

typ. JK
zaaknr. HD 103.003.078

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vierde kamer, van 14 oktober 2008,
gewezen in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht
FAMILLE MICHAUD APICULTEURS S.A.,
voorheen genaamd BERNARD MICHAUD S.A.,
gevestigd te Gan, Frankrijk,
appellante in het principaal appel,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,
- advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid GRAHAM PACKAGING COMPANY B.V.,
voorheen genaamd OWENS-ILLINIOS PLASTICS B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
geïntimeerde in het principaal appel,
appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel,
advocaat: mr. J.E. Benner,

als vervolg op het tussenarrest van dit hof van 5 februari
2008 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank
Breda tussen partijen gewezen vonnis van 26 oktober 2005.

.....
6. Het verdere verloop van het geding

6.1 Bij genoemd tussenarrest heeft het hof de zaak naar de
rol verwezen voor nadere memorie aan de zijde van Owens
met de in het arrest onder 4.8 en 4.10 aangeduide doelein-
den.

6.2 Owens heeft onder overlegging van één productie een
memorie na tussenarrest genomen en Michaud onder overleg-
ging van één productie (nr. 34) een antwoordmemorie.

6.3 Partijen hebben daarna opnieuw de gedingstukken over-
gelegd en uitspraak gevraagd.

7. De verdere beoordeling

In het principaal appel en in het voorwaardelijk inciden-
teel appel

Tussenarrest

7.1 Het hof heeft Owens in de gelegenheid gesteld bij memorie nader aan te geven

- (1) op welke gronden er volgens haar van uitgegaan dient te worden dat het modeldepot DM/024 442 thans niet meer bestaat en
- (2) wat de stand van zaken is in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot het vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007 (r.o. 4.8).

7.2 Met betrekking tot punt (2) heeft Owens aangegeven dat de beroepsprocedure in Frankrijk nog loopt en dat een uitspraak daarin aan het eind van dit jaar wordt verwacht. Dit spoort met de mededeling van Michaud dat in die zaak het pleidooi gepland staat voor 1 oktober 2008. Owens acht het raadzaam in de onderhavige procedure de beslissing aan te houden totdat in Frankrijk een einduitspraak is gedaan, dit met het oog op het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen. Michaud vindt aanhouden niet nodig.

7.3 Het hof overweegt hierover het volgende. De uitkomst van de beroepsprocedure in Frankrijk is niet van doorslaggevende betekenis voor de onderhavige procedure, aangezien de procedures betrekking hebben op de model- en auteursrechten van Michaud in verschillende landen. Aan Owens kan worden toegegeven dat het de voorkeur verdient dat in parallel lopende procedures in verschillende landen over dezelfde onderwerpen tussen (onder meer) dezelfde partijen uitspraken worden gedaan die met elkaar in overeenstemming zijn, maar dat brengt niet mee dat de onderhavige procedure moet worden aangehouden totdat in de Franse procedure een einduitspraak is bereikt. De beslissing in de ene procedure hangt immers niet af van de beslissing in de andere.

7.4 Voor zover aan het verloop van de Franse procedure een argument is te ontleenen, betreft dit om deze redenen alleen het thans beschikbare vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007.

7.5 Owens heeft met betrekking tot punt (1) haar standpunt dat het modeldepot DM/024 442 thans niet meer bestaat onderbouwd met het weergeven van een vertaling van een aantal overwegingen van dit vonnis. Owens leidt daaruit af dat volgens de Franse rechter het honingpotje niet nieuw is en geen eigen karakter heeft zodat het internationale modeldepot in zijn geheel, en dus niet alleen

voor het Franse deel, nietig is. Michaud bestrijdt deze opvatting.

7.6 Met Michaud is het hof van oordeel dat een internationaal modeldepot leidt tot een aantal afzonderlijke nationale modelrechten zodat van een dergelijk depot eerst gezegd kan worden dat het in zijn geheel niet meer bestaat wanneer vast staat dat uit het depot geen nationale rechten (meer) voortvloeien. Het gegeven dat het vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007 zich op het eerste gezicht niet lijkt te beperken tot de modelrechten van Michaud in Frankrijk maar het internationaal modeldepot in zijn geheel lijkt te betreffen, doet hier niet aan af. Dit vonnis heeft geen betrekking op de rechten die Michaud in Nederland al dan niet aan het internationaal modeldepot kan ontlenen; dat is een vraag die juist in de onderhavige procedure aan de orde dient te komen en die met het Franse vonnis niet is beantwoord.

7.7 Verder heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de eventuele auteursrechtelijke consequenties die kunnen worden verbonden aan het vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007 (r.o. 4.10).

7.8 Owens heeft erop gewezen dat volgens dit vonnis op het honingpotje geen auteursrecht rust. Ook hierbij heeft Owens verwezen naar een vertaling van een aantal overwegingen van het vonnis. Hiermee en met hetgeen Owens eerder over dit onderwerp naar voren heeft gebracht, heeft Owens niet onderbouwd dat en waarom het vonnis van invloed is op de auteursrechtelijke pretenties van Michaud in Nederland. Michaud betwist van haar kant dat van een dergelijke invloed sprake is; het hof is het daarmee eens. De vraag of in Nederland sprake is van auteursrecht op het honingpotje dient naar Nederlands recht beantwoord te worden, en wel in de onderhavige procedure.

7.9 Volgens Michaud is het vonnis alleen van belang voor het antwoord op de vraag of Michaud als houder van de auteursrechten op het honingpotje kan worden aangemerkt. Die vraag dient volgens Michaud naar Frans recht te worden beantwoord en is in het vonnis door de Franse rechter beantwoord met de overweging dat Michaud bij overeenkomst van 3 november 1992 van Barrault de auteursrechten heeft verworven. Hiermee heeft Michaud haar desbetreffende opmerking, gedaan bij het pleidooi en vermeld in het tussenarrest in r.o. 4.9 nader toegelicht. Deze kwestie wordt eerst relevant wanneer is komen vast te staan dat

op het honingpotje auteursrecht rust. Dit komt hieronder (vanaf r.o. 7.18) aan de orde.

7.10 Owens heeft in haar memorie na tussenarrest te kennen gegeven dat zij in de gelegenheid gesteld wil worden bij akte nog te reageren op hetgeen Michaud in haar memorie over dit onderwerp naar voren brengt. Het hof ziet daarvoor geen reden. In het tussenarrest is de vraagstelling opgenomen; beide partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarover hun visie kenbaar te maken. Het gaat hierbij niet om nieuwe feitelijke gegevens die eerst bij pleidooi zijn ingebracht maar om een aspect van de discussie over de consequenties van het vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007; die discussie is tussen partijen inmiddels ruimschoots gevoerd. Voor verdere aktes is geen aanleiding aangezien beide partijen voldoende gelegenheid hebben gehad hun standpunten nader toe te lichten en te onderbouwen.

Modellenrecht

7.11 Owens stelt zich op het standpunt dat Michaud voor de Benelux geen rechten kan ontleen aan het internationaal modeldepot, omdat de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken. De rechtbank heeft dit standpunt gehonoreerd.

7.12 Michaud heeft naar voren gebracht dat Owens zich niet te goeder trouw op nietigheid van het depot kan beroepen omdat Owens volledig op de hoogte is van de eigenschappen van het model. Dit verweer gaat niet op. Michaud beroept zich bij de onderbouwing van haar vorderingen tegen Owens op haar modeldepot. Ook wanneer Owens precies op de hoogte is van de feitelijke eigenschappen van het product waarop het modeldepot betrekking heeft, brengt dat niet mee dat zij geen beroep zou kunnen doen op de nietigheid van het depot op de aangevoerde grond. Het gaat hierbij immers niet om de kennis van zaken van Owens maar om de deugdelijkheid van de grondslag van de vordering van Michaud. Het staat Owens vrij die deugdelijkheid te betwisten; hetgeen Michaud heeft aangevoerd staat daaraan niet in de weg. Grief 1 in het principaal appel die hierop betrekking heeft, faalt.

7.13 In eerste aanleg is tussen partijen discussie geweest over de afbeelding die tot uitgangspunt genomen dient te worden. In hoger beroep heeft Michaud een afschrift overgelegd van de internationale modelregistratie die een kleurenfoto bevat. Het hof gaat thans van deze

afbeelding uit. Dat bij een Benelux-modeldepot een zwart/wit foto is vereist is in dit verband niet van belang aangezien het Reglement behorende bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage, waarop het internationaal modeldepot is gebaseerd, een dergelijke eis niet kent. Grief 2 in het principaal appel die tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank opkomt, slaagt.

7.14 Michaud stelt zich op het standpunt dat op grond van de Overeenkomst van 's-Gravenhage en het daarbij behorende Reglement geen eisen gesteld kunnen worden aan het internationale modeldepot zoals verwoord in artikel 4 BTMW (oud). Aan deze inmiddels door het BVIE vervangen bepaling wordt in dit verband gerefereerd omdat in de Benelux voor modellen met een registratiedatum als het model van Michaud de artikelen 4 en 15 BTMW van vóór 1 december 2003 toepasselijk zijn gebleven. Volgens Michaud dienen de eisen die door het Reglement aan de gedeponeerde foto gesteld worden, opgevat te worden als kwaliteitseisen voor de foto zelf en niet als nadere eisen aan de afbeelding van het model. In dit verband wijst Michaud erop dat artikel 7 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage bepaalt dat een internationaal depot voor de aangewezen landen dezelfde werking heeft alsof het in die landen rechtstreeks was gedeponeerd.

7.15 Het hof overweegt hierover het volgende. Met betrekking tot de formaliteiten en administratieve handelingen geldt dat een internationale inschrijving gelijkgesteld wordt met rechtstreekse nationale inschrijvingen in alle aangewezen landen. Méér dan het internationale depot is niet nodig om die verzameling nationale inschrijvingen te verkrijgen. Verder dan dat strekt het internationale depot evenwel ook niet. Artikel 7 lid 2 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage bepaalt immers, kort gezegd, dat de bescherming van modellen die voorwerp uitmaken van een internationaal depot wordt beheerst door de bepalingen van de nationale wet van de aangewezen landen. Dat brengt mee dat de vraag of aan een depot rechtskracht en/of een bepaalde beschermingsomvang toekomt, aan de hand van het nationale recht beoordeeld dient te worden. De vraag of een depot nietig is omdat de kenmerkende eigenschappen van een model er niet voldoende uit blijken is naar het oordeel van het hof niet een kwestie van formaliteiten of administratieve vereisten, waarvoor het Reglement bepalend is, maar een kwestie van rechtskracht en beschermingsomvang die door het nationale recht wordt beheerst. In het onderhavige geval betekent dit dat onderzocht dient te worden of de kenmerkende eigenschappen van het

model voldoende blijken uit het thans overgelegde afschrift van de modelregistratie.

7.16 Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat in dit afschrift de relatief grote donkergele dop een in het oog springende plaats inneemt terwijl de aanspraken van Michaud nu juist geen betrekking hebben op de dop, maar uitsluitend op het potje zonder die dop. De dop moet bij de beoordeling van het depot als het ware worden weggedacht. Wat dan resteert, is naar de eigen waarneming van het hof niet meer dan de tamelijk vage contouren van een enigermate bol flesje of potje. Volgens Michaud is uit de afbeelding zonder meer het honingpotje af te leiden zoals dat in de praktijk wordt gebezigd, maar het hof kan zich in dit standpunt bepaald niet vinden. De afbeelding van het potje (zonder dop) kan tot vele uiteenlopende vormen leiden, zoals door Owens bij het pleidooi aangetoond, en niet specifiek tot de bepaalde vorm die Michaud beoogd heeft te deponeren. De omschrijving van het model is daarbij zeer globaal, zodat ook daarin geen aanknopingspunt is te vinden voor een nadere bepaling van de kenmerkende eigenschappen van het model.

7.17 Een en ander brengt mee dat het hof tot dezelfde conclusie komt als de rechtbank, namelijk dat depot nietig is en aan het honingpotje in de Benelux geen modelrechtelijke bescherming toekomt. Grief 3 in het principaal appel die hierop ziet, wordt verworpen.

Auteursrecht

7.18 De rechtbank heeft als maatstaf voor de auteursrechtelijke beoordeling aangegeven dat voor het ontstaan van auteursrecht is vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, waarbij is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (r.o. 3.22). Tegen dit uitgangspunt zijn geen grieven gericht zodat ook het hof het zal hanteren. Het hof tekent hierbij aan dat bij de invulling van het begrip 'eigen oorspronkelijk karakter' de vraag aan de orde is of er al dan niet sprake is van ontleening aan een ander werk (HR 30 mei 2008, LJN BC2153).

7.19 Grief 4 in het principaal appel richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het honingpotje voortbouwt op de gebruikelijke vormen in de branche en dat Michaud niet op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan deze gebruikelijke vormen. De rechtbank concludeert

dat het honingpotje geen eigen oorspronkelijk karakter heeft en niet het persoonlijk stempel van de maker draagt. Op grond hiervan wijst de rechtbank de vorderingen van Michaud op grond van de Auteurswet af (r.o. 3.23 en 3.34).

7.20 Michaud heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat het honingpotje een eigen persoonlijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt een rapport overgelegd van prof. ir. J.J. Jacobs d.d. 26 april 2006 (prod. 27 Michaud). Prof. Jacobs heeft, kort samengevat, zowel de vraag voorgelegd gekregen of het honingpotje van Michaud als origineel bestempeld kan worden als de vraag of de door Owens geproduceerde fles met dit ontwerp overeenstemt. In dit stadium gaat het om het antwoord op de eerste vraag. Het antwoord van prof. Jacobs op die vraag luidt bevestigend, terwijl hij bij zijn beantwoording is ingegaan op de verweren van Owens op dit punt. Het rapport van prof. Jacobs is opgesteld door een door één der partijen ingeschakelde deskundige. Dergelijke rapporten dienen in het algemeen met enige terughoudendheid gezien te worden. Ook wanneer dat in aanmerking wordt genomen, stelt het hof vast dat het rapport een deugdelijke onderbouwing van het standpunt van Michaud inhoudt terwijl de inhoudelijke betwisting ervan door Owens niet voldoende gemotiveerd is en in feite neerkomt op een herhaling van eerdere, door prof. Jacobs reeds weerlegde stellingen.

7.21 Het hof gaat er op grond van deze overwegingen van uit dat het honingpotje niet is ontleend aan enig ander werk en wel het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat het in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

7.22 Michaud heeft gesteld dat Barrault als maker heeft te gelden en dat het houderschap van het auteursrecht vervolgens naar Frans recht beoordeeld dient te worden. Hierbij uitgaande van het vonnis van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand van 1 februari 2007 is het auteursrecht op het honingpotje van Barrault overgegaan op Michaud. Ook het hof acht op dit punt Frans recht van toepassing. De overgang van het houderschap van Barrault op Michaud is door Owens tegenover de onderbouwde stellingname van Michaud op zich onvoldoende betwist.

7.23 Door Owens is evenwel aangevoerd dat Skillpack dan wel de heer Killestijn als ontwerper aangemerkt dient te worden. Met de producties die Michaud in hoger beroep heeft overgelegd, waaronder de ontwerp-tekening van Bar-

rault, acht het hof in beginsel voldoende aangetoond dat Barrault als ontwerper heeft te gelden. De bedenkingen die Owens bij deze ontwerptekening aanvoert (mva/mvg punt 52) acht het hof onvoldoende om zodanig aan de authenticiteit van de ontwerptekening te twijfelen dat deze buiten beschouwing gelaten zou moeten worden. Het hof acht de stelling van Michaud dat Barrault als ontwerper van het honingpotje heeft te gelden voorshands bewezen behoudens tegenbewijs van de kant van Owens. Het hof zal Owens overeenkomstig haar bewijsaanbod tot dit tegenbewijs toelaten.

7.24 De overige kwesties die door partijen aan de orde zijn gesteld zal het hof na de bewijslevering en mede afhankelijk van het resultaat daarvan behandelen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

8. De uitspraak

Het hof:

In het principaal appel en in het voorwaardelijk incidenteel appel

laat toe tot het tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat Barrault als ontwerper van het honingpotje heeft te gelden;

bepaalt, voor het geval Owens dit tegenbewijs wenst te leveren door middel van getuigen, dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden ten overstaan van mr. B.A. Meulenbroek als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leegwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch;

verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 november 2008 voor opgave van de verhinderdata van partijen zelf, hun raadslieden en de getuige(n) op dinsdagen in de periode van 4 tot 12 weken na de datum van dit arrest;

bepaalt dat de advocaat van Owens bij zijn opgave op genoemde rolzitting een fotokopie van het procesdossier zal meezenden;

bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde rolzitting dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen;

bepaalt dat de advocaat van Owens tenminste 7 dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen

getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de griffier;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Huijbers-Koopman en Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 14 oktober 2008.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

afgegeven aan: adv. app./geintim.: mrs. Ph C.M. van der Ven

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 14-10-08

[Handwritten signature]