

Hi-Tek horloges

Veel producten bestaan al heel lang. In diverse soorten, maten, materialen en kleuren. Neem bijvoorbeeld horloges. Daar zijn wereldwijd oneindig veel modellen van op de markt gebracht. Is het dan voor een horlogemaker nog wel mogelijk een horloge te ontwerpen dat tegen nabootsing kan worden beschermd?

Mw.mr. M.C.H.I. van der Dussen

De vraag of er nog ruimte is voor bescherming tegen nabootsing van een product als een dergelijk soort product al sinds jaar en dag op de markt verkrijgbaar is in talloze varianten kwam onlangs aan de orde in een rechtszaak bij de Voorzieningenrechter te 's-Gravenhage. De zaak was aangespannen door het Italiaanse bedrijf Hi-Tek Office S.r.l. ('Hi-Tek') tegen het Nederlandse bedrijf Celebration Benelux B.V. ('Celebration').

De casus

Hi-Tek brengt onder de naam 'U-Boat' horloges op de markt. De U-Boat horloges hebben een zogenaamde left hook. Dat wil zeggen dat het opwindmechanisme, de kroon (en bijbehorende onderdelen), links in plaats van rechts (zoals gebruikelijk bij horloges) van de kast is geplaatst (zie afbeelding).

Hi-Tek heeft twee U-Boat horloges als Gemeenschapsmodel (voor de EU) gedeponeerd en claimt derhalve modelrechten te hebben voor deze horloges. Celebration verkoopt horloges onder de naam 'TW Steel'. Haar horloges met de typeaanduidingen TW 1 en TW 2 zijn ook geproduceerd als left hook modellen. Hi-Tek vraagt de Voorzieningenrechter Celebration te verbieden de TW Steel horloges, left hook en right hook, te verhandelen. Hi-Tek stelt dat Celebration inbreuk maakt op de modelrechten die Hi-Tek meent te hebben. Ook stelt Hi-Tek dat Celebration onrechtmatig jegens haar handelt wegens slaafse nabootsing.

Het oordeel

De rechter stelt allereerst vast dat de vormgeving van de horloges van Hi-Tek en Celebration aansluit bij de in de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zogenaamde 'canteen style' horloges voor militair personeel en bij de stijl van horloges voor duikers. Voor dergelijke horloges is een bovengemiddelde



U-Boat horloge met left hook

water- en stofdichtheid gewenst. Om die reden wordt bij de horloges een dop (een zogenaamde dopmoer) over de kroon geplaatst. Deze dop vergroot de kroon aanzienlijk. Vanwege de omvang van de kroon zijn lang geleden al horloges met een left hook ontstaan. Op de markt zijn verschillende left hook modellen verkrijgbaar. De rechter stelt tevens vast dat horloges voor militair personeel en duikers vaak in een sobere stijl zijn uitgevoerd en goed leesbare wijzerplaten moeten hebben.

Daarna beantwoordt de rechter de vraag of uit de modeldepots van Hi-Tek modelrechten zijn voortgevloeid. Om voor modelbescherming in aanmerking te komen, moeten de gedeponeerde modellen op het moment van depot nieuw zijn geweest en een eigen karakter hebben gehad. Celebration tracht aan de hand van een groot aantal documenten aan te tonen dat de gedeponeerde modellen ten tijde van het depot niet nieuw waren en een eigen karakter ontbeelden. De rechter is evenwel met Hi-Tek van mening dat de gedeponeerde modellen bij depot nieuw waren (dus niet identiek zijn aan horloges die eerder op de markt zijn gebracht onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog) en boven-

dien een eigen karakter hadden. De modellen van Hi-Tek wekken volgens de rechter bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk dan die welke wordt gewekt door de op het moment van depot al bestaande modellen. Dit komt - aldus de rechter - door een combinatie van verscheidene variabelen. Het gaat om de combinatie van 1) de plaatsing van de kroon met dop aan de linkerkant waarbij gekozen is voor een kroon met dop van enigszins normale proportie. De kroon heeft daardoor meer het karakter van een styling element en niet van een noodzakelijk technisch element, 2) de uitvoering van de verbindingsschakel tussen kroon en huis en 3) de becijfering op de wijzerplaat (één van de twee modellen heeft op de wijzerplaat bijvoorbeeld alleen de cijfers 12, 4 en 8 staan). De modelinschrijvingen zijn dus geldig en aan Hi-Tek komen ten aanzien van de gedeponeerde modellen modelrechten toe.

De rechter komt vervolgens tot de conclusie dat Celebration met haar modellen TW 1 en TW 2 (de left hook modellen) inbreuk maakt op de modelrechten van Hi-Tek. De modellen van Celebration vertonen weliswaar verschillen met de modellen van Hi-Tek (onder andere door een andere behuizing en wijzerplaat) maar desondanks wekken de modellen van Celebration volgens de rechter bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan de gedeponeerde modellen van Hi-Tek. De rechter meent dat de verschillende right hook modellen van Celebration niet inbreukmakend zijn en dat Celebration met de verhandeling van deze modellen ook niet onrechtmatig handelt jegens Hi-Tek.

Conclusie

Ook het zoveelste model van een product dat al jaren op de markt te verkrijgen is, kan voor bescherming in aanmerking komen. Bescherming is mogelijk als er sprake is van een nieuwe/bijzondere combinatie van bestaande elementen en de maker bij het ontwerpen kon kiezen voor een bepaalde vormgeving. Vormgeving die door de technische functie wordt bepaald, is van bescherming uitgesloten. «



Mw.mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te

Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie (e-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com).