

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis van 13 december 2017

in de navolgende gevoegde zaken:

de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/484865 / HA ZA 15-329 van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KWANTUM NEDERLAND B.V.,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KWANTUM BELGIË B.V.,
- beide gevestigd te Tilburg,
eiseressen,
advocaat mr. C. Garnitsch te Eindhoven,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
VITRA COLLECTIONS AG,
gevestigd te Muttenz, Zwitserland,
gedaagde,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/486231 / HA ZA 15-424 van

de rechtspersoon naar vreemd recht
VITRA COLLECTIONS AG,
gevestigd te Muttenz, Zwitserland,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KWANTUM NEDERLAND B.V.,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KWANTUM BELGIË B.V.,
- beide gevestigd te Tilburg,
gedaagden,
advocaat mr. C. Garnitsch te Eindhoven.

De zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/484865 / HA ZA 15-329 zal hierna 'zaak 15-329' en de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/486231 / HA ZA 15-424 zal hierna 'zaak 15-424' genoemd worden.

De eiseressen in zaak 15-329, tevens de gedaagden in zaak 15-424, zullen hierna gezamenlijk Kwantum c.s. genoemd worden. Waar nodig zal over de eiseressen in zaak 15-329, tevens de gedaagden in zaak 15-424, afzonderlijk worden gesproken over Kwantum NL en Kwantum BE. De gedaagde in zaak 15-329, tevens eiseres in zaak 15-424, zal hierna Vitra genoemd worden.

Voor Kwantum c.s. zijn de zaken inhoudelijk behandeld door mr. Garnitsch voornoemd en mr. M.M.M. van Gerwen, beiden advocaat te Eindhoven. Voor Vitra zijn de zaken inhoudelijk behandeld door mr. S.A. Klos, mr. J. Klopper en mr. A. Ringnald, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure in **zaak 15-329** blijkt uit:

- de dagvaarding van Kwantum c.s. van 20 februari 2015;
- de akte overlegging producties van Kwantum c.s. van 22 april 2015, met producties 1 tot en met 21;
- de incidentele conclusie tot voeging, tevens conclusie van antwoord, van Vitra van 3 juni 2015, met producties 1 tot en met 16;
- de akte overlegging productie 22 van Kwantum c.s. van 3 juni 2015, met productie 22;
- de conclusie van antwoord in het incident van Kwantum c.s. van 17 juni 2015;
- het vonnis in incident van 22 juli 2015, waarin zaak 15-329 en zaak 15-424 zijn gevoegd en de gevoegde zaken zijn verwezen naar de rol van 5 augustus 2015 voor beraad comparitie;
- de conclusie van repliek van Kwantum c.s. van 30 september 2015, met producties 23 tot en met 27;
- de conclusie van dupliek van Vitra van 25 november 2015, met producties 17 tot en met 20;
- de rolbeslissing van 6 januari 2016, waarbij partijen op verzoek van Vitra zijn toegelaten tot pleidooi en de rolbeslissing van 20 januari 2016, waarbij op verzoek van Kwantum c.s. een nadere conclusie ronde is bepaald;
- de nadere conclusie van Kwantum c.s. van 24 februari 2016, met productie 28;
- de nadere conclusie (antwoord) van Vitra van 6 april 2016, met producties 21 tot en met 25;
- de brief van 6 januari 2017¹ van Kwantum c.s., met daarbij een akte overlegging producties, met producties 29 tot en met 34;
- de brief van 19 januari 2017 van Kwantum c.s., met producties 35 (een (aanvullende) proceskostenopgave).

1.2. Het verloop van de procedure in **zaak 15-424** blijkt uit:

- de dagvaarding van Vitra van 23 februari 2015;

¹ De brief maakt per abuis melding van het jaartal 2016.

- de akte houdende overlegging producties van Vitra van 8 april 2015, met producties 1 tot en met 15;
- de conclusie van antwoord van Kwantum c.s. van 20 mei 2015, met daarin opgenomen een incidentele conclusie tot exceptie van niet-ontvankelijkheid, met producties X1 (de dagvaarding in zaak 15-329) en 1 tot en met 22;
- de incidentele conclusie tot voeging ex artikel 222 Rv van Kwantum c.s., met als bijlage de dagvaarding in zaak 15-329;
- de conclusie van antwoord in het incident tot voeging tevens conclusie van antwoord in het incident tot niet ontvankelijk verklaring van Vitra van 3 juni 2015;
- het vonnis in incident van 22 juli 2015, waarin de vordering van Kwantum c.s. tot niet-ontvankelijk verklaring van Vitra in zaak 15-424 is afgewezen en zaak 15-329 en zaak 15-424 zijn gevoegd, met verwijzing van de gevoegde zaken naar de rol van 5 augustus 2015 voor beraad comparitie;
- de conclusie van repliek van Vitra van 30 september 2015, met productie 16;
- de conclusie van dupliek van Kwantum c.s. van 25 november 2015, met producties 23 tot en met 28;
- de rolbeslissing van 6 januari 2016, waarbij partijen op verzoek van Vitra zijn toegelaten tot pleidooi en de rolbeslissing van 20 januari 2016, waarbij op verzoek van Kwantum c.s. een nadere conclusie ronde is bepaald;
- de nadere conclusie van Vitra van 24 februari 2016, met producties 17 tot en met 20;
- de antwoord conclusie van Kwantum c.s. van 6 april 2016, met productie 29;
- de brief van 6 januari 2017² van Vitra met daarbij een akte overlegging producties, met producties 21 tot en met 25;
- de brief van 6 januari 2017³ van Kwantum c.s., met daarbij de akte overlegging producties, met producties 30 tot en met 35;
- de brief van 19 januari 2017 van Kwantum c.s., met productie 36 (een (aanvullende) proceskostenopgave).

1.3. Op 20 januari 2017 heeft pleidooi in de gevoegde zaken plaatsgevonden. Het verdere verloop van zaak 15-329 en zaak 15-424 blijkt uit:

- de brieven van 6 januari 2017 en 18 januari 2017 van Vitra, met proceskostenopgaven in de gevoegde zaken;
- de door partijen gehanteerde pleitnotities, met in de pleitnotities van Kwantum c.s. doorgehaald de paragrafen 64, 69, 85 tot en met 96, alsmede 141 tot en met 162, welke niet zijn gepleit.

1.4. In haar nadere conclusie van 24 februari 2016 in zaak 15-329 en in haar antwoord conclusie van 6 april 2016 in zaak 15-424, voor een deel herhaald bij pleidooi, heeft Kwantum c.s. bezwaar gemaakt tegen nieuwe grondslagen voor de vorderingen van Vitra in de conclusie van dupliek van 25 november 2015 in zaak 15-329 respectievelijk in de nadere conclusie van 6 januari 2016 in zaak 15-424. Kwantum c.s. stelt zich op het standpunt dat Vitra deze argumenten eerder had moeten voeren. Nu zij dat niet heeft gedaan, heeft Vitra artikel 128 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), de beginselen van een goede proces-economie en de gerechtvaardigde belangen van Kwantum c.s. geschonden. Kwantum c.s. stelt hierdoor onnodig op hoge (proces)kosten te zijn gejaagd.

² De akte zelf vermeldt per abuis het jaartal 2016.

³ Ook deze brief maakt per abuis melding van het jaartal 2016.

1.5. Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald en nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Vitra is een Zwitsers familiebedrijf dat design meubels produceert, waaronder door het inmiddels (in 1978 respectievelijk 1988) overleden echtpaar Charles en Ray Eames ontworpen stoelen.

2.2. Een van de door Vitra geproduceerde stoelen is de hierna afgebeelde DSW (*Dining Sidechair Wood*) (hierna: de DSW).



2.3. De DSW behoort tot een groep stoelen die Charles en Ray Eames hebben ontworpen in het kader van een meubelontwerpcompetitie die het *Museum of Modern Art* in New York in 1948 heeft uitgeschreven. De groep stoelen is vanaf 1950 tentoongesteld in het *Museum of Modern Art*.

2.4. Aan de DSW komt in de Verenigde Staten (VS) geen auteursrechtelijke bescherming toe.

2.5. Kwantum c.s. exploiteert in Nederland en België een winkelketen in woonartikelen, waaronder meubilair.

2.6. In 2014 heeft Vitra geconstateerd dat Kwantum c.s. onder de naam 'Paris' de hierna weergegeven stoel aanbiedt en verhandelt (hierna: de Paris-stoel). Kwantum c.s. heeft de Paris-stoel op 8 augustus 2014 op de markt gebracht.



2.7. Bij beschikking van 28 november 2014 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant Vitra verlof verleend voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag ten laste van Kwantum NL. Op basis van dit verlof heeft Vitra op 2 december 2014 conservatoir beslag tot afgifte laten leggen onder Kwantum NL op de voorraad Paris-stoelen en tevens beslag laten leggen op het zich onder Kwantum NL bevindende bewijs met betrekking tot de omvang van de gestelde inbreuk.

2.8. Bij kort geding vonnis van 23 januari 2015⁴ heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis op vordering van Vitra in conventie aan Kwantum c.s. een verbod opgelegd, versterkt met een dwangsom, om met de Paris-stoel in Nederland en België inbreuk te maken op de auteursrechten van Vitra met betrekking tot de DSW en de vordering van Kwantum c.s. in reconventie tot opheffing van het beslag op de Paris-stoelen afgewezen (hierna: het kort geding of het kort geding-vonniss). Kwantum c.s. is in het kort geding-vonniss veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Vitra, in conventie begroot op € 30.025,82 en in reconventie begroot op nihil. Vitra heeft het kort geding-vonniss op de dag van de uitspraak aan Kwantum c.s. betekend.

3. Het geschil

3.1. In zaak 15-424 vordert Vitra, zakelijk weergegeven, veroordeling van Kwantum c.s. tot staking van de inbreuk op het auteursrecht van Vitra op het ontwerp van de DSW, tot het doen van opgave van gegevens met betrekking tot de inbreuk, tot afgifte ter vernietiging van de Paris-stoelen, tot veroordeling van Kwantum c.s. tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede inzage in bewijs dat ten laste van Kwantum c.s. in beslag is genomen, met veroordeling van Kwantum c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Vitra aan dat zij in Nederland en in België auteursrechthebbende is ten aanzien van de DSW en dat Kwantum c.s. op dat auteursrecht inbreuk heeft gemaakt door het verhandelen van de Paris-stoel, waardoor Vitra schade heeft geleden.

⁴ ECLI:NL:RBDHA:2015:4550.

3.3. In **zaak 15-329** vordert Kwantum c.s. – zakelijk weergegeven – 1) een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk heeft gemaakt of maakt op auteursrechten van Vitra, dat de door Kwantum c.s. verhandelde Paris-stoel geen slaafse nabootsing is van de DSW en dat zij daarom niet onrechtmatig jegens Vitra heeft gehandeld, en dat zij niet gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding uit dien hoofde, 2) opheffing van de door Vitra ten laste van Kwantum NL gelegde beslagen, althans veroordeling van Vitra tot het doen opheffen van die beslagen, en teruggave aan Kwantum NL van de in beslag genomen zaken, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en 3) vergoeding van de door de handhaving door Vitra van de door haar gepretendeerde rechten door Kwantum c.s. gederfde winst, op te maken bij staat en te betalen overeenkomstig de wet, en geleden schade bestaande uit de kosten van het kort geding van € 60.051,64, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 26 januari 2015, met veroordeling van Vitra in de volledige proceskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na vonnis.

3.4. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Kwantum c.s. aan dat Vitra haar ten onrechte heeft aangesproken op inbreuk in Nederland en België op het auteursrecht op het ontwerp van de DSW, althans op slaafse nabootsing van dat ontwerp, en dat Vitra ten onrechte ten laste van Kwantum NL conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag heeft gelegd. Vitra heeft vervolgens een kort geding tegen Kwantum c.s. aanhangig gemaakt waarin Vitra in het gelijk is gesteld en heeft dat vonnis aan Kwantum c.s. betekend. Kwantum c.s. stelt dat Vitra geen auteursrecht in Nederland en/of België kan doen gelden ten aanzien van de DSW en dat, als er al een auteursrecht zou kunnen worden ingeroepen ten aanzien van de DSW, Vitra niet de rechthebbende is. Ook bestrijdt Kwantum c.s. de inbreuk op het auteursrecht en de gestelde slaafse nabootsing. Naar Kwantum c.s. stelt, is de handhaving door Vitra, mede bestaande uit de gelegde beslagen en het betekenen van het kort geding-vonnis, derhalve onrechtmatig en heeft zij schade geleden door deze onrechtmatigheid.

3.5. Partijen voeren over en weer verweer, waarbij de in zaak 15-329 gevoerde argumenten grotendeels spiegelbeeldig zijn aan die gevoerd in zaak 15-424, en andersom.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter is internationaal bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Vitra in **zaak 15-424** op grond van artikel 73 EEX-Vo⁵ en artikel 2 EVEX-Verdrag⁶, omdat Kwantum NL en Kwantum BE in Nederland zijn gevestigd. De

⁵ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

⁶ Verdrag van 30 oktober 2007 betreffende rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

bevoegdheid is territoriaal onbeperkt. De rechtbank is tevens relatief bevoegd, reeds omdat Kwantum c.s. de bevoegdheid van deze rechtbank niet heeft betwist.

4.2. De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Kwantum c.s. in **zaak 15-329** op grond van artikel 73 EEX-Vo en artikel 24 EVEX-Verdrag, nu Vitra is verschenen en zij de bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de vorderingen van Kwantum c.s. niet heeft betwist.

Bezwaren

4.3. Kwantum c.s. heeft (zie 1.4) bezwaar gemaakt tegen een aantal volgens haar te laat (want niet al bij dagvaarding of conclusie van repliek (in zaak 15-424), althans bij conclusie van antwoord (in zaak 15-329)) door Vitra gevoerde argumenten, waaronder het hierna te bespreken argument dat de DSW bescherming kan ontlenen aan de Duurrichtlijn en het Sony/Falcon-arrest (zie later in dit vonnis). De rechtbank zal dit argument van Vitra niet terzijde schuiven, omdat Kwantum c.s. hierop nog bij akte in beide zaken alsmede bij pleidooi inhoudelijk heeft kunnen reageren en ook heeft gereageerd. De andere argumenten waartegen Kwantum c.s. haar bezwaar (aanvankelijk) heeft gericht, zijn – zoals hierna zal blijken – voor de verdere beoordeling van dit geschil niet van belang. Kwantum c.s. is dan ook niet door genoemde stellingen in haar verdediging geschaad. Het bezwaar daartegen behoeft derhalve niet te worden beoordeeld.

Bescherming voor de DSW?

4.4. Het onderwerp van geschil waar de meeste aandacht van partijen naar uit is gegaan, is de vraag of de DSW auteursrechtelijk wordt beschermd in Nederland en België. De respectieve vorderingen van partijen vallen of staan ook grotendeels met beantwoording van die vraag. De beoordeling richt zich daarom op die vraag, waarbij de rechtbank er bij die beoordeling veronderstellenderwijs van uit zal gaan dat de eventuele auteursrechten op de DSW berusten bij Vitra. Ook zal de rechtbank als vaststaand aannemen, hetgeen door Kwantum c.s. slechts in subsidiaire zin en wegens gebrek aan bewijs is betwist, dat de DSW al voor 1 januari 1975 in Nederland en België op de markt is gebracht.

4.5. De vraag of de DSW in Nederland auteursrechtelijke bescherming toekomt, dient te worden beantwoord naar het Nederlands auteursrecht en voor de vraag of die bescherming in België bestaat, is het Belgische auteursrecht bepalend. De discussie tussen partijen te dien aanzien wordt echter voor het grootste deel beheerst door (verdrags- en richtlijn)bepalingen waarnaar beide landen zich dienen te richten, althans die voor Nederland en België vrijwel gelijk zijn, zodat voor beide landen in gelijke zin heeft te gelden. Waar nodig zal onderscheid worden gemaakt tussen bescherming voor de DSW in Nederland respectievelijk België.

4.6. Vitra meent dat de DSW op verschillende gronden auteursrechtelijke bescherming in Nederland en België toekomt. Vitra beroept zich allereerst op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag van Parijs⁷ (het Unieverdrag). Ook artikel X van het Nederlands-Amerikaanse

⁷ Herzien Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk gewijzigd in Trb. 2006, 157.

Vriendschapsverdrag⁸ en artikel 5.3 van het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag⁹ bieden volgens Vitra basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW. Daarnaast voert Vitra aan dat artikel 10 lid 2 van Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993¹⁰ (de Duurrichtlijn), in Nederland geïmplementeerd in artikel 51 Aw¹¹ en in België geïmplementeerd in het Wetboek van Economisch Recht (WER), volgens de interpretatie van het (toen nog geheten) Hof van Justitie EG¹² (hierna: het HvJ en het arrest: het Sony/Falcon-arrest), auteursrechtelijke bescherming toekent aan de DSW. Ten slotte wijst Vitra op artikel 5 en artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie (hierna: BC)¹³, waarbij thans zowel de VS - als land van oorsprong van de DSW - als Nederland en België partij zijn. Kwantum c.s. heeft deze door Vitra aangevoerde gronden voor bescherming van de DSW stuk voor stuk bestreden. De rechtbank zal de verschillende gronden hierna bespreken.

Unieverdrag

4.7. Het terrein van het intellectuele eigendomsrecht wordt internationaal van oudsher gedomineerd door twee verdragen. Voor het industriële eigendomsrecht is dat sinds 1883 het Unieverdrag. En voor het auteursrecht is dat de BC van drie jaar later. Deze twee verdragen zijn bekrachtigd door het TRIPS-verdrag¹⁴, welk verdrag de leden van de Wereldhandelsorganisatie verplicht tot naleving van de bepalingen van het Unieverdrag en de BC.

4.8. De stelling van Vitra komt erop neer dat de DSW een model van nijverheid is dat volgens artikel 1 lid 2 onder het beschermingsregime van het Unieverdrag valt en aan welk model op grond van artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag dezelfde bescherming wordt geboden als de bescherming die in Nederland en België aan die modellen wordt geboden. Omdat Nederland en België dit soort modellen niet alleen volgens het modellenrecht maar tevens auteursrechtelijk beschermen, moet die bescherming ook worden toegekend aan de DSW, aldus Vitra. Vitra meent dus dat het begrip ‘industriële eigendom’ in artikel 1 lid 2 van het Unieverdrag niet verwijst naar het soort beschermingsregime, maar naar een verzameling van voortbrengselen die op een niet nader voorgeschreven wijze beschermd moeten worden. Dat zou bevestigd worden door artikel 5quinquies van het Unieverdrag dat bepaalt dat tekeningen en modellen van nijverheid in alle landen der Unie beschermd zullen worden.

⁸ Het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika van 27 maart 1956 (Trb. 1956, 40).

⁹ Het Verdrag van vriendschap, vestiging en scheepvaart tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika van 21 februari 1961. In de opinie van Belgische advocaten die Vitra als productie in het geding heeft gebracht, wordt gesproken over artikel 5.1 van dit Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag.

¹⁰ PbEG L 290/9, 24 november 1993.

¹¹ Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet), inwerkingtreding: 1-1-2002, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011,500.

¹² Hof van Justitie EG 20 januari 2009, Sony v Falcon, IEPT20090120.

¹³ Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, inwerkingtreding: 10-1-1975, laatstelijk gewijzigd in Trb. 1980, 39.

¹⁴ Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, inwerkingtreding: 1-1-1995, Trb. 1994, 253.

4.9. Anders dan Vitra betoogt, ziet artikel 1 lid 2 van het Unieverdrag niet op objecten maar op categorieën van (rechts-)beschermingsregimes. In dat artikel is gedefinieerd wat onder de ‘bescherming van industriële eigendom’ wordt begrepen. Het gaat daarmee om rechten, niet om de objecten die het voorwerp van die rechten zijn. Ware het anders, dan zou in die bepaling ook niet worden gesproken over ‘octrooien van uitvinding’ maar over ‘uitvindingen’ en niet over ‘handelsmerken’ maar bijvoorbeeld over ‘commerciële onderscheidingstekens’. Kwantum c.s. wijst in dit verband op een citaat uit de *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (p. 24):

“A question which was reserved above is whether the States party to the Paris Convention committed to the protection of industrial property (Article 1(1)) are bound to protect or regulate all subjects indicated in the definition. The answer to this question is in the negative. because at the Revision Conference of The Hague, where the definition of industrial property was introduced into the Convention, it was expressly stated that the enumeration of industrial property rights would not oblige the member States to legislate on all the specific rights enumerated.”(onderstreping Rechtbank)

Dit commentaar van de *World Intellectual Property Organisation* bevestigt dat het gaat om een opsomming van beschermingsregimes. Het gevolg daarvan is dat, nu auteursrechten niet in deze opsomming zijn vermeld, het Unieverdrag van Parijs geen betrekking heeft op auteursrechten op werken die ook voor bescherming als model in aanmerking komen. Deze uitleg van het Unieverdrag wordt overigens ook in de juridische handboeken over intellectuele eigendom gehuldigd.

4.10. Indien Vitra in haar standpunt zou worden gevolgd, zou dat bovendien betekenen dat artikel 2 lid 7 BC voor modellen van nijverheid een dode letter zou zijn. Aan die modellen zou dan ongeacht artikel 2 lid 7 BC uit hoofde van het Unieverdrag auteursrechtelijke bescherming moeten toekomen. Dit terwijl artikel 2 lid 7 BC expliciet van toepassing is op modellen van nijverheid en haar bestaansrecht juist ontleent aan het gegeven dat voor een model van nijverheid zowel auteursrechtelijke bescherming als modelrechtelijke bescherming kan bestaan. Het is om die reden dat artikel 2 lid 7 BC voorschrijft dat voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat (andere) land aan tekeningen en modellen wordt verleend, met dien verstande dat indien in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, deze werken worden beschermd als werken van kunst. De stelling van Vitra roept in het licht van artikel 2 lid 7 BC dan ook de vraag op of de verdragsluitende landen van de BC (veelal dezelfde als de lidstaten van het Unieverdrag) bij de codificatie van artikel 2 lid 7 BC gezamenlijk hebben gedwaald over het materiële toepassingsgebied van het Unieverdrag. Dat acht de rechtbank niet waarschijnlijk, zodat de codificatie van artikel 2 lid 7 BC een belangrijke aanwijzing vormt dat de vraag of de DSW auteursrechtelijk moet worden beschermd, in Nederland en België onder het toepassingsgebied van de BC en niet onder het Unieverdrag valt.

4.11. Vitra heeft haar stelling nader gemotiveerd door er op te wijzen dat Nederland en België, toen zij verdragsrechtelijk gebonden werden aan artikel 5quinquies Unieverdrag, tekeningen en modellen van nijverheid aanvankelijk uitsluitend auteursrechtelijk beschermden en geen modelrechtelijk beschermingsregime kenden. Vitra erkent echter ook dat artikel 5quinquies Unieverdrag in Nederland en België aanleiding vormde tot codificatie van de Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW). Als Vitra's redenering al opgaat,

valt niet in te zien waarom een beroep op het reciprociteitsbeginsel van het Unieverdrag ook na de inwerkingtreding van de BTMW nog kan slagen bij een beroep op Nederlandse en Belgische auteursrechten.

4.12. Het betoog van Vitra dat de DSW op grond van artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag auteursrechtelijk wordt beschermd, treft daarom geen doel.

Vriendschapsverdragen

4.13. Het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag zijn, zo stelt Vitra ook, gebaseerd op het Unieverdrag. Voor het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag wijst Vitra op de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet, Kamerstukken II, 1955-1956, 4338 (R 38), nr. 3, p. 6. Dit brengt mee dat, nu het doek valt voor het Unieverdrag voor bescherming van de DSW omdat het auteursrecht niet onder het toepassingsgebied van het Unieverdrag valt, datzelfde heeft te gelden voor de Vriendschapsverdragen. De rechtbank gaat om die reden voorbij aan het beroep van Vitra op het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag als basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW in Nederland respectievelijk België.

Duurrichtlijn en het Sony-Falcon-arrest

4.14. Artikel 10 lid 2 van de Duurrichtlijn bepaalt – voor zover hier van belang – dat de beschermingstermijnen waarin deze richtlijn voorziet, gelden voor alle werken die op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat beschermd werden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht. In het Sony/Falcon-arrest heeft het HvJ aan deze bepaling de betekenis toegekend dat als een werk op 1 juli 1995 in ten minste één lidstaat van de Europese Unie auteursrechtelijk beschermd werd door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht, die bescherming ook moet bestaan in de andere lidstaten. Vitra neemt de op dit arrest gebaseerde stelling in dat, nu de DSW op 1 juli 1995 auteursrechtelijk was beschermd in Duitsland vanwege het Duits-Amerikaanse Vriendschapsverdrag, de DSW die bescherming ook moet hebben in Nederland en België.

4.15. Voor zover Vitra met deze stelling heeft beoogd zich direct te beroepen op artikel 10 lid 2 van de Duurrichtlijn, kan dat beroep niet slagen omdat aan die bepaling geen rechtstreekse werking toekomt. Artikel 10 lid 2 van de Duurrichtlijn is immers in Nederland geïmplementeerd in artikel 51 Aw en in België geïmplementeerd in het WER en gesteld noch gebleken is dat die omzetting onjuist is. De werking van artikel 10 lid 2 van de Duurrichtlijn kan partijen dan ook slechts bereiken via die nationale bepalingen waarin artikel 10 lid 2 van de Duurrichtlijn is omgezet.

4.16. Indien het betoog van Vitra zo moet worden begrepen dat zij zich beroept op artikel 51 Aw en voor bescherming in België op een vergelijkbare bepaling in het WER, en dat richtlijnconforme uitleg van die bepalingen gelet op het Sony/Falcon-arrest meebrengt dat de DSW vanwege de auteursrechtelijke bescherming in Duitsland ook in Nederland en België die bescherming verdient, moet eveneens aan dat betoog voorbij worden gegaan. De rechtbank komt immers pas aan toepassing van de nationale bepalingen toe indien volgens artikel 2 lid 7 BC de DSW in Nederland en België kan worden beschermd als werk van

kunst. Op grond van de volgende overwegingen is de rechtbank van oordeel dat de DSW die bescherming niet toekomt, zodat toepassing van artikel 51 Aw evenmin aan de orde is.

Berner Conventie

4.17. Uitgangspunt van de BC is dat auteurs die onderdanen zijn van landen die niet het land van oorsprong zijn, de rechten genieten welke de wetten, hier het Nederlandse recht en het Belgische recht, aan eigen onderdanen verlenen (artikel 5 lid 1 BC). Dat uitgangspunt is niet onverkort van toepassing. Artikel 2 lid 7 BC schrijft voor dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een ander land van de Unie in beginsel slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend. Dit voorschrift wordt door partijen onderdeel A van artikel 2 lid 7 BC genoemd (hierna: onderdeel A). In de laatste volzin van het artikel wordt op die hoofdregel een uitzondering gemaakt voor het geval in het betreffende land geen zodanige bijzondere modelrechtelijke bescherming bestaat. In dat geval schrijft artikel 2 lid 7 BC voor dat het werk wordt beschermd als werk van kunst. Deze uitzondering wordt door partijen onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC genoemd (hierna: onderdeel B).

4.18. Partijen twisten over de wijze waarop toepassing moet worden gegeven aan artikel 2 lid 7 BC. In het bijzonder ligt de vraag voor hoe de verschillende voorwaarden in die bepaling moeten worden getoetst; concreet (dus voor het aan de orde zijnde werk, in deze zaak de DSW) of abstract (voor werken van toegepaste kunst of modellen in het algemeen). Bij het beantwoorden van die vraag stelt de rechtbank, zoals partijen ook hebben gedaan, het Nederlandse perspectief voorop.

Onderdeel A: abstracte of concrete toetsing?

4.19. Over de wijze waarop onderdeel A moet worden uitgelegd, heeft de jurisprudentie al duidelijkheid gebracht. Met dit onderdeel werd in 1948 immers het oude systeem van de BC verlaten waarin ongeacht het bestaan van bescherming in het land van oorsprong, in een lidstaat de bescherming werd geboden welke de nationale wetgeving aan auteurs verleent. Volgens de Hoge Raad in het MAG/Edco-arrest¹⁵ strekt dit voorschrift er toe dat aan een voorwerp van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die bescherming in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. Met andere woorden, de toets van onderdeel A dient te zijn gericht op het al dan niet bestaan van auteursrechtelijke bescherming van het litigieuze werk in het land van oorsprong. Indien in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming aan dit werk toekomt, is voldaan aan de voorwaarde dat het werk in het land van oorsprong alleen modelrechtelijk wordt beschermd. Op die wijze krijgt een auteur in andere landen niet meer bescherming dan in het land van oorsprong.

4.20. De Hoge Raad beantwoordt in datzelfde arrest ook de vraag hoe getoetst moet worden of auteursrechtelijke bescherming wordt geboden in het land van oorsprong. Gelet op de strekking van het voorschrift, ligt het volgens de Hoge Raad in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan beide partijen rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter zal bij het uitvoeren

¹⁵ Hoge Raad 28 november 2011, ECLI:NL:HR:2001:BR3059; NJ 2012, 604 (MAG v Edco).

van die toets dan ook dienen te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong zodanige bescherming geniet.

4.21. Vitra plaatst vraagtekens bij de juistheid van de keuze van de Hoge Raad voor een dergelijke concrete toets voor het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van het werk in het land van oorsprong en merkt op dat daarvoor geen logisch dwingende reden bestaat. Zij wijst daarbij op de conclusie van de Advocaat-Generaal mr. D.F.W. Verkade (hierna: A-G Verkade) bij het arrest waarin hij stelt dat het moeilijk is een keuze te maken tussen een concrete benadering, waarin de vraag centraal staat of het litigieuze werk wordt beschermd, en een abstracte benadering, waarin bepalend is of in het land van oorsprong voor werken van toegepaste kunst in het algemeen, of althans voor soortgelijke werken, bescherming mogelijk is. Ook houdt Vitra voor dat in de literatuur wel de abstracte benadering wordt verdedigd.

4.22. De rechtbank ziet echter geen reden om te kiezen voor een andere benadering van onderdeel A. De Hoge Raad heeft met inachtneming van het advies van A-G Verkade, waarin deze – mede onder verwijzing naar de literatuur dienaangaande – de voors en tegens van een concrete en een abstracte toets van onderdeel A uiteen heeft gezet, de concrete toets van het bestaan van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong als de juiste toets aanvaard, daarbij wijzend op de strekking van het voorschrift. Vitra heeft bovendien geen nieuwe inzichten verschaft die ertoe nopen van het oordeel van de Hoge Raad af te wijken en evenmin gesteld dat de abstracte toets de juiste is. Dit brengt mee dat in lijn met het oordeel van de Hoge Raad dient te worden gezien of de DSW als zodanig in het land van oorsprong wordt beschermd. Tussen partijen is niet in geschil dat dezelfde uitleg van onderdeel A heeft te gelden voor België.

4.23. In het onderhavige geval staat tussen partijen vast dat de DSW in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tussen partijen is verder niet in geschil dat in dat geval auteursrechtelijke bescherming voor de DSW uit hoofde van onderdeel A in Nederland en België niet aan de orde is, maar enkel de bijzondere bescherming die in die landen aan tekeningen en modellen wordt verleend, tenzij in deze landen geen zodanige bijzondere modelrechtelijke bescherming bestaat (onderdeel B).

Onderdeel B: abstracte of concrete toetsing?

4.24. Bij de vraag hoe onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC moet worden uitgelegd, is het volgende van belang. In 1971 is de tekst van artikel 2 lid 7 BC – onder meer – door toevoeging van deze uitzondering op onderdeel A herzien, welke uitzondering voor Nederland in werking is getreden op 30 januari 1986. De Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet¹⁶ luidt voor wat betreft onderdeel B van artikel 2 lid 7 BC als volgt:

“De tweede wijziging van dit artikellid betreft de bescherming van werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd en niet auteursrechtelijk. Krachtens artikel 2, vijfde lid, van de Akte van Brussel (onderdeel A, toevoeging rechtbank) werden deze werken in andere landen alleen beschermd als die landen ook een speciale wettelijke regeling voor de bescherming

¹⁶ Kamerstukken II 1980-1981, 16 739, nr. 3, p. 5-6.

van tekeningen en modellen hadden. Als zo 'n regeling ontbrak, genoten ze geen bescherming, ook niet als het andere land deze werken wel auteursrechtelijk beschermde. Thans wordt bepaald dat deze werken auteursrechtelijk beschermd zijn als een bijzondere wettelijke regeling voor de bescherming van tekeningen en modellen ontbreekt.”

4.25. Verder is van belang dat Vitra voor de DSW aan de BC pas bescherming kan ontnemen in andere landen van de Unie met ingang van 1 maart 1989, de datum waarop de VS tot de BC toetraden (zie de Hoge Raad in het zogenoemde Vijf spellen-arrest¹⁷). Op dat tijdstip bestond in Nederland en België een bijzonder beschermingsregime voor modellen, namelijk de op 1 januari 1975 in werking getreden Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW), inmiddels vervangen door het BVIE¹⁸. Die wet bood echter geen bescherming aan modellen, zoals de DSW, die al voor 1 januari 1975 op de markt waren en op dat moment niet door nationale wetgeving werden beschermd. De DSW behoort aldus tot een groep modellen die in elk geval in Nederland nooit aan de voorwaarden voor modelrechtelijke bescherming heeft voldaan.

4.26. Tussen partijen is in geschil in hoeverre het Belgische recht voor 1975 op andere wijze nog bijzondere modelrechtelijke bescherming bood. Kwantum c.s. heeft aangevoerd dat de uitzondering van onderdeel B niet geldt voor België, nu aldaar voor 1 januari 1975 het Koninklijk Besluit nr. 91 van 29 januari 1935 gold, welke KB voor de inwerkingtreding van de BTMW bijzondere modelrechtelijke bescherming bood. Voor zover dit standpunt van Kwantum c.s. zou slagen, valt daarmee het doek voor het beroep van Vitra op auteursrecht in België. Voor zover Vitra gevolgd moet worden in haar stelling dat België voor de intreding van de BTMW geen modelrechtelijke bescherming kende, is ook voor de gestelde inbreuk in België van belang hoe onderdeel B uitgelegd moet worden. De rechtbank oordeelt over die uitleg als volgt.

4.27. Kwantum c.s. verdedigt een abstracte benadering van onderdeel B waarin het er om gaat of in het land waar bescherming wordt gezocht een modelrechtelijk beschermingsregime bestaat. Nu in Nederland en België aan die voorwaarde wordt voldaan, ook al op het moment dat de VS tot de BC toetraden, blijft volgens Kwantum c.s. gelden dat geen auteursrechtelijke bescherming voor de DSW aan de orde is. Vitra maakt geen keuze voor een benadering maar betoogt dat zowel via een concrete benadering van onderdeel B als via een abstracte toets van de daarin opgenomen voorwaarde de DSW voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dat in Nederland en België de DSW nimmer door het modellenrecht is beschermd, staat immers vast. Voor wat betreft de aan te leggen abstracte toets wijst Vitra op het arrest van het Hof Den Haag van 20 maart 2008 in een door haar aangespannen kort geding over een andere door Charles en Ray Eames in de VS halverwege de vorige eeuw ontworpen stoel, de ‘Lounge Chair’¹⁹. In dat arrest heeft het hof bepalend geacht dat de Lounge Chair, die voor wat betreft het inroepen van bescherming met de DSW vergelijkbaar is, behoort tot een groep modellen waarvoor in Nederland en België nooit de mogelijkheid heeft bestaan om modelrechtelijke bescherming

¹⁷ Hoge Raad 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391; NJ 2001, 602, m.nt. mr. D.F.W. Verkade (MB v Impag).

¹⁸ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1.

¹⁹ Hof Den Haag 20 maart 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BD9691; IER 2008, 59 (Vitra v Classic Design).

te verkrijgen. Het hof heeft zodoende beslist dat de uitzondering van onderdeel B is vervuld en dat auteursrechtelijke bescherming aan de Lounge Chair moet worden toegekend.

4.28. Wat opvalt is dat Vitra wel wijst op de uitkomst van een concrete benadering van onderdeel B maar, hoewel dat de kortste weg naar huis zou zijn, toch niet bepleit dat onderdeel B concreet behoort te worden getoetst. Vitra lijkt eerder de – hierna te bespreken – abstractere toetsing te bepleiten die het Haagse hof in de hiervoor genoemde zaak over de Lounge Chair heeft gehanteerd. Kennelijk aanvaardt zij de concrete benadering van onderdeel B ook niet als juist. Naar het oordeel van de rechtbank is dat terecht. Het gaat in artikel 2 lid 7 BC immers om de vraag welke bescherming voor een ‘buitenlands’ werk kan worden ingeroepen; auteursrecht of modellenrecht, waarna het aan de lidstaten is om te bezien of het werk voldoet aan de nationale beschermingsvoorwaarden en zij, in uitzondering op het reciprociteitsbeginsel, een buitenlands werk mogen discrimineren. Uitgangspunt bij het bepalen welke bescherming kan worden ingeroepen, is de in het land van oorsprong toegekende bescherming, opdat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst in beginsel geen auteursrechtelijke bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. Indien de uitzonderingstoets van onderdeel B concreet zou worden benaderd, zou daarentegen de in het aangezochte land feitelijk toegekende modelbescherming bepalend worden voor het antwoord op de vraag welke bescherming kan worden ingeroepen. Een concrete benadering beantwoordt dan ook niet aan het met artikel 2 lid 7 BC beoogde doel.

4.29. Datzelfde heeft op vergelijkbare wijze te gelden voor de meer abstracte benadering van het hof in voornoemd arrest uit 2008. Voor de groep modellen waar de DSW toe behoort heeft in Nederland en België immers nooit de mogelijkheid bestaan om modelrechtelijke bescherming te verkrijgen omdat die groep nooit heeft voldaan aan de nationale beschermingsvoorwaarden. Indien aan die groep via de uitzondering van onderdeel B hoe dan ook auteursrechtelijke bescherming moet worden geboden, is wederom de in het land van oorsprong toegekende bescherming zonder belang. Deze op basis van het hof door Vitra gegeven invulling aan onderdeel B strookt ook niet met het Vijf spellen-arrest en de wijze waarop in rechtspraak en literatuur dat arrest wordt uitgelegd. Uit dit hierna te bespreken arrest volgt dat onderdeel B op de abstracte wijze die Kwantum c.s. verdedigt, moet worden getoetst.

4.30. Het Vijf spellen-arrest gaat over spellen, waaronder het spel ‘*Four Wins*’ (Vier op ’n rij), welk spel voor het eerst in de VS als land van oorsprong ruim voor 1975 is uitgebracht, en waarvoor in 1997 via de BC auteursrechtelijke bescherming werd gezocht in Nederland. In die zaak hadden zowel de Rechtbank Amsterdam als het Hof Amsterdam beslist dat vanwege het ontbreken van modellenbescherming voor 1975 in Nederland, onderdeel B opgeld doet en dus aan dat spel auteursrechtelijke bescherming moet worden toegekend, zonder te onderzoeken of voor dit spel in de VS auteursrechtelijke bescherming kon worden ingeroepen. De Hoge Raad heeft deze redenering verworpen en dienaangaande overwogen²⁰:

“Aldus oordelende heeft het Hof miskend dat indien dit spel in de VS alleen als model is beschermd, ingevolge artikel 2 lid 7 Berner Conventie in Nederland, als ander land van de Unie in de zin van deze bepaling met betrekking tot dit spel

²⁰ In r.o. 3.5.4.

slechts de bijzondere bescherming kan inroepen, welke in Nederland aan modellen wordt toegekend. Het Hof heeft dan ook, door te oordelen dat aan het onderhavige spel auteursrechtelijke bescherming kan worden ontleend zonder vast te stellen of dit ook in de VS het geval is, van een onjuiste opvatting omtrent het in art. 2 lid 7 bepaalde blijkt gegeven.”

4.31. Deze overweging van de Hoge Raad dient mede te worden gelezen in het licht van de conclusie van Advocaat-Generaal mr. F.F. Langemeijer (hierna: A-G Langemeijer) die de Hoge Raad heeft geadviseerd tot het vernietigen van het bestreden arrest. Hij heeft erop gewezen dat het ontbreken van een bijzonder beschermingsregime voor modellen in Nederland voor 1 januari 1975 niet redengevend kan zijn voor het al dan niet toekennen van auteursrechtelijke bescherming voor een tijdstip nadat voor Nederland onderdeel B is gaan gelden (30 januari 1986) en de VS tot de BC is toegetreden. Alsnog diende te worden onderzocht of juist was, dat het spel in de VS uitsluitend als tekening of model werd beschermd, en wanneer dat was uitgemaakt, kon gewoon de regel van artikel 2 lid 7 BC worden toegepast, aldus A-G Langemeijer.

4.32. De Hoge Raad verwerpt in het Vijf spellen-arrest derhalve een uitleg van artikel 2 lid 7 BC waarbij, ongeacht de uitkomst van de toets van onderdeel A, in Nederland betekenis moet toekomen aan onderdeel B voor modellen die voor 1975 bekend waren en daarom hier geen specifieke modellenbescherming konden krijgen. Dat brengt mee dat het bij het ‘bestaan van modelrechtelijke bescherming’, zoals de verwijzing in onderdeel B naar onderdeel A door het woordje ‘zodanige’ eigenlijk ook zegt, gaat om het bestaan van een regime van modelrechtelijke bescherming op het moment van het inroepen van bescherming. Indien het spel, of in dit geval de DSW, in de VS uitsluitend als tekening of model wordt beschermd (concrete toets), kan auteursrechtelijke bescherming enkel nog aan de orde zijn als thans een bijzonder beschermingsregime voor modellen in Nederland ontbreekt (abstracte toets). Dat het Vijf spellen-arrest niet anders kan worden gelezen, beaamen ook mr. D.F.W. Verkade (hierna: Verkade) in zijn noot onder het arrest, mr. F.W.E. Eijssvogels in zijn noot onder het vonnis in het kort geding (zie 2.8)²¹ en mr. S.J. Schaafsma (hierna: Schaafsma) in zijn proefschrift ‘Intellectuele eigendom in het conflictenrecht’²².

4.33. Zo schrijft Verkade in zijn noot onder het Vijf spellen-arrest onder meer het volgende:

“Stel dat vastgesteld wordt de betrokken spellen in de VS inderdaad slechts voor modellenrechtelijke bescherming in aanmerking komen, staan de Amerikaanse eisers dan met lege handen?

Ze komen niet in aanmerking voor auteursrecht, noch voor Benelux-modellenrecht. Nu het gaat om modellen met (zo neem ik aan) bekendheid in de Benelux van vóór 1975, kan krachtens art. 25 BTMW een beroep worden gedaan op de onrechtmatige-daad-rechtspraak volgens het leerstuk van de slaafse nabootsing. Daarbij geldt volgens de hoofdregel als onrechtmatig: het door nabootsing verwarring veroorzaken door na te laten een andere weg in te slaan waar dit

²¹ IER 2015/23.

²² S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht. De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling, Deventer: Kluwer 2009.

mogelijk was, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen. Per spel resp. navolging zullen de elementen van deze doctrine moeten worden nagelopen.”

4.34. Schaafsma heeft over onderdeel B het volgende in zijn proefschrift opgenomen:

“Voor de goede orde: de slotzin van art. 2 lid 7 komt alleen in beeld indien een regeling voor modelbescherming niet bestaat. Zij is niet van toepassing indien een dergelijke regeling wel bestaat maar het litigieuze werk niet aan de beschermingsvoorwaarden voldoet. In zo 'n geval bestaat noch auteursrechtelijke noch modelrechtelijke bescherming: auteursrechtelijke bescherming wordt uitgesloten door de reciprociteitstoets, modelrechtelijke bescherming door het niet voldoen aan de beschermingsvoorwaarden.”

(p. 318, noot 154 bij 876. ‘Probleem: geen modelbeschermingswet’)

en specifiek over het Vijf spellen-arrest:

“876. De Hoge Raad wees de toepassing van de slotzin van artikel 2 lid 7 dus van de hand. De vraag of de spellen op 1 januari 1975 al dan niet nieuw waren, doet in de ogen van de Hoge Raad bij toepassing van artikel 2 lid 7 blijkbaar niet terzake. Dat betekent dat werken van toegepaste kunst die dateren van vóór 1 januari 1975 (dat wil zeggen: op die datum niet nieuw waren) en in hun land van oorsprong alleen als model worden beschermd, in Nederland tussen wal en schip vallen. Tegen hen moet de materiële-reciprociteitsuitzondering van artikel 2 lid 7 worden ingezet, met als gevolg dat zij niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, maar alleen voor modelrechtelijke bescherming – terwijl zij voor modelrechtelijke bescherming niet in aanmerking komen omdat zij niet nieuw waren toen de desbetreffende modelbescherming in werking trad.”

4.35. De tekst van de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet (zie hiervoor onder 4.24) is ook niet voor een andere uitleg van onderdeel B vatbaar. De tekst spreekt expliciet van het bestaan van een ‘wettelijke regeling’ voor de bescherming van tekeningen en modellen.

4.36. De rechtbank passeert de stelling van Vitra dat een abstracte toets in onderdeel B niet te rijmen is met een concrete toets in onderdeel A omdat een verschillende wijze van interpretatie van twee onderdelen van één en dezelfde bepaling inconsequent en onlogisch zou zijn. Hoewel onderdeel A en B met elkaar samenwerken om te bepalen welk soort bescherming voor een werk van toegepaste kunst in een andere lidstaat dan het land van oorsprong kan worden ingeroepen, volgt uit het voorgaande dat de strekking van beide onderdelen verschillend is. Een andere wijze van uitleg bevreemdt dan niet. In onderdeel A ligt ook een andere te toetsen ‘grootheid’ voor dan in onderdeel B. In onderdeel A gaat het immers om de bestaande (concrete) situatie in het land van oorsprong en onderdeel B richt zich op de mogelijkheden voor het inroepen van bescherming in de andere lidstaat. Daarbij komt dat – zoals al eerder overwogen – Vitra kennelijk ook zelf niet meent dat onderdeel B net als onderdeel A concreet behoort te worden benaderd, nu zij de stelling dat onderdeel B concreet behoort te worden getoetst, niet tot uitgangspunt neemt.

4.37. Dat het op deze wijze uitleggen van artikel 2 lid 7 BC meebrengt dat de DSW tussen wal en schip valt, maakt het voorgaande niet anders. Dat is de consequentie van de opbouw van die bepaling en de niet mis te verstane uitleg die daaraan volgens de Hoge Raad is te geven.

4.38. Nu de rechtbank dienaangaande de bestaande rechtspraak van de Hoge Raad toepast, bestaat geen reden om vragen van uitleg te stellen aan het HvJ over de uitleg van artikel 2 lid 7 BC, zoals Vitra lijkt voor te stellen.

Slotsom auteursrecht

4.39. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Vitra in Nederland noch in België aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming voor de DSW. Kwantum c.s. maakt dan ook geen inbreuk op een auteursrecht van Vitra met de verhandeling van de Paris-stoelen.

4.40. Gelet hierop komt de rechtbank niet toe aan het subsidiaire beroep van Kwantum c.s. op artikel 7 lid 8 BC om auteursrechtelijke bescherming aan de DSW te ontfeggen.

Slaafse nabootsing

4.41. Vitra heeft zich in de dagvaarding subsidiair beroepen op slaafse nabootsing van de DSW door Kwantum c.s., maar – zo blijkt uit de formulering van het gevorderde verbod – haar vorderingen in zaak 15-424 daar niet op gebaseerd. In zaak 15-329 vordert Kwantum c.s. echter wel een verklaring voor recht dienaangaande. Gelet op het feit dat Vitra in beide procedures stelt dat de Paris-stoel een slaafse nabootsing is van de DSW, heeft Kwantum c.s. belang bij de beoordeling van de door haar gevorderde verklaring voor recht. Ter verkrijging van die verklaring heeft Kwantum c.s. betwist dat sprake is van slaafse nabootsing van de DSW met de Paris-stoel, daartoe aanvoerend dat Vitra haar beroep daarop niet heeft onderbouwd en dat ook niet voldaan is aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. Kwantum c.s. stelt onder meer dat de DSW – gelet op het (ook door haar overgelegde) *Umfeld* – op het moment dat de Paris-stoel op de markt werd gebracht geen eigen plaats (meer) had in de markt (geen ‘eigen gezicht’).

4.42. Om een eigen gezicht te hebben, moet een product zich in zijn uiterlijke verschijningsvormen onderscheiden van andere, gelijksoortige producten. Deze eigenheid van een product kan afnemen en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en blijven. Van een partij die zich beroept op slaafse nabootsing kan onder omstandigheden dan ook gevegd worden dat zij zich inspent om slaafse nabootsingen van de markt te weren, zodat het eigen gezicht van zijn product behouden blijft.²³

4.43. Nu het nabootsen van een product van een concurrent in beginsel is geoorloofd, tenzij daarmee inbreuk wordt gemaakt op een recht van intellectuele eigendom, rust op Vitra de stelplicht en bewijslast met betrekking tot haar beroep op slaafse nabootsing, ook in de zaak 15-329. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Vitra in het licht van het door Kwantum c.s. als productie 19 in zaak 15-329 overgelegde *Umfeld* met name onvoldoende

²³ HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938.

onderbouwd dat de DSW ten tijde van het op de markt brengen van de Paris-stoel (nog) een zodanig eigen gezicht had, dat er gevaar voor verwarring tussen de DSW en de Paris-stoel is. Enige uitleg welke pogingen Vitra heeft gedaan om de in die productie van Kwantum c.s. afgebeelde stoelen van de markt te weren, ontbreekt. De rechtbank houdt het er dan ook voor dat de DSW onvoldoende eigen gezicht had op de markt toen Kwantum c.s. op 8 augustus 2014 de Paris-stoel op de markt bracht, zodat er geen sprake is van slaafse nabootsing door Kwantum c.s.

Vorderingen in de hoofdzaak 15-424

4.44. De vorderingen van Vitra in **zaak 15-424** zullen worden afgewezen.

4.45. Vitra zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Kwantum c.s. Kwantum c.s. maakt in deze zaak aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij heeft daartoe een specificatie overgelegd van in totaal € 40.125,02, welk bedrag ook omvat de tijd die is besteed aan het deel van de procedure dat ziet op de gestelde slaafse nabootsing en waarop 1019h Rv niet van toepassing is. Voor het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het gedeelte dat betrekking heeft op onrechtmatig handelen (het OD-deel) zal het liquidatietarief worden toegepast. Bij pleidooi heeft Kwantum c.s. verzocht hooguit 20% van de aan de zaak bestede tijd toe te rekenen aan het OD-deel. Gelet op de geringe aandacht die aan het onderwerp van de slaafse nabootsing is besteed, acht de rechtbank het redelijk 10% van de opgegeven proceskosten toe te rekenen aan het OD-deel en 90% aan het IE-deel.

4.46. Nu in deze zaak vonnis is bepaald voor 1 april 2017, met ingang van welke datum de huidige indicatietarieven in IE-zaken²⁴ gelden en welke regeling de rechtbank niet met partijen heeft kunnen bespreken, zal de hoogte van de voor het IE-deel te vergoeden proceskosten worden bepaald in lijn met het door de rechtbank voor inwerkingtreding van die regeling gehanteerde beleid.

4.47. De hoogte van de door Kwantum c.s. gevorderde proceskosten is niet door Vitra bestreden. Gelet hierop begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Kwantum c.s. op een bedrag van € 36.112,51 (90% van € 40.125,02) voor het IE-deel en op € 203,40 voor het OD-deel (4,5 punten x € 452,- x 10%), in totaal dus op € 36.315,91, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.

4.48. Een aparte veroordeling in de nakosten zal achterwege blijven, nu de kostenveroordeling als bedoeld in artikel 237 lid 1 Rv een veroordeling oplevert voor alle kosten, waaronder ook de nakosten. De rechtbank zal die nakosten niet reeds begroten, omdat Kwantum c.s. die kosten niet heeft gespecificeerd.

4.49. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, nu Kwantum c.s. dat niet heeft gevorderd.

²⁴ <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietarieven-in-ie-zaken-rechtbanken-04-2017.pdf>.

Proceskosten in het incident in zaak 15-424

4.50. In het vonnis in incident van 22 juli 2015 naar aanleiding van de door Kwantum c.s. opgeworpen incidenten tot voeging met zaak 15-329 en tot niet-ontvankelijkverklaring van Vitra in de bodemprocedure, is de vordering van Kwantum c.s. tot voeging, na referte aan de zijde van Vitra, toegewezen en de vordering tot niet-ontvankelijkverklaring, na betwisting door Vitra, afgewezen. Daarbij is de beslissing over de kosten aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Als de in dit incident overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Kwantum c.s. worden veroordeeld in de proceskosten. Vitra heeft in de incidentele conclusie tot voeging, tevens conclusie van antwoord, van 3 juni 2015, weliswaar gevorderd Kwantum c.s. te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, maar zij heeft nagelaten de op het incident betrekking hebbende kosten bij die akte te specificeren, zodat de proceskosten worden begroot conform het liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven. De proceskosten in het incident aan de zijde van Vitra zullen dan ook worden begroot op een bedrag van € 452,- (1 punt conform tarief II).

Vorderingen in de hoofdzaak 15-329

4.51. De door Kwantum c.s. gevorderde verklaringen voor recht in **zaak 15-329** zullen worden toegewezen wat betreft het auteursrecht van Vitra en de slaafse nabootsing. Nu hieruit voortvloeit dat Kwantum c.s. niet gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding uit dien hoofde heeft zij geen belang bij een (afzonderlijke) verklaring voor recht daaromtrent.

4.52. Omdat de grondslag aan de ten laste van Kwantum NL gelegde beslagen is komen te ontvallen, dienen de beslagen te worden opgeheven. De rechtbank zal de gelegde beslagen bij dit vonnis opheffen, zodat teruggave van hetgeen in beslag was genomen aan Kwantum c.s. zal volgen en daartoe geen handeling van Vitra meer is vereist. De opheffing van de beslagen brengt mee dat Vitra gehouden is om de daardoor bij Kwantum NL veroorzaakte schade te vergoeden. Kwantum c.s. stelt dat die schade bestaat uit gederfde winst, nu Kwantum NL het aantal stoelen dat in beslag is genomen niet heeft kunnen verkopen.

4.53. Ook heeft Vitra Kwantum c.s. gedwongen zich naar het in het kort geding gegeven verbod te gedragen, hetgeen onrechtmatig is omdat Vitra, naar nu blijkt, niet het recht had van Kwantum c.s. te vragen zich naar dat bevel te gedragen²⁵ en Vitra niets heeft aangevoerd dat ertoe noopt daarover andersluidend te oordelen. Kwantum c.s. stelt dat zij door deze executie van het kort geding vonnis de verkoop van de Paris-stoel noodgedwongen heeft moeten stopzetten en daardoor veel inkomsten is misgelopen.

4.54. Vitra heeft het bestaan van voormelde schade aan de zijde van Kwantum c.s. niet anders betwist dan door te wijzen op het bestaan van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Kwantum c.s. door de gelegde beslagen en door de executie van het kort geding-vonnis schade heeft geleden ook aannemelijk. Nu Kwantum c.s. daarvoor geen handvatten heeft gegeven omdat – naar Kwantum c.s. stelt – de omvang van de schade mede afhankelijk is van de uiteindelijke duur van het verbod, kan de rechtbank de schade thans niet begroten en dient de hoogte van die schade bij staat te

²⁵ vergelijk Hoge Raad 11 april 2008, NJ 2008/225

worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar.

4.55. Verder vordert Kwantum c.s. de proceskosten die zij op grond van het kort geding aan Vitra heeft vergoed (€ 30.025,82) en haar eigen proceskosten in het kort geding (eveneens € 30.025,82) als schade. De rechtbank is van oordeel dat die kosten in deze procedure niet als schade ten gevolge van onrechtmatig handelen door Vitra voor vergoeding in aanmerking kunnen komen en zal die vordering daarom afwijzen. Daartoe is het volgende redengevend.

4.56. Voor zover Kwantum c.s. meent dat het onrechtmatig handhaven door Vitra bestaat uit het dagvaarden van Kwantum c.s. in kort geding, wordt daaraan voorbij gegaan. De onrechtmatigheid van dat dagvaarden zou dan daarin liggen dat – zoals Kwantum c.s. stelt – Vitra wist, althans moest weten, van de twijfelachtige status van de door haar ingeroepen rechten. Een dergelijk verwijt acht de rechtbank niet gegrond alleen al omdat het al dan niet bestaan van die rechten afhankelijk is van een complexe rechtsvraag, in de beantwoording waarvan Vitra zich ook nog eens gesteund zag door het Hof Den Haag in een eerder door Vitra aanhangig gemaakt kort geding (zie rov. 4.27). Dat de rechtbank nu oordeelt dat die rechten niet bestaan, maakt dat niet anders.

4.57. Als Kwantum c.s. voornoemde proceskosten ziet als schade ten gevolge van het ten onrechte executeren van het kort geding-vonnis, geeft dat geen grond voor vergoeding van haar eigen proceskosten in het kort geding. Die eigen proceskosten zijn immers niet het gevolg van de tenuitvoerlegging van het kort geding-vonnis.

4.58. Ook de in lijn met de proceskostenveroordeling in kort geding – kennelijk – aan Vitra betaalde proceskosten van € 30.025,82 kunnen niet als schade als gevolg van het ten onrechte executeren van het kort geding-vonnis voor vergoeding in aanmerking komen. Kwantum c.s. heeft slechts – onbestreden – gesteld dat het gaat om door haar vergoede proceskosten, maar zij heeft niets gesteld over de wijze waarop zij tot betaling aan Vitra is overgegaan. Dat is van belang omdat indien zij na betekening van het kort geding-vonnis zonder verdere executiemaatregelen van Vitra tot betaling is overgegaan, geen sprake is geweest van tenuitvoerlegging door Vitra. De enkele betekening van een vonnis is een kennisgeving, voorwaarde voor executie, maar geen daad van tenuitvoerlegging. Anders dan bij een veroordeling waaraan een dwangsom wordt verbonden, waarbij betekening als bijkomend gevolg heeft dat vanaf dat moment de dwangsom effectief is (artikel 611a lid 3 Rv), heeft betekening voor de veroordeling tot betaling van proceskosten (zonder vermeerdering met wettelijke rente) ook geen bijzonder rechtsgevolg.

4.59. Vitra zal ook in deze zaak als de – grotendeels – in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Kwantum c.s. Kwantum c.s. maakt in deze zaak eveneens aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij heeft daartoe een specificatie overgelegd van in totaal € 67.396,48 (inclusief verschotten) waarvoor hetzelfde heeft te gelden als overwogen ten aanzien van de gevorderde proceskosten in zaak 15-424 (zie rov. 4.45 tot en met 4.47), met dien verstande dat de proceskosten hier op een ander bedrag worden begroot. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van Kwantum c.s. in deze zaak op een bedrag van € 60.656,83 (90% van € 67.396,48) voor het IE-deel en op € 203,40 voor het OD-deel (4,5

punten x € 452,- x 10%), in totaal dus op € 60.860,23, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.

4.60. Ten aanzien van de nakosten geldt hetzelfde als hiervoor in rov. 4.48 overwogen.

Proceskosten in het incident in zaak 15-329

4.61. In het vonnis in incident van 22 juli 2015 naar aanleiding van het door Vitra opgeworpen incident tot voeging van de zaak met zaak 15-424, is de vordering van Vitra ondanks het daartegen door Kwantum c.s. gevoerde verzet, toegewezen en is de beslissing over de kosten aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Als de in dit incident in het ongelijk gestelde partij zal Kwantum c.s. worden veroordeeld in de proceskosten. Vitra heeft in de incidentele conclusie tot voeging, tevens conclusie van antwoord, van 3 juni 2015, weliswaar gevorderd Kwantum c.s. te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, maar zij heeft nagelaten de op het incident betrekking hebbende kosten bij die akte te specificeren, zodat de proceskosten worden begroot conform het liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven. De proceskosten in het incident aan de zijde van Vitra zullen dan ook worden begroot op een bedrag van € 452,- (1 punt conform tarief II). Nu dat niet is verzocht zal die proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident in zaak 15-329

5.1. veroordeelt Kwantum c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Vitra tot op heden begroot op € 452,-;

in de hoofdzaak 15-329

5.2. verklaart voor recht dat Kwantum c.s. in Nederland en in België geen inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Vitra door verhandeling van de Paris-stoel en dat de Paris-stoel geen slaafse nabootsing is van de DSW;

5.3. heft op het op 2 december 2014 ten laste van Kwantum NL gelegde conservatoir beslag tot afgifte en het op die datum gelegde bewijsbeslag;

5.4. veroordeelt Vitra tot betaling van de door Kwantum c.s. als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging en het onrechtmatig handhaven van het in kort geding gegeven verbod geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.5. veroordeelt Vitra in de proceskosten, aan de zijde van Kwantum c.s. tot op heden begroot op € 60.860,23, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening;

5.6. verklaart dit vonnis in de hoofdzaak 15-329 tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

in het incident in zaak 15-424

5.8. veroordeelt Kwantum c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Vitra tot op heden begroot op € 452,-;

5.9. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak 15-424

5.10. wijst de vorderingen af;

5.11. veroordeelt Vitra in de proceskosten, aan de zijde van Kwantum c.s. tot op heden begroot op € 36.315,91, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff, mr. F.M. Bus en mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2017.

