindigt net voor de tweede spijl, terwijl de handgreep van Danamic reikt tot voorbij de spijl van het hekje;
- e. het hogere deel van de handgreep van Danamic wordt geaccentueerd door middel van een profiel waardoor de indruk wordt gewekt dat de handgreep uit twee delen bestaat, terwijl een dergelijk profiel in het model ontbreekt;
- f. de handgreep van de Danamic maakt een slankere indruk dan de handgreep van het model.

8. Het beroep op het ontbreken van enig belang wordt verworpen. Het had gedaagde vrij gestaan het depot van het model door te laten halen, indien zij het model niet meer van belang achtte. Zo lang het model bestaat kan zij dit model aan eiseres tegenwerpen. Eiseres heeft reeds daarom voldoende belang bij haar vordering.

9. Op grond van artikel 25 van de inmiddels gewijzigde BMTW geniet het depot van gedaagde de wettelijke bescherming, die het vóór het in werking treden van de wijzigingen van de BMTW (1 december 2003) genoot.

10. Eiseres heeft door overlegging van haar producties aangetoond dat zij de Danamic reeds voor het depot van het model van gedaagde op de markt had gebracht en dat dit voortbrengsel in de belanghebbende kring - dat wil zeggen de kring die dergelijke hekjes verkoopt - feitelijk bekendheid heeft genoten. De door gedaagde onder 7 opgesomde vormkenmerken zijn niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Onderzocht dient daarom te worden of het model hetzelfde uiterlijk als de Danamic vertoont dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

11. De rechtbank stelt voorop dat geen uitsluitend recht wordt verkregen ten aanzien van kenmerkende eigenschappen van het model, die niet uit het depot blijken. Ten aanzien van door gedaagde in onderdeel 2 aangegeven kenmerken wordt geoordeeld dat uit de overgelegde afbeelding niet kan worden afgeleid dat het model boven en onder een vierkante buis heeft. Het

kan hier even zo goed om ronde buizen gaan. In onderdeel 3 kan uit de gedeponeerde tekening van het model niet worden waargenomen dat de handgreep aan de bovenzijde plat is.

12. Het gaat bij de beoordeling van de (niet) nieuwigheid om de totaalindruk die het model in de belanghebbende kring maakt in vergelijking met de totaalindruk, die de vroegere Danamic achterlaat. Deze vergelijking valt negatief voor het model uit. De door gedaagde opgesomde verschillen, zie onder 7, vallen niet onmiddellijk op en worden ondergeschikt geacht. Bij het model vallen ten aanzien van het hekje als geheel alleen bij verhoogde opmerkzaamheid uitsluitend de vierkante hoeken en het kleinere aantal spijlen op. Na enig turen neemt men verder waar dat de handgreep van het model zich een eind voorbij het scharnier verbreedt, terwijl deze verbreding zich bij de Danamic direct na het scharnier voordoet. Deze verschillen doen er niet aan af dat het uiterlijk van beide hekjes in hoofdzaak overeenstemt.

Daar het hier ondergeschikte verschillen betreft, is niet voldaan aan het vereiste van nieuwigheid.

13. De primaire vorderingen zijn toewijsbaar binnen het Benelux gebied op de wijze zoals reeds is vermeld in het dictum van het vonnis van 13 maart 2002. Gedaagde wordt in het ongelijk gesteld, maar zij heeft extra kosten moeten maken om de heropening van de zaak te bewerkstelligen. Deze kosten wegen op tegen de door eiseres gemaakte kosten. De rechtbank zal daarom de kosten compenseren. Dit betekent dat het vonnis van 13 maart 2002 alleen op het punt van de kostenveroordeling zal worden herroepen.

BESLISSING:

De rechtbank:

HERROEPT het tussen partijen gewezen en op 13 maart 2002 uitgesproken vonnis uitsluitend ten aanzien van de kosten veroordeling;

IN ZOVERRE OPNIEUW RECHTDOENDE:

COMPENSEERT de kosten, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 december 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.



Voor grosse/afschrift

- 1 DEC. 2004

De Griffier

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]