

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.057.627/01
Zaak/rolnr. rechtbank : 257105/HA ZA 06-88

arrest van 8 mei 2012

inzake

1. de vennootschap naar vreemd recht
DHARMA PRODUCTIONS PRIVATE LTD.,
gevestigd te Mumbai, India,
hierna te noemen: Dharma,

2. **SOENIELDATH SEWNARAIN**,
h.o.d.n. EtnoLife Diensten,
wonende te Rotterdam,
hierna te noemen: Sewnarain, respectievelijk EtnoLife,

appellanten,
hierna ook gezamenlijk te noemen: Dharma c.s.,
advocaat: mr. M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,

tegen:

1. de vennootschap onder firma
BINDRA V.O.F.,
h.o.d.n. Binder Videotheek,
gevestigd te 's-Gravenhage,
hierna te noemen: Bindra,

2. **HARDEEP SINGH BINDRA**,
wonende te 's-Gravenhage,

3. **TEK TYOT KAUR BINDRA-GUJRAL**,
wonende te 's-Gravenhage,

hierna ook gezamenlijk te noemen: Bindra c.s.,
advocaat: mr. E.J.W.F. Deen te 's-Gravenhage,

4. **OM PARKASH SINGH KAINTH**,
h.o.d.n. Kainth Music India-Music Bank,
wonende te 's-Gravenhage,
hierna te noemen: Kainth,
→ advocaat: mr. E.M. Kostense te 's-Gravenhage,

geïntimeerden.

Verloop van het geding

Bij exploit van 12 november 2009 zijn Dharma c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 12 augustus 2009. Bij memorie van grieven, met producties, hebben Dharma c.s. twee grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Kainth heeft een memorie van antwoord, tevens houdend grieven in voorwaardelijk incidenteel appel, met producties, genomen en Bindra c.s. een memorie van antwoord, met producties.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Kort gezegd gaat het in deze zaak over het volgende. Dharma c.s. stellen dat Dharma producent is van en als zodanig de auteursrechten heeft op de speelfilm "Kaal" (hierna: "de Film"), alsmede dat Sewnarain voor Nederland (en de Nederlands sprekende delen van België en Luxemburg) exclusief licentiehouder is met betrekking tot de Film. Volgens Dharma c.s. hebben Bindra c.s. en Kainth in hun respectieve bedrijven DVD's met daarop kopieën van de Film verkocht of verhuurd (met Franse ondertiteling), die niet afkomstig zijn uit het verkoopkanaal van Dharma c.s. en zonder dat deze daarvoor toestemming hebben gegeven. Zij vorderen op de grondslagen van het auteursrecht en onrechtmatige daad diverse verboden en hebben nevenvorderingen ingesteld.
2. Bij vonnis van 24 oktober 2007 heeft de rechtbank Dharma c.s. in het geding tussen hen en Bindra c.s. opgedragen te bewijzen dat Dharma producent is van de Film, althans auteursrechthebbende. In datzelfde geding, alsmede in het geding tussen Dharma c.s. en Kainth, heeft de rechtbank Dharma c.s. voorts opgedragen te bewijzen dat Bindra c.s. en Kainth DVD's van de Film met Franse ondertiteling hebben verkocht of verhuurd.
3. In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank de vorderingen tegen Bindra c.s. afgewezen omdat Dharma c.s. niet hebben bewezen dat Dharma auteursrechthebbende is op de Film. De vorderingen tegen Kainth heeft zij afgewezen op de grond dat Dharma c.s. er niet in zijn geslaagd te bewijzen dat Kainth DVD's van de Film met Franse ondertiteling heeft verkocht of verhuurd. De pas na de getuigenverhoren betrokken stelling dat Kainth illegale DVD's van de Film heeft verkocht, ongeacht of die voorzien zijn van een Franse ondertiteling, heeft de rechtbank ambtshalve op grond van de goede procesorde buiten beschouwing gelaten. Aan de onrechtmatige daadsgrondslag heeft de rechtbank geen afzonderlijke overweging gewijd. Daartegen is geen grief gericht.
4. De eerste grief van Dharma c.s. is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat niet is bewezen dat Dharma rechthebbende is op de Film. Zij verwijzen naar de in eerste aanleg overgelegde stukken en de aldaar afgelegde getuigenverklaringen. Dharma c.s. hebben bij memorie van grieven nog zes producties overgelegd. Daaruit blijkt volgens hen onomstotelijk dat Dharma de Film heeft geproduceerd, althans dat Karan Johar de Film in zijn hoedanigheid van bestuurder/aandeelhouder van Dharma heeft geproduceerd. Het betreft de volgende (kopie-)stukken:

-
- a. de oprichtingsakte van Dharma;
 - b. een bedrijfsprofiel van Dharma;
 - c. een licentieovereenkomst tussen Dharma en Yash Raj Films International Limited (hierna: Yash Raj);
 - d. een verklaring van Karan Johar;
 - e. een certificaat van de Central Board of Film Certification
 - f. een bericht van Yash Raj van 20 augustus 2009.
5. Volgens Dharma c.s. blijkt uit het onder a. genoemde document dat in 1976, toen Dharma werd opgericht, Yash Johar en Hiroo Johar aandeelhouders waren. Uit het onder b. genoemde stuk blijkt volgens hen dat Karan Johar ("son of Mr. Yash Johar") de Film in zijn hoedanigheid van directeur van Dharma heeft geproduceerd. De onder c. genoemde overeenkomst laat volgens Dharma c.s. zien dat Dharma rechthebbende is op de Film; de aanduidingen op de originele film van "Karan Johar" en "Yash Raj" tonen volgens hen een zeer duidelijk verband met Dharma. Uit de onder d. genoemde verklaring van Karan Johar volgt volgens Dharma c.s. dat EtnoLife de Film mag distribueren en vermarkten in Nederland. Het onder e. genoemde certificaat toont dat de Film geschikt is voor twaalf jaar en ouder. Het onder f. genoemde bericht bevat volgens Dharma c.s. een verklaring van Yash Raj over de identiteit van Karan Johar.
6. Volgens Bindra c.s. en Kainth volgt uit deze producties geenszins dat Dharma producent van, althans auteursrechthebbende is op de Film. Zij wijzen erop dat uit de oprichtingsakte blijkt dat Karan Johar pas op 12 maart 2008 directeur is geworden van Dharma, zodat reeds om die reden niet juist kan zijn dat hij de (in 2005 geproduceerde) Film in zijn hoedanigheid van directeur van Dharma heeft geproduceerd. Om dezelfde reden trekken zij de echtheid van de overeenkomst tussen Dharma en Yash Raj in twijfel, aangezien deze uit 2004 dateert en namens Dharma door Karan Johar is ondertekend. Uit de oprichtingsakte blijkt volgens hen voorts niet dat Karan Johar tevens aandeelhouder is van Dharma. Vervolgens voeren Bindra c.s. en Kainth aan dat uit de diverse stukken waarin Dharma als producent/rechthebbende wordt genoemd niet blijkt hoe Dharma aan die hoedanigheid is gekomen, c.q. hoe de betreffende rechten (in Dharma) zijn "ingebracht". In dat verband wijzen zij erop dat Shah Rukh Khan mede-producent is en dat niet blijkt van toestemming (tot overdracht aan Dharma) zijnerzijds.
7. Nu Kainth het auteursrecht van Dharma in eerste aanleg niet heeft betwist, ziet grief 1 niet op het vonnis voor zover tussen Dharma c.s. en Kainth geweest. In hoger beroep heeft Kainth alsnog betwist dat Dharma rechthebbende is op de Film, voor zover nodig bij wijze van incidenteel appel. Het betreft in zoverre een nieuw verweer, waarop Dharma c.s. nog niet hebben gereageerd.
8. Voor zover het gaat om het hoger beroep ingesteld tegen Bindra c.s., overweegt het hof als volgt.
9. Zoals de rechtbank in haar tussenvonnis heeft overwogen, worden volgens artikel 45d van de Auteurswet 1912 (Aw.) de makers van een filmwerk geacht het recht op onder meer openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk aan de producent te hebben overgedragen, tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het auteursrecht op een film komt derhalve in beginsel toe aan de

producent van die film.

10. Het hof is van oordeel dat Dharma c.s. (nog steeds) niet hebben bewezen dat Dharma als producent of anderszins auteursrechthebbende is op de Film. Wat betreft de in eerste aanleg overgelegde stukken en de verklaringen van de door de rechtbank gehoorde getuigen sluit het hof zich aan bij de overwegingen van de rechtbank (rov. 2.2 tot en met 2.6 van het eindvonnis). De in hoger beroep overgelegde stukken werpen geen ander licht op de zaak. Uitgangspunt daarbij is dat uit diverse stukken blijkt dat de Film is geproduceerd door Karan Johar en Shah Rukh Khan gezamenlijk: dit is vermeld in de definitie van "Said Film" in de tussen Dharma en EtnoLife gesloten licentieovereenkomst (productie IIc bij conclusie van repliek, CvR), in de brief van EtnoLife van 26 april 2005 aan haar klanten (productie III bij CvR), in een "Synopsis" van de Film op de website Hindulife.nl (productie Va bij CvR) en op de printscreens van de websites, overgelegd bij brief van Dharma c.s. van 6 november 2007. Dezelfde vermelding staat klaarblijkelijk op de cover van de door Dharma c.s. in eerste aanleg bij de rechtbank gedeponeerde originele (DVD-)versie van de Film (zie rov. 2.2 van het eindvonnis). Ook in de verklaring van Yash Raj (productie 6 bij memorie van grieven) is vermeld dat de Film is geproduceerd door Karan Johar en Shah Rukh Khan. Dharma c.s. hebben de dienovereenkomstige stelling van Bindra c.s. ook niet, althans onvoldoende betwist.
11. De omstandigheid dat Karan Johar ten tijde van het produceren van de Film directeur en/of aandeelhouder was van Dharma (indien juist) brengt niet zonder meer mee dat Dharma als producent moet worden aangemerkt en/of de auteursrechten op de Film heeft verkregen. Dharma c.s. hebben geen beroep gedaan op het bepaalde in artikel 7 Aw (het werkgeversrecht). Andere omstandigheden waaruit zou kunnen volgen dat Dharma rechthebbende is (geworden) hebben Dharma c.s. niet gesteld. Dit klemt te meer nu, zoals Bindra c.s. terecht hebben aangevoerd, voor overdracht van de uit het producentschap voortvloeiende auteursrechten aan Dharma tevens de toestemming van mede-producent Shah Rukh Khan zou moeten zijn verleend. Daarom trent hebben Dharma c.s. niets gesteld. Evenmin hebben zij een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod gedaan.
12. Aangezien mitsdien niet ervan kan worden uitgegaan dat Dharma de auteursrechten op de Film heeft verkregen, kan evenmin worden aangenomen dat zij deze rechtsgeldig aan EtnoLife heeft overgedragen. Reeds hierop strandt het hoger beroep, voor zover gericht tegen Bindra c.s. Grief 2, die op het uitgangspunt berust dat Dharma c.s. rechthebbende zijn met betrekking tot de Film, behoeft geen bespreking.
13. Dharma c.s. zullen worden veroordeeld in de proceskosten van Bindra c.s. In hoger beroep vorderen Bindra c.s. begroting van die kosten op de voet van artikel 1019h Rv. Daarbij maken zij aanspraak op het maximale bedrag volgens het indicatietarief. Het door Bindra c.s. bedoeld indicatietarief geldt echter – zoals zij zelf ook aangeven bij wijze van verweer tegen de door Dharma c.s. gevorderde kosten – slechts voor de eerste aanleg. In hoger beroep dienen de kosten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, te worden gespecificeerd. Bindra c.s. hebben dat echter nagelaten, zodat geen kosten kunnen worden begroot. Het hof zal dan ook het liquidatietarief toepassen.

-
14. Grief 2 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in de zaak tegen Kainth, dat Dharma c.s. er niet in zijn geslaagd te bewijzen dat Kainth DVD's van de Film met Franse ondertiteling heeft verkocht of verhuurd, en tegen het oordeel dat de pas na de getuigenverhoren betrokken stelling dat Kainth illegale DVD's van de Film heeft verkocht, ongeacht of die voorzien zijn van een Franse ondertiteling, op grond van de goede procesorde buiten beschouwing moet worden gelaten. Dharma c.s. stellen dat, nu vaststaat dat (zowel Bindra c.s. als) Kainth DVD's, niet afkomstig uit het verkoopkanaal van eisers hebben verkocht of gehuurd (ongeacht de ondertiteling), schade is geleden die dient te worden vergoed.
 15. Kainth bestrijdt dat is komen vast te staan dat hij illegale DVD's heeft verhandeld. Volgens hem volgt dat niet uit de getuigenverklaringen. Ook de gestelde schade is volgens Kainth in het geheel niet komen vast te staan.
 16. Dharma c.s. weerspreken in hoger beroep niet, althans onvoldoende, dat niet is bewezen dat in de videotheek van Kainth (KMI) DVD's van de Film zijn aangetroffen met een Franse ondertiteling. In hoger beroep hebben Dharma c.s. voldoende tijdig mede aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Kainth (in zijn onder de naam KMI aan de Paul Krugerlaan te Den Haag gedreven videotheek) DVD's, niet afkomstig uit het verkoopkanaal van eisers, heeft verhandeld, ongeacht de ondertiteling. Derhalve moet worden onderzocht of dat laatste wél is bewezen.
 17. Als productie IV bij conclusie van repliek hebben Dharma c.s. een aantal verklaringen overgelegd. Deze zijn door Kainth uitvoering weersproken, door te wijzen op de (familie-)banden tussen de schrijvers van de verklaringen en Sewnarain, op een onderliggend conflict tussen Sewnarain en (onder meer) Kainth en op tegenstrijdigheden en aantoonbare onjuistheden in de verklaringen (conclusie van dupliek Kainth onder 18-25). Dharma c.s. zijn daarop niet meer teruggekomen.
 18. De door de rechtbank op verzoek van Dharma c.s. gehoorde getuigen hebben, voor zover van belang en kort samengevat, als volgt verklaard.

Sewnarain (partij):

zijn neven hebben een blanco DVD in een doosje met omslag bij KMI gekocht.

Jewlal (videotheekhouder aan de Paul Krugerlaan te Den Haag):

klanten hebben hem verteld dat zij de Film op DVD hadden kunnen kopen bij onder meer KMI, hij heeft sommige daarvan gezien en geconstateerd dat het om illegale kopieën ging.

Baboeram (zwager van Sewnarain)

hij heeft een DVD van de Film bij KMI gezien; het ging om een gebruikelijke box met omslag en label (op de DVD zelf), maar zonder "seal" en zonder "booklet".

Bandhoe:

hij heeft bij KMI een illegale DVD van de Film gezien; het ging om een DVD zonder label en deze werd "van achter" gehaald.

De in de contra-enquête voorgebrachte getuigen hebben, voor zover van belang voor de zaak tegen Kainth, verklaard:

Bindra:

hij heeft bij de groothandel van KMI drie officiële DVD's van de Film gekocht, die in Nederland mogen worden verkocht;
de getuige Bandhoe is de zoon van de zus van de eigenaar van videotheek Govinda;
de getuige Jewlal heeft eerder gezegd dat hij Bindra c.s. zwart zou maken.

Kainth:

hij heeft nooit illegale DVD's verkocht;
bij Sewnarain is wrevel ontstaan toen deze een stichting tegen piraterij begon (welke stichting eigenaar is van Gowinda Video – het hof neemt aan dat dit dezelfde videotheek is als die welke elders in de stukken “Govinda (Video Center)” wordt genoemd), van welke stichting Kainth tegen betaling van € 150.000,- lid kon worden, waarvan hij heeft afgezien;
hij denkt dat dat de reden is waarom mensen, die volgens hem alle vrienden of bekenden zijn van Sewnarain, verklaren dat hij illegale DVD's heeft verkocht.

19. Het hof is van oordeel dat aan de schriftelijke verklaringen en de getuigenverklaringen onvoldoende bewijs kan worden ontleend voor de juistheid van de stelling dat Kainth in zijn videotheek aan de Paul Krugerlaan te Den Haag illegale DVD's van de Film heeft verkocht of verhuurd. Daarbij hecht het hof betekenis aan de (niet weersproken) omstandigheid dat alle door Dharma c.s. voorgebrachte getuigen een band hebben met Sewnarain, dan wel kennelijk zakelijke redenen hebben om in het nadeel van Kainth te verklaren. Voorts zijn de verklaringen tamelijk vaag en overtuigen zij het hof, mede gelet op de door Kainth aangewezen inconsistenties (conclusie van dupliek onder 18-25), ook overigens niet. Voor zover Dharma c.s. aan hun stellingen ten grondslag leggen dat Kainth de door hem verhandelde DVD's niet van EtnoLife (Sewnarain) heeft betrokken, neemt het hof voorts in aanmerking dat EtnoLife volgens de eigen stellingen van Dharma c.s. niet de enige is die in Nederland DVD's van de Film mag distribueren. Immers, ook aan Yash Raj is een licentie verleend, voor de gehele wereld met uitzondering van India, Nepal, Bhutan en Sikkim, om DVD's van de Film te distribueren (productie 3 bij memorie van grieven). Dienovereenkomstig verklaart Karan Johar (productie 4 bij memorie van grieven):

“(...) any other party other than ETNOLIFE SERVICES distributing the DVD in Netherlands are unofficial DVD's, except for the International version DVDs released by Yash Raj Films Pvt. Ltd, Worldwide distributors of the film.”

Dharma c.s. hebben in hoger beroep geen nader bewijs van hun stellingen aangeboden, althans niet voldoende gespecificeerd.

20. Ook grief 2 faalt derhalve. Het door Kainth in hoger beroep aangevoerde verweer dat Dharma c.s. geen rechthebbenden zijn met betrekking tot de Film behoeft bij die stand van zaken geen bespreking.
21. Kainth maakt in hoger beroep aanspraak op vergoeding van zijn proceskosten in eerste en tweede aanleg op de voet van artikel 1019h Rv. In eerste aanleg heeft de rechtbank de kosten begroot met toepassing van het liquidatietarief. Voor zover in de memorie van Kainth een grief tegen die beslissing moet worden gelezen, faalt deze.

Immers, de inleidende dagvaarding is uitgebracht voor 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (waarvan artikel 1019h Rv. de implementatie is). De in hoger beroep gemaakte kosten komen in beginsel wel voor begroting volgens artikel 1019h Rv. in aanmerking. Kainth heeft zijn kosten gespecificeerd in productie 8 bij memorie van antwoord en komt terzake uit op een bedrag van € 6.481,88. Nu Dharma c.s. daarop echter nog niet hebben kunnen reageren, zullen zij daartoe alsnog in de gelegenheid worden gesteld. Het hof zal om die reden de beslissing in het hoger beroep tegen Kainth aanhouden.

Beslissing

Het hof

in de zaak tussen Dharma c.s. en Bindra c.s.:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover tussen Dharma c.s. en Bindra c.s. geweest;

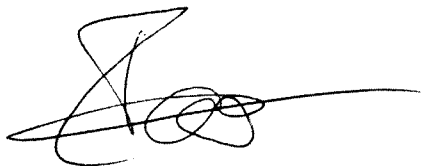
veroordeelt Dharma c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Bindra c.s. begroot op € 314,- aan verschotten en € 1.631,- aan salaris procureur (1 punt in tarief IV);

in de zaak tussen Dharma c.s. en Kainth:

verwijst de zaak naar de rol van 5 juni 2012 voor akte aan de zijde van Dharma c.s., teneinde te reageren op de door Kainth gevorderde en gespecificeerde proceskosten, een en ander als vermeld in rov. 21;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, H.J.H. van Meegen en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 mei 2012 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. EM Kostense
Advocaat van app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage