

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.019.990/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 59263/ HA ZA 07-401

Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 12 oktober 2010

inzake

M h.o.d.n. Connect,

kantoorhoudende te
appellant,
hierna te noemen: M
advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Duits recht
**KSI GASTRONOMIEZUBEHÖR-HANDELS UND PRODUKTIONS
GESELLSCHAFT GmbH,**
gevestigd te Filderstadt, Duitsland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: KSI,
→ advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Het verdere verloop van het geding

Voor het verloop van het geding tot aan het tussenarrest van 22 december 2009 verwijst het hof naar dat arrest. Bij dit arrest heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de mogelijke toepasselijkheid van de BTMW/BVIE en artikel 8 Aw. M heeft een akte na pleidooi met producties genomen op 2 februari 2010 en KSI een akte na tussenarrest op 2 maart 2010.

De verdere beoordeling

“Werk”

1. Het hof stelt voorop te blijven bij voormeld tussenarrest. In hetgeen M nog heeft gesteld onder de nummers 5 t/m 14 van zijn akte na dit tussenarrest ziet het hof geen reden terug te komen op de in rechtsoverweging 9 gegeven beslissing dat de KSI-lampen als werken in de zin van artikel 10, eerste lid, sub 11 Aw moeten worden aangemerkt, zodat grief I faalt.
Daartoe overweegt het hof in aanvulling op voormeld tussenarrest nog als volgt.

De stelling dat de lampen zijn opgebouwd uit standaardelementen die in hoge mate functioneel zijn bepaald, zoals een rechte voet, een standaard en een lampenkap, en om die reden niet als auteursrechtelijk beschermde elementen zijn te beschouwen, deelt het hof niet. Zoals reeds is overwogen in voormeld tussenarrest, laat dat nog voldoende ruimte voor te maken subjectieve ontwerpkeuzes en het aanbrengen van variaties, waarvan de onderlinge verschillen tussen de diverse soorten lampen ook getuigen. Ook de omstandigheid dat de vormgeving van een lampenkap (mede) het schijnsel van het licht bepaalt, betekent nog niet dat de vormgeving daarvan uitsluitend functioneel bepaald zou zijn. Wel is het zo dat de aard van het werk, op zichzelf beschouwd weinig revolutionaire ontwerpen voor een gebruiksvoorwerp binnen een bepaalde stijl, meebrengt dat de beschermingsomvang gering is. Aan het aanbod van M onder 20 memorie van grieven om te bewijzen dat enig auteursrecht op de lampen ontbreekt, gaat het hof voorbij, omdat - gelet op het voorgaande - geen feiten en omstandigheden te bewijzen worden aangeboden die kunnen leiden tot de door M gewenste conclusie.

"Maker/auteursrechthebbende"

2. In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat indien de situatie zo is geweest als door M bij verweer is geschetst (CvA onder 3 en bijlage proces-verbaal pleidooi d.d. 29 oktober 2009), namelijk dat Karl Sauer degene is geweest die voor KSI een lampenlijn heeft ontwikkeld en vervaardigd, KSI in beginsel als auteursrechthebbende van de litigieuze lijn van sfeerlampen moet worden beschouwd op grond van de artikelen 23 juncto 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.29 juncto 3.8 lid 2 BVIE). Omdat partijen zich in de discussie over en weer tot aan dit tussenarrest geen rekenschap hadden gegeven van de mogelijke toepasselijkheid van deze bepalingen, zijn zij in de gelegenheid gesteld zich daarover alsnog bij akte uit te laten.
3. Beide partijen hebben thans bij akte gesteld dat van een opdrachtsituatie als bedoeld in artikel 3.8 lid 2 BVIE, het op bestelling ontwerpen, geen sprake is geweest, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Dit betekent dat de bepalingen van het BVIE bij de beoordeling van het makerschap buiten toepassing blijven en dat de vraag wie als maker en auteursrechthebbende kan worden beschouwd, moet worden beantwoord aan de hand van de Auteurswet.
4. Naar aanleiding van de stelling van KSI bij memorie van antwoord, dat KSI krachtens artikel 4 lid 1 Aw als maker van de werken heeft te gelden, omdat die werken door haar als eerste openbaar gemaakt zijn, heeft het hof in voormeld tussenarrest overwogen dat de vermelding KSI onder de sfeerlampen in de catalogus niet kan worden aangemerkt als een aanduiding van de maker in de zin van artikel 4 lid 1 Aw. Dit laat onverlet dat KSI - zoals zij, zij het zonder vermelding van artikel 8 Aw, onder 18 en 46 in haar memorie van antwoord stelt - daarmee de sfeerlampen wel openbaar heeft gemaakt als "van haar afkomstig" in de zin van artikel 8 Aw. Voorts heeft het hof in dat arrest overwogen dat wanneer het makerschap op grond van artikel 8 Aw moet worden bepaald, KSI als maker dient te worden beschouwd, behoudens bewijs door M dat de openbaarmaking onrechtmatig was en partijen in de gelegenheid gesteld bij akte ook nader in te gaan op de toepasselijkheid van artikel 8 Aw.
5. Alleen M heeft in zijn akte verwezen naar artikel 8 Aw. Het hof begrijpt uit de summiere wijze waarop M dat gedaan heeft en het gestelde bij akte, dat M meent dat ook artikel 8 Aw in het onderhavige geval toepassing mist, reeds omdat - zo

begrijpt het hof uit punt 22 van die akte en het opschrift daarboven - tussen Karl Sauer en KSI geen sprake is geweest van een opdrachtrelatie.

De aan deze stellingname ten grondslag liggende gedachte vindt geen steun in het recht. Weliswaar is artikel 8 vooral in de auteurswet opgenomen om te bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker om - en artikel 7 Aw dus toepassing mist - het auteursrecht toe te laten komen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte opdrachtgever – opdrachtnemer relatie ontbreekt. Voorwaarde voor de toepasselijkheid van artikel 8 Aw is slechts dat de rechtspersoon het werk als eerste openbaar heeft gemaakt zonder vermelding van een natuurlijke persoon als maker. In dat kader is van belang dat als onbetwist vaststaat dat KSI in ieder geval sinds 1992 sfeerlampen op de markt brengt (vonnis Rb onder 2.1) waaronder de litigieuze collectie vanaf ongeveer 2000 (pleitnota KSI onder 11), terwijl Sauer zijn collectie eerst na de breuk met KSI, gaandeweg 2005, op de markt heeft gebracht (CvA M nr's 10 en 13). Dat KSI de lampen ook als eerste openbaar heeft gemaakt, heeft M onvoldoende gemotiveerd betwist. Bovendien heeft M niet gesteld en daarvan is ook niet gebleken, dat zich feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die – indien bewezen – zouden maken dat deze openbaarmaking onrechtmatig was. Volgens M was Sauer de maker, maar hij heeft niet gesteld dat Sauer zelf de lampen heeft openbaargemaakt en evenmin dat Sauer bezwaar had tegen de openbaarmaking door KSI. Integendeel: naar M stelt, was het op de markt brengen van de lampen door KSI juist een onderdeel van de samenwerking tussen Sauer en KSI. Aan bewijslevering door M op dit punt komt het hof dan ook niet toe, zodat zijn bewijsaanbod onder 24 memorie van grieven als niet terzake doende wordt gepasseerd. Een en ander leidt tot de conclusie dat – wat er zij van de vraag wie in het onderhavige geval de feitelijke maker van de litigieuze lampen is geweest, partijen verschillen daarover van mening – KSI als (fictief) maker en auteursrechthebbende in de zin van artikel 8 Aw moet worden beschouwd. Grief II wordt derhalve verworpen.

Inbreuk Aw?

6. Het hof komt thans toe aan de vraag of M met de distributie van de door hem van Sauer afgenomen lampen als vermeld onder 3 rechterkolom in voormeld tussenarrest, inbreuk maakt op het auteursrecht van KSI op de lampen als vermeld op dezelfde lijn onder 3 linkerkolom in voormeld tussenarrest (alle afgebeeld in kleur in productie 6 KSI, akte houdende overlegging producties d.d. 29 oktober 2009).
7. Ter beantwoording van deze vraag dient allereerst te worden vastgesteld of sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw. Daartoe is vereist dat het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig (d.w.z. nieuw en oorspronkelijk) werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, *Una Voca particolare*, NJ 2003/17).
8. Naar M stelt in grief III is van inbreuk geen sprake, omdat de door M op de markt gebrachte lampen niet kunnen worden aangemerkt als een ontoelaatbare verveelvoudiging van de KSI-lampen, nu de vormgeving daarvan telkens (in voldoende mate) afwijkt van de KSI-lampen.

Volgens KSI zijn de litigieuze lampen duidelijk één op één kopieën van de KSI-lampen.

9. Ook grief III faalt. Het hof is op grond van de in het geding gebrachte foto's van de litigieuze lampen van oordeel dat de ter vergelijking voorliggende lampen steeds een treffende gelijkenis vertonen. Voor alle te vergelijken lampenstellen afzonderlijk geldt dat de door het hof in rechtsoverweging 9 van voormeld tussenarrest reeds genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken, de vormgeving van zowel de voet en de kap afzonderlijk als het samenstel daarvan in combinatie met de keuze van het materiaal en de kleur van de door M op de markt gebrachte lampen, in zodanige mate overeenstemmen met die van de KSI-lampen dat daardoor een gelijke totaalindruk wordt gemaakt. De nog door M genoemde detailverschillen (MvGr onder 27) acht het hof van volstrekt ondergeschikt belang; zij doen aan het evenbeeld in totaalindruk niet af. Bij een dergelijke mate van overeenstemming kan het feit dat de beschermingsomvang gering moet worden geacht, niet van invloed zijn.
10. M heeft bij akte na pleidooi (onder 15 en 16) nog een aantal stellingen geponeerd waarvan hij, naar het hof begrijpt, meent dat deze van belang zijn bij de beantwoording van de vraag of hij zich door de lampen te verhandelen schuldig maakt aan inbreuk, te weten: dat M de lampen simpelweg inkoopt bij Sauer, dat het Sauer en andere afnemers wel is toegestaan de lampen te verhandelen en dat getwijfeld moet worden aan het belang van KSI, omdat zij de lampen niet meer zelf verhandelt.
11. Voor zover de betreffende stellingen geacht moeten worden een uitwerking te vormen van de grieven, heeft te gelden dat ook deze stellingen M niet kunnen baten. De stelling dat M de lampen slechts inkoopt (het hof begrijpt: en dus niet verveelvoudigt) kan niet tot een ander oordeel leiden, omdat M de lampen wel openbaar maakt door deze in Nederland te distribueren en aldus inbreuk maakt op het aan KSI toekomend auteursrecht. Feiten of omstandigheden die – indien bewezen – zouden kunnen maken dat dit handelen M niet is toe te rekenen, zijn niet gesteld en daarvan is ook niet gebleken. Dat het Sauer, althans andere afnemers/importeurs, wel zou zijn toegestaan de lampen te verhandelen, waarmee M kennelijk bedoelt te stellen dat KSI deze niet in rechte heeft betrokken, is ter beantwoording van de inbreukvraag niet relevant. Hetzelfde geldt voor de nog door M opgeworpen stelling dat KSI de lampen niet meer zelf verhandelt. Aan het uitoefenen van het auteursrecht stelt de wet geen nadere voorwaarden. Bovendien kan het enkele niet optreden tegen andere inbreukmakers niet leiden tot rechtsverwerking.

Slaafse nabootsing gebruik nummering vullingen?

12. Grief IV is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 op de olievullingen (te gebruiken in de litigieuze lampen) door Mieras is aan te merken als slaafse nabootsing en daardoor onrechtmatig is jegens KSI.
13. In de toelichting op deze grief stelt M allereerst dat KSI geen beroep toekomt op slaafse nabootsing ingevolge het bepaalde in artikel 2.19 BVIE, omdat de gebruikte aanduidingen/ nummers van KSI zijn te beschouwen als merk, maar de nummers niet als zodanig zijn geregistreerd. Dit betoog kan niet worden gevolgd. Niet de serienummers, maar de letters KSI dienen ter onderscheiding van (de herkomst van) de waren. De nummering, steeds gebruikt in combinatie met een vulling van een bepaald formaat, vervult daarbij naar 's hof's

oordeel in de perceptie van het relevante publiek slechts een functie ter aanduiding van het type (d.w.z. de grootte van de) vulling, zodat artikel 2.19 BVIE toepassing mist en niet in de weg kan staan aan een beroep op slaafse nabootsing.

14. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is volgens vaste rechtspraak vereist dat degene die het product heeft nagebootst, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg in had kunnen slaan en door dit niet te doen verwarring scheidt.
15. Met betrekking hiertoe heeft M¹ in haar toelichting op grief IV aangevoerd dat het gebruik van de nummering niet tot verwarring kan hebben geleid, omdat
 - a) de gebruikte nummeringen niet (geheel) identiek zijn aan die van KSI;
 - b) daarnaast de firmanaam en adresgegevens op de voorzijde van de flesjes is vermeld, waaruit onomstotelijk blijkt dat de vullingen van verschillende partijen afkomstig zijn en
 - c) ook andere bedrijven een gelijke (standaard)nummering gebruiken.
 Daarnaast heeft M¹ aangevoerd dat hij de vullingen niet zelf produceert en dus ook niets nabootst.
 Een en ander is door KSI bij memorie van antwoord weersproken.
16. Het hof stelt vast dat M¹ zich in zijn grief niet keert tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruiken van de nummers niet noodzakelijk was, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Overigens blijkt dit ook wel uit het feit dat M¹ sinds het arrest van het hof in kort geding d.d. 12 juli 2007 in plaats van de nummers 40, 45, 50 en 80 de aanduidingen Mini, Lang, Taps en Maxi gebruikt. Aan de stelling dat M¹ de nummering wel moet gebruiken om de klanten duidelijk te maken wat de toepassingsmogelijkheden van de vullingen zijn, gaat het hof dan ook voorbij.
17. Het gebruik van de nummers 40, 45, 50 en 80 is naar het oordeel van het hof nodeloos verwarringwekkend. Uit de in het geding gebrachte afbeeldingen en de bij pleidooi overhandigde exemplaren blijkt dat de vorm en maatgeving van de vullingen als verhandeld door M¹ exact gelijk zijn aan die van KSI, over de noodzaak waartoe partijen kennelijk niet (meer) van mening verschillen. Hierdoor bestaat reeds het gevaar dat het in aanmerking komend publiek de vullingen met elkaar zal verwarren. Het is evident dat de aldus ontstane verwarring wordt vergroot door daarnaast ook dezelfde nummeraanduidingen te gebruiken. De toevoeging van enkele letters en het vermelden van de firmanaam is naar het oordeel van het hof onvoldoende om deze verwarring weg te nemen. Tenslotte blijkt uit de door M¹ in het geding gebrachte producties niet dat de door KSI gehanteerde nummering beschouwd moet worden als een ook door andere bedrijven gehanteerde standaardnummering, waardoor deze geen onderscheidende plaats op de markt zou innemen. Zo gebruikt de firma Candola juist andere cijfer/lettercombinaties, terwijl de voorts nog opgevoerde Zweedse firma OKAI weliswaar dezelfde nummering gebruikt, maar – naar KSI onbetwist heeft gesteld – evenals M¹ klant is van Sauer, zodat daaraan geen betekenis kan worden gehecht.
18. Het in dit kader voorts nog door M¹ aangevoerde verweer dat M¹ niet zelf de vullingen produceert en dus niets nabootst, kan hem niet baten.
 Met het verhandelen van de vullingen heeft ook M¹ gebruik gemaakt van nodeloos verwarringwekkende type-aanduidingen, dit terwijl hij door zijn voormalige relatie met KSI zich daarvan bewust moest zijn en hij als importeur had kunnen verzoeken om het gebruik van andere type-aanduidingen, hetgeen uiteindelijk na de uitspraak van dit hof in

kort geding d.d. 12 juli 2007 ook is gebeurd. Daarmee heeft ook M onrechtmatig jegens KSI gehandeld.

19. De conclusie moet zijn dat grief IV evenmin doel treft.

Schade

20. Het voorafgaande leidt er toe dat M met het verhandelen van inbreukmakende lampen en vullingen met de type-aanduidingen 40, 45, 50 en 80 onrechtmatig jegens KSI heeft gehandeld en M gehouden is de dientengevolge door KSI geleden schade te vergoeden.

21. M bestrijdt in grief V allereerst dat KSI schade heeft geleden door de verkoop van de vullingen. Daarnaast stelt hij dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat KSI naast winstafdracht tevens recht zou hebben op schadevergoeding. Dit laatste berust echter op een verkeerde lezing van rechtsoverweging 4.12, waarin de rechtbank duidelijk refereert aan de door de Hoge Raad geformuleerde regel "dat, indien (...) behalve vergoeding van schade tevens afdracht wordt gevorderd van de door de inbreukmaker genoten winst, slechts één van deze vorderingen kan worden toegewezen." Voorts acht het hof voldoende aannemelijk dat KSI door het onrechtmatig handelen van KSI enige schade heeft geleden. Mieras heeft dat naar het oordeel van het hof ook onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat het hof aan de weren op dit punt voorbijgaat. Ook grief V kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep.

22. In het (tussen)vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een akte teneinde M in de gelegenheid te stellen een door de register accountant gecertificeerde verklaring over te leggen omtrent het aantal verkochte lampen en vullingen en de daarmee behaalde winst en waarbij KSI de door haar gestelde schade nader kan specificeren.
Bij gelegenheid van pleidooi heeft KSI het hof verzocht de zaak zelf af te doen, waaraan M zich desgevraagd door het hof heeft gerefereerd. Het hof honoreert dit verzoek.

23. Het hof begrijpt uit het gestelde door KSI bij pleitnota dat M de in voormeld tussenvonnis bedoelde accountantsverklaring reeds aan KSI heeft doen toekomen. Het hof zal daarom allereerst KSI in de gelegenheid stellen bij akte deze verklaring in het geding te brengen en de door haar gevorderde schade, mede aan de hand van deze accountantsverklaring en gelet op hetgeen hiervoor onder 21 reeds is overwogen, nader te duiden en te specificeren. KSI dient in deze akte tevens aan te geven of en in hoeverre zij thans nog belang heeft bij de diverse deelvorderingen. Vervolgens zal M in de gelegenheid zijn bij antwoordakte op een en ander te reageren.

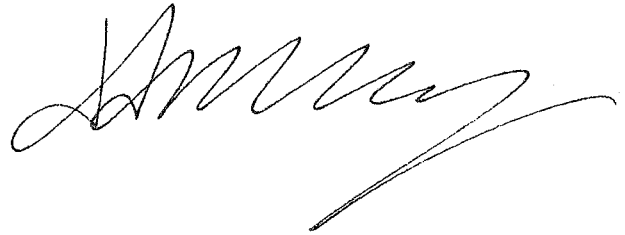
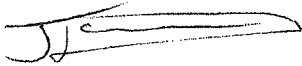
Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van **9 november 2010** voor het nemen van een akte voor het eerst aan de zijde van KSI met het doel zoals vermeld in rechtsoverweging 23 van dit arrest;

-
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en G.J. Heevel en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 oktober 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor gosse aan:
Uitgegeven aan mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
Advocaat van: app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

