

11/04114

Zitting 5 oktober 2012

Mr. D.W.F. Verkade

Conclusie inzake:

De vennootschap naar Duits recht
Firma Hauck GmbH & Co. KG,
principaal eiseres, incidenteel verweerster (hierna: Hauck),
tegen:

1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS,
(voorheen Stokke Gruppen AS,
dáárvoor Stokke Industri AS en Stokke Fabrikker AS),
2. Stokke Nederland BV,
3. Peter Opsvik, en
4. de vennootschap naar Noors recht Peter Opsvik AS,
principaal verweerders, incidenteel eisers
(hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS',
'Stokke Nederland', 'Opsvik' en 'Opsvik AS').

Inhoudsopgave

1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)	2
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)	3
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof) (nrs. 3.1 - 3.10)	4
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader	18
4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)	18
4.A.a. De 'werktoets': algemeen	18
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11° Aw	23
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen	28
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11° Aw	30
4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium	34
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter	36
4.A.g. Synthese van het voorafgaande	37
4.B. Unierecht	41
4.B.a. Uitgangspunten gezien vanuit Unie-regelgeving	42
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU	45
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)	53
5. Bespreking van de cassatiemiddelen	62
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)	62
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5.67)	74
6. Vragen van uitleg	94
7. Conclusie	96

1. Inleiding

1.1. De Alpha en Beta-kinderstoelen van Hauck vertonen volgens het hof 's-Gravenhage te veel gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke c.s.

Het auteursrechtelijk oordeel van het hof wordt door Hauck met tal van klachten bestreden; m.i. zonder succes. (Zie over het merkenrechtelijk oordeel nr. 1.6.)

1.2. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk – met andere kinderstoelen – op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trapp-kinderstoel¹. In een van die andere zaken heeft een ander gerechtshof (Amsterdam) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige *auteursrechtelijk beschermd te achten trekken* en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht het hierop betrekking hebbende oordeel (hoewel het dus anders uitpakt) ook in overeenstemming met het recht (niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd.

1.3. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen.

Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatie-instantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn zo-even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is.

1.4. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie – evenals de conclusies van heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken – toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raad-conforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht.

¹ Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdsverlies geef ik de volgende leeswijzer mee. In de drie conclusies in de zaken met rolrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en een nr. 4.1.3 alléén in de onderhavige conclusie met rolnr. 11/04114).

1.5. Ik verwijfs in deze inleiding nog naar nrs. 5.3.1-5.3.3, waarin ik aangeef dat deze zaak met rolnr. 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) op het stuk van het materieel auteursrecht nogal verstrengd is met de zaak met (Hoge Raad-)rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo c.s.), omdat het hof 's-Gravenhage in deze zaak met (HR-)rolnr. 11/04114 overwegingen uit de zaak met (HR-)rolnr. 11/00447 heeft overgenomen en tot de zijne heeft gemaakt. Maar de cassatieklachten in deze twee zaken blijken niet één op één op elkaar aan te sluiten.

1.6. Anders dan de andere twee 'Tripp Trapp'-zaken waarin ik heden concludeer, omvat deze zaak 11/04114 (Hauck/Stokke c.s.) ook een merkenrechtelijke component. De vorm van de Tripp Trapp is door Stokke c.s. als vormmerk gedeponeerd. Zowel de rechtbank als het hof hebben deze merkinschrijving nietig geoordeeld. De cassatieklachten van Stokke c.s. op dit punt nopen tot prejudiciële vragen aan het HvJEU.

2. Feiten²

2.1. Opsvik heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en (wordt) tentoongesteld in musea.

2.2. Stokke [AS] brengt sinds 1972 de Tripp Trapp kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt Scandinavië.

2.3. Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokke-producten in Nederland door Stokke Nederland.

2.4. Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen genaamd Alpha en Beta. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld.

2.5. Jakotrade BV was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in België gevestigde New Valmar BVBA distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de Alpha en de Beta stoelen in Nederland aan detaillisten.

2.6. Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de Tripp Trapp kinderstoel als merk gedeponeerd. Het is onder nr. 0639972 (productie 19 van Stokke c.s.) als vormmerk ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen'.

² Ontleend aan rov. 1 van het ten deze niet bestreden tussenarrest van het hof van 13 oktober 2005.

2.7. In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Landgericht Hamburg bij vonnis van 9 april 1999 de vordering van eerstgenoemde afgewezen. Deze rechtbank ging ervan uit, dat de Tripp Trapp stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de Alpha stoel daarop inbreuk maakte. Stokke Fabrikker kon haar aanspraken evenwel niet verwezenlijken, omdat deze volgens de rechtbank verwerkt waren.

2.8. Uit productie 23 van Hauck jo. de producties 40 en 41 van Stokke c.s. blijkt, dat in hoger beroep bij een inmiddels in kracht van gewijsde zijnd arrest van 21 november 2001 tussen Stokke Gruppen (de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker) en (onder meer) Hauck ook het Oberlandesgericht te Hamburg auteursrecht en inbreuk aannam. Dit hof legde wel een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die laatste (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997.

3. Procesverloop

3.1. (De rechtsvoorgangers van) Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik hebben bij exploit van 9 december 1998 Hauck en Jakotrade BV gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage. Zij vorderen (na vermindering van eis) samengevat, een verklaring voor recht dat met de Alpha en Beta stoelen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten en het (vorm-)merkrecht op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om elke directe of indirecte inbreuk op de auteursrechten en elke inbreuk op het merkenrecht te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding.

3.2. Hauck en Jakotrade hebben – met inbegrip van een onbevoegdheidsincident – verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik, nietigverklaring van de merkinschrijving en vergoeding van schade geleden ten gevolge van aanschrijvingen zijdens Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik aan (potentiële) afnemers van Hauck en Jakotrade.

Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik hebben in reconventie verweer gevoerd.

3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 4 oktober 2000³ de (hoofd-)vorderingen in conventie, voor zover gegrond op inbreuk op auteursrechten, grotendeels toegewezen. In reconventie heeft de rechtbank (alleen) de vordering van Hauck tot nietigverklaring en doorhaling van het vormmerk toegewezen. De rechtbank compenseerde de proceskosten zowel in conventie als in reconventie.

³ LJN AK4359, BIE 2001, nr. 78, p. 363 IER 2000, nr. 67, p. 319.

3.4. Hauck heeft – aanvankelijk tezamen met Jakotrade⁴ – hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en incidenteel beroep ingesteld. Hauck heeft zich tegen het incidenteel beroep verweerd.

Ter rolle van 15 juni 2006 heeft Opsvik AS heeft een incidentele memorie tot voeging ingesteld. Hauck heeft in het incident geconcludeerd tot afwijzing.

Bij arrest van 11 januari 2007 heeft het hof Opsvik AS in het geding in hoger beroep toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik.

3.5. In de hoofdzaak heeft het hof in een tussenarrest van 13 oktober 2005 (hierna: ‘tussenarrest 2005’ of ‘2005-tussenarrest’) zowel Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik, als Hauck verzocht nadere bescheiden in het geding te brengen.

3.6. Nadat partijen over en weer aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 17 november 2009 (hierna: ‘tussenarrest 2009’ of ‘2009-tussenarrest’) een tweede tussenarrest gewezen⁵. Het hof heeft hierin – onder meer – overwogen:

‘III. De auteursrechtelijke exploitatierechten

[...]

9. Er wordt in hoger beroep vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01, zie www.boek9.nl. B9 8029). Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. [...]

[...]

42. Stokke c.s. hebben een bevel tot staking van “directe of indirecte” auteursrechtinbreuk gevorderd. Zij hebben evenwel in het geheel niets aangevoerd ter onderbouwing van de “indirecte” auteursrechtinbreuk. De rechtbank heeft de vordering op basis van “indirecte” auteursrechtinbreuk onder 28.2 van het dictum van haar vonnis toegewezen, zonder daarvoor enige motivering te geven. Onder deze omstandigheden is “veeggrief” 5 van Hauck – die is gericht tegen de punten 28.1 t/m 28.8 en 28.13 in het dictum van het vonnis en die blijkens de toelichting daarop bedoeld is om “al” hetgeen de rechtbank ten nadele van haar heeft beslist aan het hof ter beoordeling voor te leggen – toereikend om die beslissing onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen en is zij voldoende gemotiveerd te achten met de in hoger beroep herhaalde stelling van Hauck dat de vorderingen van Stokke c.s. moeten worden afgewezen. Dit een en ander geldt ook voor zover de andere vorderingen van Stokke c.s. mede zijn gebaseerd op “indirecte” auteursrechtin-

⁴ Blijkens mededeling ter rolle van 5 juni 2003 is Jakotrade BV failliet verklaard. De curator heeft het geding niet van Jakotrade BV overgenomen.

⁵ IEPT 20091117.

breuk en deze mede op die grond onder de punten 28.1 t/m 28.8 van het dictum door de rechtbank zijn toegewezen.

[...]

IV. De auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten

44. In de inleidende dagvaarding is door Stokke c.s. aangevoerd dat Hauck “voorzover zij de ALPHA- en BETA-stoelen zelf produceert” inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van Opsvik, de maker van de TRIPP TRAPP-stoel, nu het bij de ALPHA- en BETA-stoelen om “een misvormde of in ieder geval enigszins gewijzigde” kopieën van de TRIPP TRAPP-stoel gaat. Aldus hebben Stokke c.s. zich beroepen op zowel artikel 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk) als artikel 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). In rov. 12 van haar vonnis – waarin wordt gesproken over “verminking” en “wijziging” – heeft de rechtbank de verdediging ter zake van de persoonlijkheidsrechten op beide grondslagen niet toewijsbaar bevonden. Hiertegen zijn Stokke c.s. opgekomen met grief I in het incidenteel appel, doch deze grief richt zich alleen tegen het oordeel van de rechtbank dat van verminking geen sprake was. Een concrete, voldoende kenbare klacht over dit oordeel van de rechtbank, dat niet is in te zien dat sprake is van wijziging van Opsviks werk waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten, is in die grief en de toelichting daarop niet te lezen. In hun pleitnota in appel (onder 47) hebben Stokke c.s. hierover alsnog een klacht geuit, maar met het aanvoeren van deze als nieuwe grief aan te merken klacht heeft Hauck niet ondubbelzinnig ingestemd, zodat deze klacht niet aan de orde is. Het hof is daarom gebonden aan voormeld oordeel van de rechtbank, dat er op neer komt dat artikel 25 lid 1 sub c Aw niet toepasselijk is, zodat in hoger beroep alleen nog hoeft te worden onderzocht of Stokke c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op artikel 25 lid 1 sub d Aw. Door geen van partijen is in hoger beroep overigens aangevoerd dat de rechtbank hier niet Nederlands recht, maar – bijvoorbeeld omdat de verveelvoudigingen door Hauck in Duitsland hebben plaatsgevonden (zie rov. 10) – het recht van een ander land had moeten toepassen.

45. Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.

46. Stokke c.s. zien in de toevoeging van de twee plankjes een verminking waardoor Opsvik in zijn eer en naam of waarde als maker wordt aangetast omdat die plankjes de kenmerkende spanning uit de TRIPP TRAPP-stoel wegnemen. In Haucks nabootsingen daarvan lijkt het immers alsof de diagonale schraag vanuit het midden ondersteuning nodig heeft omdat de stoel anders in elkaar zakt. Het extra blad aan de BETA-stoel is volgens Stokke c.s. te beschouwen als zodanige verminking omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het functionele doel van Opsviks ontwerp, namelijk dat de stoel, die alleen een (minder ver uitstekende) beugel heeft, aan tafel kan worden geschoven zodat het kind aan tafel kan meedoen.

47. Met hun laatstgenoemde stelling zien Stokke c.s. over het hoofd dat het auteursrecht, en dus ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald. Zij hebben niet betoogd dat het extra blad in de BETA-stoel – dat gebruikelijk is bij kinderstoelen – de harmonie van Opsviks werk verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin beïnvloedt. Al om die reden levert het extra blad geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht op.

48. Door Stokke c.s. is zelf gesteld dat:

- het totaalbeeld van de ALPHA en BETA-stoelen gelijk is aan dat van de TRIPP TRAPP-stoel en dat totaalbeeld door de verschillen niet wordt beïnvloed (inleidende dagvaarding onder 7);
- Hauck de essentie van de vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel volledig heeft overgenomen (pleitnota in appel onder 35);
- De verschillen tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA- en BETA-stoel van ondergeschikte betekenis zijn (pleitnota in appel onder 36);
- de vorm van de ALPHA- en BETA-stoel nagenoeg identiek is aan het hierna nog te bespreken vormmerk van Stokke Industri, dat uit de TRIPP TRAPP-stoel bestaat (pleitnota in appel onder 54);
- de twee extra plankjes in de ALPHA- en BETA-stoel niet direct opvallen (MvA/MvG-inc onder 72).

In het licht van dit een en ander kan niet worden gezegd dat de in rov. 46 vermelde factoren van zodanig gewicht zijn dat zij, ook in samenhang bezien, de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de ALPHA- en BETA-stoelen verminkingen van het werk van Opsvik zijn die hem nadeel zouden kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. De vorderingen van Stokke c.s. kunnen mitsdien ook niet met vrucht worden gebaseerd op het auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht. Hun incidentele grief faalt.

V. Merkenrecht

49. Stokke Industri heeft in 1998 het uiterlijk van de TRIPP TRAPP-stoel als (Benelux-) vormmerk gedeponereerd voor "stoelen, met name kinderstoelen" uit klasse 20. In de eerste aanleg heeft Hauck in reconventie de nietigverklaring van dit merk gevorderd op de gronden dat deze stoel grotendeels, zo niet geheel, functioneel is bepaald, dat de vorm daarvan in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald (pleitnota in de eerste aanleg, blz. 47, voorlaatste alinea) en dat die vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Zij heeft hierbij verwezen naar artikel 1, 2^e volzin, van de toenmalige BMW, luidende:

(e)venwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

De rechtbank heeft deze vordering van Hauck toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat de fraaie, oorspronkelijke vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel bij de aankoopbeslissing de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is. Klaarblijkelijk is deze gedachtengang van de rechtbank ingegeven door de overweging in het arrest van het Beneluxgerechtshof (BGH) van 14 april 1989 ("*Burberrys I*") dat:

"de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen".

50. Tegen voornoemde beslissing van de rechtbank zijn Stokke c.s. opgekomen in incidenteel appel, met grief IV, die zij – onder verwijzing naar het "*Burberrys I*"-arrest en het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) op artikel 1 BMW – als volgt hebben toegelicht. Een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 1, 2^e volzin, BMW, is dat de aantrekkelijkheidswaarde van de waar (ver) uitstijgt boven de gebruikswaarde. Deze bepaling ziet immers alleen op producten die in hoofdzaak bestemd zijn om door hun uiterlijk esthetische voldoening te schenken. De TRIPP TRAPP-stoel is een voorwerp met een bepaald gebruiksdoel. Voor zulke producten

zijn met name de functionele eigenschappen die het product voor dat doel geschikt maken, van doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing. Voor een kinderstoel zijn dat eigenschappen als veiligheid, comfort en deugdelijkheid. Voor de TRIPP TRAPP-stoel komt daarbij dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. De aantrekkelijke vormgeving zal ook een factor van betekenis zijn, maar vormt niet de wezenlijke waarde van de waar; die wordt gevormd door de gebruikswaarde van de stoel. Van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, is sprake wanneer het publiek de waar juist koopt vanwege de fraaie vormgeving. De TRIPP TRAPP-stoel wordt echter niet primair gekocht als sierartikel. Alles aldus Stokke c.s.

51. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is het volgende bepaald.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden (...).

e. tekens die uitsluitend bestaan uit:

- *de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of*
- *de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of*
- *de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.*

Artikel 1,2° volzin, BMW (thans: artikel 2.1. lid 2 BVIE) moet – en moest in 1998, toen Stokke Industri haar merk deponeerde – in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn worden uitgelegd. Dit betekent dat voor de uitleg van dat BMW-artikel doorslaggevend is de rechtspraak van het HvJ EG, en dat het GC op de BMW en de onder (alleen) die wet gewezen rechterlijke uitspraken, zoals het “*Burberrys P*”-arrest, aan belang hebben ingeboet.

52. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake “*Philips/Remington*” (zaak C-299/99, NJ 2003, 481) heeft het HvJ EG het volgende overwogen.

78. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskennmerken aanwezig zijn.

Hoewel in de zaak “*Philips/Remington*” de grond van het tweede streepje (“*technische uitkomst*”) van artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn aan de orde was, zou gesteld kunnen worden dat de zojuist geciteerde overweging betrekking heeft op alle drie de weigeringsgronden van die bepaling. Strikt naar de letter genomen zou uit die overweging kunnen worden afgeleid dat het bij de gronden van het eerste en het derde streepje (“*aard van de waar*” en “*wezenlijke waarde van de waar*”) gaat om de gebruikskennmerken van de waar. In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskennmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten nader kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskennmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Hierbij is van belang dat Hauck in de eerste aanleg ook de weigeringsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld (zie rov. 49) en dat vanwege de positieve devolutive werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen.

53. Stokke c.s. hebben nog aangevoerd dat de TRIPP TRAPP-stoel zeer bekend is bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het “originele” product. Hieraan

kunnen zij echter geen zelfstandig argument ontleen, gezien het arrest van het HvJ EG van 20 september 2007 in de zaak “Benetton/G-Star” (zaak C-371/06, IER 2007, 99), waarin is beslist dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn wanneer die vorm voor de inschrijvingsdatum aantrekkingskracht heeft gekregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken. Uit punt 75, 2° volzin, van het “Philips/Remington”-arrest valt op te maken dat dit ook geldt voor de weigeringsgrond voor vormen die door de aard van de waar worden bepaald.’

3.7. Het hof wees nog geen (deel-)eindarrest maar hield dat aan. Het wenste eerst inlichtingen van partijen als in rov. 9, 23, 31, 35, 36 en 52 van het tussenarrest 2009 bedoeld.

3.8. Nadat partijen over en weer diverse aktes met producties in het geding hebben gebracht, heeft het hof op 31 mei 2011⁶ eindarrest gewezen. Hierin heeft het hof het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk vernietigd.

3.9. Het hof heeft hiertoe – onder meer – overwogen:

‘1. Auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel: vallen de ALPHA- en BETA-stoel daaronder?’

1.1. In het tussenarrest van 17 november 2009 [...] is er vooralsnog veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van art. 13 Aw van deze stoel zijn. In dat arrest zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over hetgeen over de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel is overwogen in het arrest van dit hof van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01), zie www.ieforum.nl, IEF 8029, www.boek9.nl, B9 8029, hierna te noemen ‘het Fikszo-arrest’.⁷

1.2 In het Fikszo-arrest is onder meer het volgende overwogen.

“9. Het hof beschouwt (...) in het bijzonder als oorspronkelijk aan de Tripp Trapp de schuine staanders waarin alle elementen van de kinderstoel – de rugleuning, de zitting en de voetenplank – zijn verwerkt. De rugleuning, de zitting en de voetenplank, die aan weerszijden aan de staanders vast (rugleuning), dan wel verstelbaar (zitting en voetenplank), zijn verbonden, worden aldus ‘gedragen’ door de twee schuine staanders. Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, ‘geometrisch’ uiterlijk. Van de voorkant gezien valt eveneens het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen, op.

10. Daarnaast, en daarvan te onderscheiden, acht het hof karakteristiek voor de Tripp Trapp de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het ‘zwevende’ effect. (...)

⁶ LJN BQ6773, IER 2012, nr. 3, p. 11 m.nt. Seignette.

⁷ Toevoeging A-G: dit is het arrest waarvan onder rolnr. 11/00447 eveneens cassatieberoep aanhangig is en waarin ik heden (5 oktober 2012) eveneens concludeer.

11. (...) het hof (is) van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvenstelsel bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (...) De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.

12. Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van de Noor Peter Opsvik, valt binnen de 'Scandinavische stijl', is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de 'Scandinavische stijl'. (...) Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.

13. Naar het oordeel van het hof heeft de Tripp Trapp dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers. (...)"

Het hof schaaft zich achter deze overwegingen die ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven. Hierop stuiten alle stellingen van Hauck ten betoge dat op de TRIPP TRAPP-stoel geen auteursrecht rust, althans deze stoel hooguit een (zeer) beperkte beschermingsomvang heeft, af.

1.3 In het Fikszo-arrest is verder het volgende overwogen.

"16. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt, naar wordt aangenomen, alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. Bij werken van literatuur en (zuivere) kunst levert overname van één auteursrechtelijk beschermd element reeds inbreuk op, ook als de totaalindrukken geheel verschillend zijn. Het 'totaalindrukken'-criterium dient om vast te stellen in hoeverre de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van toegepaste kunst in het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp zijn overgenomen en tevens of er sprake is van ontlening. Bedacht moet daarbij worden dat de overeenkomst van totaalindrukken iets anders is dan verwarringsgevaar; bij auteursrechtinbreuk is verwarringsgevaar immers geen vereiste. Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsom-

vang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn."

Ook deze overwegingen worden door het hof overgenomen en tot de zijne gemaakt.

1.4 De ALPHA-stoel verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat daarin (a) aan de achterkant onderaan een dwarsverbinding tussen de voeten is aangebracht en (b) daarin vanaf de uiteinden van de voeten naar het midden van de opstaande schoren extra schoren (schuine latjes) zijn aangebracht. Met name door verschil (b) ontstaat een vorm die zich niet laat omschrijven als een L-vorm, maar veeleer als een liggende A of een driehoek met een naar boven doorschietende rechterzijde. Hierdoor maakt de ALPHA-stoel volgens Hauck een voldoende van de TRIPP TRAPP-stoel afwijkende totaalindruk.

1.5 Vastgesteld moet worden dat de ALPHA-stoel in ieder geval één van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP-stoel vertoont, namelijk de schuine staanders waarin rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, zodanig dat van opzij gezien deze elementen wegvallen tegen de achterwaarts hellende staanders. De L-vorm van de staanders en de liggers van de TRIPP TRAPP-stoel is in de ALPHA-stoel als zodanig niet aanwezig. Van opzij gezien vormen de staander en het schuine latje de contouren van een A. Het "zwevende" effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaanzicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten.

1.6 Het hof is van oordeel dat de ALPHA-stoel met zijn schuine staanders, waarin de rugleuning, zitting en voetenplank zijn verwerkt, in combinatie met de A-vorm van het onderstel, waarin de L-vorm van de staanders en liggers van de TRIPP TRAPP ligt besloten, van opzij bezien in voldoende mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de TRIPP TRAPP vertoont, terwijl het achteraan van beide stoelen alleen hierin verschilt dat bij de ALPHA-stoel ook aan de achterkant onderaan een niet erg opvallende dwarsbalk tussen de liggers aanwezig is. Een en ander leidt ertoe dat – ook al bestaat er een verschil doordat de L-vorm van staander en ligger in de ALPHA-stoel niet aanwezig is – de totaalindrucken die de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de ALPHA-stoel als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Hieruit volgt tevens dat een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen. Hauck heeft niets gesteld ter ontzenuwing van dit vermoeden. Het hof is dan ook van oordeel dat de ALPHA-stoel onder de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel valt. Dit geldt ook voor de BETA-stoel, ook al heeft die in plaats van de beugel van de TRIPP TRAPP-stoel een blad; noch de beugel in de TRIPP TRAPP-stoel noch het blad in de BETA-stoel heeft een relevante invloed op de totaalindruk die door de stoel wordt gewekt. Grief 2 van Hauck in het principaal appel gaat dus niet op: op de TRIPP TRAPP-stoel rust auteursrecht en de ALPHA- en BETA-stoelen vallen onder de beschermingsomvang daarvan.

2. Rechtsverwerking

2.1 Het hof zal nu ingaan op grief 3 van Hauck in het principaal appel die zich keert tegen de verwerping door de rechtbank van haar rechtsverwerkingsverweer.

2.2 Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser (Stokke c.s.) zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Daarvoor is vereist de aanwezigheid van

bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

2.3 Volgens Hauck is aan de eisen van rechtsverwerking voldaan omdat i) Stokke c.s. 15 jaar (tussen 1983 en 1998) hebben stilgezeten, terwijl zij wisten dat de ALPHA-stoel op de markt was (CvA onder 3 en MvG onder 3.16) en ii) Hauck daardoor niet alleen in een nadelige bewijspositie is gebracht, maar haar ook de mogelijkheid is ontnomen om de schade door de inbreuk adequaat te beperken en om te anticiperen op de financiële strop die de plotselinge handhaving door Stokke c.s. in 1998 met zich brengt (MvG onder 3.26-3.29).

2.4 Stokke c.s. hebben – naar Hauck niet heeft betwist – nooit gedoogd dat in de Scandinavische landen de ALPHA- en/of BETA-stoel werd(en) verkocht. Ook Hauck gaat er van uit dat Stokke c.s. in de Scandinavische landen hun rechten op de TRIPP TRAPP-stoel niet hebben verwerkt. Op aandringen van Stokke c.s. heeft Hauck in 1995 zelfs een onthoudingsverklaring voor die landen ondertekend. Hieruit volgt dat Hauck wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHA- en BETA-stoelen als zodanig ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm, en dat zij er in beginsel steeds op bedacht hadden moeten/ kunnen zijn dat Stokke c.s. ook buiten Scandinavië hun rechten geldend zouden maken. In dit licht kan pas worden gezegd dat Hauck onredelijk is benadeeld of onredelijk in haar positie is geschaad doordat Stokke c.s. pas in 1998 hun rechten in Nederland geldend hebben gemaakt wanneer voordien sprake was van gedragingen van Stokke c.s. die bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen hebben kunnen wekken dat Stokke c.s. – in weerwil van het feit dat zij in Scandinavië onmiskenbaar aan hun rechten vasthielden – in Nederland die rechten niet (meer) zouden inroepen. In zoverre missen de in rov. 2.3 bij ii) vermelde stellingen van Hauck zelfstandige betekenis en komt het er dus uitsluitend op aan of bij Hauck het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Stokke c.s. in Nederland hun rechten niet zouden uitoefenen.

2.5 Ter onderbouwing van haar rechtsverwerkingsverweer heeft Hauck gewezen op de volgende omstandigheden die deels, namelijk wat de hierna onder a) te noemen betreft, vaststaan.

a) In Duitsland

Begin jaren '80 van de vorige eeuw bracht Hauck in Duitsland een kinderstoel op de markt die grote gelijkenis met de TRIPP TRAPP-stoel vertoonde; deze stoel zag er uit als de ALPHA-stoel zonder de in rov. 1.4 onder b) bedoelde extra schoren (schuine latjes) en wordt aangeduid als de voorloper van de ALPHA-stoel. Op 10 oktober 1983 heeft Intraform, de toenmalige distributeur van de Stokke c.s. in Duitsland, aan Hauck per telex een sommatiebrief gezonden met het verzoek aan Hauck om de verkoop van de voorloper van de ALPHA-stoel te staken. Stokke heeft vervolgens op 24 oktober 1983 een onthoudingsverklaring voor die stoel getekend. Daarna is Hauck de ALPHA-stoel gaan vervaardigen en in Duitsland op de markt gaan brengen, zonder dat daartegen van de kant van Stokke c.s. bezwaar is gemaakt, zulks tot 5 juni 1990 toen Stokke GmbH, de Duitse dochtervennootschap van Stokke A/S, een brief aan Hauck heeft geschreven met het verzoek om, op grond van § 1 UWG, een onthoudingsverklaring voor de ALPHA-stoel te ondertekenen. Namens Hauck is dit verzoek bij brief van 12 juni 1990 van de hand gewezen. Hierna is door Stokke c.s. gedurende zeven jaar geen actie jegens Hauck ondernomen. In oktober 1997 is Stokke A/S in Duitsland een procedure tegen Hauck gestart in verband met de verhandeling van de ALPHA-stoel. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat onder de genoemde omstandigheden Stokke A/S haar recht op schadevergoeding over de periode tot oktober 1997 had verwerkt, maar

dat dit niet geldt voor haar andere vorderingen (verbod en schadevergoeding over de periode na oktober 1997).

b) in Duitsland en Zwitserland

Hauck heeft samen met Stokke op beurzen in Duitsland (Internationale Kinder und Jugendmesse Köln en Trade Fair Ardeck 1988-1997) en in Zwitserland (Fachmesse Babyrose 1990) gestaan. Partijen hebben elkaar daar gezien en gesproken, en Stokke-medewerkers hebben op een of meerdere van deze beurzen de ALPHA-stoel bekeken, maar daar geen bezwaren tegen geuit.

c) in Nederland

De ALPHA-stoel is in 1986 op de Nederlandse markt gekomen. De heer Ulfman van Zilverster uit Nijverdal heeft bevestigd dat Stokke c.s. vanaf de beginjaren hebben geweten en feitelijk hebben geaccepteerd dat de ALPHA-stoel naast de TRIPP TRAPP-stoel werd verkocht (pleitnota 1^e aanleg, p. 1). De vertegenwoordiger van Stokke c.s. heeft in of omstreeks 1993 aan Klein Duimpje, een distributeur van de ALPHA-stoel in Nederland laten weten dat zij de Stokke-stoel in haar assortiment mocht voeren op voorwaarde dat zij de ALPHA-stoel niet langer zou aanbieden (pleitnota in appel; blz. 16). In oktober 1995 is Joop Kok, een detailhandelaar te Leeuwarden die de ALPHA-stoel verkocht, door Stokke schriftelijk aangesproken om de aanduiding TRIPP TRAPP niet langer te gebruiken in verband met de ALPHA-stoel. Bij die gelegenheid is door Stokke c.s. geen enkel bezwaar gemaakt tegen de vormgeving van de ALPHA-stoel. (Het hof is hierbij uitgegaan van de stellingen van Hauck in punt 70 van haar pleitnota in appel, en niet van haar deels andersluidende stellingen op blz. 5 MvG).

d) in België

De heer De Vriendt van Hauck's distributeur in België, New Valmar, had in 1996 een kortlopend geschil met de heer Leyssens van de Belgische dochteronderneming van Stokke c.s. die bezwaar maakte tegen het feit dat New Valmar destijds in haar reclame-uitingen verwees naar de TRIPP TRAPP-stoel. Daarbij heeft Leyssens niet vermeld en ook op geen enkele manier de indruk gewekt dat de ALPHA-stoel niet mocht worden verkocht.

2.6 Volgens Stokke c.s. is van rechtsverwerking geen sprake. Daarbij hebben zij onder meer opgemerkt (i) dat de feiten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden geen gewicht in de schaal kunnen leggen – die feiten zijn in hun visie niet relevant voor de vraag of in Nederland rechtsverwerking heeft plaatsgevonden –, en (ii) dat zij bij Hauck nooit de indruk hebben gewekt dat zij wat Nederland betreft hun auteursrechten niet zouden willen uitoefenen.

2.7 De – in rov. 2.5 onder c) weergegeven – gedragingen van of namens Stokke c.s. met betrekking tot het grondgebied van Nederland waarop Hauck haar rechtsverwerkingsverweer mede baseert, waren geen van alle gericht tegen Hauck, maar tegen haar distributeurs/ wederverkopers van de Alpha-stoel in Nederland. Hoewel dat gezien de in rov. 2.6 genoemde opmerking (ii) van Stokke c.s. op haar weg had gelegen, heeft Hauck niet gesteld dat zij destijds kennis had gekregen van de zojuist bedoelde gedragingen van Stokke c.s. jegens Hauck's distributeurs/ wederverkopers. Aan die gedragingen heeft Hauck daarom zelf niet het gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen dat Stokke c.s. geen maatregelen zouden treffen. Hieraan wordt nog het volgende toegevoegd.

- De stelling van Hauck dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door de Zilverster (in de periode 1987-1991, zie rov. 13 van het 2009-tussenarrest) is door Stokke c.s. betwist (onder 39 van hun pleitnota in 1^e aanleg en in punt 13 MvA). Hiertegenover heeft Hauck haar voormelde stelling in hoger beroep niet concreet te bewijzen aangeboden, zodat onbewezen is gebleven dat Stokke c.s. wisten van de verkopen van de ALPHA-stoel door Zilverster. Gelet

hierop kan de stelling van Hauck, dat Stokke c.s. die verkopen heeft geaccepteerd, niet worden aanvaard.

- Op 2 maart 1998 heeft Stokke B.V. Klein Duimpje gesommeerd om de verkoop van kopieën van de TRIPP TRAPP-stoel te staken. In antwoord hierop heeft Klein Duimpje op 5 maart 1998 (productie 13 bij CvA) onder meer het volgende aan Stokke B.V. geschreven.

'Raar is het wel dat wij na eerdere negatieve adviezen van u agent +/- 5 jaar geleden omtrent de verkoop, wij nu in dezelfde onplezierige brief u stoel ter verkoop aangeboden wordt'
De woorden 'eerdere negatieve adviezen' wijzen er niet op dat, zoals Hauck kennelijk wil betogen, bij Klein Duimpje de indruk was gewekt dat Stokke c.s. de ALPHA-stoel accepteerde. Nu door Hauck niet concreet te bewijzen is aangeboden dat wel zo was, is ook dit onbewezen gebleven.

- Onder 53 MvA/MvG-inc hebben Stokke c.s. betwist dat zij zich tegenover Joop Kok hebben uitgelaten als door Hauck gesteld. Voor de desbetreffende stelling is door Hauck evenmin een gespecificeerd bewijstaanbod gedaan, zodat ook die stelling als onbewezen wordt gepasseerd.

2.8 Als door Stokke c.s. onweersproken gesteld staat het volgende vast. In de jaren zeventig was Stokke een klein meubelfabriekje dat haar producten hoofdzakelijk in Noorwegen verkocht. Tot 1986/1987 vond de verkoop van Stokke-producten plaats via de Noorse onderneming Westnorske Fabrikker A/S ('Westnofa') die de producten van Stokke kocht en doorleverde aan importeurs in andere landen. Stokke kwam indertijd bij de export van haar producten in het geheel niet te pas, haar organisatie was ook niet ingericht op verkoop buiten Noorwegen. In 1986/1987 besloot Stokke haar producten zelf te gaan exporteren en beëindigde zij haar levering aan Westnofa. In de jaren '80 waren Stokke c.s. nog niet op de Nederlandse markt actief. Pas in de jaren '90 zijn Stokke c.s. stoelen gaan verkopen op de Nederlandse markt en eerst in 1995 hebben zij in Nederland een eigen organisatie, Stokke Nederland B.V., opgezet (onweersproken stellingen van Stokke c.s. onder respectievelijk 17 CvA-ir en 40 van hun pleitnota in 1^e aanleg). Naar het oordeel van het hof moet Hauck dit een en ander hebben geweten. In Duitsland werd de TRIPP TRAPP-stoel al in 1983 verhandeld door Intraform (zie ook blz. 37 van het arrest van het OLG Hamburg), terwijl Stokke c.s. door middel van hun dochter Stokke GmbH al in 1987 zelf de Duitse markt hebben betreden (vergelijk blz. 35 van het arrest van het OLG Hamburg).

2.9 Geconstateerd moet worden dat ten tijde van de aan Stokke c.s. toe te rekenen gedragingen die gedeeltelijke rechtsverwerking in Duitsland opleverden, zij nog niet op de Nederlandse markt actief waren althans zij daar nog geen eigen organisatie hadden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nalaten van de rechthebbende om op te treden tegen inbreuken op een markt waarop hij ook actief is, bij de inbreukmaker veel eerder het gerechtvaardigd vertrouwen kan wekken dat de rechthebbende geen bezwaar heeft tegen de verhandeling van het inbreukmakend product dan een niet-optreden door de rechthebbende op een markt die door hem zelf nog niet is betreden. Op zo een markt heeft de rechthebbende immers doorgaans nog geen direct belang bij treffen van maatregelen tegen de inbreukmaker aangezien die rechthebbende daar geen omzet kan derven als gevolg van het handelen van de inbreukmaker. Gezien ook het in rov. 2.3 beschreven uitgangspunt, dat Hauck er in beginsel op bedacht moest zijn dat Stokke c.s. hun rechten ook buiten Scandinavië wilden handhaven, kon Hauck aan het feit dat Stokke c.s. op een markt waarop zij reeds actief waren (de Duitse) niet zijn opgetreden tegen de ALPHA-stoel, dan ook niet zonder meer redelijkerwijs de gevolgtrekking verbinden dat Stokke c.s. ook niet zouden optreden tegen de verhandeling van die stoel op een markt (de Nederlandse) waar zij nog niet actief waren. Hierbij komt nog dat de gedragingen op basis waarvan in Duitsland rechtsverwerking is aangenomen zijn verricht door Intraform en Stokke GmbH en Hauck niet zonder meer kon aannemen

dat het gedrag van deze Duitse distributeur respectievelijk dochtervennootschap van Stokke c.s. consequenties had voor het grondgebied van Nederland. De in rov. 2.5 onder a) weergegeven feiten kunnen Hauck's beroep op rechtsverwerking in Nederland dus niet dragen. Dit geldt, om dezelfde redenen, eveneens voor de rov. 2.5 onder b) weergegeven stellingen van Hauck voor zover deze betrekking hebben op de periode tot 1995, waarbij aantekening verdient dat Stokke c.s., nu zij [in] 1990 op een Zwitserse beurs stonden, in dat jaar kennelijk ook al actief waren in Zwitserland. Voor zover de zojuist genoemde stellingen betrekking hebben op de periode vanaf 1995, toen Stokke wel met een eigen organisatie in Nederland actief was geworden, kunnen die stellingen niet tot de conclusie leiden dat Stokke c.s. hun rechten in Nederland hebben verwerkt omdat, zoals Stokke c.s. hebben aangevoerd, de tijdspanne tussen 1995 en 1998 daarvoor te kort is. Hierom kan ook de in rov. 2.5 onder d) vermelde stelling Hauck niet baten, terwijl bovendien, gelet op de door Stokke c.s. als productie 20 overgelegde brief van onder meer Leyssens, niet als vaststaand kan worden beschouwd dat Leyssens heeft gezegd of de indruk heeft gewekt akkoord te zijn met de distributie door Hauck van de ALPHA-stoel en Hauck haar stelling dat dit wel geval is, in hoger beroep niet concreet te bewijzen heeft aangeboden.

[...]

3. Is er sprake van directe auteursrechtinbreuk?

3.1 [...] Nu het er daarom in rechte voor moet worden gehouden dat die catalogus alleen is verspreid onder groothandels en detaillisten aan wie Hauck ook de ALPHA- en BETA-stoelen heeft geleverd, mist het beroep van Stokke c.s. op de "productie 8"-catalogus zelfstandige betekenis; niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen. Ook de "productie 8"-catalogus zal daarom verder buiten beschouwing worden gelaten, evenals de "productie 13"-catalogus (zie rov. 33 van het 2009-tussenarrest).

[...]

3.13 Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken [is] dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten. Voor zover gebaseerd op indirecte auteursrechtinbreuk zullen de vorderingen van Stokke c.s. dan ook worden afgewezen. In zoverre slaagt "veeggrief" 5 van Hauck (zie rov. 42 van het 2009-tussenarrest).

4. Schadevergoeding en nevenvorderingen

4.1 De rechtbank heeft de vordering van Stokke c.s. tot schadevergoeding over de periode voor 1 juli 1998 afgewezen op de grond dat zij hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt door eerst kort na 8 mei 1998 een sommatiebrief te doen uitgaan. Hiertegen richt zich grief II van Stokke c.s. in het incidenteel appel. Deze grief slaagt, ook in aanmerking nemende dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van "eigen schuld" op Hauck rusten. Gelet op het hiervoor onder 2 overwogene kan niet worden gezegd dat Stokke c.s. in Nederland tegenover Hauck in zodanige mate verwijtbaar zijn tekort geschoten in de zorg voor hun eigen belangen door eerst in mei 1998 tot sommatie over te gaan, dat een deel van de door hen als gevolg van het handelen van Hauck in Nederland geleden schade voor hun rekening moet blijven.

[...]

4.6 [...] Onder 136 van haar pleitnota van 10 maart 2005 heeft Hauck onweersproken gesteld dat Stokke c.s. tegen de door de rechtbank in die procedure gewezen (eind-)vonnissen niet heeft geappelleerd. Onder 134 en 135 van die pleitnota heeft Hauck opgemerkt dat gezien de zojuist genoemde beslissing van de rechtbank partijen zijn uitgeprocedeerd over de wijze waarop de winstafdracht onder artikel 27a Aw berekend moet worden. Het hof, dat deze opmerking opvat als een beroep op gezag van gewijsde, stelt vast dat de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarover de rechtbank bij voormelde in kracht van gewijsde gegane vonnissen heeft beslist, dezelfde is als de rechtsbetrekking die met grief III.a van Stokke c.s. aan de orde wordt gesteld; de rechtbank heeft beslist op welke wijze de af te dragen winst moet berekend. Hauck's beroep op gezag van gewijsde – dat door Stokke c.s. ook niet is betwist – treft bijgevolg doel. De bij dagvaarding van 27 november 2001 door Stokke c.s. ingestelde vorderingen waren weliswaar beperkt tot de periode 1998-2000, doch niet valt in te zien dat in de periode voor 1998 een andere methodiek voor de winstbepaling zou moeten worden gehanteerd. Grief III.a van Stokke c.s. stuit op dit een en ander af. Ten overvloede merkt het hof nog op dat de door de rechtbank gehanteerde methode (zie rov. 11 van haar vonnis van 23 juli 2003) in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010 (LJN: BL9662).

[...]

4.8 [...] Zoals Hauck terecht heeft opgemerkt heeft nevenvordering c) tot het noemen van de afnemers, geen betekenis voor de begroting van de schade. Die nevenvordering dient hetzij ter controle van een recall hetzij om de rechthebbende in staat te stellen om zich tot de wederverkopers, die ook inbreuk maken, te wenden. Stokke c.s. hebben niet gesteld dat hun belang bij nevenvordering c) in het een of het ander is gelegen, zodat de voor de beoordeling van die vordering vereiste belangenafweging (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 “*Hameco*”) in hun nadeel uitvalt. De nevenvorderingen a), b), d) wat de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen betreft, en e) missen voldoende relevantie voor de begroting van de schade van Stokke c.s. in Nederland nu de daarbij gevraagde gegevens niet of nauwelijks kunnen bijdragen aan de beantwoording van de vraag welke winst Stokke c.s. in Nederland hadden kunnen genereren indien Hauck daar de ALPHA- en BETA-stoel niet had verkocht. Met name de bij nevenvordering a) en de bij de genoemde onderdelen van vordering d) gevraagde gegevens zouden wel van dienst kunnen zijn bij de vaststelling van de door Hauck genoten winst, doch Hauck heeft er terecht op gewezen dat daarvoor de door de rechtbank uitgesproken – en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten – veroordeling tot aflegging van rekening en verantwoording is bedoeld. In dit licht hebben Stokke c.s. bij de zojuist genoemde nevenvorderingen onvoldoende belang. Nevenvordering e) is bovendien niet toewijsbaar nu het hof heeft overwogen (hiervoor onder 3.1 en in rov. 33 van het 2009-tussenarrest) dat het beroep op de door Hauck verspreide ‘productie 8’-catalogus zelfstandige betekenis mist omdat niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus kan hebben veroorzaakt. Dit geldt ook voor de winst. [...] Voor het overige faalt deze grief.

5. *Merkenrecht*

5.1 In verband met de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het (Benelux-) vormmerk van Stokke Industri en de tegen de nietigverklaring door de rechtbank gerichte grief van Stokke c.s. heeft het hof in het 2009-tussenarrest partijen in de gelegenheid gesteld om zich in de door hen te nemen akten nader uit te laten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskennmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarbij heeft het hof opgemerkt dat hierbij van belang is dat Hauck in de eerste aanleg ook de nietigheidsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel

ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen. In hun “akte na tussenarrest van 17 november 2009” hebben Stokke c.s. betoogd dat deze nietigheidsgrond niettemin (alsnog) buiten beschouwing moet worden gelaten omdat, indien de nietigheidsgrond “aard van de waar” zou mogen worden meegenomen, het verbod van *reformatio in peius* zou worden overtreden, doch dit betoog faalt. Nu het merk door de rechtbank is nietig verklaard kan Stokke Industri door in aanmerkingneming van deze weigeringsgrond immers niet in een slechtere positie komen te verkeren.

5.2 In haar “akte na tussenarrest van 17 november 2009” hebben Stokke c.s. nader toegelicht dat de wezenlijke waarde van de waar van de TRIPP TRAPP-stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product als wel in de gebruiksfunctie daarvan, maar dat, zo begrijpt het hof, dit laatste niet tot toepasselijkheid van de weigeringsgrond “aard van de waar” kan leiden omdat – nu kinderstoelen er in alle maten en vormgevingen zijn – het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van het product wordt bepaald. Hauck stelt hiertegenover dat de aantrekkelijke vorm van de TRIPP TRAPP-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is bepaald, zodat zij in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald. Daarom zijn, zo concludeert Hauck, beide nietigheidsgronden (aard van de waar en wezenlijke waarde van de waar) in meerdere of mindere mate aanwezig.

5.3 Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel. Daarnaast is de TRIPP TRAPP-stoel door zijn vormgeving bij uitstek geschikt als kinderstoel. Het hof onderschrijft de stelling van Stokke c.s. (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt de TRIPP TRAPP-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Naar deze kenmerken gaat de consument mogelijkerwijs op zoek in stoelen van concurrenten van Stokke c.s. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op zulke kenmerken van een waar (zie de [in] rov. 52 van 2009-tussenarrest geciteerde passage uit het “*Philips/Remington*”-arrest van het HvJEG). Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het “*Philips/Remington*”-arrest) kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1, 2^e volzin, BMW/artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen. Dat de hiervoor bedoelde kenmerken ook door andere vormen kunnen verkregen, doet, anders dan Stokke c.s. menen, hieraan niet af, zo is af te leiden uit punt 84 van het “*Philips/Remington*”-arrest. De rechtbank heeft dat merk dan ook terecht nietig verklaard. Grief IV van Stokke c.s. in het incidenteel appel gaat dus niet op. Dit betekent tevens dat de rechtbank terecht de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het merkrecht heeft afgewezen.’

3.10. Hauck heeft tijdig⁸ cassatieberoep ingesteld. Stokke c.s. hebben verweer gevoerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. Hauck heeft in het incidenteel cassatieberoep verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Hauck heeft in het principale beroep gerepliceerd en in het incidentele beroep gedupliceerd. Stokke c.s. hebben gedupliceerd⁹.

4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader

4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke cassatieklachten moeten worden gezien.

Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) – met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad – leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24).

4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambts-halve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs. 4.25 - 4.40) ga ik daarop in.

Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd.

4.1.3. Anders dan in de twee andere ‘Tripp Trapp-zaken’ waarin ik heden concludeer, is de onderhavige zaak het zijdens Stokke c.s. gedeponeerde *vormmerk* van de Tripp Trapp aan de orde. De nietigverklaring hiervan door de rechtbank is door het hof op andere gronden bevestigd. Aan de merkenrechtelijke vormmerkenbescherming wijd ik een inleidende beschouwing onder 4.C in de nrs. 4.41-4.55, en naar blijken zal bij de bespreking van incidenteel onderdeel IV.4 zijn wat dit betreft prejudiciële vragen aan het HvJEU noodzakelijk.

4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader

4.A.a. De ‘werktoets’: algemeen

4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over ‘een werk van letterkunde, wetenschap of kunst’. Artikel 1 is ten

⁸ De cassatiedagvaarding is betekend op 31 augustus 2011.

⁹ In het document wordt gedupliceerd in het principale beroep en gerepliceerd in het incidentele beroep.

deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten.

4.3. Hoewel het ‘moderne auteursrecht’¹⁰ in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend – en is in cassatie onomstreden – dat de Auteurswet ‘letterkunde, wetenschap of kunst’ juist níet met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie ‘formele’ categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd¹¹.

4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempelis.

4.5. De kwalitatieve drempelis (of: drempelisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar ‘werk’ is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.¹² Wat als ‘werktoets’ zou moeten gelden, is in de doctrine ontwikkeld.¹³ Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd.

4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich – via de tussenstap van ‘eigen of persoonlijk karakter’¹⁴ – het criterium ontwikkeld van het vereiste ‘eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel’, in de literatuur vaak verkort weergegeven als ‘EOK & PS’. Ik noem – met enkele korte citaten – de volgende arresten.

4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)¹⁵ betref de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de ‘grote Van Dale’. Romme had dat *trefwoordenbestand* (van ‘A’ tot ‘zzzz’) opgenomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld.

Ik citeer uit rov. 3.4:

‘Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of

¹⁰ Vgl. Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* (2005), § 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005).

¹¹ Vgl. bijv. Van Ling, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), § 3.4-3.5 en 3.14-3.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme).

¹² Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een ‘bijdrage van scheppend karakter’.

¹³ Vgl. – naast de bekende handboeken met verwijzingen – het recente artikel van Hugenholtz, *Works of literature, science and art*, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, *A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 – 2012*, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55.

¹⁴ HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator).

¹⁵ LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG.

kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt.

Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat’.

Er volgde vernietiging en verwijzing.¹⁶

4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)¹⁷ zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover *de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte*. De Hoge Raad overwoog:

‘3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als “werk” in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: “... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht”. Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608).

3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term “subjectieve beoordeling” [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als “werk” voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.4-4.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.’

¹⁶ Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82.

¹⁷ NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaadvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140.

Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten:

‘3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld.

3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.’

4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme)¹⁸ oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen:

‘3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur – waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie – in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als “werk” in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...]’

4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven Endstra/Nieuw Amsterdam; ‘achterbankgesprekken’)¹⁹. Het hof Amsterdam had overwogen:

‘5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd.

¹⁸ LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz.

¹⁹ LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt. Hugenholtz.

[...]

Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt.

6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die Endstra met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatie-overdracht, waarbij Endstra weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop Endstra zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat Endstra er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...].

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].'

De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende:

4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld.

4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat Endstra de door hem verschaft informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten.

4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.

4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben.

Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oor-

deelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken.

4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van Endstra als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.'

4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11° Aw

4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11° Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld.

Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10°, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 – in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)²⁰ – haar huidige formulering.

4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11° (destijds: 10°) Aw en – later vooral – de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.²¹

Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. *Screenprints- of Autojaloezieën-zaak*. Er gelden geen zwaardere drempel-eisen dan voor werken in het algemeen.

4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985²² legde de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt.

Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse

²⁰ In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE.

²¹ Vgl. nader SVV (2005), § 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen.

²² NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55.

hof had geoordeeld dat de autojaloerie van Screenoprints aan dát criterium niet voldeed.

In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad:

‘3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbepaling vermeldt “werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid” als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet – behoudens beperkingen bij de wet gesteld – aan de maker toekomt. Daarbij moet men – naar algemeen wordt aanvaard – ervan uitgaan dat de zinsnede “tekeningen en modellen van nijverheid” niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving “werken van toegepaste kunst”.

De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een “werk van toegepaste kunst” in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men – zij het niet altijd in gelijklopende bewoordingen – als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk “een zekere kunstwaarde” vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin “een zeker kunstzinnig streven van de maker” tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.’

De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het Benelux-Gerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk *een eigen, oorspronkelijk karakter én het persoonlijk stempel van de maker* zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten – over werken in het algemeen – steeds teruggekeerd.

Bij arrest van 22 mei 1987²³ deed het Benelux-Gerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988²⁴ geeft de Hoge Raad die beantwoording weer:

‘1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard:

(40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel²⁵ van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst.

(41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied

²³ NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr. 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram.

²⁴ NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot.

²⁵ In het BenGH-arrest stond hier ‘*karakter*’, maar dat moest volgens de HR gelezen worden als ‘stempel’: rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988.

van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

(42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.'

Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.²⁶

Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempel kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995.

Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6.

4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)²⁷ had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen:

'6. Eénmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjes op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjes op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].'

De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3):

'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer – zoals het onderdeel het formuleert – "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel – dat geenszins onbegrijpelijk is – voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoe zeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreen-

²⁶ Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen.

²⁷ NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjes/Kijlstra).

tegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis – juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte – aantoonde hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoeft het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de malen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.’

4.8.3. In HR 29 juni 2001²⁸ was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeën en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: *Jenga*) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: *Vier op 'n rij*). Aan de motivering door het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld^{29,30}.

4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)³¹ ging het om vakantiehuisen³², waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen:

‘3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.’

4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton³³ had het hof te Amsterdam overwogen:

‘4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar

²⁸ LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS.

²⁹ In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil).

³⁰ De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3.

³¹ LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/Haarsma c.s.).

³² Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8° Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11° Aw.

³³ HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294.

oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]

Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad:

‘3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.’

De desbetreffende passages in de conclusie luiden:

‘4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.³⁴ Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen *kan* een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad³⁵ en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.³⁶

4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov. 4.36 hierboven].

4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker (“getuigt van een creatieve prestatie”) zijn gelegen in de combinatie van – op zichzelf bekende – vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat – rechtens juist en alleszins begrijpelijk – de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert.

Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.’

4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 (Gavita/Helle)³⁷ ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster Gavita had daartoe de zgn. GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan

³⁴ [Voetnoot hier niet overgenomen.]

³⁵ [Voetnoot hier niet overgenomen.]

³⁶ [Voetnoot hier niet overgenomen.]

³⁷ LJV BK1599, RvdW 2010, 223.

worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov. 3.6 dat gebleken is:

[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing belooft), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.'

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende:

3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel.

3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige – verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard – in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.'

4.A.c. *Het inbreukcriterium: algemeen*

4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'.

In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds 'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische – hoezeer wellicht ook verrassende – theo-

rieën, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.’³⁸ ‘Het overnemen van die elementen is dus vrij.’³⁹

De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden *Una Voce Particolare*-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’ aangesloten.

4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele *combinatie* van (zelfs alle) elk voor zich onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen⁴⁰, ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele *combinatie*, dat daarmee toch die auteursrechtelijk beschermde (originele ‘verzamel-’)-trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een ‘*totaalindruk*’, en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde *voldoende afstand* heeft genomen en in zijn object op een voldoende *eigen wijze* (als een voldoende ‘zelfstandig werk’) uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is. Dit komt naar voren in – onder meer – het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995.

4.10.1. In deze paragraaf onder de titel ‘*Het inbreukcriterium: algemeen*’, moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979⁴¹. Het ging over de vraag of het economieerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof. Heertje. De Hoge Raad overwoog:

‘De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmee kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.’

Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand.

4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak *Una Voce Particolare*⁴², had betrekking op beweerdete auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. *format* voor een tv-

³⁸ Citaat uit SVV (2005), § 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen).

³⁹ Citaat uit SVV (2005), § 4.8.

⁴⁰ Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5.

⁴¹ NJ 1979, 339 m.nt. LWH.

⁴² HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl. ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

programma. De Hoge Raad overwoog⁴³, voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is:

‘3.5 [...] ‘of 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 werk kan worden aangemerkt.’

Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden⁴⁴. Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest *Una Voce Particolare* dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw⁴⁵.

4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11° Aw

4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken.

Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld-)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9° vermelde fotografische werken: het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de *afstand*, de *hoek*, het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkel- en afdrukproces mogelijk zijn⁴⁶. Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten.

⁴³ In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1.

⁴⁴ Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie).

⁴⁵ Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van ‘een zelfstandig werk’ en niet van de art. 13-riedel ‘een nieuw, oorspronkelijk werk’. Daarover ging het niet in het *Una Voce Particolare*-arrest.

⁴⁶ Vgl. rov. 91 van het – hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto’s als ‘werken’ is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist).

Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1^o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken⁴⁷ en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentages van 19,95 %).

Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11^o Aw *per definitie* sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien.

4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief *zo goed mogelijk* aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermden trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit.

4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog:

'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet;

dat het Hof, vaststellende dat – buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen – er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing;

dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'.

⁴⁷ Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand.

4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax⁴⁸ had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen:

‘De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux’s] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.’

Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov. 4.14 tot het oordeel dat de

‘totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.’

De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3:

‘[...] dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is’.

4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden.

De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de *totaalindrukken* bepalend moet zijn. En dat *dus niet* beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten.

Het komt – door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd – aan op het door de rechter te bepalen *totaalgewicht* van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel ‘*indrukken*’ (in tegenstelling tot bijv.: ‘factoren’) duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel.

4.13.3. Het aldus *hoogst* feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaan-tastbare karakter van de toepassing van het ‘totaalindrukken’-criterium, heb ik hiermee willen be-nadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen).

4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het ‘totaalindrukken’-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van

⁴⁸LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195.

gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen:

‘3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]’

Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de *niet* auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr. 4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van *Una Voce Particolare*, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) ‘auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk’ hanteert.

4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die *in cassatie* wil opkomen tegen een voor hem negatief ‘totaalindrukken’-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin ‘objectieve trekken’ een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker.

4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn⁴⁹.

4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus *niét* om de totaalindrukken van *zowel* auteursrechtelijk beschermde *als* niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van ’s hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van ‘mode, trend of stijl’ (zelfs als die door Decaux was ingezet).

Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen *as such* meetellen bij de totaalindruk? Neen dus.

Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen. Iemand anders ontwerpt

⁴⁹ Vgl. SVV (2005), § 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255.

een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken?
Neen.

Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door *niet-auteursrechtelijk beschermde* totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt.

4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, *qua combinatie*, aan het EOK & PS-karakter kán voldoen. Maar dan moet – naar het oordeel van de feitenrechter – die (verzamelende) *combinatie* voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen.

4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium

4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer ‘objectieve’ (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om ‘objectieve trekken’ te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op *de aard* van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de *waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter* dat zulk een werk in verband daarmee kan hebben.

4.15.1. De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant *beperkte(r) beschermingsomvang*. Dat is – korthedshalve – wel ‘handig’⁵⁰.

In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) *dezelfde* beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw (*‘gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet*

⁵⁰ Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingsomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren.

worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.⁵¹

Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de *terminologie* van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken.

4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens⁵²) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak.

Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen.

De eerder aangeduide *regel* van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat – in elk geval: doorgaans – aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst⁵³ (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.⁵⁴ Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een *beperkttere* beschermingsomvang. Dit criterium (*beperkttere* beschermingsomvang) mag wél algemeen aanvaard heten.

Er is (in de auteursrechtelijke *communis opinio*) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilder- en beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en *gebruikelijker* woorden genieten zij: de *normale* (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang. Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

⁵¹ Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: *Intellectuele eigenaardigheden*, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132).

⁵² Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO.

⁵³ Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art. 10 lid 1, sub 11^o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1.

⁵⁴ Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) § 4.8, p. 158 e.v.

Ik ontraad – nog steeds – een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte *normale beschermingsomvang*, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingsomvang' zou moeten gaan heten.

4.15.3. Dit klemmt te meer, omdat het HvJEU in enige – verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken – arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unie-auteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overname). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig. Wat Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen.

4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten *Infopaq* (2009) en *Painer* (2011).

4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter

4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiële stellingen.

4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/Hollebrand van 1973, luidende:

'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerk of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmee kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.'

4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden.

4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest *Decaux/Mediamax* ontleen ik nog het volgende:

‘2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen⁵⁵ overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten⁵⁶. Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn.

2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat⁵⁷, zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]

Bij deze observaties sluit ik mij aan.

4.19. In zijn boekje *Motiveren in IE-zaken*⁵⁸ suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het níet aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wél sprake is van voldoende creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens níet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de *inbreukvraag*.

4.A.g. *Synthese van het voorafgaande*

4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium ‘noodzakelijk voor een technisch effect’.

4.21.1. De auteursrechtelijke drempels van het *eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel* (‘EOK & PS’) is niet hoog, Volgens het arrest Erven Endstra/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) ‘dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk’ en (ii) dat het ‘het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.’ In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van ‘een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt’.

⁵⁵ NB: de A-G spreekt hier over modellen in de *auteursrechtelijke* context.

⁵⁶ De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand.

⁵⁷ De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand.

⁵⁸ DeLex, Amsterdam (2011), p. 15.

Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenprints-jurisprudentie 1985-1988).

4.21.2. De in het arrest Erven Endstra/Nieuw Amsterdam geëxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar *specifiek* ander werk. Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'.

4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt').

Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'.

Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'. Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]'

4.21.4. Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw *ook overigens* blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wél beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2).

4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de *combinatie* van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen *wél* het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter – telkens in cassatie vergeefs bestreden – positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in Gavita/Helle 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele *combinatie*, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele ‘verzamel-’)trekken herkenbaar worden overgenomen.

4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla’s 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp.

4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat ‘de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze’. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm *te zeer* het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object *zozeer* het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt (Gavita/Helle 2010).

4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PS-toets slagende elementen in *combinatie* toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele ‘verzamel-’)trekken *wél* inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt – met instemming van de Hoge Raad – gewerkt met het concept van een ‘totaalindruk’, en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde *voldoende afstand* heeft genomen en in zijn object op een voldoende *eigen wijze* (als een voldoende ‘zelfstandig werk’) uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995).

In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken⁵⁹. Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele *combinatie* de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele ‘verzamel-’)trekken herkenbaar worden overgenomen. Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde

⁵⁹ Zie bijv. SVV (2005), § 4.9.

trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, *altijd* zouden moeten worden meegewogen⁶⁰.

4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium ‘noodzakelijk voor een technisch effect’.

4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, ‘*behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect*’. In het recentere arrest Kecofa/Lancôme (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: ‘Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect’.

4.23.3. Het criterium ‘*wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect*’ wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten:

- Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat ‘*de vorm van de Dreentegel “te zeer” het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze*’;

- Gavita/Helle (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn – tot afwijzing van Gavita’s vorderingen leidend – oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn.

4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht ‘soepeler’, ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancôme enerzijds, en Dreentegel en Gavita/Helle anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.⁶¹

4.23.5. Te bedenken is dat het criterium ‘*wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect*’ (de woorden ‘noodzakelijk’ en ‘technisch effect’ ten spijt) niet een *technisch* criterium is, maar een *juridisch normatief* criterium blijft.

Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een

⁶⁰ Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo’n standpunt lijkt geïnspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht.

⁶¹ Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk.

octrooi(-aanvraag) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvraag vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel *zonder* tegels kunnen.

Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(-aanvraag) is geweest, daardoor *per se* als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt.

4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het '*noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect*', daarnaast vormen kan vertonen die – vanwege technische en functionele uitgangspunten – *gebruikelijk* zijn, en dáárom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht.

4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het auteursrechtelijk juridisch kader zal ik onder 5.4 - 5.19.3 de onderdelen I en II van het principale cassatiemiddel, en in nrs. 5.58.1 - 5.67 het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen.

4.B. Unierecht

4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht.

Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen.

4.B.a. Uitgangspunten gezien vanuit Unie-regelgeving

4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn. Ik geef de volgende korte opsomming⁶²:

- (i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42;
- (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie');
- (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15;
- (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie');
- (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20;
- (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARI' of 'Infosoc-richtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10;
- (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.⁶³

4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen.

In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen.

Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuur- en uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing⁶⁴. Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de *regel* bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het *niet noemen* van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt.

⁶² Doorgaans met alleen de 'roepnaam'.

⁶³ Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45.

⁶⁴ In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd.

4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: ‘Modellenrichtlijn’ of ‘ModRI’). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17⁶⁵:

‘8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen’.

‘Artikel 17. *Verhouding tot het auteursrecht.*

Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.’

4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel *afgewezen* moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als *ingeschreven model*⁶⁶.

Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)⁶⁷. Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest:

‘32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat.

33 Daaruit volgt dat de modellen die vóór de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen.

⁶⁵ Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de ‘Gemeenschapsmodellenverordening’ of ‘GModVo’).

⁶⁶ Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE.

⁶⁷ C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355.

34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die niet-ingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken.

35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.'

Ergo: de *niet* geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als *ingeschreven* model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van *niet-ingeschreven* modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34).

4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (onregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARI' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van *bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij*, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARI het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'.

4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARI niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen⁶⁸.

⁶⁸ In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat dáárover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenuen dat voor de vraagstellende rechter *gegeven* was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste').

4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU

4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de ‘Auteursrechtlijn’ 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd.

4.30. Echo’s hiervan zijn in de onderhavige (Hauck/Stokke c.s.-)zaak te vinden in punt 8 van het principale middel waar Hauck refereert aan HvJEU 22 december 2010 (BSA)⁶⁹, en in de voorwaardelijk incidentele middelonderdelen VI.2 en VI.5, waar Stokke c.s. refereren aan HvJEG 16 juli 2009 (Infopaq)⁷⁰. Hauck omhelst kennelijk het BSA-arrest vanwege een daarin (voor auteursrechtelijke bescherming negatief) gelegd verband tussen het oorspronkelijkheidscriterium en een technische functie, respectievelijk het samengaan van een idee en de uitdrukking daarvan. Stokke c.s. op hun beurt omhelzen kennelijk het Infopaq-arrest omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang lezen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past.

4.31.1. *Infopaq*. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq’s ‘Data capture’-systeem, waarbij – kort gezegd – dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de ‘treffers’ de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (*m.i. typische* ‘Infosoc-’) vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde.

4.31.2. Hoewel de ARI niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in ’s Hofs criterium van ‘*materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan*’. Daarop volgde de – in de Infopaq-setting relevante – toevoeging:

‘38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.’⁷¹

39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voor-

⁶⁹ C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke.

⁷⁰ C-5/08, Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder nr. 289, AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide.

⁷¹ Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1.

waarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.’

4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtlijn 2001/29 redenen om te besluiten tot ‘een ruime definitie’ van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51:

‘43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe’

met – per saldo – het oordeel in rov. 51⁷²:

51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan – de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.’

4.32. *BSA*. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C-393/09; *BSA*)⁷³. Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma’s (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het ‘gemeenrechtelijk auteursrecht’ van de Auteursrechtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het *Infopaq*-arrest overwoog het Hof:

‘46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.

47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is.

48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheids criterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.’

4.33. *Painer*. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (*Painer*)⁷⁴.

⁷² In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen.

⁷³ Voor vindplaatsen zie voetnoot 69.

⁷⁴ Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in *AMI* 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, *IER* 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, *Mediaforum* 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rörsch.

Dat het hof in déze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een *foto* aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), mét een materieel criterium in art. 6: '*Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]*'.

Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School-)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en vóór haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar).

In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaq-arrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo:

'99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits – hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSA-arresten⁷⁵ heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip – een kernbegrip in het auteursrecht – zich goeddeels aan harmonisatie had wettten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur⁷⁶).

⁷⁵ NJ 2011, 289.

⁷⁶ Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd.

4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. *Potentieel*: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht.

4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten *Infopaq* en *BSA* ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland.

4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot:

‘Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing⁷⁷, doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van ‘eigen intellectuele schepping’⁷⁸.

4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. ‘Goede wil’ (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de dag gelegde toets. Ik meen – zeker na het arrest *Erven Endstra/Nieuw Amsterdam c.s.*⁷⁹ – dat er voor redelijke twijfel geen plaats is.

In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten *Infopaq*, *BSA* en *Painer*.

4.36.1. Eerst op het punt van de *werktoets*, die in HvJEU-termen (*Painer*) luidt: ‘*een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur*’.

In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niét een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (*Infopaq*), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (*BSA*), noch over een concrete *Natascha*-foto (*Painer*).

⁷⁷ Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, ‘*Infopaq*: het werkbegrip geharmoniseerd?’, NTER 2009/10, p. 335-342.

⁷⁸ Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, ‘*Endstra* ingehaald door *Infopaq*’, B9 8122.

⁷⁹ Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 77).

Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele *categoriale* uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer).

Zulke *categoriale* uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben).

4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteeraard) niet gezegd dat *ieder* dagbladbericht, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan).

4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.37.1. Uit *Infopaq*:

39 [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 *op voorwaarde dat* zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.'

4.37.2. Uit *BSA*:

'46 Bijgevolg *kan* de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, *indien* hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.'

Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter *caveat*'s mee:

'48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, *ten einde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheids criterium vervullen*. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun *technische functie, niet aan dit criterium*.'

4.37. 3. Uit *Painer*:

'90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes *zal kunnen* maken.

91 In de voorbereidende fase kan de auteur de inscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken.

92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus *in staat*, zijn werk een „persoonlijke noot” te geven.

93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet *noodzakelijkerwijs* beperkt of zelfs nihil.

94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming *kan* genieten *mits* – hetgeen de nationale rechter *in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan* – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.’

4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de *beschermingsomvang*. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een ‘*ruime*’ (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag *hóe* ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren? Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen.

4.38.1. Uit *Infopaq*:

‘44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...]

45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via *de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze* kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt.

46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd.

47 Gelet op de eis van een *ruime* uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming *kan niet worden uitgesloten* dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden *kunnen* dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming.

48 Gelet op deze overwegingen *kan* de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat – zoals in het hoofdgeding – bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen *indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan* – een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat *als dusdanig uitdrukking geeft* aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.’

Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die ‘ruimheid’ zo ver gaat dat het Hof *niet kan uitsluiten* (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel ‘de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen’, *indien* een dergelijk fragment een

bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur, *hetgeen de feitenrechter dient na te gaan* (rov. 47-48).

Niet ruimer dan dat. *Au fond* niét zo ruim dus.

En ik voeg hieraan toe dat – niettegenstaande andere terminologie – ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-terminologie heet ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken.

4.38.2. Wat *BSA* betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov. 48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan ‘doorwerken’ in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds ‘net’ de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt.

4.38.3. Dan de beschermingsomvang in *Painer* (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G):

‘95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

96 *Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43).*

97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse *categorieën* werken.

98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook *niet geringer* zijn dan de bescherming die *andere* werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten.

99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits – hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt *en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan*

die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.'

Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar *Infopaq* wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de *mate* van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een *categorische, geringere* bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dán geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'.

Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest.

4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie⁸⁰.

4.39.1. Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkarakter *kan* voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dát zo'n passage daaraan voldoet: dat is te beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs – naar de feitenrechter verwijzende – overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagere-schoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93).

4.39.2. In de genoemde *Infopaq*- en *Painer*-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser *in confesso*. Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, *aangenomen* dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt.

Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Dát het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over au-

⁸⁰ Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1.

teursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest.

4.40. Per saldo zie ik geen aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen (nadere) prejudiciële vragen over EU-auteursrecht.

4.C. Merkenrechtelijk kader

4.41. In onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel komt aan de orde de uitleg en toepassing van art. 2.1 lid 2 BVIE, en daarmee van art. 3 lid 1 onder (e) Merkenrichtlijn⁸¹ (hierna: MRI), waarvan het BVIE-artikel de implementatie vormt, alsmede van het corresponderende art. 7 lid 1 onder (e) Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo).

4.42. Ingevolge het artikellid kunnen niet als merken worden beschouwd: ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’

Zulke tekens mogen niet als merk beschermd worden, ook al zouden zij – door ‘inburgering’ in enige fase – onderscheidend vermogen (verkregen) hebben.⁸²

De bepaling sluit dus, hier van belang, mede van bescherming uit: tekens die uitsluitend bestaan uit *een vorm die (i) door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.*⁸³

4.43. Over de vraag wat onder dit een en ander verstaan moet worden, bestaat nog vrijwel geen jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG/EU⁸⁴. Zoals in het vervolg van deze inleidende opmerkingen (nrs. 4.48.1 - 4.55) zal blijken, kan daarover gerede twijfel bestaan. Nu de cassatieklachten daartoe m.i. genoegzaam aanleiding geven, zal ik concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEU.

⁸¹ Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (nadien ‘geconsolideerd’ in Richtlijn 2008/95/EG).

⁸² Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contrario) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 MRI.

⁸³ In de arresten a quo heeft het hof aan de problematiek van deze uitsluitingsgronden ampele (algemene) beschouwingen gewijd, die merendeels ook niet met cassatieklachten worden bestreden: zie de (hierboven geciteerde) rov. 49-53 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest. In hetgeen volgt bouw ik mede daarop voort; maar om vermenging met een bespreking van de cassatieklachten (die volgt in nrs. 5.44.1 - 5.52.2) te voorkomen, schrijf ik hier toch ‘mijn eigen verhaal’.

⁸⁴ Daarover ging (ook) niet het arrest van HvJEG van 20 september 2007 (Benetton/G-Star): zie hierna nr. 4.52 en voetnoot 106.

4.44. Er is rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1 onder (e) MRI over een vorm ‘*die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen*’⁸⁵, die ook enig licht werpt op de andere twee uitsluitingsgronden. Ik doel met name op het arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips/Remington⁸⁶. Ik citeer daaruit de rov. 78 en 80:

‘78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijksterwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

[...]

80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).’

Terwijl het Hof van Justitie, in rov. 78 sprekend over ‘technische oplossingen’ vermoedelijk (vooral) het oog heeft op de uitsluitingsgrond voor een vorm ‘*die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen*’), moet hij, sprekend over ‘gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijksterwijs in de waren van concurrenten zoekt’ (vooral) het oog hebben op de uitsluitingsgronden voor een vorm ‘*die door de aard van de waar wordt bepaald*’, of ‘*die een wezenlijke waarde aan de waar geeft*’.

Daarmee is de verdere lading van rov. 78, en van rov. 80 – kort gezegd: de door het Hof aldus nader omschreven vormen mogen niet merkenrechtelijk worden gemonopoliseerd – m.i. ook voor de twee laatstbedoelde vormen toonzettend⁸⁷.

4.45. Uitgaande van rov. 78 van het Philips/Remington-arrest weten wij over de invulling van de criteria van een vorm ‘die door de aard van de waar wordt bepaald’, of ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ dus al dat het gaat om ‘*gebruikskenmerken van een waar, waarnaar*

⁸⁵ In art. 3 lid 1 onder (e) MRI en in art. 7 lid 1 onder (e) GMVo is dit de tweede van de drie uitsluitingsgronden; in art. 2.1 lid 2 BVIE de derde van de drie.

⁸⁶ Nr. C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG.

⁸⁷ In die zin, als ik goed zie, ook Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 10^e druk (2011), nr. 278, p. 239; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), nr. 5.5.6.1, p. 130; Ströbele e.a., Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl. (2012), § 3, Randnr. 93.

de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt'. Dat is m.i. een belangrijke verheldering (éclaircissement), maar het is – bij gebreke aan verdere jurisprudentie van het HvJEG/EU over de beide criteria – nog steeds betrekkelijk vaag.

4.46.1. Ten aanzien van alle drie nietigheidsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRI geldt nog dat het naar luid van de Richtlijntekst moet gaan om tekens die *'uitsluitend bestaan'* uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Over de gecursiveerde woorden heeft het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest, in de context van de vorm *'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'* geoordeeld:

'83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.'⁸⁸

4.46.2. *'Uitsluitend bestaan in'* vereist – in de context van de nietigheidsgrond m.b.t. de vorm *'die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'* – dus niet dat het echt niet anders dan met *deze* vorm zou kunnen: de nietigheidsgrond is aanwezig als *'de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven'*, waaraan niet afdoet *'dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen'*.

In termen van Nederlandse literatuur (geïntroduceerd door Quaadvlieg⁸⁹), komt de keuze van het Hof van Justitie neer op een keuze voor de *'apparaatgerichte leer'* en tegen de *'resultaatgerichte leer'*.

De inzet van de Philips/Remington-zaak is bij uitstek illustratief voor wat het Hof bedoelt: ongeldigheid als vormmerk van de driehoekige scheerkop van de Philips-Philishave die mede gericht is op een (wezenlijk functioneel) goed scheerresultaat, hoewel dat ook met andere scheerinstrumenten kan worden bereikt.

⁸⁸ In dezelfde zin HvJEU 14 september 2010 (C-48/09 P; Lego Juris/BHIM en Mega Brands), rov. 83 in verbinding met rov. 55-60.

⁸⁹ Quaadvlieg, Auteursrecht op techniek, diss. 1987.

4.46.3. Gegeneraliseerd⁹⁰ naar de (drie) uitsluitingsgronden van art. 3, lid 1 onder (e) MRI zou het dan gaan om: *wezenlijke* gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijk-kerwijs in de waren van concurrenten zoekt, ook al kan die waar nog meer (ook wezenlijke) gebruikskenmerken hebben, en ook kunnen ook andere vormen dezelfde wezenlijke gebruikskenmerken opleveren.

Ik kan mij goed voorstellen dat deze generalisatie opgaat bij de uitsluitingsgrond voor een vorm ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’: zie hierna nr. 4.50 e.v. Het is voor mij moeilijker voorstelbaar bij de uitsluitingsgrond voor een vorm ‘die door de aard van de waar wordt bepaald’. Maar dat kan onbelangrijk blijken als deze uitsluitingsgrond een (dan) *species* zou blijken te zijn van de (dan) *genus*-uitsluitingsgrond voor een vorm ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’: zie nrs. 4.49.1 - 4.49.3.

4.47.1. Na vorenstaande beschouwingen over een vorm ‘die door de aard van de waar wordt bepaald’, of ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ *tezamen*, ga ik thans in op hetgeen wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur leren over de uitsluitingsgronden elk afzonderlijk.

4.47.2. Daarbij valt nog te memoreren dat art. 2.1 lid 2 BVIE (als eerder gezegd) enerzijds moet gelden als de implementatie van art. 3 lid 1 onder (e) MRI, maar dat de richtlijnbevestiging anderzijds, historisch gezien, een replica is van art. 1 lid 2 van de twee decennia oudere Benelux-Merkenwet (BMW). Dat rechtvaardigt enige extra aandacht voor de achtergronden en uitleg van art. 1 lid 2 BMW (in de Benelux thans dus art. 2.1 lid 2 BVIE). Maar daarmee is – naar ook blijken zal – natuurlijk geenszins gezegd dat Benelux-interpretatie van het artikel Unierechtelijk maatgevend zou zijn.

4.48.1. *Vorm die door de aard van de waar bepaald*. Hierover is in het Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (de MvT) bij de oorspronkelijke BMW opgemerkt:

‘Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.’

4.48.2. Over deze uitsluitingsgrond bestaat, als gezegd, buiten datgene wat valt ontlezen aan het Philips/Remington-arrest geen jurisprudentie van het HvJEG/EU; en voor zover mij bekend ook niet van het BenGH en van de Belgische en Luxemburgse en Nederlandse cassatierechters.

4.48.3. Ik ga voorbij aan Benelux-literatuur en buitenlandse literatuur van vóór de door de MRI voorgeschreven implementatiedatum.

⁹⁰ Vgl. ook nr. 4.45.

Literatuur van nadien leidt tot het beeld dat aan deze weigeringsgrond slechts een zeer beperkte betekenis zou toekomen. Slagzinmatig gezegd: niet de ronde vorm voor wielen, en niet de vorm van een banaan of van een tros bananen voor bananen.

Enige citaten:

- 'vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn'⁹¹;
 - 'Voorbeelden [...] zijn een rechthoek voor een schilderijlijst, een oor en een tuit aan een theepot of de langwerpige cilindervorm voor een dwarsfluit. Dergelijke vormen zouden (indien onderscheidend) een monopolie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen. [...]
 - Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen'⁹²
 - '... it would seem that art. 7(1)(e)(i) in particular refers to strongly standardized goods or representations of goods in simplified technical drawings or simple natural products, such as a vegetable or a fruit'⁹³;
 - 'commandé par la nature du produit et l'usage du commerce'⁹⁴;
 - 'Die das Wesen einer Ware bedingten Gestaltungselemente konstituieren den *Archetypus* des Produkts. [...] Archetypische Produktformen können seit alters her vertraut sein, sie können aber auch zu jeder Zeit neu entstehen und innovativ sein'⁹⁵;
 - 'Durch die "Art" der Ware bedingt sind nur Gattungsmerkmale, die also jedes generische Produkt dieser Gattung aufweist, bzw die "wesensnotwendig" sind um den Zweck des Produkts zu erfüllen [...]⁹⁶, zB die quaderförmige Gestalt eines Spielbausteins. [...] Allerdings kann ergänzend auch auf die Verkehrsauffassung zurückgegriffen werden, soweit damit eine genauere Eingrenzung der Gattung und ihrer Merkmale möglich wird (es mag der Produktgattung "Tasse" nicht widersprechen, wenn diese zwei Henkel aufweist; nach der Verkehrsauffassung hat eine Tee- oder Kaffeetasse aber nur einen Henkel, da sie nur mit einer Hand zum Mund geführt wird; anders ist es bei einer Suppentasse. Bei einer Teetasse gehört ein zweiter Henkel also nicht zur "Art der Ware", bei einer Suppentasse dagegen schon)⁹⁷;
 - 'Der Wortlaut des Gesetzes fordert somit eine Bestimmung derjenigen Merkmale, die zwingend erforderlich sind um die Art der im VerzWDL bezeichneten Ware von Waren "anderer Art" zu unterscheiden. [...] Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist daher äusserst eng'⁹⁸;
 - 'The nature of the goods refers to their essential qualities or innate characteristics'⁹⁹.

⁹¹ Vgl. Gielen (red.), Kort begrip (a.w. 2011), nr. 278, p. 239.

⁹² Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 134-135.

⁹³ Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, art. 7, note 8(e).

⁹⁴ Braun, Précis des Marques, 4^e éd., Bruxelles 2004, nr. 76, p. 93.

⁹⁵ Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 3 MarkenG, Randnr. 652, p. 422.

⁹⁶ [Verwijzingen naar vier BGH-uitpraken 2001-2010].

⁹⁷ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage (2010), § 3, Randnr. 47 en 48, p. 47.

⁹⁸ Ströbele e.a., a.w. (2012), § 3, Randnr. 100, p. 104-105.

⁹⁹ Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15th edition (2011), nr. 8-174, p. 243.

4.48.4. Terwijl een vorm ‘die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’ niet uitsluit het bestaan van andere vormen, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, zou men kunnen zeggen dat een vorm die ‘door de aard van de waar wordt bepaald’ welhaast per definitie veronderstelt dat er *geen (realistisch) alternatief* is. De hierboven aangehaalde literatuur wijst in deze richting.

4.49.1. Als het (inderdaad) zo is dat de weigeringsgrond van ‘bepaald door de aard van de waar’, zakelijk gelijk is aan ‘voor de functie van de waar onontbeerlijk’, dan zou dat kunnen neerkomen op een gekwalificeerde categorie (*species*) van de hierna te bespreken uitsluitingsgrond (*genus*) voor de ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’: zodat deze eerste categorie zelfstandige betekenis ontbeert en alle geleerdheid hierover in de literatuur nogal vruchteloos is.

4.49.2. De in nr. 4.49.1 neergelegde hypothese kan op het eerste gezicht choquerend lijken. In historisch perspectief lijkt zij echter zo gek nog niet. De ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, werkzaam in de jaren '50 en '60 hadden nog niet gehoord van een onderscheid tussen een ‘resultaatgerichte leer’ en een ‘apparaatgerichte leer’, zoals Quaedvlieg die in 1987 uiteenzette¹⁰⁰. Laat staan dat zij een keuze voor de ‘apparaatgerichte leer’ door de hoogste rechter konden voorspellen: noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm ‘die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’ (zoals gemaakt door het HvJEG in Philips/ Remington), noch in het kader van de uitsluitingsgrond van de vorm ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ (zoals nog niet door de hoogste Benelux- resp. EU-rechter gemaakt).

In dit historisch perspectief laat zich denken dat de ontwerpers van de oude Benelux-Merkenwet, onzeker (of niet diep nadenkend, of twistend) over de engere of ruimere uitleg van de twee andere uitsluitingsgronden, via de uitsluitingsgrond van ‘bepaald door de aard van de waar’ hebben willen zeker stellen dat *in elk geval voor deze (nauwere) categorie* de toepassing van de resultaatgerichte leer niet aan toepassing van de (voor concurrenten meer ruimte gevende) apparaatgerichte leer zou kunnen afdoen.

4.49.3. Zoals in nr. 4.49.1 gezegd, zou de ‘aard van de waar’-categorie hiermee anno 2012 neerkomen op een gekwalificeerde, maar tevens overbodige categorie van ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ (en/of van ‘vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’), zodat deze nietigheidscategorie zelfstandige betekenis zou missen.

Ik neig tot deze opvatting en kom daar bij de bespreking van onderdeel IV van het incidentele cassatiemiddel op terug.

¹⁰⁰ Vgl. hierboven nr. 4.46.2.

4.50. *Vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.* Ook deze uitsluitingsgrond kwam al voor in de (oer-)Benelux-Merkenwet van 1970, met dien verstande dat de wet toen sprak over vormen die *de* wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, en niet – zoals thans, na de Europese harmonisatie – over vormen die *een* wezenlijke waarde aan de waar geven. Op dit verschil kom ik nog terug (nr. 4.52 in fine).

4.51.1. Over de – nogal duistere¹⁰¹ – ratio van deze uitsluitingsgrond, en de – moeizame – evolutie ervan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en de Hoge Raad, heb ik tamelijk uitvoerig gerapporteerd in mijn conclusie van een jaar geleden¹⁰² in de zaak *Trianon/Revillon*¹⁰³. Ik ben daar ook ingegaan op binnen- en buitenlandse literatuur en op een arrest van het GEA van de EU. M.i. viel niet te ontkomen aan prejudiciële vragen aan het HvJEU.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 december 2012 prejudiciële vragen aan het HvJEU gesteld, maar die zullen niet beantwoord worden. De *Trianon/Revillon*-zaak is ter rolle van de Hoge Raad van 6 april 2012 geroyeerd.

4.51.2. Ik sta nu voor de keus om de tekst uit die conclusie hier ‘in te blokken’, of er enkel naar te verwijzen, of iets daar tussenin. Nu de Hoge Raad in de zaak *Trianon/Revillon* reeds vragen over deze uitsluitingsgrond onontbeerlijk achtte, kies ik voor het laatste.

4.52. Ik verwijs kort naar mijn opmerkingen in de *Trianon/Revillon*-conclusie over:

- de goed bedoelde, maar m.i. inconsistente overwegingen in het (oer-)Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (nr. 3.43 en nrs. 3.51 - 3.51.5 aldaar);
- de aanvankelijk consistente (zij het vage) jurisprudentie van het BenGH (1985; *Adidas- of 3-strepen-motief-arrest*¹⁰⁴), waarbij het antwoord op de vraag of een vorm die de waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, daardoor de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, zou afhangen van de aard van die waar (nr. 3.45 aldaar);
- de ongelukkige verfijnende koers van het BenGH in het *Burberrys I*-arrest van 1989¹⁰⁵, waardoor ‘de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven’, wat erop zou neerkomen dat een ‘inburgeringseffect’ aan de *per se* uitsluiting zou kunnen afdoen (nrs. 3.46 en 3.48);

¹⁰¹ Kerly, a.w. 2011, nr. 8-181, p. 244: ‘Of the three provisions, the purpose and scope of this one is the most obscure’.

¹⁰² Conclusie van 14 oktober 2011 in zaak 10/02367, LJN BT 8460.

¹⁰³ HR 23 december 2012, 10/02367, LJN BT 8460, NJ 2012, 23, IER 2012, nr. 29, p. 258.

¹⁰⁴ BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH.

¹⁰⁵ BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (*Burberrys I*).

- het 'overrulen' van die *Burberrys I*-koers van het BenGH door het HvJEG in 2007 (Benetton/G-Star)¹⁰⁶ (nr. 3.46 aldaar);
- de vraag of de eenvoudige Adidas-'oertoets' van het BenGH, waarbij alles afhangt van één door de feitenrechter te maken keuze over de 'aard van de waar' niet tot te veel rechtsonzekerheid kan leiden (nrs. 3.47 - 3.48 aldaar);
- de vraag of de Benelux-wetgever en het BenGH niet ten onrechte zijn uitgegaan van een *binaire* of *dichotomische* denkwijze, door te zeer te focussen op coëfficiënten als nuttigheid vs. fraaiheid, zonder aandacht gezien voor de relevantie van *dynamische* of *relativerende* invloeden, zoals de optiek van *verschillende* consumentengroepen; hetzelfde geldt voor de onderzochte literatuur (nrs. 3.51 - 3.51.7 aldaar)¹⁰⁷;
- de omstandigheid dat een niet-binaire benadering, waarbij beslissend zou zijn of voor een (bijv.) '*niet te verwaarlozen deel*' of '*aanzienlijk deel*' van het publiek de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of *mede* een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden), beter aansluit bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die – anders dan de voorafgaande Benelux-regeling – niet spreekt over '*de wezenlijke waarde*', maar over '*een wezenlijke waarde*', en ook beter aansluit bij de door het HvJEG in het Philips/Remington-arrest aangegeven ratio voor de uitsluitingsgronden. In zo'n systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (de meest wezenlijke), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek – juist, of óók – de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is (nrs. 3.52 - 3.54 aldaar).

4.53. Uit de Trianon/Revillon- conclusie geef ik hier letterlijk nr. 3.50 weer, omdat dit deelonderwerp nadrukkelijker dan in de Trianon/Revillon-zaak aan de orde is in de onderhavige zaak Hauck/Stokke c.s.:

'3.50. Aan vooral buitenlandse literatuur ontleen ik het volgende discussiepunt. Het inschakelen van een *designer* is in veel productcategorieën steeds gebruikelijker geworden, en *design*, zeker

¹⁰⁶ HvJEG 20 september 2007, C-371/06, Jur. 2007, p. I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. Quanjel-Schreurs, NJ 2010, 40 m.nt. ChG onder nr. 41.

¹⁰⁷ In nr. 3.51.7 van de conclusie in Trianon/Revillon kon ik wat de literatuur betreft wijzen op een onderkenning door Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 59, p. 50, van de mogelijkheid (daar aan de hand van het voorbeeld van een *Design*-vaas) dat 'ein Teil des Verkehrs den Nutzwert (Blumenpräsentation) im Vordergrund sehen wird, während ein anderes Teil des Verkehrs die Vase als reines Kunstobjekt erwerben'. Deze auteurs trekken aan de hand van dit voorbeeld echter niet de consequentie van een niet-binaire benadering (bespreken die niet eens), maar opteren er aanstonds voor om (op de 'wezenlijke waarde'-uitsluitingsgrond) merkbescherming 'nur bei reinen Kunst- oder Design-objekten zu verneinen'. Ik verwees ook naar Gielen, noot onder HR 3 april 2009, NJ 2010, 41 (Benetton/G-Star), sub 3, die, hoewel hij rekening wil houden met de doelgroep, kennelijk nog steeds uitgaat van een binaire denkwijze, waarbij een *meerderheids*publieksoptvatting beslissend zou zijn.

‘goede’ *design*, brengt naar zijn aard toegevoegde waarde mee. Er zijn nogal wat schrijvers die betogen dat de fabrikant voor het (laten) toepassen van *design* niet ‘gestraft’ zouden mogen worden via de merkenrechtelijke beschermingsuitsluiting van art. 3 (1) (e) (iii) MRI.¹⁰⁸ Daartegenover staat de gedachte dat *top design* nu juist bij uitstek ‘een wezenlijke waarde’ meebrengt¹⁰⁹, zeker leidend tot toepasselijkheid van de uitsluiting (en in de eerder genoemde gedachtegang ‘het zwaarst gestraft’ zou worden). Dat roept weer de vraag op of het ‘straf-voor-goed-gedrag-argument’ in de literatuur niet in wezen een inconsistent – retorisch – argument is, te meer gegeven de veelal aanwezige, evenwel in de tijd beperkte modellenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming van *design*.’

4.54. In nr. 3.51.8 van de conclusie in de zaak Trianon/Revillon kon ik melding maken van een arrest van het GEA van de EU van 6 oktober 2011 (T-508/08; Bang & Olufsen; Loudspeaker II). In een procedure over een weigering door het BHIM van de vorm van een luidspreker als gemeenschapsmerk, op grond van aanwezigheid van ‘een wezenlijke waarde van de waar’, oordeelde het Gerecht:

‘73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.’

Daarmee gaf het GEA blijk gegeven van een niet- of gematigd binaire benadering, door ervan uit te gaan dat een product meer dan één wezenlijke waarde kan hebben, en dat één daarvan – het *design* – tot weigering of nietigverklaring kan leiden (het beroep van Bang & Olufsen werd verworpen).

Deze opvatting is nog niet door het HvJEU bevestigd. Ambtshalve ingewonnen inlichtingen hebben mij geleerd dat in de hier bedoelde zaak geen hogere voorziening is gevraagd.

4.55. Zoals vermeld, zal het HvJEU ook niet de door de Hoge Raad op 23 december 2012 in de zaak Trianon/Revillon gestelde vragen beantwoorden. Het past in deze inleidende beschouwing

¹⁰⁸ [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Eisenführ/Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar* (2003), Art. 7 GMVo, Randnr. 160, p. 136-137 [thans: a.w., 3. Aufl. 2010, Art. 7 GMVo, Randnr. 203-204, p. 176-177]; Von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), a.w. 2011, CTMR, art. 7, note 8(g); Fezer, a.w. 2009, § 3 MarkenG, Randnr. 694, p. 432 en Randnrs. 699-701, p. 433-434; Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. 2004, nr. 77, p. 97 (vierde alinea).

¹⁰⁹ [Voetnoot uit de Trianon/Revillon-conclusie:] Vgl. Kerly, a.w. 2004, nr. 8-192, p. 212 [thans: a.w. 2011, nr. 8-189, p. 247]: ‘(...) one is left with the aspects of design of shape where the designer has room for manoeuvre: does his or her design input to the shape give substantial value to the goods. This issue is to be answered by comparing the shape sought to be registered with shapes of equivalent articles. [...] If the designer has an established reputation, [...] then it is very likely that substantial value would be found. But even if the designer is unknown, “good design” may well be taken to have added substantial value to the goods.’ In dezelfde (iets minder uitgesproken) zin: Ströbele e.a., a.w. 7. Aufl. (2003), § 3, Randnr. 119-120, p. 56 [thans: a.w., 10. Aufl. 2012, § 3, Randnr. 116-117, p. 111-112].

over merkenrechtelijke vormmerkenbescherming om die onbeantwoorde vragen hier te vermelden:

‘1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek?’

2. Is van “een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” in de zin van even bedoeld voorschrift

(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of

(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als “wezenlijk” in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

4. Indien het antwoord of vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?’

Daarmee was de Hoge Raad van oordeel dat anno 2011 de toelichting bij de Benelux-Merkenwet van 1970 niet meer als richtinggevend kan worden beschouwd, net zomin als jurisprudentie van het BenGH over de ‘wezenlijke waarde van de waar’.

5. Bespreking van de cassatiemiddelen

5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck

5.1.1. Hauck heeft cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest van 13 oktober 2005, het tussenarrest van 17 november 2009 en het eindarrest van 31 mei 2011.

5.1.2. Het cassatiemiddel blijkt evenwel geen klachten in te houden tegen de tussenarresten van 13 oktober 2005 en 17 november 2009, zodat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is.

5.1.3. Omdat de tussenarresten in mijn conclusie wel ter sprake komen, zal ik naar de drie arresten verkort verwijzen met de aanduidingen ‘tussenarrest 2005’, ‘tussenarrest 2009’ en ‘eindarrest’.

5.2. Het middel van Hauck telt vier onderdelen en blijkt gericht tegen de rov. 1.2 - 1.6, 2.1 - 2.10 en 4.1 van het eindarrest. Onderdeel I gaat over de auteursrecht drempel ofwel de ‘EOK & PS’-

werktuets. Onderdeel II gaat over de auteursrechtelijke beschermingsomvang. Op deze onderwerpen heeft ook het voorwaardelijk incidentele middelonderdeel VI van Stokke c.s. betrekking.

De onderwerpen van onderdelen III en IV betreffen het door het hof niet of slechts ten dele gehonoreerde beroep van Hauck op rechtsverwerking resp. verzaking van schadebeperkingsplicht door Stokke c.s.

5.3.1. Ik noteer dat de onderdelen I en II 'indirect' mede gericht zijn tegen (de rov. 11-13 en 16 van) het zo genoemde 'Fikszo-arrest'. Dat is het (tussen-)arrest van hetzelfde hof 's-Gravenhage d.d. 30 juni 2009 in de zaak tussen Stokke c.s. enerzijds en Fikszo BV en H3 Products BV anderzijds. In rov. 9 van het thans door Hauck (niet op dit punt) bestreden tussenarrest 2009 heeft het hof 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' verwezen naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo, en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. Vervolgens heeft het hof in het door Hauck mede bestreden eindarrest overwegingen uit dat 'Fikszo-arrest' overgenomen en tot de zijne gemaakt.

5.3.2. Tegen het even bedoelde 'Fikszo-arrest' zijn zowel Stokke c.s. (principale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres) in cassatie gekomen, in de zaak die bij de Hoge Raad onder rolnr. 11/00447 aanhangig is. In die zaak concludeer ik heden eveneens.

5.3.3. Ik teken aan dat de (incidentele) cassatieklachten van Fikszo BV en H3 Products BV in even genoemde zaak met rolnr. 11/00447 en de cassatieklachten van Hauck tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof, niet (althans niet steeds) inhoudelijk corresponderen.

Onderdeel I

5.4. Blijkens de inleidende *punten 1 en 2* keert onderdeel I zich tegen rov. 1.2 van het eindarrest, waarin het hof de rov. 11-13 van het 'Fikszo-arrest' tot de zijne gemaakt heeft, met inbegrip van de conclusie, luidende: '*13 Naar het oordeel van het hof heeft de Tripp Trapp dus twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken: de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers.*'.

5.5. Volgens *punt 3* heeft het hof hiermee miskend dat de uitsluiting van stijl en techniek uit het auteursrecht, afzonderlijk en in combinatie, zich verzetten tegen de bescherming door het auteursrecht van deze beide elementen. Dit wordt uitgewerkt onder I.A, Uitsluiting van techniek, in de punten 4-16, en onder I.B, Uitsluiting van stijl en trend, in de punten 17-20, met een conclusie in punt 21.

5.6.1. De rechtsklachten van punt 3 missen feitelijke grondslag, omdat het hof de zo genoemde uitsluiting van techniek en stijl van auteursrechtelijke bescherming *niet* heeft miskend. Die *niet-*

miskenning blijkt uit de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest', sprekend over 'de auteursrechtelijk beschermde trekken'. Die rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' worden in rov. 1.2 van het hier bestreden (Stokke c.s./Hauck)-eindarrest weliswaar niet met nummers aangehaald, maar daarop bouwen de (wél met nummers aangehaalde en letterlijk overgenomen) rov. 11-13 van het Fikszo-arrest vanzelfsprekend voort.

5.6.2. Gemakshalve geef ik de rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' (voor zover hier van belang) hieronder weer:

'4. Het hof stelt voorop dat van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. [...] Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273). Anderzijds geldt dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585).

[...]

7. Het hof zal thans onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp zijn, waaraan voorafgaand het de kinderstoel zal beschrijven. Aan het hof zijn twee exemplaren van de Tripp Trapp – één met een lage en één met een hoge rugleuning – ter beschikking gesteld.'

5.6.3. Hauck klaagt niet dat het hof *door het niet citeren* van rov. 4 en 7 van het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest Hauck/Stokke c.s., van die rov. 4 en 7 niet zou hebben mogen uitgaan. Zij klaagt daar m.i. terecht niet over, want zo'n klacht zou niet behoren op te gaan. Ik verwijs hier toe naar nr. 5.10.7 hierna (over een vergelijkbaar punt).

5.7. Uitgaande van een juiste – althans een niet onjuiste – rechtsopvatting van het hof in zijn boven bedoelde rechtsoverwegingen in het 'Fikszo-arrest', en daarmee uitgaande van het falen van de hier bedoelde rechtsklachten van Hauck, moet worden opgemerkt dat 's hofs oordeel aan de hand van een vergelijking van de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken een uitgesproken feitelijk karakter en in cassatie vrijwel onaantastbaar karakter heeft. Vgl. nrs. 4.13.1-4.13.3.

5.8. *Punt 4*, klagend dat het hof in de aangehaalde rov. 13 hof ten onrechte is voorbijgegaan aan Haucks essentiële en ampel gemotiveerde stelling dat nagenoeg elk onderdeel van de Tripp Trapp stoel, doch in het bijzonder de beide door het hof genoemde trekken, technisch van aard

zijn en uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming, heeft een inleidend karakter, nu het in de punten 6 e.v. verder wordt uitgewerkt.

Hetzelfde geldt voor *punt 5*, stellend dat de *L*-vorm van de verticale staanders en de horizontale liggers van de Tripp Trapp een technische oplossing die bekend is uit eerdere octrooischriften, noodzakelijk is voor het meegroei-effect, en voortvloeit uit de eis van stabiliteit.¹¹⁰

5.9. *Punt 6* bevat de stelling: ‘Van beide door het hof genoemde elementen, de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de *L*-vorm van de staanders en de liggers, vormt de schuine stand der staanders een beeldbepalend element’. Ik lees hierin geen klacht.

Hetzelfde geldt voor *punt 7*, dat een weergave inhoudt van de gedeeltelijke weergave door het hof in rov. 1.2 van het eindarrest van rov. 11 van het Fikszo-arrest.

5.10.1. *Punt 8* klaagt dat 's hofs ‘erkenning’ in de aangehaalde rov. 11, ‘*dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel*’, meebrengt dat de schuine stand van de staanders oplevert ‘een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze’ (in de zin van HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 (Dreentegel)). Evenzo wordt (met verwijzing naar HR 29 januari 2010, LJN BK1599 (Gavita/Helle) en HvJEU 22 december 2010, zaak C-393/09 (BSA), rov. 49 en 50) geklaagd dat het gewenste meegroei-effect meebrengt dat de keuzemogelijkheden te beperkt zijn voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng¹¹¹.

Punt 8 sluit af met de stelling dat het idee van de staander van een meegroei babystoel samenvalt met de uitdrukking ervan in een schuine staander: er is geen, of onvoldoende, ruimte om door variaties van de stand, die nu een keer schuin moet zijn, uitdrukking te geven aan een creatieve geest.

5.10.2. In nr. 5.6.1 heb ik al aangegeven waarom de rechtsklachten van onderdeel I m.i. niet kunnen opgaan. Nu de klachten onder *punt 8* in het bijzonder een beroep doen op miskennis van rechtscriteria die zijn neergelegd in arresten van de Hoge Raad en van het HvJEU, wil ik hier preciseren dat het onderdeel in die arresten te veel wil lezen.

Inderdaad heeft de Hoge Raad in *Dreentegel* (1995) als criterium aanvaard dat niet voor auteursrecht in aanmerking komt ‘een vorm die te zeer het resultaat is van (een) door (...) techni-

¹¹⁰ Hauck verwijst bij een en ander naar haar stellingen bij CvA nrs. 12-24; Pleitnota 21 juli 2000 p. 35-42; MvG nrs. 2.1, 2.9-2.17 en 2.24; Pleitnota 10 maart 2005 nrs. 45-59; en de daarin opgenomen verwijzingen; Tweede Akte na Tussenarrest (17 november 2009) nr. 2.7.

¹¹¹ Hauck verwijst ook, maar zonder specificatie, naar BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (Screenprints) en HR 6 juni 2006, NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa).

sche uitgangspunten beperkte keuze’, respectievelijk in *Gavita/Helle* (2010) tot het zijne gemaakt het criterium van het hof ‘dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng’.

Maar in *Dreentegel* bleef voor rekening van het hof om te bepalen wát dan wel meebracht (en waarom) de betrokken vorm ‘te zeer [*mijn cursivering, A-G*] het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze’. In *Gavita/Helle* was het niet anders (rov. 3.3.2): ‘omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige – verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard – in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht’.

Ook niet anders is het in het door Hauck aangehaalde *BSA*-arrest (2010) van het HvJEU, dat in rov. 49 overweegt: ‘[aan] het oorspronkelijkheidscriterium [is] immers niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen [van een grafische gebruikersinterface] door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren *dan zodanig beperkt zijn* [*mijn cursivering, A-G*] dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan’. Het criterium (waarmee de even bedoelde arresten van de Hoge Raad sporen) wordt door het Hof van Justitie vastgelegd, maar de vraag *of aan dat criterium voldaan is*, is een vraag voor de nationale (feiten-)rechter.

Samenvattend: de *invulling* van het antwoord op vraag van een ‘te zeer’ of ‘zodanig’ beperkt zijn door een technische functie, blijft aan de feitenrechter voorbehouden, en die invulling laat zich niet met rechtsklachten bestrijden.

5.10.3. De in punt 8 besloten liggende rechtsklacht gaat niet op, omdat het hof klaarblijkelijk het criterium van een *te zeer door technische uitgangspunten beperkte keuze* niet miskend heeft.

5.10.4. De in punt 8 besloten liggende motiveringsklacht gaat evenmin op. De omstandigheid dat het hof in de laatst geciteerde regels van rov. 11 van het ‘Fikszo-arrest’ overweegt: ‘*Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel*’ onderstreept enerzijds dat het hof zich van het eerder in deze rov. 11 aangeduide rechtscriterium bewust is gebleven, en onderstreept anderzijds zijn *feitelijk* oordeel dat daarmee toch geen sprake is van een ‘te zeer’ beperkt zijn door technische uitgangspunten.¹¹²

5.10.5. In dit verband vestig ik nog de aandacht op onderdelen van rov. 11 van het ‘Fikszo-arrest’ die in de verkorte weergave in rov. 1.2 van ’s hofs eindarrest en in het cassatiemiddel niet

¹¹² Dit in ‘lekentaal’ nog eenvoudig te illustreren door de in rov. 10 bedoelde *L*-vorm te bezien als species van wat in de visie van ’s hofs rov. 9 ook gerealiseerd zou kunnen worden met (bijv.) een kopstaande cursieve *T*.

staan, maar die (hieronder door mij, A-G, gecursiveerd) wel degelijk deel uitmaken van die rov. 11 van het 'Fikszo-arrest', namelijk:

'11. Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvenstelsel bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. *Stokke c.s. stellen gemotiveerd dat het sleuvenstelsel ook kan worden toegepast bij een meegroeikinderstoel met verticale staanders. Zij hebben ter onderbouwing van hun stelling bij memorie van grieven een rapport van januari 2008 van prof. A.H. Marinissen overgelegd. In dit rapport wijst prof. Marinissen erop dat een verticale stand van de dragers 'logisch' zou zijn. Hij geeft voorbeelden van mogelijke toepassingen van het systeem waarbij verticale staanders ('draggers') zijn voorzien van horizontale sleuven ('geleidingen') waarin elementen geschoven kunnen worden (afbeeldingen 20 tot en met 24 bij zijn rapport). Dat zijn betoog niet slechts theoretisch is, blijkt uit de door Fikszo c.s. bij pleidooi als productie 13 overgelegde afbeelding van de 'Bopita'-kinderstoel. Deze verstelbare kinderstoel voorziet in twee verticale, althans een aanmerkelijk grotere hoek dan 70° met de liggers makende staanders waarin sleuven zijn aangebracht, waarin de zitting op verschillende hoogtes kan worden tussengeschoven. De rugleuning is dieper naar achteren gebogen en duidelijk zichtbaar in het silhouet: de (in hoogte verstelbare) voetenplank is aangebracht op een vaste verbinding tussen de staanders en steekt alleen naar voren – dus niet naar achteren – uit. Fikszo c.s. stellen dat Stokke de Bopita-kinderstoel niet 'aanpakt' omdat deze zich in hetzelfde prijssegment bevindt als de Tripp Trapp. Zij ziet evenwel over het hoofd dat de Bopita-kinderstoel geen auteursrechtinbreuk maakt op de Tripp Trapp, immers voorziet in een systeem van staanders met sleuven die (nagenoeg) loodrecht op de liggers staan. Doordat de staanders niet schuin, maar (nagenoeg) loodrecht staan en de (cursieve) L-vorm ontbreekt, maakt deze kinderstoel ook een geheel andere totaalindruk. Op de tevens door Fikszo c.s. overgelegde advertentie komt ook een andere, in hoogte verstelbare kinderstoel voor ('Childwood'). Deze stoel, uit een veel lagere prijssegment, laat eveneens een andere, niet inbreukmakende toepassing van het systeem van de Tripp Trapp zien.*

Naar het oordeel van het hof waren dus andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk. De maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een uitvoeringsvorm waarbij alle elementen van de kinderstoel in de staanders zijn verwerkt en wel zodanig dat deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders. Aan dit oordeel doet niet af dat de hoek tussen de staanders en de liggers van de Tripp Trapp mede wordt bepaald door de anatomie van de mens (het kind) en voorts door praktische en technische voorwaarden, zoals de lengte van de liggers en de staanders en de stabiliteit van de stoel.'

5.10.6. Voor zover nog nodig is hierin alleszins een motivering te vinden die aan de daaraan in cassatie te stellen eisen voldoet; ook wat betreft (de weerlegging van) de klacht in punt 8 dat het idee van de staander van een meegroeibabystoel zou samenvallen met een staander die schuin zou moeten zijn.

5.10.7. Omdat het ene punt wel eens het andere oproept (zo wellicht: ook hier), sta ik nog even stil bij het gegeven dat de gecursiveerde deelloverwegingen in rov. 11 van het 'Fikszo-arrest' in rov. 1.2 van het eindarrest in deze zaak Hauck/Stokke c.s. niet zijn herhaald.

Zou de motiveringsklacht daarom toch kunnen slagen?

Ik meen van niet. In de eerder aangehaalde rov. 9 van het tussenarrest 2009 heeft het hof aangegeven dat het er veronderstellenderwijs van uitging dat op de Tripp Trapp auteursrecht rust en dat de Alpha- en Beta-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Het hof vervolgde: *'Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.'*

(Ook) Hauck was dus in de gelegenheid zich in volle omvang uit te laten over 's hofs auteursrechtelijke overwegingen in het 'Fikszo-arrest'. Dat Hauck zich daarvan bewust was blijkt uit haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 nrs. 1.15-1.16, waarin Hauck, onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszo-arrest' zich (andermaal¹¹³) heeft 'gerefereerd aan de vraag of de Tripp Trapp een auteursrechtelijk beschermd werk is', en in nrs. 1.17 en 2.1-2.13 (andermaal onder verwijzing naar rov. 9 van het tussenarrest 2009 en het 'Fikszo-arrest') is ingegaan op de beschermingsomvang.

Gelet op het vorenstaande kan Hauck m.i. niet klagen – en klaagt zij m.i. terecht ook niet – dat het hof in het eindarrest heeft volstaan met een verkorte weergave van zijn overwegingen in dat tussenarrest 2009. Maar Hauck kan in cassatie dus ook niet 'selectief' klagen over verkorte deelloverwegingen uit het 'Fikszo-arrest' in het eindarrest met miskennis van de haar bekende bredere overwegingen (nadat zij op uitnodiging van het hof alle gelegenheid had om zich daarover uit te laten). Ik wijs in dit verband ook op (het principe achter) art. 399 Rv.

5.11.1. *Punt 9* van het middelonderdeel luidt: 'Het aan de uitsluiting der techniek in het auteursrecht ten grondslag liggende maatschappelijk en sociaal-economisch belang is, te verhinderen dat als gevolg van het auteursrecht aan de auteur een alleenrecht wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een ontwerp, waardoor de mogelijkheid van gebruik van die oplossing door andere ondernemingen aanzienlijk en zeer langdurig zou worden uitgesloten. De in de schuine staanders belichaamde technische oplossing moet, nu haar octrooirechtelijke bescherming verlopen is, openstaan voor toepassing door eenieder.'

5.11.2. Ook als men de eerste (lange) volzin onderschrijft, is daarmee de gegrondheid van de in de tweede volzin vervatte klacht(en) nog niet gegeven.

¹¹³ Referte ten aanzien van de vraag of op de Tripp Trapp auteursrecht rust, is door Hauck eerder aangegeven in de MvG, nr. 2.18, en bij pleitnota van 10 maart 2005, nr. 43.

Zoals eerder bleek, is niet iedere technische oplossing van auteursrecht uitgesloten, maar geldt die uitsluiting voor datgene 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' respectievelijk voor een vorm 'die te zeer het resultaat is van (een) door (...) technische uitgangspunten beperkte keuze' (vgl. nrs. 4.23.1-4.23.6 en 5.10.2).

In nr. 5.10.5 bleek dat naar het gemotiveerd – feitelijk – oordeel van het hof andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk waren. Hierop stuit ook de klacht van punt 9 af.

Daaraan doet de in de klacht bedoelde eventuele octrooirechtelijke bescherming niet af. Ik merk op dat het middel niet aangeeft (waar Hauck gesteld heeft) dat nu juist (of mede) de *schuine* staanders voorwerp van octrooibeschermt zijn geweest. Maar gesteld dat dat wel zo zou zijn geweest, is daarmee de auteursrechtelijke uitsluiting nog niet *gegeven*, zolang de (ooit) ge-octrooieerde oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt (vgl. nr. 4.23.5).

5.12.1. Op het vorenstaande stuiten af de vervolggklachten in de *punten 10-15*, voor zover die 's hofs oordeel over auteursrechtelijke bescherming van de *schuine* staanders (blijven) bestrijden.

5.12.2. Voor het overige berusten *punten 11-13 en 15* op een onjuiste lezing van de (volledige) rov. 11 van het 'Fikszo-arrest'. Punten 12, 13 en 15 miskennen voorts dat naar de kennelijke en begrijpelijke opvatting van het hof de verwerking van de elementen van een (verstelbare) kinderstoel, waaronder een sleuvenstelsel, ook in – rechte of *schuine* – staanders op diverse vormgevingswijzen kan worden bereikt; en dat de vormgevingswijze waarbij deze elementen, van opzij bezien, zoveel mogelijk 'wegvallen' tegen de staanders, er een is die aan de EOK & PS-toets kan voldoen.

5.13. Voor zover *punt 16* wil klagen dat (de combinatie van) de liggers (en de functionele staanders) als functioneel element buiten de auteursrechtelijke bescherming dient te blijven, faalt het om de in nr. 5.11.2 aangegeven reden. Dat geldt ook voor de klacht in *punt 16* dat het hof in de aangehaalde rov. 13 van het 'Fikszo-arrest' dat de *L*-vorm van de staanders en de liggers ten onrechte als één van de twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp stoel moet worden aangemerkt.

5.14.1. Nadat in *punt 17* 's hofs (verkorte) weergave van rov. 12 van het 'Fikszo-arrest' is aangehaald, klaagt *punt 18* dat het hof aldus ten onrechte Haucks beroep op het feit dat stijlelementen zijn uitgesloten van auteursrechtbescherming heeft verworpen¹¹⁴.

¹¹⁴ Het onderdeel verwijst naar HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn) en HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

5.14.2. Deze klacht berust op onjuiste lezing. Het hof kent in deze rov. 12 immers geen bescherming toe aan de ‘Scandinavische stijl’ of aan enige andere ‘sobere’ stijl, maar overweegt ‘dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op’ – nu juist – ‘de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken’. Met andere woorden: ook *binnen* die stijl is er ruimte voor een werk om aan de EOK & PS-toets te voldoen. Dit oordeel getuigt van een juiste rechtsopvatting. Het hof heeft zijn – bij uitstek feitelijke – oordeel ook genoegzaam gemotiveerd, temeer gelet op de vervolgzin: ‘Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de *L*-vorm van de staanders en de liggers, kunnen immers niet worden aangemerkt als typisch voor de “Scandinavische stijl”.’

5.14.3. De klacht in de eerste volzin van *punt 19* deelt het lot van punt 18.

5.15.1. De tweede volzin van *punt 19* richt pijlen op de slotzin van de aangehaalde rov. 12: ‘Een sobere vormgeving, zonder tierelantijnen, is niet voorbehouden aan Scandinavisch design.’ Ge klaagd wordt dat dit betekent dat sober en functioneel ontwerpen thans een volkomen algemene en gebruikelijke stijl oplevert, en dat in dit licht de soberheid en functionaliteit van de Tripp Trapp stoel als stijlelementen alleen maar nog algemener van aard en daarom nog minder geschikt worden om te worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde trek van de Tripp Trapp.

5.15.2. Aan Hauck moet worden toegegeven dat deze deelopwekking van het hof inderdaad niet redengevend is voor zijn oordeel. Niettemin faalt de klacht bij gebrek aan belang. Deze slotzin van rov. 12 voegt niets toe, maar doet ook niets af aan het – juiste en overigens voldoende gemotiveerde – oordeel van het hof, verstaan op de wijze als in nr. 5.14.2 aangegeven.

5.16. De *punten 20 en 21* bouwen geheel voort op eerdere klachten en delen het lot daarvan.

Onderdeel II

5.17. Middelonderdeel II – bestaande uit de punten 22 t/m 27 – gaat uit van het bestaan van auteursrechtbescherming voor de Tripp Trapp, maar klaagt over de door het hof aangenomen auteursrechtinbreuk in Haucks Alpha en Beta stoelen.

De *punten 22 en 23* bevatten slechts een inleiding.

5.18.1. Nadat in *punt 23* ’s hofs (verkorte) weergave van rov. 16 van het ‘Fikszo-arrest’ is aangehaald, waarin het hof aangeeft dat ‘moet worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang’ klaagt *punt 24* dat het hof in de omstandigheden van het geval en de aard van het werk had moeten verdisconteren dat de Tripp Trapp stoel, in het bijzonder de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de *L*-vorm van de staanders en de liggers, door

functionaliteit en stijl bepaald zijn, hetgeen de beschermingsomvang sterk vermindert¹¹⁵. *Punt 25* vervolgt dat het als gegeven aannemen van een grote beschermingsomvang (indien zulks zonder meer in absolute zin al mogelijk zou zijn) hier niet mogelijk is, nu de genoemde elementen beide en in combinatie door technische functie en stijl bepaald zijn, althans de ruimte voor eigen creatieve inbreng zeer beperkt is.

5.18.2. Alvorens op deze klachten in te gaan, wijs ik erop dat het hof de door hem bedoelde ‘ruime beschermingsomvang’¹¹⁶ in dezelfde rov. *gepreciseerd* heeft, en wel in die zin dat ‘niet [kan] worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn’.

5.18.3. Daartegen richt het onderdeel geen klacht. Voor zover het klaagt over het aannemen door het hof van een niet gespecificeerde ‘ruime beschermingsomvang’, mist het feitelijke grondslag.

5.18.4. Voorts wijs ik op het volgende. Anders dan de klachten tot uitgangspunt nemen, heeft het hof bij de omstandigheden van het geval de – nu kort gezegd – technische en functionele aspecten van de Tripp Trapp verdisconteerd. Dat blijkt uit de eerder genoemde rov. 4 en 7 van het ‘Fikszo-arrest’, waarop ik in nrs. 5.6.1 -5.7 hierboven wees, alsmede uit de opvolgende – uitvoerige rov. 8-12 van dat arrest, waarin het de Tripp Trapp op basis van de uitgangspunten van rov. 4 en 7 aan een onderzoek naar de auteursrechtelijk beschermde trekken onderwerpt¹¹⁷.

5.19.1. Voor zover in de *punten 26 en 27* de stellingname herhalen dat zowel de horizontale stand van de liggers als de schuine stand van de staanders louter technisch bepaald zijn, en dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de *L*-vorm niet uit die twee elementen voortkomen, delen zij het lot van de eerdere desbetreffende klachten. Voor het overige gaat het om een uitgesproken feitelijk en niet onbegrijpelijk oordeel van het hof.

5.19.2. Daaraan kan niet afdoen de stelling in punt 27 dat het voor het auteursrecht relevante karakteristieke effect van de *L*-vorm uitsluitend kan voortkomen uit het ‘zwevend effect’, opgeroepen door het ontbreken van enig ander element in de zijstijlen dat de staanders en liggers steunt of verbindt, en dat dit effect door de diagonale verbinding van de liggende *A*-vorm volkomen tenietgedaan wordt (waardoor het voor de *L*-vorm auteursrechtelijk relevante en karakteristieke aspect juist niet meer in de *A*-vorm besloten ligt).

¹¹⁵ Het onderdeel verwijst naar de CvA, nrs. 30-37; pleitnota 21 juli 2000 p. 42-43; MvG nrs. 2.18 - 2.36; pleitnota 10 maart 2005 nrs. 60-65; en de daarin opgenomen verwijzingen.

¹¹⁶ Hierover in het algemeen: nrs. 4.15.1-4.15.4 van deze conclusie.

¹¹⁷ Ik herinner hier voor zover nodig aan het hier evenzeer toepasselijke nr. 5.10.7 van deze conclusie.

Dit is een kwestie van feitelijke appreciatie, waarover het hof anders heeft geoordeeld: ‘Het “zwevende” effect ontbreekt dan ook bij de ALPHA-stoel. Dit neemt niet weg dat in het zijaan-zicht van de ALPHA-stoel, als onderdeel van de A-vorm, tevens de L-vorm ligt besloten’ (rov. 1.5 in fine).

5.19.3. Ik teken nog aan dat rov. 1.5 en 1.6 van het eindarrest, waartegen Hauck zich hier keert, zakelijk en zelfs vrijwel woordelijk overeenstemmen met de rov. 15 en 17 van het ‘Fikszo-arrest’ (waarin het eveneens ging over een stoel met een ‘A-vorm’). Ik herinner aan rov. 9 van het tussenarrest 2009, waarin het hof aangaf: ‘Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo [...]. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.’ Ik constateer dat Hauck in haar Tweede Akte na tussenarrest van 17 november 2009 (in nrs. 2.5 - 2.8) hierop summier is ingegaan, en daarbij niet de (in nr. 5.19.2 weergegeven) in cassatie aangevoerde stelling heeft betrokken.

Onderdeel III

5.20.1. Onderdeel III is gericht tegen rov. 2.1 t/m 2.10 van het eindarrest, waarin het hof kort gezegd tot het oordeel komt dat de omstandigheden van het geval slechts rechtsverwerking in Duitsland opleveren.

5.20.2. De punten 28 t/m 32 behelzen slechts een inleiding.

5.21.1. In onderdeel III onderscheid ik twee afzonderlijke (hoofd-)klachten:

(i) het hof heeft verzuimd Haucks beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval (punt 33), in het bijzonder de omstandigheden die zich buiten Nederland (in Duitsland en Scandinavië) hebben voorgedaan (punt 35), nu het hof had moeten verdisconteren dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt en dus het handelen van Stokke c.s. in Duitsland aan het geheel van de commerciële activiteit van Hauck in de interne markt moet worden toegerekend (punten 34-35);

(ii) de overweging dat Hauck op grond van de onthoudingsverklaring voor de Scandinavische landen wist dat Stokke c.s. de verhandeling van Alpha-stoelen in het algemeen ontoelaatbaar vond (rov. 2.4) is onbegrijpelijk, kort gezegd omdat de toepasselijkheid van die verklaring juist geografisch beperkt was waaruit hoogstens kan worden afgeleid dat Stokke c.s. de toelaatbaarheid in het algemeen in het midden lieten (punt 36), terwijl het (vervolgens) langdurig niet optreden door Stokke c.s., mede gegeven de omstandigheid dat de litigieuze bewerking binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven, het vertrouwen heeft gewekt dat Haucks gedrag werd getolereerd (punt 37).

5.21.2. Ik constateer allereerst dat het onderdeel zich – m.i. terecht – niet keert tegen de maatstaf die het hof in rov. 2.2 heeft vooropgesteld, te weten dat een gerechtigde zich op een wijze heeft gedragen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht onverenigbaar is, wanneer zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan bij de wederpartij het vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, of de positie van de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld of verzwagd in het geval dat de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken¹¹⁸.

5.22.1. Voor zover de onder (i) bedoelde klacht betoogt dat het hof niet (kenbaar) heeft meegewogen dat voor Europese ondernemingen een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt, en daarmee heeft verzuimd het beroep op rechtsverwerking te beoordelen op basis van alle omstandigheden van het geval, geldt het volgende.

Hoewel de klacht met juistheid aanneemt dat het antwoord op de vraag of rechtsverwerking aan de orde is beantwoord moet worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval¹¹⁹, gaat zij eraan voorbij dat het hof niet gehouden is om expliciet in te gaan op de (on)juistheid van elk van de in de klacht genoemde omstandigheden. Hoewel de geldende motiveringseisen ten aanzien van een oordeel over een beroep op rechtsverwerking een correlatie vertonen met de concreetheid, gedetailleerdheid en relevantie van de stellingen van de partij die zich op rechtsverwerking beroept, wordt van de feitenrechter niet gevergd dat deze expliciet ingaat op alles wat in dat verband wordt aangevoerd¹²⁰. Het enkele gegeven dat uit de motivering niet kan worden opgemaakt of het hof de zo-even bedoelde omstandigheden heeft meegewogen (of heeft ‘verdisconteerd’), kan de begrijpelijkheid en toereikendheid van de motivering niet aantasten.

Het door Hauck aangevoerde gegeven dat tussen nationale en interne Europese markt geen onderscheid meer bestaat kan evenmin dienen als uitgangspunt om de deugdelijkheid van de motivering in cassatie te beoordelen, omdat dit geen vaststaand feit betreft¹²¹. Bij deze stand van zaken en mede in het licht van de onbestreden feitelijke oordelen in rov. 2.7, eerste t/m derde liggende streep, alsmede de overweging van het hof dat de voornoemde gedragingen geen van alle gericht waren tegen Hauck, terwijl Hauck niet heeft gesteld van die gedragingen kennis te hebben gedragen, kan de gegeven motivering van het oordeel niet als ontoereikend worden gekwalificeerd.

¹¹⁸ Onder meer: HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 (Bankmanager); HR 29 september 1995, NJ 1996, 86 (Van den Bos/Provincial).

¹¹⁹ Vgl. bijv. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 28.

¹²⁰ HR 27 juni 1997, NJ 1998/329; vgl. Mon. BW A6b (Tjittes), p. 54.

¹²¹ De stelling dat ‘een onderscheid tussen nationale en interne Europese markt niet meer te maken valt’ is – en was anno 1995 – bepaald multi-interpretabel.

5.22.2. Voor zover de klacht (i) aldus zou moeten worden begrepen, dat het onjuist en/of onbegrijpelijk is dat het hof de zo-even genoemde omstandigheid niet als een 'bijzondere omstandigheid' in de in nr. 5.21.2 bedoelde zin heeft gekwalificeerd, miskent zij dat een herbeoordeling van die kwalificatie een feitelijke waardering vergt die aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst.

5.23. Dat geldt ook voor de onder (ii) bedoelde klacht van punt 37. Het oordeel van het hof dat Hauck mede gelet op de onthoudingsverklaring 'wist en steeds heeft geweten dat Stokke c.s. verhandeling van de ALPHA- en BETA-stoelen *als zodanig* ontoelaatbaar vonden, zulks vanwege de met de TRIPP TRAPP-stoel overeenstemmende vorm [...]' (cursivering toegevoegd), kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Die begrijpelijkheid is er mijns inziens. Het hof heeft niet miskend dat de verklaring een geografische beperking kende, maar veeleer betekenis gehecht aan het gegeven dat Hauck op grond van die verklaring in elk geval wist en heeft kunnen weten dat Stokke c.s. de verhandeling van de litigieuze stoelen wegens hun vorm in het algemeen ontoelaatbaar vond, ook al hebben Stokke c.s. vervolgens bij beëindiging van het toenmalige conflict met een tot Scandinavië beperkte onthoudingsverklaring genoeg genomen. Zo'n oordeel acht ik (zeker) niet minder begrijpelijk dan een hypothetisch (niet gegeven) oordeel van het hof dat uit het genoeg nemen met een regeling voor een bepaald territorium de aanspraken ter zake van potentiële soortgelijke conflicten voor andere territoria zouden zijn prijsgegeven. De omstandigheid dat Stokke c.s. (vervolgens) nog gedurende langere tijd niet optraden tegen Haucks activiteiten buiten Scandinavië behoefde voor het hof geen reden te zijn om in dat opzicht rechtsverwerking aan te nemen, en hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat Hauck beoogde met haar litigieuze objecten binnen de grenzen van het geoorloofde beoogde te blijven.

5.24. Onderdeel III faalt daarmee in zijn geheel.

5.25.1. *Onderdeel IV* klaagt dat het hof in rov. 4.1 miskend heeft dat Stokke c.s. hun schadebeperkingsplicht hebben verzaakt.

5.25.2. Het onderdeel bouwt blijkens punten 40 en 41 geheel voort op onderdeel III en deelt het lot daarvan.

5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s.

Onderdeel I

5.26. Onderdeel I is gericht tegen rov. 4.6 van het eindarrest, waarin grief IIIA van Stokke c.s. werd verworpen.

5.27. *Onderdeel I.1* betoogt dat 's hofs oordeel over Haucks beroep op het gezag van gewijsde van een (definitieve) beslissing van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 23 juli 2003 ten aanzien van de methode van winstberekening, onjuist dan wel onbegrijpelijk is, omdat:

(I.1.a) dat oordeel van die rechtbank over de wijze van winstberekening een rechtsoordeel betreft, dat als zodanig geen gezag van gewijsde toekomt,

(I.1.b) de nu gevorderde winstafdracht op een geheel andere periode betrekking heeft (< 1998) dan de relevante beslissing van de rechtbank (1998-2000), en

(I.1.c) het hof niet heeft vastgesteld dat Hauck zich ook ten aanzien van de periode vóór 1998 op het gezag van gewijsde van het vonnis heeft beroepen.

5.28.1. Aan de verwerping van grief IIIa door het hof liggen twee oordelen ten grondslag: (i) het beroep van Hauck op gezag van gewijsde van de beslissing van de rechtbank over de wijze van berekening van de winstafdracht in de zin van art. 27a Aw treft doel, en (ii) het enkele gegeven dat de relevante periode anders is, niet maakt dat de berekeningsmethode inhoudelijk verandert. *Onderdeel I.1.a* is gericht tegen (i); de andere twee onderdelen tegen (ii).

5.28.2. *Onderdeel I.1.a* faalt (reeds) omdat het op een onjuiste veronderstelling berust. Het gaat hier (in cassatietechnische termen) niet om een zuiver rechtsoordeel, maar om een gemengd oordeel bestaande uit een rechtsoordeel waarbij (in dit geval) art. 27a Aw wordt uitgelegd, en een feitelijk oordeel. Artikel 27a Aw laat (evenals de meer generieke artikelen 6:96 e.v. BW) ruimte voor het hanteren van varianten in de berekeningsmethode en laat daarbij veel aan de rechter over. Een en ander brengt mee dat een beslissing over de gekozen berekeningsmethode verweven is met feitelijke waarderings¹²².

5.28.3. De onderdelen I.1.b en I.1.c miskennen dat de zo-even (nr. 5.28.1 onder (ii)) weergegeven deeloverweging van het hof klaarblijkelijk moet worden verstaan in die zin dat het hof zich met het oordeel van de rechtbank van 23 juli 2003 over de berekeningswijze verenigt, en deze tot de zijne maakt voor wat betreft de periode vóór 1998. Dáártegen keren de onderdelen zich niet. Dat het hof met deze keuze een rechtsregel zou hebben geschonden, of dit oordeel onbegrijpelijk zou zijn, kan overigens niet worden volgehouden; 's hofs afwijzing van de gedachte dat de methodiek van winstbepaling zou kunnen, laat staan moeten verschillen enkel en alleen omdat beide chronologisch uit elkaar liggen, is goed te volgen.

5.28.4. *Onderdeel I.1* faalt dus in zijn geheel.

¹²² SVV (2005), § 11.16; vgl. ook Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij intellectuele eigendomsrechten* (1994), p. 178-182.

5.30.1. *Onderdeel I.2* richt zich tegen het oordeel van het hof dat de door de rechtbank gehanteerde berekeningsmethode in overeenstemming lijkt met de maatstaven die zijn geformuleerd in HR 18 juni 2010, LJN BL9662 (Setel/AVR) in rov. 4.6, de daarop voortbouwende rov. 7.4 en het dictum. Kort samengevat wordt aangevoerd dat:

(I.2.a) het hof de in HR 18 juni 2010 neergelegde vereisten van rechtstreekse samenhang en de mate van verwijtbaarheid niet in acht heeft genomen; en

(I.2.b) dit te meer klemt in het licht van de stellingen van Stokke c.s. dat Hauck een verwijt treft van de auteursrechtinbreuk en de berekeningsmethode tot een onbillijk resultaat leidt.

5.30.2. Anders dan het middel en de schriftelijke toelichtingen van Stokke c.s. (p. 22 e.v.) en van Hauck (p. 7) kennelijk veronderstellen, gaat het hier om een ten overvloede gegeven overweging: dat springt in het oog door de wijze waarop het hof de laatste volzin van rov. 4.6 inleidt. Nu onderdeel I.1 faalt, en zich geen (slagende) klachten richten tegen de door het hof bij wijze van – bij het oordeel van de rechtbank aansluitend – zelfstandig gegeven oordeel over de toepassing van art. 27a lid 1 Aw in casu, hebben Stokke c.s. bij onderdeel I.2 geen belang. Ook onderdeel I.2 kan dus niet tot cassatie leiden.

Onderdeel II

5.31. Onderdeel II.1 is gericht tegen rov. 3.1 en 4.8 van het eindarrest, waarin het hof – kort gezegd – bepaalde onderdelen van de schadevergoedingsclaim en de nevenveroordelingsclaims van Stokke c.s. afwijst.

5.32.1. Volgens *onderdeel II.1* is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, waar het in rov. 3.1 van het eindarrest de 'productie 8'-catalogus buiten beschouwing laat wegens gebrek aan zelfstandige betekenis (en op die grond in rov. 4.8 van het eindarrest de nevenverordering onder *e* afwijst), terwijl in deze catalogus de Alpha en de Beta stoel worden afgebeeld. Het hof miskent aldus dat deze afbeeldingen op zich een veeleenvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde Tripp Trapp ontwerp vormen en de verspreiding in voornoemde catalogus een afzonderlijke openbaarmakingshandeling oplevert, aldus de klacht.

5.32.2. Het onderdeel mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet miskend dat afbeeldingen veeleenvoudigingen van het Tripp Trapp ontwerp opleveren en dat verspreiding daarvan een auteursrechtelijke openbaarmakingshandeling vormt, maar is daarvan klaarblijkelijk juist uitgegaan. Het hof heeft in de bestreden rov. evenwel geoordeeld dát in casu het beroep van Stokke c.s. op de 'productie 8'-catalogus zelfstandige betekenis mist, en waaróm: 'niet valt in te zien welke extra schade het meeleveren van die catalogus zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen'. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

5.33.1. *Onderdeel II.2* bevat de klacht dat het hof zonder movering is voorbij gegaan aan de gemotiveerde en herhaalde stelling van Stokke c.s. dat het meeleveren van de catalogus 'uit de aard' geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen, en aldus tot de schade heeft bijgedragen.

5.33.2. De klacht faalt omdat in de – als gezegd niet onbegrijpelijke – motivering van rov. 3.1 besloten ligt dat de omstandigheid dat (als door Stokke c.s. gesteld) het meeleveren van de catalogus 'geen ander doel heeft gediend dan de verkoop van de inbreukmakende stoelen te bevorderen', nog niet geleid heeft tot het *resultaat* dat dit meeleveren van de catalogus extra schade zou kunnen hebben veroorzaakt naast het leveren van de stoelen.

5.34.1. *Onderdeel II.3* klaagt dat de afwijzing van nevenvordering (c) – veroordeling van Hauck om opgave te doen van haar afnemers – omdat deze geen betekenis zou hebben voor het begroten van de schade, rechtens onjuist is in het licht van het *Hameco*-arrest (HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664). Volgens de klacht oordeelde de Hoge Raad dat het overleggen van een afnemerslijst een deugdelijk middel is om nakoming van 'de'¹²³ veroordeling te verzekeren, waaronder mede begrepen moet worden een veroordeling tot winstafdracht, hetgeen het hof hier heeft miskend.

Voorts is volgens *onderdeel II.4* de deelloverweging van het hof dat Stokke c.s. niet hebben gesteld waarin het belang bij de nevenvordering is gelegen, onbegrijpelijk nu zij expliciet hebben gesteld dat het belang gelegen is in de controle van de winstafdracht, waarmee het hof ook voorbijgegaan is aan een essentiële stelling.

5.34.2. Het hof heeft nevenvordering (c) afgewezen, niet omdat het van oordeel zou zijn dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst geen deugdelijk middel ter controle van de naleving van de veroordeling tot winstafdracht zou zijn, maar omdat de nevenvordering geen betekenis had voor de begroting van de schade. Tegen dit laatste richt zich geen cassatieklacht.

Vervolgens heeft het hof gezien of Stokke c.s. een ander belang, gelegen in de controle van een recall of in het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers, heeft aangegeven (des neen).

5.34.3. De eerste vraag die de onderdelen II.3 en II.4 aan de orde stellen, is of het hof daarmee heeft miskend dat *Hameco* aldus moet worden opgevat dat de vordering tot afgifte van de afnemerslijst een deugdelijk middel is ter controle op de naleving van 'een' verplichting, waaronder mede zou dienen te worden begrepen de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording en het afleggen van winstafdracht.

¹²³ Aanhalingstekens toegevoegd, *A-G*.

Het Hameco-arrest had, samengevat, betrekking op de volgende casus. Hameco had cimetidine-tabletten verkocht aan apotheken en pleegde daarmee inbreuk op octrooirechten van SKF. SKF vorderde onder meer een veroordeling van Hameco tot verstrekking aan de advocaat van SKF van een volledige lijst van de namen en adressen van al diegenen aan wie zij de tabletten heeft afgeleverd, met vermelding van data en hoeveelheden. De voorzieningenrechter wees deze vordering toe. In hoger beroep stelde Hameco zich o.m. op het standpunt dat van haar niet kon worden geveerd lijsten van haar afnemers aan SKF over te leggen omdat haar belang om de eigen commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, zwaarder behoorde te wegen dan het belang van SKF. Het gerechtshof wees dit betoog van de hand:

‘5. [...] Het overleggen van een lijst van afnemers levert voor SKF een deugdelijk middel op om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet, en SKF heeft er belang bij dat zij er niet afhankelijk van hoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Voornoemd belang van Hameco is van minder gewicht nu zij, gelijk boven overwogen, de tabletten heeft geleverd wetend dat zij daardoor inbreuk maakte op het octrooi van SKF. Dat het aantal door Hameco afgeleverde tabletten gering is in verhouding tot de omzet van SKF doet aan een en ander niet af.’

In het daarop ingestelde cassatieberoep klaagde Hameco dat het hof verzuimd had vast te stellen dat Hameco onrechtmatig jegens SKF zou handelen door de lijst niet te verstrekken, bij gebreke waarvan de nevenvordering van SKF niet kon worden toegewezen. De Hoge Raad oordeelde:

‘3. [...] Het onderdeel faalt, omdat voor zulk een veroordeling zulk een onrechtmatig handelen jegens SKF niet vereist was. De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmee een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren.

De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Blijkens zijn rechtsoverweging 5 heeft het Hof dit gedaan. 's Hofs oordeel geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verder kan het wegens zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Met name was het Hof niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op de bij pleidooi in appel gedane suggestie de namen en adressen te verstrekken aan een neutrale instelling, bv. een accountant. De onderdelen 3 en 4 stuiten hierop af.’

Anders dan het middel beweert, heeft hetgeen de Hoge Raad in het Hameco-arrest ten aanzien van een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten heeft geoordeeld niet betrekking op veroordelingen in het algemeen, maar is het toegespitst op veroordelingen om ‘zaken

door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen': zie de als tweede geciteerde volzin van rov. 3.

5.34.4. Maar ook indien men zou menen dat een nevenveroordeling tot het overleggen van afnemerslijsten een geschikt middel zou zijn ter controle op de naleving van een veroordeling tot winstafdracht, is daarmee niet gezegd dat de vordering daartoe voor toewijzing in aanmerking komt, laat staan *steeds* voor toewijzing in aanmerking komt. De (dan) relevante maatstaf is duidelijk afgetekend in de vierde volzin van het zo-even aangehaalde fragment: de rechter dient te letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Dit is een wezenlijk ander criterium dan hetgeen de steller van het middel aan het arrest meent te kunnen ontlennen. De omtrek van de hier aan te leggen maatstaf is veel breder dan de rechtsklacht veronderstelt.

De klacht van onderdeel II.3 faalt dus.

5.34.5. De motiveringsklacht van onderdeel II.4 sluit niet aan bij het oordeel dat het bestrijdt. Stokke c.s. voeren aan dat zij weldegelijk expliciet hebben gesteld dat de nevenvordering dient ter controle van de winstafdracht. Het hof heeft evenwel niet geoordeeld dat zij dat niet hebben gedaan. Als gezegd heeft het hof geoordeeld dat Stokke c.s. niet hebben gesteld dat het belang van de nevenvordering gelegen is in de controle van een recall of het aanspreken van inbreukmakende wederverkopers. Dat is iets anders. Ook in het licht van de stellingen waar Stokke c.s. naar verwijzen, is dit oordeel niet onbegrijpelijk.

5.34.6. Voor zover Stokke c.s. in onderdeel II.4 het hof nog verwijten dat het ten onrechte voorbij is gegaan aan de (essentiële) stelling dat Hauck desbewust de inbreukmakende stoelen verhandelde, geeft het onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aan die omstandigheid komt volgens het Hameco-arrest geen doorslaggevend gewicht toe: het is een gezichtspunt. Ook indien het hof met Stokke c.s. had aangenomen dat van een bewuste inbreuk sprake was, was dat gegeven op zichzelf niet voldoende geweest om tot het door Stokke c.s. beoogde rechtsgevolg te leiden. Daarmee is de stelling niet als essentieel te kwalificeren.

5.35.1. *Onderdeel II.5* klaagt in het verlengde van onderdeel II.4 dat 's hofs oordeel dat nevenvorderingen (a), (b), (d) voldoende relevantie missen voor de begroting van de schade van Stokke c.s., gelet op de eerdere klachten, eveneens onvoldoende begrijpelijk is.

5.35.2. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van rov. 4.8 voor zover het klaagt over hetgeen het hof overwogen heeft omtrent nevenvordering (d), die het hof juist wel toewijsbaar heeft geacht, behoudens de gevraagde specificatie per afnemer en verkoopprijzen. Voor het ove-

rige bouwt onderdeel II.5 geheel voort op onderdeel II.4 – zonder in te gaan op nadere deeloverwegingen van het hof in rov. 4.8 – en deelt het dus het lot daarvan.

5.36.1. *Onderdeel II.6* richt nog wel een motiveringsklacht tegen de (deel-)overweging van het hof dat Stokke c.s. onvoldoende belang hebben bij de nevenvorderingen, aangezien de door de rechtbank uitgesproken – en in hoger beroep als zodanig niet aangevochten – veroordeling van Hauck tot aflegging van rekening en verantwoording daarvoor is bedoeld. *Onderdeel II.6* acht dit oordeel onbegrijpelijk, omdat die door de rechtbank uitgesproken veroordeling, naar Stokke c.s. gesteld hebben, heeft geresulteerd in een uiterst summiere en onduidelijke rekening en verantwoording, waaruit een executiegeschil is ontstaan en ter gelegenheid waarvan bleek dat Hauck eerder een valse opgave had gedaan.

5.36.2. Het nut van de kwalificaties ‘uiterst summier’ en ‘onduidelijk’ is mij niet geheel duidelijk. Een rechtsklacht lees ik daarin niet. Een motiverings- en/of rechtsklacht met betrekking tot het oordeel van de rechtbank is in cassatie niet ontvankelijk. De deugdelijkheid van de door de rechtbank uitgesproken veroordeling tot rekening en verantwoording in het licht van het daarop gevoerde executiegeschil kan in cassatie niet aan de orde komen. Een motiveringsklacht over een beslissing van het hof in dat verband, zoals vervat in *onderdeel II.6*, daarentegen wel. Toch kan dit onderdeel niet tot cassatie leiden, omdat de argumenten die door Stokke c.s. worden aangevoerd betrekking hebben op hetgeen zich volgens Stokke c.s. na de door de rechtbank uitgesproken veroordeling heeft voorgedaan, welke omstandigheden ten processe niet vaststaan.

5.37. *Onderdeel II* is daarmee in zijn geheel tevergeefs voorgesteld.

Onderdeel III

5.38.1. *Onderdeel III* klaagt over ’s hofs oordeel in rov. 47-48 van het tussenarrest 2009 en de daarmee verband houdende rov. 4.7 van het eindarrest, waarin de gestelde schending van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten van Opsvik van de hand gewezen is.

5.38.2. Bij de bespreking van *onderdeel III* moet worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief Opsvik) hierbij geen belang hebben voor zover het gaat om een verbod op het verveelvoudigen en openbaar maken van de Alpha en de Beta-stoelen, aangezien zo’n verbod al op basis van inbreuk van exploitatierechten (art. 12 en 13 Aw) is gegeven. Het belang bestaat alleen voor zover het gaat om de afgewezen vergoeding van schade door inbreuk op persoonlijkheidsrechten naast de (wel toegewezen) winstafdracht (vgl. rov. 4.7 eindarrest).

5.38.3. Bij de bespreking van *onderdeel III* moet verder worden vooropgesteld dat Stokke c.s. (inclusief Opsvik) in cassatie niet klagen over rov. 44 van het tussenarrest 2009, waarin het hof

– kort samengevat – heeft aangegeven dat zij niet (tijdig) gegriefd hebben tegen de afwijzing voor de rechtbank van hun beroep op art. 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk), zodat het in appel nog slechts kon gaan om hun beroep op art. 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of vermindering van het werk). Het onderdeel klaagt dus (alleen) over de door het hof (ook) niet aangenomen ‘misvorming’ of ‘vermindering’.

5.38.4. Ik stel voorts nog voorop dat in cassatie ook niet geklaagd wordt over rov. 45 van het tussenarrest 2009, waarin het hof heeft vastgesteld:

‘45 Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.’

5.38.5. *Onderdeel III.1* bevat slechts een inleiding.

5.39.1. *Onderdeel III.2* acht onjuist, althans onbegrijpelijk 's hofs overweging dat de Alpha- en Beta stoelen geen verminkingen van het werk van Opsvik zijn, *enkel en alleen* omdat het totaalbeeld van de Alpha en Beta stoelen overeenstemt met de Tripp Trapp stoel en de verschillen (dus) van ondergeschikte betekenis zijn (in verhouding tot de punten van overeenstemming). Het feit dat van een inbreuk op de exploitatierechten (in het bijzonder het verveelvoudigingsrecht) sprake is staat – anders dan het hof aanneemt – niet in de weg aan een inbreuk op de morele rechten, althans is in ieder geval een omstandigheid die niet ten nadele van de auteursrechtelijke moet worden uitgelegd; beoordeling van de inbreuk op de morele rechten vergt een eigen, en wezenlijk andere afweging, aldus het onderdeel.

5.39.2. Het onderdeel berust op (zeer) selectieve en daarmee onjuiste lezing van (rov. 47 en 48) van het tussenarrest 2009, en faalt dus reeds daarom.

5.40.1. Volgens *onderdeel III.3* is 's hofs oordeel is rechtens onjuist, waar het hof de mate van overeenstemming niet (op juiste wijze) in zijn oordeel betreft. Het hof miskent dat voor de beoordeling van de persoonlijkheidsrechten juist relevant is dat het hier een verveelvoudiging in gewijzigde vorm betreft die zeer overeenstemt met het origineel. Ten onrechte verliest het hof uit het oog dat juist door die punten van overeenstemming de reputatie van de maker eerder wordt geschaad omdat de gewijzigde vorm aan hem zal worden toegeschreven, terwijl de gewijzigde vorm ertoe kan leiden dat er sprake is van een verminking.

5.40.2. De rechtsklacht faalt, omdat rechtsregels waarop het onderdeel (mogelijk) doelt, niet bestaan. Ook overigens faalt het onderdeel, omdat het uitgesproken feitelijk oordeel van het hof niet uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting en begrijpelijk is.

5.41. Daaraan doet niet af *onderdeel III.4*. Ook al zou het om een zeer origineel werk gaan, en ook al zou er dan ‘eerder’ plaats voor verzet op basis van morele rechten, dan nog is inbreuk daarop allerminst gegeven, en gaat het om een feitelijk oordeel.

5.42. De motiveringsklachten van *onderdelen III.5, III.6 en III.8* falen wegens onjuiste lezing (of niet lezing) van rov. 46 van het tussenarrest 2009. Het hof heeft de daar vermelde stellingen van Stokke c.s. in de daarop volgende rov. 47 en 48 (mee-)gewogen en te licht bevonden. Voor zover *onderdeel III.6* nog klaagt dat het hof miskend zou hebben dat een verschil bestaat tussen de werkvraag en de inbreukvraag, of dat bepaalde op zichzelf onbeschermbare zuiver functionele elementen toch relevant (kunnen) zijn voor de vraag of sprake is van inbreuk op de morele rechten, faalt het ook, omdat van die miskening in ’s hofs – feitelijk – oordeel niet blijkt.

5.43. Na het vorenstaande behoeft *onderdeel III.7* geen bespreking.

Onderdeel IV

5.44.1. *Onderdeel IV* trekt ten strijde tegen ’s hofs oordeel, waarbij het vonnis van de rechtbank met betrekking tot de nietigverklaring van het (Benelux) vormmerk van Stokke Industri(er) bekrachtigt en de vorderingen van Stokke c.s. op basis van het vormmerk afwijst. Het richt zich tegen de rov. 53 van het tussenarrest 2009 en tegen rov. 5.1, 5.2 en 5.3 van het eindarrest.

5.44.2. Niettegenstaande de vermelding van rov. 49-51 van het tussenarrest 2009 in de aanhef van *onderdeel IV*, hebben Stokke c.s. (begrijpelijk) geen klachten aangevoerd tegen die – inventariserende – rechtsoverwegingen. Hetzelfde geldt voor rov. 52 van dat tussenarrest, behoudens de hierna nog te behandelen – m.i. niet slagende – klacht van *onderdeel IV.8* dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep heeft overschreden door (alsnog) de uitsluitingsgrond ‘aard van de waar’ in zijn beoordeling te betrekken.

5.45. In deel 4.C van deze conclusie (nrs. 4.41-4.55) heb ik van mijn kant een uiteenzetting gegeven over de juridische achtergronden waartegen de klachten van *onderdeel IV* moeten worden gezien.

5.46. *Onderdeel IV.1* bevat slechts een inleiding.

5.47.1. Volgens *onderdeel IV.2* – zoals door mij, en ook door Hauck verstaan – baseert het hof zijn oordeel in rov. 5.3 van het eindarrest ten onrechte op een *combinatie* van twee uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE voor ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die...’. Het gaat hier over de grond [i] ‘... [een vorm die] door de aard van de waar wordt bepaald’, en de grond [ii] ‘...[een vorm die] een wezenlijke waarde aan de waar geeft’

Volgens het onderdeel stelt het hof zelf vast dat de Tripp Trapp stoel *deels* door de aard van de waar wordt bepaald en voor het andere *deel* een wezenlijke waarde aan de waar geeft '(geen van beide dus: uitsluitend)'. Het hof combineert beide uitsluitingsgronden (kennelijk) omdat elke grond op zich niet wordt gehaald, hetgeen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

5.47.2. Eventuele gegrondheid van deze klacht veronderstelt vooreerst dat zij berust op een juiste lezing van 's hofs arrest.

Dat is m.i. niet het geval. M.i. laat rov. 5.3 zich veeleer lezen in die zin dat het hof *zowel* aan de ene *als* aan de andere uitsluitingsgrond voldaan acht. Juist in die zin laat zich ook lezen de in onderdeel IV.2 bedoelde passage in de 9e volzin van rov. 5.3, die letterlijk luidt: '... kan een merk dat, zoals het merk van Stokke Industri, uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel 1,2^e volzin, BMW/ artikel 2.1 lid 2 BVIE, geen merk vormen'.

5.47.3. Dat zo'n lezing inconsistent zou zijn, heb ik in het cassatiemiddel van Stokke c.s. niet verkondigd gezien¹²⁴.

5.47.4. Bij deze lezing mist onderdeel IV.2 feitelijke grondslag. Daarmee is uiteraard nog niets gezegd over eventuele gegrondheid van klachten van onderdelen IV.3 e.v.

5.47.5. Indien – omgekeerd – de Hoge Raad de lezing van Stokke c.s., neerkomend op een 'combineren' door het hof van 'beide uitsluitingsgronden omdat elke uitsluitingsgrond op zich niet wordt gehaald' als de juiste zou aanvaarden, is daarmee niet gegeven dat onderdeel IV.2 slaagt.

Een uitleg van dit (Unierechtelijk geharmoniseerde) uitsluitingsregime m.b.t. bepaalde vormen in die zin dat – gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang – de *gedeeltelijke* voldoening aan telkens een van *meerdere* subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm, acht ik verdedigbaar.

¹²⁴ Zo'n lezing past m.i. – als juist consistent – in het in nr. 4.48.3 aangehaalde commentaar van Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. 2008, nr. 5.5.7, p. 135: '*Deze absolute uitsluitingsgrond staat niet in de weg aan het [...] inschrijven van vormen die wel door de aard van de waar worden bepaald, maar waaraan aanvullende (wel) onderscheidende kenmerken zijn toegevoegd. Een dergelijke merkinschrijving strekt zich dan vanzelfsprekend alleen uit tot die toegevoegde, onderscheidende elementen*'. De auteurs gaan niet in op de mogelijkheid – maar sluiten terecht evenmin uit – dat die 'aanvullende' elementen (ook als die wél onderscheidend zouden zijn), getroffen kunnen worden door (een van) de twee *andere* nietigheidsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE.

Ik acht dit verdedigbaar reeds op basis van hetgeen – in deze lezing van het bestreden arrest – het hof daartoe overweegt. Ik wijs ook op goede argumenten zijdens Hauck¹²⁵.

Een gecombineerde toepassing van uitsluitingsgronden is ook te vinden in de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 16 juli 2009 (Legostein)¹²⁶:

‘28 aa) Das BPatG ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerden unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 II Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbaustein abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmigen Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 II Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt [...]’.¹²⁷

5.47.6. Een oordeel hieromtrent vereist een *éclaircissement* van art. 3 lid 1 sub e MRI door het HvJEU (zie dienaangaande nader par. 6 van deze conclusie).

5.48.1. Volgens *onderdeel IV.3* miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp-stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel, aangezien er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven¹²⁸. Volgens het onderdeel wordt het teken dan ook niet uitsluitend bepaald door de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, zodat die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen.

5.48.2. Anders dan het onderdeel suggereert, heeft het hof niet overwogen (en ook niet miskend) dat de specifieke vormgeving van de Tripp Trapp stoel niet louter voortvloeit uit de aard van de waar kinderstoel. Het hof heeft daarentegen overwogen (in de vierde en vijfde volzin van rov. 5.3 van het eindarrest; cursiveringen toegevoegd door mij, A-G):

‘Het hof *onderschrijft de stelling van Stokke c.s.* (zie rov. 50 van het 2009-tussenarrest) dat de TRIPP TRAPP-stoel *veilig, comfortabel en deugdelijk is, en dat zij (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. In zoverre* wordt de vorm van de TRIPP TRAPP-stoel bepaald door de aard van de waar.’

(Uit rov. 50 van het tussenarrest 2009 blijkt dat Stokke c.s. hun stelling naar voren brachten om daarmee (gemotiveerd) te weerspreken dat het ‘(zeer) aantrekkelijk[e] uiterlijk’ van de TRIPP TRAPP-stoel een ‘wezenlijke waarde’ zou opleveren: de wezenlijke waarde zou niet daarin gelegen zijn, maar nu juist in ‘veilig, comfortabel en deugdelijk’, en ‘pedagogisch en ergonomisch verantwoord’: dit komt ook weer terug in de verderop te bespreken onderdelen IV.4 - IV.6).

¹²⁵ S.t. namens Hauck, nrs. 106-119.

¹²⁶ GRUR 2010/3, nr. 6, p. 231.

¹²⁷ De uitspraak van het BGH wordt met impliciete instemming vermeld door Ströbele e.a., a.w. 2012, §3, Randnr. 95, p. 102; zij wijzen echter op kritiek van Rohnke en Thiering in GRUR 2011, p. 8 (10).

¹²⁸ Het onderdeel verwijst naar: CvA in reconventie nr. 7, pleitnota d.d. 10 maart 2005, nr. 29.

5.48.3. Hoewel blijkens nr. 5.48.2 gezegd zou kunnen worden dat onderdeel IV.3 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat ook met de vermeigenschappen *veilig, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord*, nog niet gegeven is dat de vorm van de Tripp Trapp daardoor bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.

5.48.4. Indien het criterium ‘door de aard van de waar bepaald’ moet worden uitgelegd in (zeer) beperkte zin, ongeveer zoals: afwezigheid van een (realistisch) alternatief (vgl. nrs. 4.48.1 - 4.48.4), zou deze klacht gegrond kunnen zijn.

Maar (mede) gelet op de door het HvJEG voor *alle* uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 onder (e) MRI aangegeven ratio, nl.: *wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, die niet merkenrechtelijk gemonopoliseerd mogen worden* (vgl. nrs. 4.44 - 4.45 en 4.46.2), ligt hier een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie).

5.48.5. Ook indien de uitsluitingsgrond ‘door de aard van de waar bepaald’ een uitleg in (zeer) beperkte zin zou krijgen, en de klacht van onderdeel IV.3 daarmee op zich gegrond zou kunnen zijn, is daarmee nog niet gezegd dat het onderdeel tot cassatie zou moeten leiden. Dan dient zich – naast de in nr. 5.47.5 onderkende vraag of de *gedeeltelijke* voldoening aan telkens een van *meerdere* subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm – nog de vraag aan wat de zelfstandige betekenis is van de uitsluitingsgrond ‘door de aard van de waar bepaald’, naast de – allicht ruimere – uitsluitingsgrond ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ (vgl. nrs. 4.46.3 en 4.49.1 - 4.49.3), en of het bij de eerstbedoelde grond niet gaat om een (zelfstandige betekenis missend) *species* van de laatstbedoelde. Ook dit is een vraag die prejudiciële beantwoording door het HvJEU behoeft (zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie).

Afhankelijk van de beantwoording door het HvJEU kan blijken of Stokke c.s. bij verdere behandeling van onderdeel IV.3 belang zullen blijken te hebben.

5.49.1. Volgens *onderdeel IV.4* miskent het hof in rov. 5.3 van het eindarrest dat de Tripp Trapp niet (louter) bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat ook die uitsluitingsgrond hier geen rol kan spelen. Geklaagd wordt dat het hof buiten beschouwing laat dat de¹²⁹ wezenlijke waarde van de stoel (in overwegende mate) is gelegen in de gebruiksfunctie, waartoe Stokke c.s. gesteld hebben dat de Tripp Trapp in de eerste plaats wordt gekocht als veilige, degelijke, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionele stoel van een kind, en dat

¹²⁹ Het bepaald lidwoord ‘de’ is van Stokke c.s.

de fraaie vormgeving de waarde van het product beïnvloedt, maar niet de hoofdreden is waarom men het product aanschaft.

5.49.2. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof deze punten/stellingen buiten beschouwing zou hebben gelaten of zou hebben miskend, gaat het uit van een onjuiste lezing. Zoals bleek bij de bespreking van onderdeel IV.3, heeft het hof deze stellingname van Stokke c.s. juist onderkend (en zelfs onderschreven).

5.49.3. Daaraan doet m.i. niet af dat het hof deze (wel degelijk onderkende) eigenschappen geplaatst heeft in de categorie van de uitsluitingsgrond van de 'aard van de waar', Dat is *mogelijk* onjuist, zie nrs. 5.48.4 - 5.48.5, of kan misschien 'minder handig' blijken. De strekking van 's hofs onderkenning is echter onmiskenbaar dat linksom of rechtsom (via de 'aard van de waar' of via 'een wezenlijke waarde') deze – door Stokke c.s. zelf gestelde – eigenschappen meebrengen dat het gedeponeerde vormmerk hoe dan ook niet als geldig merk behoort te worden aanvaard.

5.49.4. Hoewel blijkens nrs. 5.49.2 - 5.49.3 gezegd zou kunnen worden dat ook onderdeel IV.4 feitelijke grondslag mist, wil ik daarin wel besloten zien liggen: de klacht dat met slechts met de vormeigenschappen *veilig, degelijk, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionaliteit* een wezenlijke waarde gegeven wordt aan een product als een kinderstoel, en dat aan een kinderstoel als de Tripp Trapp een wezenlijke waarde nimmer gegeven zou kunnen worden door fraaie vormgeving.

5.49.5. (Gegrondbevinding van) de aldus gelezen klacht gaat uit van de juistheid van drie veronderstellingen:

- (i) dat een product slechts één (overheersende) wezenlijke waarde zou kunnen hebben;
- (ii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel nimmer in de fraaie vormgeving zou kunnen bestaan;
- (iii) dat een wezenlijke waarde bij een product als een kinderstoel altijd zou bestaan in: veiligheid, degelijkheid, duurzaamheid en ergonomisch verantwoorde functionaliteit.

5.49.6. Zoals in onderdeel 4.C van deze conclusie gebleken is, kan geenszins van de juistheid van deze veronderstellingen worden uitgegaan. Beoordeling veronderstelt vooreerst de beantwoording van vragen van uitleg van art. 3 lid 1 onder e MRI door het HvJEU. Zie dienaangaande par. 6 van deze conclusie.

5.50. *De onderdelen IV.5 en IV.6* vormen een herhaling, in wat andere bewoordingen, van onderdeel IV.4. Mijn commentaar op onderdeel IV.4 is ook op deze onderdelen IV.5 en IV.6 van toepassing.

5.51.1. *Onderdeel IV.7* klaagt nog over 's hofs oordeel in rov. 53 tussenarrest 2009 over het argument van Stokke c.s. dat de Tripp Trapp in de loop van de tijd zeer bekend is geworden bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het 'originale' (merk-) product, en 's hofs oordeel dat deze waarde niet door het merkenrecht wordt beschermd. Volgens het onderdeel acht het hof ten onrechte het arrest HvJEG 20 september 2007 (Benetton/ G-Star) relevant, omdat het in de voorliggende (Tripp Trapp-)zaak, anders dan in de Benetton/ G-Star-zaak, gaat om zuiver de waarde van de vorm als merk (hetgeen losstaat van de waarde van een aantrekkelijke vormgeving).¹³⁰

5.51.2. Dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Indien uitleg van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRI blijkt mee te brengen dat de weigeringsgronden gelegen in de 'aard van de waar' en/of 'een wezenlijke waarde van de waar' niet aan de geldigheid van het onderhavige Stokke-vormmerk in de weg staan, is het argument van Stokke c.s. waarop het hof doelde (wegens overbodigheid) niet aan de orde, en hebben Stokke c.s. bij de bespreking daarvan geen belang. Indien even bedoelde uitleg blijkt te leiden tot het omgekeerde resultaat, dan kan het in het onderdeel bedoelde argument Stokke c.s. niet baten. De uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE respectievelijk art. 3 lid 1 sub e MRI zijn immers absoluut, (ook) in die zin dat eventuele verkrijging van (grotere) bekendheid of 'goodwill' van het als merk gedeponeerde teken (net als (zelfs) het verkrijgen van een daadwerkelijke onderscheidingsfunctie bij het publiek, zgn. inburgering), hetzij vóór, hetzij ná deponering respectievelijk inschrijving, aan de onbeschermbaarheid niet vermag af te doen.¹³¹

5.52.1. *Onderdeel IV.8* klaagt dat het hof in rov. 52 van het tussenarrest 2009 en rov. 5.3 van het eindarrest de grenzen van de rechtsstrijd heeft overschreden door de weigeringsgrond 'aard van de waar' in aanmerking te nemen (al dan niet in combinatie met een andere weigeringsgrond). In appel zou Hauck deze weigeringsgrond niet hebben gesteld. In eerste aanleg daarentegen wel, maar het hof had dit niet mogen meenemen zonder overschrijding van het verbod van *reformatio in peius*, aangezien Stokke c.s. in een slechtere positie komen te verkeren als het oordeel van het hof over 'wezenlijke waarde' vernietigd zou worden, aldus het onderdeel.

¹³⁰ Het onderdeel verwijst naar de CvA in reconventie, nr. 15 met productie 18 en de pleitaantekeningen namens Stokke c.s. d.d. 21 juli 2000, nr. 30.

¹³¹ HvJEG 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington), rov. 57, 75, 76 (vindplaatsen in voetnoot 86); HvJEG 20 september 2007, C-371/06 (G-Star/Benetton), rov. 25-28 (vindplaatsen in voetnoot 106).

5.52.2. Het hof is met juistheid (impliciet) ervan uitgegaan dat het verbod van *reformatio in peius* betrekking heeft op het dictum van de uitspraak en niet op de motivering ervan¹³². In het dictum van haar vonnis van 4 oktober 2000 onder 28.11 verklaarde de rechtbank het onder depotnummer 915680 door Stokke Industri gedeponeerde merk nietig. Dit betekent dat het hof zonder overschrijding van de grenzen van de rechtsstrijd acht kon slaan op het beroep dat Hauck in eerste aanleg heeft gedaan op de aard van de waar (het hof verwijst in rov. 49 van het tussenarrest 2009 naar de pleitnota zijdens Hauck, p. 47, voorlaatste alinea) om partijen vervolgens in de gelegenheid te stellen zich o.m. over die weigeringgrond nader uit te laten. Het dictum van het eindarrest wijkt niet af van dat van het vonnis in eerste aanleg, nu het hof geoordeeld heeft dat de rechtbank het merk terecht nietig heeft verklaard (rov. 5.3 van het eindarrest). Het onderdeel stuit hierop af.

Onderdeel V

5.53.1. Terwijl de rechtbank in het dictum van haar vonnis (onder 28.2) mede een bevel gericht op 'indirecte' auteursrechtinbreuk heeft toegewezen, heeft het hof dat alsnog afgewezen. Het hof overwoog hiertoe in rov. 42 van het tussenarrest 2009 onder meer dat de rechtbank deze eis had toegewezen zonder daarvoor enige motivering te geven, en in rov. 3.13 van het eindarrest: 'Nu de aan Hauck verweten handelingen directe auteursrechtinbreuk opleveren, kunnen deze niet tegelijkertijd als indirecte auteursrechtinbreuk worden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten'.

Hiertegen richt zich *onderdeel V* met zes (sub-)onderdelen.

5.53.2. Naar mijn mening faalt het gehele onderdeel V reeds bij gebrek aan belang. Stokke c.s. kunnen zich erover verheugen dat het hof 'de aan Hauck verweten handelingen' als 'directe auteursrechtinbreuk'¹³³ heeft aangemerkt, en klagen daarover (dan ook) niet in cassatie.

In het principale cassatieberoep klaagt Hauck van haar kant niet over dit aspect van 's hofs arrest ('directe' dan wel 'indirecte' auteursrechtinbreuk).

¹³² Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de devolutieve werking van het hoger beroep, op grond waarvan voor de appellant gunstige beslissingen in de overwegingen voor wijziging in aanmerking kunnen komen. Vgl. (bijv.) Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, art. 347 (Ynzonides/Van Geuns), aant. 10 en aant. 14 ('Het verbod is beperkt tot het dictum van de uitspraak'); Ras/Hammerstein, *De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken* (4e druk 2011), nrs. 85-88, p. 73-76 (nr. 85, p. 73: 'Het verbod van verslechtering geldt met betrekking tot het resultaat waartoe de appelrechter komt in vergelijking met het resultaat waartoe de eerste rechter is gekomen. Het verbod heeft geen betrekking op de motivering'); Asser *Procesrecht* 4 (Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent, 2009), nrs. 123-124, p. 112-113.

¹³³ Voor zover er verband is met eerdere discussie tussen partijen over de territoriale plaats van handelen van Hauck (vgl. de rov. 8-39 van het tussenarrest 2009 en daarover ook de noot van Seignette in IER 2012, nr. 3, p. 21-23), speelt die kwestie in cassatie niet meer.

Kortom: Stokke c.s. hebben ten deze effectief gekregen wat zij willen, en vandaar het ontbreken van belang.

5.54. Ook overigens falen de klachten van onderdeel V.

5.55.1. *Onderdeel V.1* (waarvan de eerste volzin slechts een inleiding bevat) klaagt over miskenning door het hof dat het feit dat Hauck directe auteursrechtinbreuk pleegt, niet noodzakelijkerwijs betekent dat Hauck niet ook indirecte auteursrechtinbreuk kan plegen, en dat het hof dus een onjuiste maatstaf hanteert.

5.55.2. Het onderdeel kan m.i. reeds niet opgaan omdat het niet aangeeft wat onder ‘indirecte auteursrechtinbreuk’ (geen wettelijk begrip) verstaan zou moeten worden. Voor zover Stokke c.s. daarmee bedoelen wat in onderdeel V.2 wordt aangeduid, zal bij de bespreking daarvan blijken dat van een miskenning als in onderdeel V.1 bedoeld geen sprake is.

5.56.1. Volgens *onderdeel V.2* hebben Stokke c.s. gesteld ‘dat Hauck auteursrechtinbreuk medepleegt en onrechtmatig handelt door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daar ook van te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde’¹³⁴. Het hof zou aan deze essentiële stellingen van Stokke c.s. zijn voorbijgegaan.

5.56.2. Wat het door Stokke c.s. gestelde ‘medeplegen’ van auteursrechtinbreuk betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest rechtens juist geoordeeld dat dit valt onder directe inbreuk.

5.56.3. Wat het door Stokke c.s. gestelde onrechtmatig handelen door structureel de inbreuk door derden (detaillisten en groothandels) te bevorderen, daarvan te profiteren en te weten dat zij die inbreuk bevorderde betreft, heeft het hof in rov. 3.13 van het eindarrest kennelijk geoordeeld dat dit een en ander niets anders is dan hetgeen *samenviel* met de door Hauck gepleegde directe auteursrechtinbreuk; en dat – omgekeerd – met een bevel tot het staken van directe inbreuk ook een einde komt aan het hier door Stokke c.s. bedoelde daarmee samenvallende onrechtmatig handelen. Het hof heeft om die reden klaarblijkelijk geoordeeld dat Stokke c.s. bij het gevorderde afzonderlijke bevel gericht op ‘indirecte’ auteursrechtinbreuk geen, althans onvoldoende belang hebben.

Dat oordeel is begrijpelijk. Als een fabrikant *directe* auteursrechtinbreuk inbreuk pleegt door het vervaardigen van verveelvoudigingen en het openbaar maken van die verveelvoudigingen (art. 13 en 12 Aw), verricht hij zodanig ‘openbaar maken’ in de regel nu juist door derden (detaillisten en groothandels) te beleveren, waarbij hij – als er directe auteursrechtinbreuk blijkt te

¹³⁴ Het onderdeel verwijst naar de akte na tussenarrest 2009 d.d. 23 februari 2012, nrs. 110-128.

zijn – inderdaad kan of moet weten dat die derden (detaillisten en groothandels) zich op hun beurt ook weer aan auteursrechtinbreuk schuldig (gaan) maken, en waarbij hij (de fabrikant) normaliter profijt heeft van het zaken doen met deze derden (anders begon de fabrikant er niet aan). En: aan dit alles pleegt ook een einde te komen door een bevel tot het staken van directe inbreuk.

Er kunnen omstandigheden zijn dat (gevreesd moet worden dat) dit laatste niet gebeurt. Daar heeft het hof ook rekening meegehouden, maar het heeft vervolgens in rov. 3.13 overwogen: ‘Gesteld noch gebleken is dat Hauck andere handelingen dreigt of dreigde te gaan verrichten.’ Tegen die deeloverweging is geen klacht gericht.

5.56.4. Per saldo komt onderdeel V.2 op tegen een oordeel dat niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en dat alleszins begrijpelijk is.

5.57.1. De *onderdelen V.3 t/m V.6* lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Stokke c.s. bestrijden het oordeel van het hof dat ‘veeggrief 5’ van Hauck in zoverre doel treft, als rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en voeren daartoe, kort samengevat, aan:

- (V.3) veeggrief 5 is niet toereikend om de beslissing op grond van indirecte auteursrechtinbreuk onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen;
- (V.4) veeggrief 5 kwalificeert niet als een behoorlijk naar voren gebrachte kenbare grief;
- (V.5) het hof heeft aan veeggrief 5 een onbegrijpelijke uitleg gegeven;
- (V.6) de overweging is innerlijk tegenstrijdig met rov. 43 van het tussenarrest, waar het hof vaststelt dat veeggrief 5 zich alleen richt tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen in rov. 1-10 en 13-20, waar met geen woord over indirecte auteursrechtinbreuk wordt gesproken.

5.57.2. Wat betreft de toereikendheid van ‘veeggrief 5’ voeren Stokke c.s. aan dat de grief onvoldoende is gespecificeerd en daarom geen zelfstandige betekenis heeft, nu bijzondere omstandigheden die dat anders zouden maken (zoals dat geïntimeerde de veeggrief op een bepaalde manier opvat en erop ingaat) hier niet aan de orde zijn. Stokke c.s. verwijzen in de s.t. (nrs. 4.157- 4.158) naar o.m. Asser Procesrecht 4/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent (2009), nrs. 118 en 119. Daar is inderdaad te lezen dat een veeggrief als ‘ten onrechte heeft de rechtbank de vordering toegewezen’ in de regel niet aan de eisen van het grievenstelsel voldoet en cassatie volgt wanneer het hof een dergelijke klacht aangrijpt om een kennelijk gewenste beslissing te bereiken. De auteurs vermelden t.a.p. evenwel ook (zie het slot van nr. 118¹³⁵) dat naar rechtspraak van de Hoge Raad het van de omstandigheden afhangt of een verwijzing in het beroepschrift naar de stellingen in eerste aanleg voldoende is. Het is dus juist dat de letterlijke bewoordingen van een grief relevant zijn voor de beoordeling van de (on)deugdelijkheid ervan,

¹³⁵ Met verwijzing naar HR 5 februari 1993, NJ 1993, 300 m.nt. Ras.

maar dat is op zichzelf niet voldoende: de bewoordingen dienen vervolgens te worden beoordeeld in het licht van hetgeen partijen over en weer ten overstaan van de rechtbank hebben gesteld.

5.57.3. Op het punt van de indirecte auteursrechtinbreuk is dat bijzonder weinig. Zoals het hof in rov. 42 van het tussenarrest en Hauck bij toelichting heeft aangegeven (s.t. p. 47) hebben Stokke c.s. in het geheel niets aangevoerd ter adstructie van haar vordering ter zake van indirecte auteursrechtinbreuk. Het hof heeft onder deze omstandigheden (zie letterlijk in deze zin rov. 42 van het tussenarrest 2009, vierde volzin) 'veeggrief' 5 toereikend (gemotiveerd) geacht om de relevante beslissing van de rechtbank onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen. Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat het hof, mede door het gebruik van aanhalingstekens, zich ervan heeft vergewist dat de bewoordingen van de grief op het eerste gezicht ontoereikendheid opleveren, maar in het licht van het partijdebat en van de bewoordingen van het dictum van het vonnis van 4 oktober 2000 heeft aangenomen dat de grief niettemin toereikend en kenbaar is en naar behoren is aangevoerd. Dit oordeel, dat aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie slechts marginaal kan worden getoetst, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Onderdelen V.3 t/m V.5 treffen daarom geen doel. Onderdeel V.6 slaagt evenmin, aangezien de rechtbank in het dictum onder rov. 28.2 van het vonnis van 4 oktober 2000 tot uitdrukking heeft gebracht dat het zowel directe als indirecte auteursrechtinbreuk in gedachte heeft gehad, waarmee de overwegingen van de rechtbank over auteursrechtinbreuk in rov. 10, anders dan het onderdeel veronderstelt, niet anders gelezen kunnen worden dan dat zij mede betrekking hebben op indirecte auteursrechtinbreuk, zoals het hof ook heeft gedaan.

Voorwaardelijk onderdeel VI

5.58.1. Onderdeel VI is voorwaardelijk voorgesteld, nl. voor het geval enig onderdeel van het principale cassatieberoep gegrond zou worden bevonden.

5.58.2. Hoewel mijn conclusie in het principale beroep strekt tot verwerping daarvan, zal ik niettemin op het voorwaardelijke onderdeel VI ingaan.

5.58.3. Het is gericht tegen de rov. 1.2 t/m 1.6 van het eindarrest. Het is daarmee ook gericht tegen daarin door het hof 'tot de zijne gemaakte' overwegingen van het 'Fikszo-arrest' van 30 juni 2009, waarnaar het hof in zijn tussenarrest van 17 november 2009 (rov. 9) 'voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel' had verwezen en partijen in de gelegenheid gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten.

5.58.4. Ik herinner aan mijn opmerkingen in nrs. 5.3.1 - 5.3.3 over het eveneens bij de Hoge Raad (onder rolnr. 11/00447) aanhangige beroep tegen dat arrest van zowel Stokke c.s. (princi-

pale eisers) als Fikszo BV en H3 Products BV (incidentele eiseres), in welke zaak ik heden eveneens concludeer.

5.58.5. Ik teken aan dat de (voorwaardelijk incidentele) cassatieklachten van Stokke c.s. in de onderhavige zaak tegen Hauck enerzijds, en de (principale) cassatieklachten van Stokke c.s. in die zaak met rolnr. 11/00447 tegen (inhoudelijk) dezelfde overwegingen van het hof anderzijds, niet steeds inhoudelijk corresponderen.

5.59. *Onderdeel VI.1* bevat slechts een inleiding.

5.60.1. Ik zie aanleiding nu eerst *onderdeel VI.4* te bezien. Het oordeel klaagt over 's hofs oordeel in (het slot van) rov. 1.2, dat de overwegingen van (hetzelfde) hof in het (Stokke/) Fikszo-arrest (tussenarrest van 30 juni 2009) 'ook door Stokke c.s. in hun "akte na tussenarrest van 17 november 2009" als feitelijk en rechtens juist worden onderschreven'. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk en/of innerlijk tegenstrijdig. Uit het door Stokke c.s. ten processe gestelde volgt niet alleen dat de Tripp Trapp in zijn geheel (als samenstel van een legio ontwerpkeuzes van de maker) een intellectuele schepping is en Opsvik bij het ontwerpen van het werk vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt, maar dat dit ook geldt voor de vormgeving van de verschillende afzonderlijke bestanddelen. Ook daar zijn vrije en creatieve keuzes gemaakt die steeds niet of anders gemaakt hadden kunnen worden¹³⁶. Volgens het onderdeel gaat het hof ten onrechte aan deze essentiële stellingen voorbij.

5.60.2. Lezing van de 'akte na tussenarrest van 17 november 2009' zijdens Stokke c.s. leert dat zij daarin weldegelijk de criteria als door het hof aangelegd in 'Stokke/Fikszo' als 'rechtens en feitelijk juist' hebben onderschreven. Dat blijkt niet alleen uit het kopje boven nrs. 6 e.v., maar het blijkt ook uit de inhoud van dit processtuk. Daarin is ook geen enkel voorbehoud te vinden voor bezwaren in de zin van het nu voorliggende onderdeel VI.4.

5.60.3. Dit brengt mee dat onderdeel VI.4 niet ontvankelijk geoordeeld moet worden, gelet op art. 399 Rv.¹³⁷

5.60.4. Hetzelfde geldt, naar blijken zal, voor nog meer onderdelen waarin bezwaren worden ontwikkeld tegen (de criteria van) het 'Fikszo-arrest', welke bezwaren gerechtvaardigd naar voren

¹³⁶ Stokke c.s. verwijzen in dit verband naar de eerder genoemde elementen van de Tripp Trapp en naar pleitaantekeningen d.d. 21 juli 2000, nrs. 8-18, de MvA, nrs. 23-28, en de pleitnota d.d. 10 maart 2005, nrs. 24-32.

¹³⁷ Vgl. Veegens-Korthals Altes-Groen, *Cassatie* (2005), nr. 49: 'Een procespartij die bezwaren heeft tegen een tussenuitspraak, kan voorts in het vervolg van de instantie trachten de rechter van die beslissingen te doen terugkomen.'

hadden kunnen worden gebracht in de akte na het tussenarrest van 2009, waartoe het hof uitdrukkelijk gelegenheid had geboden, maar waarvan Stokke c.s. geen gebruik gemaakt hebben.

5.61. Om de zojuist aangegeven reden is ook *onderdeel VI.2*, gericht tegen rov. 1.2 van het eindarrest in verbinding met art. 13 van het 'Fikszo-arrest' (over de twee door het hof in de Tripp Trapp onderkende auteursrechtelijk beschermde trekken) niet ontvankelijk.¹³⁸

5.62. Voor zover *onderdeel VI.3* voortbouwt op onderdeel VI.2, deelt het het lot daarvan. Voor zover het niet daarop voortbouwt, faalt het omdat het niet aangeeft tegen welk onderdeel van het bestreden arrest het is gericht, en dus niet voldoet aan art. 407 Rv.

5.63. Ook voor *onderdeel VI.5*, gericht tegen rov. 1.3 van het eindarrest in verbinding met art. 16 van het 'Fikszo-arrest' (over de toepasselijkheid van het totaalindrukkencriterium) moet gelden dat het niet ontvankelijk is op de in nrs. 5.60.3 en 5.60.4 aangegeven grond.¹³⁹

5.64. *Onderdeel VI.6* deelt het lot van onderdeel VI.5.

5.65.1. *Onderdeel VI.7* klaagt over de rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest, waarin het hof te zeer de nadruk zou leggen op één punt van verschil (tussen de Alpha en Beta stoelen enerzijds en de Tripp Trapp anderzijds), namelijk de vorm van de staanders. Het hof heeft de aard en omvang van de door Stokke (verder) gestelde overeenstemmende ontwerpelementen (geheel) buiten de beoordeling gelaten. Het onderdeel noemt er negen (onder (a) t/m (h) en (k), en verwijst naar desbetreffende stellingen bij inleidende dagvaarding, nr. 7, MvA, nrs. 37-44, akte na tussenarrest van 17 november 2009, nrs. 19-22).

5.65.2. Het onderdeel faalt wegens verkeerde lezing en bij gebrek aan belang. Het hof heeft in rov. 1.4 t/m 1.6 van het eindarrest onderzocht of een of twee door Hauck benadrukte verschillen aanleiding gaven om te oordelen dat sprake was een voldoende van de Tripp Trapp afwijkende totaalindruk. In rov. 1.6 komt het hof per saldo tot het oordeel dat zulks niet het geval is. Onder deze omstandigheden had het hof geen aanleiding, en hadden Stokke c.s. geen belang bij beoordeling van andere punten van overeenstemming. Het onderdeel geeft ook geen reden aan waarom Stokke c.s. dat belang (toch) wél zouden hebben.

¹³⁸ In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een vergaand parallelle klacht (daar principaal onderdeel I.2(a)) tot verwerping.

¹³⁹ In mijn conclusie d.d. heden in zaak met rolnr. 11/00447 (Stokke c.s./Fikszo BV en H3 Products BV), concludeer ik ten aanzien van een parallelle klacht (daar principaal onderdeel III.1) tot verwerping.

5.66.1. Onderdeel VI.8 klaagt dat het hof zou hebben miskend dat bij de beoordeling van de inbreukvraag in gedachten dient te worden gehouden dat de nadruk dient te liggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil. Het onderdeel verwijst naar de arresten *Decaux/Mediamax* en *Bigott/Doucal* van de Hoge Raad.

5.66.2. Een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (*Decaux/Mediamax*), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niét aankomt op ‘optellen en aftrekken’)¹⁴⁰. Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo’n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (*Bigott/Doucal*)¹⁴¹, zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht, maar om *Arubaans merkenrecht*: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend).

5.67. *Onderdeel VI.9* deelt het lot van onderdeel VI.7.

6. *Vragen van uitleg*

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:¹⁴²

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (*i*) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken *niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt*, om:

(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?;

of is daarvan reeds sprake

(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;

of

(c) geldt een nog andere uitleg?

¹⁴⁰ Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 – 4.13.5, 4.21.3 en 4.22.

¹⁴¹ NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide.

¹⁴² Bij de formulering van de vragen 3 t/m 6 heb ik mede acht geslagen op de vraagstelling van de Hoge Raad in de *Trianon/Revillon*-zaak (vgl. nr. 4.55).

2. Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?
3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken *niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft*, om het motief (of de motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek?
4. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van even bedoeld voorschrift
- (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
- (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met: het *design* (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?
5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als “wezenlijk” in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
6. Indien het antwoord op vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?
7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de *gedeeltelijke* voldoening aan telkens een van *meerdere* subcriteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

7. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.G. i.b.d.', written in a cursive style.

A-G i.b.d.