

12/01479

mr. Hammerstein

Zitting 28 juni 2013

Conclusie inzake:

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
S&S Import en Export B.V.

(hierna: S&S),

eiseres tot cassatie, verweerster in
het voorwaardelijke incidentele
cassatieberoep,

adv.: mrs. T. Cohen Jehoram en V.
Rörsch,

tegen:

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Esschert Design B.V.

(hierna: Esschert),

verweerster in cassatie, eiseres tot
cassatie in het voorwaardelijke
incidentele cassatieberoep,

adv.: mr. W.A. Hoyng.

Het gaat in de zaak ten principale om de nationaalrechtelijke of communautaire uitleg van het auteursrechtelijke werkbegrip, de verhouding tussen de modelrechtelijke bescherming op grond van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb EG L 3, p. 1 t/m 47 (hierna: de Modellenverordening), in het bijzonder in het geval van een niet ingeschreven model en een overeenkomst van opdracht, en voorts het spoedeisend belang bij nevenvorderingen. In het (voorwaardelijke) incidentele cassatieberoep gaat het om de toepasselijkheid van art. 8 Auteurswet (hierna: Aw).

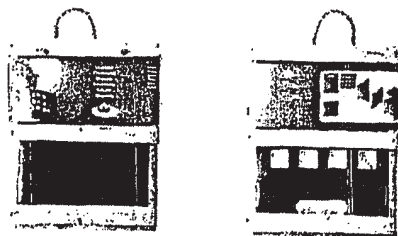
1. Feiten en procesverloop

1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten¹:

1.1.1 Esschert brengt de productielijn “Fancy Flames” op de markt. Deze productielijn omvat verschillende gebruiksartikelen voor in de tuin. Een van de uit die lijn afkomstige artikelen betreft een vuurkorf die in drie verschillende maten verkrijgbaar is, de FF88, FF89 en FF87 (zie onderstaande afbeeldingen).



1.1.2 De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallet hout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden (zie onderstaande afbeeldingen).



1.1.3 S&S biedt ter verkoop een vuurkorf met de naam “Brazil” aan (zie onderstaande afbeeldingen). De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallet hout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden (zie onderstaande afbeeldingen).

¹ Zie de rov. 3.1 t/m 3.6 van het (eind)arrest van het hof Leeuwarden van 10 januari 2012. Esschert heeft blijkens rov. 2 van die uitspraak tegen de feitenvaststelling door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen gegriefd.



1.1.4 Op 17 augustus 2010 heeft Esschert (bij monde van haar advocaat) aan S&S geschreven, voor zover hier van belang:

“(...) Onlangs heeft cliënte vastgesteld dat S&S Import- en Export B.V. (“S&S Import- en Export) een vuurkorf, te weten ‘Vuurkorf Brazil’ verkoopt en aanbiedt (zie bijlage 2: waarin de vuurkorf van S&S Import- en Export ter illustratie naast de vuurkorf van cliënte is weergegeven). De vuurkorf en de verpakking daarvan heeft een uiterlijk dat (nagenoeg) identiek is aan dat van de vuurkorf en de verpakking daarvan van cliënte.

Op grond van het auteursrecht is het verboden zonder toestemming van cliënte de betreffende vuurkorf met specifieke verpakking te kopiëren en/of te verhandelen zonder toestemming van cliënte.

Tevens handelt S&S Import- en Export jegens cliënte onrechtmatig door het slaafs nabootsen van de betreffende vuurkorf met de specifieke verpakking daarvan, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat.

Cliënte ondervindt van bovengenoemd handelen aanzienlijke schade en zij houdt S&S Import- en Export aansprakelijk voor de vergoeding van die schade. (...)”

1.1.5 Bij schrijven van 24 augustus 2010 heeft S&S (althans haar toenmalig gemachtigde J. Top) betwist dat sprake is van een uniek en oorspronkelijk ontwerp.

1.1.6 De vuurkorf en de specifieke verpakking daarvan zijn door P. Roetenberg in opdracht van Esschert ontworpen. Roetenberg heeft hierover het volgende schriftelijk verklaard:

“Oldenzaal, 9 september 2010 (...)”

Ten aanzien van de vuurkorven (art. nrs. FF87, FF88 en FF89) die door Esschert Design BV op de markt gebracht worden wil ik graag het volgende bevestigen:

Deze vuurkorven zijn door mij ontworpen, in opdracht van Esschert Design BV. Mijn ontwerp draagt het persoonlijk stempel van de maker en kenmerken zich door onderstaande punten:

- een vuurkorf die men zelf in elkaar moet zetten
- een hoekverbinding die met dun materiaal voldoende sterk is
- een unieke verpakking met een handgreep van natuurlijk touw
- de verpakking dient tevens als eerste aanmaak hout

Deze ontwerpen zijn uniek, door mijzelf getekend en ontwikkeld. De eerste schetsen dateren van 16 mei 2007. Samen met Dhr. J. Verspuij is er vervolgens een speciale wikkel voor ontwikkeld, om de instructie op de verpakking voor de consument duidelijk te maken. (...) De exclusieve verkooprechten voor deze producten liggen dan ook bij Esschert Design BV te Enschede. (...)”

1.2 Bij inleidende dagvaarding van 9 september 2010 heeft Esschert S&S voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen gedagvaard en voor zover van belang gevorderd om S&S, uitvoerbaar voorraad²:

I. te veroordelen met onmiddellijke ingang elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de inbreukmakende vuurkorven, of van enige andere, daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende vuurkorven, te staken en gestaakt te houden;

II. te bevelen om binnen 2 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van Esschert schriftelijke opgave te doen van:

a. naam, adres, telefoon en faxnummer van degene bij wie S&S de vuurkorf heeft laten produceren;

b. de exacte hoeveelheid van vuurkorven (met verpakking) die S&S heeft laten produceren of heeft ingekocht en/of heeft besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

c. namen en adressen van al degenen aan wie S&S de inbreukmakende vuurkorven heeft geleverd of verkocht, dan wel aan wie S&S een exemplaar van deze vuurkorven heeft toegezonden;

d. de exacte hoeveelheid vuurkorven die door S&S aan ieder van de hierboven onder c bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen dan wel offertes en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

e. de exacte hoeveelheid vuurkorven die S&S zelf of door middel van derden in voorraad heeft;

f. een gedetailleerde opgave van de productiekosten c.q. de door S&S voor de betreffende vuurkorven per stuk betaalde prijs en de van de klanten c.q. afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt;

III. te bevelen om binnen vier werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis alle hierboven bij II. c bedoelde klanten en afnemers, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaat van Esschert) mee te delen dat de onder die afnemers berustende voorraad van de bedoelde vuurkorven door haar, S&S, wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen, een vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten en schade van die afnemers;

IV. te bevelen om binnen veertien werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis haar gehele voorraad van de bedoelde vuurkorven alsmede de ingevolge onderdeel III hierboven geretourneerde vuurkorven, ter keuze van Esschert, hetzij op een door Esschert te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Esschert te doen vernietigen, alles met schriftelijke opgave aan de advocaat van Esschert van het totale aantal van de desbetreffende paren;

V. te veroordelen tot verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Esschert, van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van enig hierboven onder I, II, III, en IV bedoeld bevel;

VI. te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding aan Esschert van € 250.000,00, althans tot een zodanig bedrag als in goede justitie nader te bepalen;

VII. de termijn ingevolge artikel 1019i Rv te bepalen op 9 maanden na het wijzen van het vonnis.

² Zie rov. 3.1 van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen van 24 september 2010.

1.3 Aan deze vorderingen heeft Esschert ten grondslag gelegd dat S&S inbreuk maakt op de auteursrechten van de vuurkorf, althans met de nabootsing van de vuurkorf zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing³.

1.4 S&S heeft de vorderingen (mondeling) gemotiveerd bestreden. Zij heeft betwist dat de vuurkorf een auteursrechtelijk te beschermen werk is. Voorts heeft zij gesteld dat voor het geval de vuurkorf als een auteursrechtelijk werk is aan te merken, Roetenberg de rechten daarop niet tijdig aan Esschert heeft overgedragen. Verder heeft S&S betoogd dat er geen plaats is voor toepassing van de leer van de slaafse nabootsing, omdat er een adequaat modelrechtelijk regiem bestaat. Ten slotte heeft zij betoogd dat de vordering op grond van de auteurswet of slaafse nabootsing te beschouwen is als een verboden maatregel van gelijke werking als een invoerbeperking⁴.

1.5 De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 24 september 2010 het gevorderde afgewezen.

De voorzieningenrechter heeft kort gezegd geoordeeld dat de vuurkorf voorshands niet kan worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteurswet, omdat de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorf in overwegende mate dwingend voortvloeien uit de technische vereisten die aan een vuurkorf worden gesteld. Ten aanzien van de gestelde slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een zorgvuldig oordeel een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waartoe het kort geding onvoldoende mogelijkheid biedt⁵.

1.6 Esschert is, onder aanvoering van vijftien grieven, bij het hof Leeuwarden van het vonnis van 24 september 2010 in hoger beroep gekomen onder wijziging van haar eis. Zij heeft gevorderd dat het hof het vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad de ingestelde vorderingen van Esschert alsnog zal toewijzen, waarbij het gevorderde voorschot op schadevergoeding van € 250.000,00 tot een bedrag van € 10.000,00 is verminderd⁶.

1.7 S&S heeft de grieven gemotiveerd bestreden en geconcludeerd dat het hof bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, i) zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen in hoger beroep voor zover die op de Modellenverordening zijn gegrond, en ii) het vonnis waarvan beroep te bekrachtigen, zo nodig onder verbetering van de gronden waarop het rust.

³ Zie rov. 4.(1-4.6) van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen van 24 september 2010 en rov. 3.7 van het (eind)arrest van het hof Leeuwarden van 10 januari 2012.

⁴ Zie rov. 5.(1-5.10) van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen van 24 september 2010 en rov. 3.8 van het (eind)arrest van het hof Leeuwarden van 10 januari 2012.

⁵ Vgl. rov. 3.9 van het (eind)arrest van het hof Leeuwarden van 10 januari 2012.

⁶ Zie rov. 3.10 van het (eind)arrest van het hof Leeuwarden van 10 januari 2012.

1.8 Esschert heeft in het incident - tot (gedeeltelijke) onbevoegdheid - tot afwijzing geconcludeerd.

1.9 Bij (tussen)arrest van 6 september 2011 heeft het hof in de hoofdzaak de eisen wijziging wegens strijd met de eisen van een goede procesorde geweigerd voor zover aan de vordering van Esschert in hoger beroep de Modellenverordening ten grondslag wordt gelegd en de zaak verwezen naar de rol voor uitlating voortprocederen. De incidentele vordering van S&S tot onbevoegdverklaring heeft het hof wegens gebrek aan belang afgewezen.

1.10 Op 1 december 2011 hebben partijen de zaak aan de hand van pleitaantekeningen bepleit.

1.11 Het hof heeft bij (eind)arrest van 10 januari 2012 het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en S&S:

I. veroordeeld om binnen twee dagen na betekening van dit arrest elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de inbreukmakende vuurkorven, te staken en gestaakt te houden;

II. bevolen om binnen twee dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Esschert schriftelijk opgave te doen van:

a. de exacte hoeveelheid van vuurkorven (met verpakking) die S&S heeft laten produceren of heeft ingekocht en/of heeft besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of orderformulieren en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

b. namen en adressen van al degenen aan wie S&S de inbreukmakende vuurkorven heeft geleverd of verkocht, dan wel aan wie S&S een exemplaar van deze vuurkorven heeft toegezonden;

c. de exacte hoeveelheid vuurkorven die door S&S aan ieder van de hierboven onder b bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

d. de exacte hoeveelheid vuurkorven die S&S zelf of door middel van derden in voorraad heeft;

III. bevolen om binnen vier werkdagen na betekening alle hiervoor bij II. b bedoelde zakelijke klanten en afnemers, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaat van Esschert) mee te delen dat de onder die afnemers berustende voorraad van de bedoelde vuurkorven door haar, S&S, wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen, een vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten en schade van die afnemers;

IV. bevolen om binnen veertien werkdagen na betekening haar gehele voorraad van de bedoelde vuurkorven alsmede de ingevolge onderdeel III hiervoor geretourneerde vuurkorven, ter keuze van Esschert, hetzij op een door Esschert te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Esschert te doen vernietigen, alles met schriftelijke opgave aan de advocaat van Esschert van het totale aantal van de desbetreffende vuurkorven;

V. veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Esschert, van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van enig van de hiervoor onder I, II, III, en IV bedoeld bevelen, onder maximering van de dwangsommen tot een totaalbedrag van € 100.000,00.

Voorts heeft het hof de termijn waarbinnen Esschert op grond van art. 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te maken bepaald op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van het arrest⁷.

1.12 S&S heeft tegen het arrest van het hof van 10 januari 2012 tijdig⁸ beroep in cassatie ingesteld. Esschert heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Voorts heeft zij een voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. S&S heeft in het incidenteel cassatieberoep geconcludeerd tot verwerping. Beide partijen hebben hun standpunten vervolgens schriftelijk doen toelichten, waarna Esschert nog heeft gedupliceerd.

2. Beoordeling van het principale cassatieberoep

2.1 S&S heeft één cassatiemiddel voorgesteld. Dat middel valt uiteen in drie middelonderdelen en wordt voorafgegaan door een inleiding.

Onderdeel 1: nationaalrechtelijke uitleg van het werkbegrip⁹

2.2 Het onderdeel is (in het bijzonder) gericht tegen de rov. 3.12 en 3.26 van het arrest van 10 januari 2012, waarin het hof heeft geoordeeld:

“3.12 Het hof stelt bij de beoordeling van de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert, afzonderlijk en in combinatie met elkaar auteursrechtelijke bescherming genieten, het volgende voorop. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur (HvJ 16 juli 2009, LJN: BJ3749, NJ 2011, 288). Er is sprake van een eigen intellectuele schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve werkzaamheden in het werk tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen (HvJ 1 december 2011, Eva Maria Painer, C-145/10). Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen van een werk door hun technische functie worden bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan (HvJ 22 december 2010, LJN: BP0405, NJ 2011, 289). Aan gebruiksvoorwerpen worden geen eisen gesteld die zwaarder zijn dan de eisen die aan andere werken van letterkunde, wetenschap of kunst worden gesteld (Benelux Gerechtshof, 22 mei 1987, LJN: AK1803, NJ 1987, 881 en Hoge Raad, 15 januari 1988, LJN: AG5738, NJ 1988, 376).

(...)

3.26 Verder overweegt het hof dat het auteursrecht binnen de Unie is geharmoniseerd. Krachtens de hiervoor onder 3.12 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient ook het werkbegrip communautaire uitgelegd te worden. Nu voor de

⁷ Bij arrest van 7 februari 2012 heeft het hof, na een verzoek van S&S om verbetering van de kennelijke schrijffout in het dictum van het arrest van 10 januari 2012 op het punt van de proceskostenveroordeling, waartegen Esschert bezwaar heeft gemaakt, de hoogte van de toegewezen proceskostenveroordeling voor het hoger beroep gewijzigd.

⁸ De cassatiedagvaarding is op 5 maart 2012 uitgebracht.

⁹ De aanhef is ontleend aan het kopje op p. 7 van de schriftelijke toelichting van S&S.

beoordeling van de werken (de vuurkorf, de verpakking en de wikkel) is uitgegaan van de hiervoor geformuleerde communautaire maatstaf, kan zonder nadere toelichting, die ontbreekt, S&S niet gevolgd worden in haar stelling dat een verbod van de Nederlandse rechter zou kunnen leiden tot afgeschermden markten.”

De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 1.1 t/m 1.2.

2.3 Onderdeel 1.1 betoogt, onder verwijzing naar onder meer de aangehaalde jurisprudentie in de rov. 3.12 en 3.26 van het bestreden arrest, dat het hof het geschil aan de hand van een communautair auteursrechtelijk werkbegrip heeft beoordeeld. Het werkbegrip en daarmee de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert auteursrechtelijke bescherming genieten, dient volgens het onderdeel echter nationaalrechtelijk te worden uitgelegd. Het gaat immers om modellen, hetgeen door het hof in rov. 3.23 ook is onderkend, en op grond van art. 17 Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb EG 1998, L 289, p. 28 e.v. (hierna: de Modellenrichtlijn) en art. 96¹⁰ Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, Pb EG L 3, p. 1 e.v. (hierna: de Modellenverordening), wordt de omvang en de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming met betrekking tot modellen, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, aan de lidstaten overgelaten.

Onderdeel 1.2 klaagt dat in zoverre het oordeel van het hof zo begrepen zou moeten worden dat het de vraag of het gaat om werk in auteursrechtelijke zin (en daarmee de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert auteursrechtelijke bescherming genieten) heeft beoordeeld naar Nederlands/nationaal recht, dat oordeel onvoldoende met redenen is omkleed, omdat het niet (voldoende) kenbaar is uit de bestreden rechtsoverwegingen. Hetzelfde geldt volgens het onderdeel voor zover het hof geacht zou moeten worden te hebben geoordeeld dat het hier niet om modellen gaat.

2.4 Het in deze zaak toepasselijke wettelijke kader is door Uw Raad in HR 22 februari 2013, LJN BY1529, RvdW 2013, 331, rov. 3.4¹¹ vermeld:

“(…)

(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk” (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq

¹⁰ Het artikel luidt: “Art. 96. Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht
1. Deze verordening laat onverlet de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging. 2. Een model dat wordt beschermd door een Gemeenschapsmodel, kan tevens worden beschermd door het auteursrecht van de lidstaten 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.”

¹¹ Zie recenter HR 12 april 2013, LJN BY1533, rov. 4.2 en HR 12 april 2013, LJN BY1532, rov. 4.2.

l)).

(b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJV AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJV AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.

(c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJV BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJV AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancôme)).

Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.

(d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerp marges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006; LJV AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)).

(e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJV ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).

(f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJV AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJV ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken."

2.5 Voor verdere achtergronden en rechtspraakgegevens verwijs ik korthedshalve naar de uitvoerige en zeer lezenswaardige conclusie van mijn ambtgenoot Verkade vóór dit arrest. In dat verband verwijs ik in het bijzonder naar de passages onder 4.25 t/m 4.28.2, die ik gemakshalve hierna heb weergegeven:

“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 bezien 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 opsomming:

- (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.

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 toepassing. 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.

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. 17(61):

'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.

Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro). 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 werkingssfeer van dat artikel vallen.

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 Auteursrecht richtlijn 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. (ongeregistreerde) 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 vallen.”

2.6 Uit het voorgaande kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de nationaalrechtelijke maatstaf en de Europeesrechtelijke maatstaf identiek zijn¹².

2.7 Vooropgesteld wordt dat het hof in zijn arrest van 6 september 2001 de eiswijziging, voor zover Esschert aan haar vordering in hoger beroep de Modellenverordening ten grondslag heeft gelegd, heeft geweigerd.

De door het onderdeel bestreden rov. 3.12 staat in het gedeelte van het bestreden arrest waarin het hof de vraag of de vuurkorf een auteursrechtelijk werk is heeft beantwoord¹³. In dat verband heeft het hof in die rechtsoverweging met name aan de hand van uitspraken van het Hof van Justitie van (thans) de Europese Unie het werkbegrip gedefinieerd. In de rov. 3.13 t/m 3.14 heeft het hof achtereenvolgens de stellingen van Esschert en S&S samengevat. Het hof heeft in rov. 3.15 geoordeeld dat voor auteursrechtelijke bescherming van de onderdelen niet is vereist dat de delen los van elkaar worden aangeboden, voldoende is dat die delen, zoals in het onderhavige geval, afzonderlijk waarneembaar zijn. In rov. 3.16 heeft het hof, kort gezegd, voorshands geoordeeld dat Esschert genoegzaam heeft aangetoond dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk zijn als bedoeld in rov. 3.12. Binnen de vereisten die aan de vuurkorf, de verpakking en de wikkel worden gesteld, zijn door Esschert verschillende vrije en creatieve keuzes gemaakt: a) de vuurkorf: toegegeven kan worden dat de uitsparingen voor de handvatten en de uitstulpingen in de roosterwand door hun technische functie zijn bepaald, maar de vierhoekige vorm en de in de zijwanden aangebrachte vierhoekige uitsparingen van de vuurkorf getuigen van vrije en creatieve keuzes en verlenen het ontwerp een eigen karakter, b) de verpakking: de vrije en creatieve keuzes van de ontwerper komen tot uiting in de gekozen constructie, een skelet van licht gekleurd pallethout en het stuk touw dat als handvat dient en c) de wikkel: de bollende fotorand, de montagetekening en het gebruik van pictogrammen getuigen van creatieve keuzes van de ontwerper. In rov. 3.17 heeft het hof geconcludeerd dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert ieder afzonderlijk zijn te beschouwen als werken in de zin van de Auteurswet.

De door het middel bestreden rov. 3.26 staat in het gedeelte van het bestreden arrest, waarin het hof de vraag of sprake is van een maatregel van gelijke werking heeft

¹² Zie ook maar met kanttekening D.J.G. Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2013-15, p. 979-988, i.h.b. p. 986, rechterkolom.

¹³ Zie de aanhef ‘Auteursrechtelijk werk’ voor rov. 3.11 van het bestreden arrest.

beantwoord¹⁴. In rov. 3.24 heeft het hof de stelling van S&S beoordeeld of een op de Nederlandse auteurswet gegrond verbod resulteert in een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperring in de zin van art. 34 VWEU¹⁵ - en daarom ongeoorloofd is - omdat hierdoor afgeschermden markten zouden kunnen ontstaan; Esschert zou niet met een beroep op het Nederlandse auteursrecht de vuurkorven van S&S, die in Duitsland vrij verhandeld worden omdat daar volgens S&S voor auteursrechtelijke bescherming een hogere drempel zou gelden, aan de Nederlandse grens kunnen tegenhouden. Het hof heeft in rov. 3.25 geoordeeld dat dit verweer voorshands faalt, nu gesteld noch gebleken is dat de bestreden vuurkorf van S&S met toestemming van Esschert in Duitsland rechtmatig in het verkeer is gebracht. De auteursrechten van Esschert met betrekking tot die vuurkorf zijn naar het oordeel van het hof niet uitgeput. In de bestreden rechtsoverweging (rov. 3.26) heeft het hof overwogen dat het auteursrecht binnen de Europese Unie is geharmoniseerd. Ingevolge de in rov. 3.12 aangehaalde rechtspraak van het Hof van Justitie dient naar het oordeel van het hof ook het werkbegrip *communautaire* uitgelegd te worden. Nu voor de beoordeling van de vuurkorf, de verpakking en de wikkel is uitgegaan van de geformuleerde *communautaire* maatstaf, kan S&S naar het oordeel van het hof, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden gevolgd in haar stelling dat een verbod van de Nederlandse rechter zou kunnen leiden tot afgeschermden markten.

2.8 Onderdeel 1.1 neemt tot uitgangspunt dat er geen (totale) harmonisatie is van het werkbegrip industriële vormgeving, zodat het hof, gesteld voor de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel auteursrechtelijke bescherming genieten, het Nederlandse/nationaal auteursrechtelijke werkbegrip had moeten aanleggen. De Hoge Raad heeft in het voormelde arrest geoordeeld dat de Nederlandse maatstaf om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen gelijk is aan de Europese maatstaf (zie in het bijzonder de hiervoor vermelde rechtsoverweging 2.4 onder a-d). Het hof heeft met het door hem (grotendeels) aangelegde Europeesrechtelijke kader in rov. 3.12 dan ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Ook het materiële oordeel van het hof in rov. 3.16 geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

De rechtsklacht van onderdeel 1.1 is daarmee tevergeefs voorgesteld. Datzelfde geldt voor de motiveringsklachten van onderdeel 1.2.

*Onderdeel 2: modelrechtelijke bescherming*¹⁶

2.9 Het onderdeel is (in het bijzonder) gericht tegen rov. 3.23 van het arrest van 10 januari 2012, waarin het hof heeft geoordeeld:

“3.23 Het hof overweegt hierover als volgt. Artikel 3.8 BVIE bepaalt dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het

¹⁴ Zie de aanhef ‘Maatregel van gelijke werking’ voor rov. 3.24 van het bestreden arrest.

¹⁵ Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

¹⁶ De aanhef is ontleend aan het kopje op p. 22 van de schriftelijke toelichting van S&S.

oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. Die bepaling is auteursrechtelijk relevant nu artikel 3.29 BVIE bepaalt dat het auteursrecht ten aanzien van bedoelde tekening of model toekomt aan degene die met toepassing van artikel 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd. Artikel 3.29 BVIE is ook van toepassing op niet gedeponeerde modellen (zie BenGH 22 juni 2007, LJN: BB5117, NJ 2007, 500, Electrolux/Sofam). Niet in geschil is dat de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen in de zin van artikel 3.1 lid 2 BVIE. Verder staat vast dat de vuurkorf en de verpakking door Roetenberg in opdracht van Esschert zijn gemaakt. Niet is gebleken dat er andersluidende afspraken zijn gemaakt. Gelet op genoemde BVIE bepalingen komt het auteursrecht met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking derhalve toe aan Esschert. Met betrekking tot de wikkel geldt dat deze door een werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop eveneens bij Esschert rusten.”

De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 2.1 t/m 2.4.

2.10 Onderdeel 2.1 klaagt dat het oordeel van het hof, dat de auteursrechten op de vuurkorf en de verpakking toekomen aan Esschert, rechtens onjuist is, omdat de vuurkorf en de verpakking (mogelijk) geen modellen in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE zijn. Door ervan uit te gaan dat bij niet betwisting van een modelrecht, dit modelrecht reeds ontstaat, heeft het hof miskend dat, voor modelrechtelijke bescherming, een model dient te voldoen aan de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter als bedoeld in art. 3.3 BVIE en art. 4 Modellenverordening. Het hof had die eigenschappen positief behoren vast te stellen, zeker waar een en ander door S&S uitdrukkelijk is bestreden. Voorts is het hof volgens het onderdeel ten onrechte aan deze essentiële stellingen van S&S voorbijgegaan. Ten slotte klaagt het onderdeel dat het oordeel van het hof dat “[n]iet in geschil is dat de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen (...)” een onbegrijpelijke, althans onvoldoende gemotiveerde uitleg van deze stellingen is. Onderdeel 2.2 voegt daaraan toe dat voor zover het hof geacht zou moeten worden de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter wel te hebben beoordeeld, zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd is nu daarvan niets blijkt in het arrest.

Onderdeel 2.3 klaagt dat het oordeel van het hof, dat de auteursrechten op de vuurkorf en de verpakking toekomen aan Esschert, rechtens onjuist is, omdat eventuele modelrechtelijke bescherming ten aanzien van de vuurkorf en de verpakking niet toekomt aan Esschert maar aan Roetenberg (de ontwerper). Volgens het onderdeel maakt de bestreden rechtsoverweging duidelijk dat het hof ten onrechte zijn vraag naar de auteursrechthebbende van de vuurkorf en de verpakking slechts heeft beantwoord op basis van het hier niet toepasselijke art. 3.8 en art. 3.29 BVIE. Het auteursrecht komt op basis van de Modellenverordening, dat hier toepasselijk is nu de vuurkorf en de verpakking beschouwd kunnen worden als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, toe aan de ontwerper, dus aan een ander dan de door het BVIE aangewezen rechthebbende, zodat de regel van de Modellenverordening dus vermoedelijk voorgaat. Ingevolge art. 14 lid 1 Modellenverordening komt het recht op een in opdracht vervaardigd model in principe toe aan de ontwerper. Art. 14 lid 3 Modellenverordening maakt weliswaar een uitzondering voor het geval een model door een werknemer is ontwikkeld,

maar die uitzondering geldt niet voor een opdrachtnemer zonder arbeidsverhouding. Het hof heeft volgens het onderdeel aldus ten onrechte geen doorslaggevende betekenis toegekend aan art. 14 lid 1 Modellenverordening en dit artikel zelfs niet in zijn overwegingen betrokken. Onderdeel 2.4 voegt daaraan toe dat in zoverre het hof geacht moet worden een en ander wel afdoende te hebben meegewogen dat niet, althans onvoldoende blijkt uit het bestreden arrest en het dictum daarmee op gespannen voet staat, zodat het arrest in dat geval onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd is en als geheel onvoldoende begrijpelijk is.

2.11 De definitie van een tekening of een model is neergelegd in art. 3.1 BVIE. In art. 3.3 BVIE wordt deze definitie nader uitgewerkt.

“Art. 3.1 Tekening of modellen

1. Een tekening of model wordt beschermd voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.
2. Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan.
3. Het uiterlijk van een voortbrengsel wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versieringen ervan.

Art. 3.2 Uitzonderingen
(...)

Art. 3.3 Nieuwheid en eigen karakter

1. Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Tekeningen of modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.
2. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model.
3. Voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter wordt een tekening of model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien deze tekening of dit model is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze, of is tentoongesteld, in de handel is gebracht of anderszins openbaar is gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, die in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte werkzaam zijn. De tekening of het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.
4. Voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter wordt beschikbaarstelling voor het publiek van een tekening of model waarvoor op grond van een inschrijving aanspraak op bescherming wordt gemaakt, niet in aanmerking genomen, indien, binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot of de datum van voorrang:
 - a. de beschikbaarstelling is geschied door de ontwerper, zijn rechtverkrijgende of een derde op grond van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen, of

b. de beschikbaarstelling is geschied ten gevolge van misbruik jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende.

5. Onder het recht van voorrang wordt verstaan het recht als bedoeld in artikel 4 van het Verdrag van Parijs. Hierop kan een beroep gedaan worden door degene die op regelmatige wijze een aanvraag om een tekening of model of een gebruiksmodel heeft ingediend in een der landen die partij zijn bij genoemd verdrag of bij het TRIPS verdrag.”

2.12 De binding aan het voorwerp vormt een principieel verschil tussen auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming. Het auteursrecht beschermt een schepping als zodanig, los van het lichamenlijk substraat waarin of waarmee die schepping wordt verwezenlijkt¹⁷; een onlichamelijk goed¹⁸. Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van voortbrengsels of een deel ervan¹⁹. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Een voortbrengsel dat in uitgesproken mate eigen, persoonlijk karakter vertoont, en dus elementen toont die eigen, persoonlijke inbreng van de maker tot uitdrukking brengen, zal bijna altijd ook eigen karakter als model vertonen. Een uitzondering hierop vormt het zeldzame geval van een op persoonlijke expressie berustende uiting van vormgeving die toevallig overeen blijkt te stemmen met wat (eerder) door een ander tot stand is gebracht. Daar staat tegenover dat een voortbrengsel een eigen karakter als model kan vertonen zonder tegelijk een uiting te zijn van eigen inbreng van zijn maker²⁰.

2.13 Bij de behandeling van de onderdelen 2.1-2.2 wordt vooropgesteld dat in cassatie onbestreden is dat, anders dan de vuurkorf en de verpakking, de wikkel door een werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop bij Esschert rusten. Deze onderdelen richten zich dan ook slechts tot het oordeel van het hof over de vuurkorf en de verpakking. Voorts wordt vooropgesteld dat de motiveringseisen ten aanzien van beslissingen in kort geding minder streng zijn dan in bodemzaken²¹.

2.14 Het hof heeft in rov. 3.22 de stellingen van S&S samengevat. Deze rechtsoverweging is onbestreden in cassatie. In die rechtsoverweging heeft het hof overwogen dat S&S het verweer voert dat Roetenberg en niet Esschert als maker in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd en dat Esschert derhalve geen actie tegen S&S kan ondernemen. Ook heeft het hof overwogen dat S&S in hoger beroep de stelling van Esschert bestrijdt dat zij op grond van de art. 3.8 en 3.29 BVIE van rechtswege rechthebbende is wat betreft de

¹⁷ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.4.1.3.

¹⁸ Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 1.4.

¹⁹ Zie art. 3.1 lid 2 en 3 BVIE. Vgl. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.4.1, p. 45.

²⁰ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.4.2.4.7.

²¹ Vgl. o.a. HR 4 september 2009, LJN BI3451, NJ 2009/564 m.nt. M.R. Mok, rov. 4.6.4 en HR 11 juli 2008, LJN BD1387, NJ 2010/525 m.nt. Th.M. de Boer, rov. 3.6. Zie voor verdere rechtspraak en achtergronden Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Tjong Tjin Tai, art. 254, aant. 16 en Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, nr. 125.

auteursrechten op de vuurkorf, de verpakking en de wikkel. In dat verband heeft S&S naar het oordeel van het hof nog betoogd dat dit beroep van Esschert op het opdrachtauteursrecht faalt, omdat de onderhavige werken niet tevens als model zijn gedeponereerd.

In de door de onderdelen 2.1-2.2 bestreden rechtsoverweging, rov. 3.23, heeft het hof, onder aanhaling van art. 3.8 BVIE, geoordeeld dat dat artikel auteursrechtelijk relevant is, nu art. 3.29 BVIE bepaalt dat het auteursrecht ten aanzien van bedoelde tekening of model toekomt aan degene die met toepassing van art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd. Het hof heeft daarbij, onder vermelding van BenGH 22 juni 2007, LJN BB5117, NJ 2007/500, de Electrolux-uitspraak, overwogen dat art. 3.29 BVIE ook van toepassing is op niet gedeponereerde modellen. Voorts heeft het hof geoordeeld dat niet in geschil is dat de vuurkorf en de verpakking beschouwd moeten worden als modellen in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE. Verder staat naar het oordeel van het hof vast dat de vuurkorf en de verpakking door Roetenberg in opdracht van Esschert zijn gemaakt en dat niet gebleken is dat er andersluidende afspraken zijn gemaakt. Het hof komt vervolgens tot de conclusie dat het auteursrecht met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking aan Esschert toekomt. Met betrekking tot de wikkel geldt naar het oordeel van het hof dat deze door een werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop eveneens bij Esschert rusten.

2.15 Uit de door het hof gegeven en in cassatie onbestreden resumé van de door S&S aangevoerde stellingen vloeit slechts voort dat S&S heeft betoogd dat de onderhavige werken, de vuurkorf en de verpakking, niet als model zijn gedeponereerd. Daarmee wordt niet betwist dat die modellen ook modellen (kunnen) zijn in de zin van het BVIE, zoals Esschert betoogt. Een stelling van die strekking wordt (strikt genomen) evenmin aangetroffen in de door het onderdeel aangehaalde overwegingen uit de memorie van antwoord (onder 2.4, 3.8, 3.28 en 3.29).

In de memorie van antwoord onder 3.8 wordt door S&S gerefereerd aan de Modellenverordening. In dat verband heeft S&S aangevoerd dat het hof geen acht kan slaan op het beroep van Esschert op een vermeend Gemeenschapsmodelrecht, nu in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen onbevoegd is kennis te nemen van op de Modellenverordening gestoelde vorderingen. Dat geldt volgens S&S ook voor het hoger beroep. Vervolgens heeft S&S ten overvloede opgemerkt dat bij gebrek aan nieuwheid ook geen sprake kan zijn van een modelrecht. Het hof heeft, overeenkomstig het verweer van S&S, de Modellenverordening als grondslag in zijn (tussen)arrest van 6 september 2011 geweigerd. Dat het verweer slechts ziet op de Modellenverordening volgt ook uit de zinsnede die op de overweging ten overvloede volgt: *‘Bovendien gaat het kennelijk om een niet-ingeschreven modelrecht dat ten hoogste drie jaar bescherming biedt: die drie jaar zijn verstreken (artikel 11 Gem.Mod.Vo.)’*

De nieuwheid waarnaar in de memorie van antwoord onder 3.28 wordt verwezen, ziet op de toepasselijkheid van de auteursrechtelijke bescherming en gaat in dat kader niet in op het BVIE.

De overige genoemde alinea's van de memorie van antwoord, 2.4²² en 3.29, gaan evenmin in op de vraag of de vuurkorf en de verpakking (niet-gedeponeerde) modellen zijn in de zin van het BVIE.

2.16 Esschert heeft in de memorie van grieven (grief 4) zich op het standpunt gesteld dat zij op grond van de art. 7 en 8 Aw en de art. 3.8 en 3.29 BVIE van rechtswege ten aanzien van de vuurkorf, de verpakking en de wikkel zowel rechthebbende is wat betreft de auteursrechten als voor wat betreft de niet ingeschreven gemeenschapsmodellen (onder 23). Daarbij heeft Esschert, onder verwijzing naar onder meer de Electrolux-uitspraak en naar de uitspraak van het hof Amsterdam van 3 februari 2009, LJN BH2939, gesteld dat ondubbelzinnig is bepaald dat de opdrachtgever als ontwerper in de zin van het modellenrecht wordt beschouwd, alsmede dat dit zowel geldt ten aanzien van de gedeponeerde als niet gedeponeerde tekeningen en modellen, indien het een vormgeving betreft die wordt ontworpen met het oog op vervaardiging op industriële schaal, hetgeen dan ook geldt voor het auteursrecht (onder 24).

In die stelling heeft het hof gelezen en kunnen lezen dat Esschert ervan uitgaat dat de vuurkorf en de verpakking (niet-gedeponeerde) modellen zijn in de zin van het BVIE. Dat S&S bij de behandeling van grief 8 in de memorie van antwoord heeft aangevoerd, dat Esschert niet beschikt over een Beneluxmodellenrecht, althans dat zulks is gesteld noch gebleken zodat een beroep op het BVIE faalt, maakt dat niet anders. Met deze stelling heeft S&S tot uitdrukking gebracht dat Esschert de vuurkorf en de verpakking niet heeft gedeponeerd en dat zij daarom geen modellen zijn als bedoeld in het BVIE. Het hof heeft in de bestreden rechtsoverweging geoordeeld dat de art. 3.8 en 3.29 BVIE ook van toepassing zijn op niet gedeponeerde modellen, zodat het hof heeft aangenomen en kon aannemen dat door S&S niet bestreden is dat de vuurkorf en de verpakking modellen zijn in de zin van het BVIE. Overigens heeft S&S, zoals hiervoor reeds vermeld, deze stelling aangevoerd in reactie op grief 8 - en dus niet in reactie op grief 4.

2.17 Kortom, zoals het hof ook heeft geoordeeld, was tussen partijen niet in geschil dat de vuurkorf en de verpakking - niet-gedeponeerde - modellen zijn als bedoeld in het BVIE. Het is in dit geval niet aan het hof om, behoudens een hier niet ter zake doende regeling van openbare orde, buiten de rechtsstrijd van partijen te treden en (alsnog) zelfstandig te beoordelen of sprake is van een model in vorenbedoelde zin. Ten slotte wordt er aan herinnerd dat het hof in rov. 3.16 heeft geoordeeld dat de vuurkorf en de verpakking (alsmede de wikkel) ieder afzonderlijk auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat zij in het merendeel van de gevallen ook een eigen karakter als model vertonen.

2.18 De onderdelen 2.1-2.2 stuiten op het voorgaande af.

²² Onder de aanhef 'Feiten'

*De Modellenverordening*²³

2.19 De Modellenverordening, waarover het hof niet bevoegd was te oordelen (zie ook 2.34 hierna), voorziet in een uniform stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan overal op het grondgebied van de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend²⁴. De verordening sluit niet uit dat op als Gemeenschapsmodel beschermde modellen wetgeving inzake de industriële eigendom of andere relevante wetgeving van de lidstaten van toepassing is, onder meer die betreffende door inschrijving verworven modellenbescherming of betreffende niet-ingeschreven modellen, alsook betreffende merken, octrooien en gebruiksmodellen, oneerlijke mededinging en burgerrechtelijke aansprakelijkheid²⁵. Voorts is bij gebreke van een volledige harmonisatie van het auteursrecht in de verordening het beginsel vastgelegd dat de bescherming uit hoofde van het Gemeenschapsmodel en die uit hoofde van het auteursrecht kunnen worden gecumuleerd, waarbij het de lidstaten vrijstaat de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen²⁶. Ondernemingen waarvan het werkterrein slechts een of enkele lidstaten bestrijkt hebben immers doorgaans voldoende aan bescherming van hun model in een enkele lidstaat. Zij kunnen dus met de nationale inschrijving volstaan²⁷. De relevante artikelen van de Modellenverordening luiden:

“Artikel 1

Gemeenschapsmodellen

1. Modellen die aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, worden hierna „Gemeenschapsmodellen” genoemd.
2. Een Gemeenschapsmodel wordt beschermd als een:
 - a) „niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel”, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld;
 - b) „ingeschreven Gemeenschapsmodel”, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.
3. Het Gemeenschapsmodel vormt een eenheid. Het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel en de implicaties ervan zijn van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.

(...)

Artikel 11

Aanvang en duur van de bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

²³ De internationale verdragen laat ik bij de bespreking hierna achterwege.

²⁴ Overweging 1 van de considerans van de verordening en art. 1 lid 2.

²⁵ Overweging 31 van de considerans van de verordening. Zie ook overweging 7 van de considerans van de Modellenrichtlijn en art. 16 van die richtlijn.

²⁶ Overweging 32 van de considerans van de verordening. Zie ook overweging 8 van de considerans van de Modellenrichtlijn en art. 17 van die richtlijn.

²⁷ Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 236, i.h.b. p. 197.

1. Een model dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, wordt gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een model geacht binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien het gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, en wel op zodanige wijze dat deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

(...)

Artikel 14

Recht op het Gemeenschapsmodel

1. Het recht op het Gemeenschapsmodel komt toe aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende.
2. Wanneer twee of meer personen gezamenlijk een model hebben ontwikkeld, komt hun het recht op het Gemeenschapsmodel gezamenlijk toe.
3. Wanneer evenwel een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever wordt ontwikkeld, komt het recht op het Gemeenschapsmodel aan de werkgever toe, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald of tenzij de toepasselijke nationale wetgeving een andersluidende bepaling bevat.

(...)

Artikel 19

Aan het Gemeenschapsmodel verbonden rechten

1. (...)
2. Aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.
Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.
3. Lid 2 is ook van toepassing op een ingeschreven Gemeenschapsmodel waarvan de publicatie is opgeschort, zolang de relevante inschrijvingen in het register en het dossier niet overeenkomstig artikel 52, lid 4, voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

(...)

Artikel 95

Parallele rechtsvorderingen op grond van Gemeenschapsmodellen en nationale modellenrechten

1. Wanneer voor rechtbanken van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen vorderingen wegens inbreuk of dreigende inbreuk worden ingesteld, en de ene rechtbank op grond van een Gemeenschapsmodel en de andere rechtbank op grond van een nationaal modelrecht dat gelijktijdige bescherming verleent, wordt aangezocht, verwijst de rechtbank waarbij de zaak het laatst is aangebracht, ook ambtshalve, de partijen naar de andere rechtbank. De rechtbank die tot verwijzing zou moeten overgaan kan zijn uitspraak aanhouden, indien de bevoegdheid van de andere rechtbank wordt aangevochten.

2. De rechtbank voor het Gemeenschapsmodel waarbij op grond van een Gemeenschapsmodel een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk is ingesteld, wijst de vordering af, indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een nationaal modelrecht dat gelijktijdige bescherming verleent.

3. De rechterlijke instantie waarbij op grond van een nationaal modelrecht een vordering wegens inbreuk of dreigende inbreuk is ingesteld, wijst de vordering af, indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een Gemeenschapsmodel dat gelijktijdige bescherming verleent.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen.

Artikel 96

Verhouding tot andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht

1. Deze verordening laat onverlet de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging.

2. Een model dat wordt beschermd door een Gemeenschapsmodel, kan tevens worden beschermd door het auteursrecht van lidstaten 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.”

2.20 Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel geldt, evenals voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel, dat het nieuw moet zijn en een eigen karakter moet hebben (zie art. 11 in verbinding met art 4 Modellenverordening). Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is geïntroduceerd voor bedrijfstakken waar in korte tijd grote aantallen modellen met een wellicht korte levensduur worden geproduceerd, waarvan er uiteindelijk maar enkele in de handel worden gebracht²⁸. Het niet-ingeschreven model is laagdrempelig en vormvrij, maar gaat met een korte beschermingsduur van drie jaar gepaard. Voorts kan de deposant uitsluitend optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model²⁹.

3.21 Het recht op het Gemeenschapsmodel komt toe aan de ontwerper of de rechtverkrijgende. Wanneer een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever wordt ontwikkeld, komt het recht op het Gemeenschapsmodel aan de werkgever toe, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald of tenzij de toepasselijke nationale wetgeving een andersluidende bepaling bevat. In de uitspraak van HvJ EG 2 juli 2009, zaak C-32/08, LJN BJ2264, BIE 2009/82 (Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) tegen Cul de Sac Espacio Creativo SL en Acierta Product & Position SA), punt 51, heeft het hof geoordeeld dat de - toen nog - gemeenschapswetgever voor het bepalen van de specifieke regeling van art 14 lid 3 Modellenverordening is uitgegaan van een specifieke contractuele verhouding, te weten de

²⁸ Overweging 25 van de considerans van de Modellenverordening.

²⁹ Zie overweging 21 van de considerans van de Modellenverordening. Zie over niet-ingeschreven modellen ook Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3: Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.6.1 en Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 239.

arbeidsverhouding, zodat dit lid niet kan worden toegepast op andere contractuele verhoudingen, zoals die welke bestaat bij een in opdracht ontworpen Gemeenschapsmodel³⁰.

Het BVIE

2.22 Het BVIE, dat aan de Modellenrichtlijn is aangepast, voorziet in de mogelijkheid om via één aanvraag voor het Beneluxgebied (in Europa³¹) één (merk- of) modelrecht te verkrijgen. Art. 3.8 lid 1 BVIE bepaalt dat indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper wordt beschouwd. Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd (art. 3.8 lid 2 BVIE). In de in dit artikel genoemde situaties wordt niet degene die daadwerkelijk het model heeft ontworpen als ontwerper beschouwd, maar een derde: de werkgever of de opdrachtgever. Een ander dan degene die feitelijk het model heeft ontworpen is dus de rechtmatige houder van het model.

2.23 Hoofdstuk 6 van titel III van het BVIE is getiteld ‘samenloop met het auteursrecht’. De daarin opgenomen artikelen luiden:

“Artikel 3.28 Samenloop

1. Door de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk aan een derde verleende toestemming tot het verrichten van een depot voor een tekening of model, waarin dat werk is belichaamd, houdt overdracht in van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht, voorzover bedoeld werk in die tekening of dat model is belichaamd.
2. De deposant van een tekening of model wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht; dit vermoeden geldt echter niet ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende.
3. Onverminderd de toepassing van artikel 3.25 houdt overdracht van het auteursrecht inzake een tekening of model tevens overdracht in van het recht op de tekening of het model en omgekeerd.

Artikel 3.29 Auteursrecht van werk - en opdrachtgevers

Wanneer een tekening of model onder de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.8 werd ontworpen, komt het auteursrecht inzake bedoelde tekening of model toe aan degene die overeenkomstig het in dat artikel bepaalde als de ontwerper wordt beschouwd.”

2.24 De toestemming van de ontwerper aan een derde als bedoeld in art. 3.28 lid 1 BVIE heeft slechts betrekking op een tekening of model waarin dat werk is belichaamd. De overige auteursrechtelijke bevoegdheden blijven bij de ontwerper en gaan niet over naar de deposant van het model³². Datzelfde geldt voor de situaties vermeld in art. 3.28 de leden 2 en 3, alsmede art. 3.29 BVIE.

³⁰ Vgl. punt 55 van de uitspraak.

³¹ Zie art. 1.16 BVIE.

³² Zie Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 230, i.h.b. p. 194.

Het BVIE en niet gedeponeerde modellen

2.25 Het BVIE kent geen tegenhanger van het hiervoor in 2.20 bedoelde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. In de uitspraak van het BenGH van 22 juni 2007, LJN BB5117, NJ 2007/500 (Electrolux) heeft het Hof echter, anders dan de plaatsvervangend A-G, naar aanleiding van vragen van het Belgische Hof van Cassatie, geoordeeld dat voor de toepassing van art. 6 lid 2 BTMW, het huidige, inhoudelijk identieke art. 3.8 lid 2 BVIE, niet is vereist dat het model is gedeponeerd:

“3. Het Hof van Cassatie beslist in zijn arrest van 1 juni 2006 iedere nadere beslissing aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:

“1. Is het vereist voor de toepassing van artikel 6.2 van de BTMW, in de versie zoals van toepassing voor zijn wijziging door het Protocol van 20 juni 2002, dat de tekening of het model zou zijn gedeponeerd?

(...)”

(...)

8. Krachtens artikel 3, lid 1, van de BTMW, zoals van toepassing tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, werd het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Beneluxgebied. Sedert de inwerkingtreding van genoemd Protocol werd ingevolge het daarbij gewijzigde artikel 3, lid 1, dat uitsluitend recht verkregen door de inschrijving van het depot, verricht binnen het Beneluxgebied. Thans geldt de gelijkkluidende bepaling van artikel 3.5, lid 1, van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Artikel 3, lid 1, van de BTMW, zoals van toepassing tot de inwerkingtreding van het Protocol van 20 juni 2002, is te dezen van toepassing.

9. Krachtens artikel 5, lid 1, van de BTMW, dat in dit opzicht niet werd gewijzigd door het Protocol van 20 juni 2002, thans artikel 3.7, lid 1, van het BVIE, is het de ontwerper van het model of de tekening die bij uitsluiting het recht heeft het depot te verrichten.

10. Artikel 6, lid 2, van de BTMW, dat door het Protocol van 20 juni 2002 evenmin is gewijzigd - en thans is vervangen door artikel 3.8, lid 2, van het BVIE - bepaalt dat, indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

11. Uit deze voorschriften, in onderling verband beschouwd, volgt dat artikel 6, lid 2, van de BTMW - evenals artikel 6, lid 1, - dat onder de daar omschreven omstandigheden een ander als ontwerper aanwijst dan degene door wiens inspanningen het model of de tekening tot stand is gekomen, mede betrekking moet hebben op niet-gedeponeerde modellen of tekeningen. Anders zou de BTMW verhinderen dat die ander, de opdrachtgever of de werkgever, reeds voor het depot - thans de inschrijving van het depot - tot de uitvoering van het voortbrengsel overeenkomstig het model zou kunnen overgaan. Zonder het bepaalde in artikel 6, lid 2, van de BTMW, zou deze ander immers jegens de werkelijke ontwerper de bevoegdheid missen tot het deponeren van een nog niet gedeponeerd model of tekening.

12. Op de eerste vraag dient aldus te worden geantwoord dat het voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van de BTMW niet is vereist dat de tekening of het model is gedeponeerd.”

2.26 Quaedvlieg acht de uitspraak moeilijk te plaatsen, omdat iedereen in het systeem van het BVIE kan deponeren en men daarom geen rechthebbende behoeft te zijn. Ook de opdrachtgever kan dus een depot verrichten, zonder dat het nodig is hem eerder de rechten toe

te delen. Daarmee ontvalt volgens Quaedvlieg het dragende argument in de Electrolux-uitspraak en reteren nog slechts een aantal klemmende redenen die voor de tegengestelde oplossing pleiten³³. Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram menen op grond van de Electrolux-uitspraak dat art. 3.8 lid 2 BVIE ook geldt voor (nog) niet gedeponeerde modellen. Dat verbaast volgens hen niet, omdat de bepaling mede aan de fase vóór er tot depot wordt besloten, haar zin ontleent, door duidelijk te maken wie in die fase tot uitoefening van de verdere rechten bevoegd is³⁴. Enkele paragrafen later concluderen Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram dat alleen de Modellenverordening de rechten ter zake van niet-ingeschreven modellen regelt; het BVIE voorziet daar dus niet in³⁵.

2.27 Het BenGH heeft, in het licht van de vraagstelling door het Belgische Hof van Cassatie in voormelde zaak en de overwegingen van het BenGH, de opdrachtgever en de werkgever de bevoegdheid gegeven om, voorafgaand aan de inschrijving van het depot, *tot uitvoering van het voortbrengsel* overeenkomstig de tekening of het model over te gaan, dus tot inschrijving van het depot van een nog niet ingeschreven model of tekening. Het hof heeft dus de reikwijdte van art. 3.8 BVIE slechts uitgebreid tot nog niet ingeschreven modellen of tekeningen.

2.28 Over de toepassing van art. 3.29 BVIE op niet gedeponeerde modellen hoef ik mij, gelet op het navolgende, weliswaar niet inhoudelijk uit te laten, maar ik maak toch de navolgende opmerkingen.

2.29 Het hof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 3 februari 2009, LJN BH2939, rov. 4.5³⁶, art. 3.29 in verbinding met 3.8 lid 2 BVIE toegepast en onder verwijzing naar de

³³ A. Quaedvlieg, Het opdrachtgeversmodelrecht als Fremdkörper, BIE 2009, p. 393-398, i.h.b. p. 394, onder III. Kritiek Electrolux, rechter kolom. Zie in gelijke zin Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 201, i.h.b. voetnoot 63.

³⁴ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.5.2, i.h.b. p. 112. Zie ook par. 1.4.2.1.

³⁵ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame, 2012, par. 1.6.1, i.h.b. p. 122.

³⁶ De rechtsoverweging luidt: "4.5. Genoemde bepalingen [3.29 in verbinding met 3.8 lid 2, AH] van het BVIE (evenals voorheen de BTMW) komen er – voor de onderhavige situatie samengevat – op neer dat indien een model op bestelling is ontworpen de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding tussen opdrachtgever en ontwerper, als ontwerper wordt beschouwd en dat aan deze daarmee ook het auteursrecht inzake dat model toekomt. Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen. In deze brieven valt niet meer te lezen dan de afspraak, dat aan X naast het door hem ontvangen ontwerphonorarium een aanvullende provisie toekwam van 1,5 % gedurende maximaal tien jaar. Deze wijze van beloning geeft op zich zelf, mede gelet op hetgeen door partijen is gesteld omtrent de in de branche gebruikelijke voorwaarden, geen grond om aan te nemen dat partijen in het onderhavige geval tevens zijn overeengekomen om in afwijking van de hoofdregel van art. 3.8 lid 2 jo. 3.29 BVIE het auteursrecht aan X (c.q. HS Design als diens rechtsopvolgster) te doen toekomen. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. De omstandigheid dat Voortman het model eerst in 2006 heeft gedeponeerd maakt dit niet anders, nu – daargelaten de vraag naar de geldigheid van dit depot in verband met het nieuweheidsvereiste - voor de toepassing van art. 6 lid 2 BTMW, thans art. 3.8 lid 2 BVIE, een modeldepot niet is vereist (BenGH 22 juni 2007, NJ 2007, 500)."

Electrolux-uitspraak, geoordeeld dat het auteursrecht aan de opdrachtgever toekwam zonder dat een depot was verricht. In dezelfde zin heeft ook het hof 's-Gravenhage in zijn uitspraak van 22 december 2009, LJN BL2812, rov. 13, het opdrachtgeversauteursrecht aangenomen³⁷. Het hof van beroep Antwerpen heeft op 23 april 2012 (rolnr. 2010/AR/3384), rov. 4.2.2.3 (p. 8), geoordeeld dat op grond van het Electrolux-uitspraak duidelijk is dat voor de toepassing van de art. 3.8 en 3.29 BVIE niet vereist is dat het model is gedeponereerd. Voorts heeft het hof geoordeeld dat de art. 3.8 en 3.29 BVIE onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat art. 3.29 BVIE uitdrukkelijk naar art. 3.8 BVIE verwijst³⁸. De vakliteratuur is verdeeld³⁹.

2.30 Het BenGH heeft op specifieke gronden de reikwijdte van art. 3.8 BVIE uitgebreid tot nog niet gedeponereerde modellen/tekeningen. Voor een ontwerper of werkgever is het anders niet mogelijk om tot deponering van het model of de tekening over te gaan. Het BenGH gaat er in de beoordeling dus vanuit dat (tijdig) wordt gedeponereerd. De vraag is of deze uitbreiding van de werking van art. 3.8 BVIE zich ook uitstrekt over art. 3.29 BVIE. De problematiek waarvoor de opdrachtgever (en werkgever) zich gesteld ziet, zoals door het BenGH beschreven in voormelde uitspraak, doet zich hier weliswaar ook voor, maar bij de toepasselijkheid van dit artikel op niet gedeponereerde modellen zou dat betekenen dat ook zonder dat ooit tot inschrijving van een depot wordt overgegaan de auteursrechten op de modellen bij de opdrachtgever komen te rusten. De opdracht- en werkgever kunnen dan zonder inschrijving van het depot geen aanspraak maken op de beschermingsomvang van het BVIE, maar zouden in die situatie wel aanspraak kunnen maken op de auteursrechten (op de modellen of tekeningen). Daar staat echter tegenover dat blijkens de tekst van art. 3.29 BVIE voldoende is dat sprake is van een situatie als bedoeld in art. 3.8 BVIE om het auteursrecht

³⁷ De relevante passage luidt: "13. (...) Op grond van de artikelen 23 juncto 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.29 juncto 3.8 lid 2 BVIE) geldt dat wanneer een (al dan niet gedeponereerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechthebbende is, behoudens andersluidend beding (BenGH 22 juni 2007, Electrolux, NJ 2007/500)."

³⁸ Zie ook de Belgische rechtspraak vermeld in: H. Vanhees, De bescherming van auteursrechtelijk beschermde, niet gedeponereerde modellen door het Beneluxmodellenrecht, *Auteurs & Media*, 2009-5, p. 489-501, i.h.b. par. B. Deze rechtspraak laat een wisselend beeld zien.

³⁹ Voorstanders van de toepassing van art. 3.29 BVIE op niet gedeponereerde modellen zijn: D.J.G. Visser, *Opdrachtgeversauteursrecht*, AMI 2009-3, p. 97-98, i.h.b. p. 98, linker kolom (zie voor een reactie op dit artikel V. van den Eijnde, *Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!*, AMI 2009-5, p. 182-185 en H.J. Vanhees, *Opdrachtgeversauteursrecht: een (Belgische) reactie*, AMI 2009-5, p. 179-181 en het naschrift van D.J.G. Visser, AMI-5, p. 186-187). Zie in dezelfde zin De Visscher en Michaux beschreven in H. Vanhees, *Opdrachtgeversauteursrecht: een (Belgische) reactie*, AMI 2009-5, p. 179-181, i.h.b. p. 180-181 en H. Vanhees, *De bescherming van auteursrechtelijk beschermde, niet gedeponereerde modellen door het Beneluxmodellenrecht*, *Auteurs & Media*, 2009-5, p. 489-501, i.h.b. par. V onder B (p. 498-499).

Tegenstanders van de toepassing van art. 3.29 BVIE op niet gedeponereerde modellen zijn: D.W.F. Verkade m.m.v. J.H. Spoor, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Commentaar op de Benelux-Modellenwet en andere relevante regelgeving, 1985, p. 162. In dezelfde zin: Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2011, nr. 230, i.h.b. p. 195; H. Vanhees, *De bescherming van auteursrechtelijk beschermde, niet gedeponereerde modellen door het Beneluxmodellenrecht*, *Auteurs & Media*, 2009-5, p. 489-501, i.h.b. par. VI (p. 501) en par. V onder B (p. 496-499) (zie ook het naschrift van D.J.G. Visser, AMI-5, p. 186-187 die ingaat op deze argumentatie van Vanhees en deze van de hand wijst); A. Quaadvlieg, *Het opdrachtgeversmodelrecht als Fremdkörper*, BIE 2009, p. 393-398. Zie ook V. van den Eijnde, *Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!*, AMI 2009-5, p. 182-185, i.h.b. p. 185, rechter kolom.

van de bedoelde tekening of model ook aan de opdracht- of werkgever te laten toekomen. De artikelen zijn m.i. dan wel onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar gelet op de wijze waarop het BenGH heeft gemotiveerd waarom art. 3.8 BVIE ook van toepassing is op niet gedeponeerde modellen past daarbij een zeer beperkte reikwijdte van die uitspraak.

Verhouding Modellenverordening en BVIE

2.31 De verhouding tussen de Modellenverordening en andere vormen van bescherming uit hoofde van communautair of nationaal recht wordt geregeld in art. 96 Modellenverordening⁴⁰. In het voorstel voor een Verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen van 3 december 1993, COM (93) def.-COD 463 (p. 76) staat over die regeling vermeld: *“Dit is een uiterst belangrijke bepaling, waarin de regels zijn neergelegd die de verhouding beheersen tussen de uit het stelsel van het Gemeenschapsmodel voortvloeiende bescherming en de bescherming die uit hoofde van andere communautaire of nationale rechtsinstrumenten voor modellen kan worden verkregen. Het basisbeginsel waarop de bepaling rust, is dat van de “cumulatie”: kan voor een als Gemeenschapsmodel beschermd model ook uit hoofde van een ander communautair of nationaal rechtsinstrument bescherming worden verkregen, dan mag de door het stelsel van het Gemeenschapsmodel geboden bescherming geen beletsel zijn voor de houder om daarnaast van de andere vorm van bescherming gebruik te maken.”* In het eerste artikellid is dit beginsel met betrekking tot een aantal specifieke vormen van bescherming vastgesteld: het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging. In de Green Paper on The Legal Protection of Industrial Design van juni 1991, 111/F/5131/91-EN staat over de cumulatie van het Gemeenschapsmodel en niet-ingeschreven modellen naar nationaal recht nog vermeld (par. 10.4.2):

“10.4.2. Cumulation with national unregistered rights.

10.4.2.1. Also the relationship between the Community Design and national unregistered designs (other than copyrights) needs to be considered. Until now unregistered design protection has been introduced only in the UK.

10.4.2.2. The relationship between an Unregistered Community Design and a UK unregistered design should raise no difficulty. In both cases the right in question comes into existence without formalities. To introduce a prohibition of “cumulation” would be tantamount to making the UK specific protection completely ineffective. It seems therefore that the cumulation should be allowed. It should be recalled in this context that, although the UK unregistered design protection is not a copyright protection, it serves however, the same purpose as does copyright in the other Member States. Also for this reason “cumulation” should be permitted since this is the solution suggested in chapter 11 for copyright protection.

10.4.2.3. For reasons similar to those set out above “cumulation” between a Registered Community Design and a UK unregistered design should also be admitted. The greater legal

⁴⁰ Zie ook de overwegingen 31 en 32 van de considerans van de Modellenverordening en art. 16 en 17 Modellenrichtlijn.

certainty of the Community Design makes unlikely that a UK unregistered design would often be invoked in parallel.”

De uitzondering voor niet-ingeschreven modellen, in het bijzonder het recht in het Verenigd Koninkrijk op het punt van niet-ingeschreven modelrecht, wordt ook in het voorstel voor een Verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen van 3 december 1993, COM (93) def.-COD 463 (p. 77), aangehaald.

2.32 Als voor een als Gemeenschapsmodel beschermd model ook uit hoofde van een ander communautair of nationaal rechtsinstrument bescherming kan worden verkregen, dan mag de door het stelsel van het Gemeenschapsmodel geboden bescherming geen beletsel voor de houder zijn om daarnaast van die andere vorm van bescherming gebruik te maken. De uitwerking daarvan is dat, naast de Modellenverordening, de verkrijging van nationale modelrechten, ook voor zover het op niet-ingeschreven modellen betrekking heeft, functioneert⁴¹. Ook het BVIE co-existeert dus met de Modellenverordening (vgl. art. 95 Modellenverordening (bijvoorbeeld lid 1 (*“Wanneer voor rechtbanken van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen vorderingen wegens inbreuk of dreigende inbreuk worden ingesteld, en de ene rechtbank op grond van een Gemeenschapsmodel en de andere rechtbank op grond van een nationaal modelrecht dat gelijktijdige bescherming verleent, (...)”*)) en art. 79 lid 1 Modellenverordening (*“(…) alsmede op de procedures betreffende vorderingen die worden ingesteld op grond van Gemeenschapsmodellen en nationale modellen welke gelijktijdige bescherming genieten.”*⁴²)).

2.33 Van den Eijnde meent dat er twee modelrechten kunnen ontstaan op een voortbrengsel, een Gemeenschapsmodel en een nationaal modelrecht, door het bestaan van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en de terme de grâce voor zowel het Gemeenschapsmodel (art. 7 lid 2 Modellenverordening) als het Beneluxmodel (art. 3.3 lid 4 BVIE)⁴³. Voorts betoogt Van den Eijnde dat het BVIE in veel gevallen een andere rechthebbende aanwijst dan de Modellenverordening, zodat kan worden afgevraagd of het BVIE op dat punt niet in conflict is met de Modellenverordening. De rechthebbende volgens het BVIE zou volgens Van den Eijnde immers dezelfde bevoegdheden hebben als de rechthebbende op het Gemeenschapsmodel, waarmee het uitsluitende karakter van het Gemeenschapsmodel zou komen te vervallen. Daarom zou art. 3.8 lid 2 BVIE in strijd kunnen zijn met het communautaire recht, met als gevolg dat deze bepaling van rechtswege buiten toepassing treedt⁴⁴. Volgens Van den Eijnde is duidelijk dat met de invoering van het

⁴¹ Zie ook Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 3.40 en Gielen, in Gielen/Vom Bomgard, Concise TM, 2011, art. 96 Community Design Regulation, aant. 2.

⁴² Zie ook Musker, in Gielen/Vom Bomgard, Concise TM, 2011, art. 14 Community Design Regulation, aant. 1.

⁴³ V. van den Eijnde, Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!, AMI 2009-5, p. 182-185, i.h.b. p. 183, rechter kolom.

⁴⁴ V. van den Eijnde, Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!, AMI 2009-5, p. 182-185, i.h.b. p. 184, linker kolom en voetnoot 22. Zie ook A. Quaedvlieg, Het opdrachtgeversmodelrecht als Fremdkörper, BIE 2009, p. 393-398, i.h.b. p. 393, linker kolom.

Gemeenschapsmodel de grondslag voor art. 3.29 BVIE is komen te vervallen⁴⁵ en vergt deze zeer onduidelijke en onwenselijke situatie een grondige herbezinning⁴⁶. Visser volgt Van den Eijnde in zijn argumentatie en betoogt dat de ontstane situatie door de wetgever zou moeten worden aangepakt. Volgens Visser zou het Beneluxmodellenrecht volledig kunnen worden afgeschaft, nu het Europese modellenrecht en de regels omtrent slaafse nabootsing voldoende bescherming bieden. De politieke realiteit is volgens Visser echter dat dit vermoedelijk niet gaat gebeuren⁴⁷. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram betogen dat er een probleem kan ontstaan als het Beneluxmodel openbaar wordt voor er wordt gedeponereerd, omdat dan een modelrecht voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ontstaat en dat recht op grond van de Modellenverordening aan de ontwerper toekomt; dus aan een ander dan de door het BVIE aangewezen rechthebbende. In dat geval gaat volgens hen vermoedelijk de regel van de Modellenverordening voor, al zou men kunnen verdedigen dat de verwerving van het kortdurende Gemeenschapsrecht door de opdrachtnemer niet hoeft te betekenen dat de opdrachtgever niet langer aanspraak kan maken op een recht als gedeponereerd Beneluxmodel⁴⁸.

2.34 De onderdelen 2.3-2.4 van het principale cassatieberoep richten zich slechts tegen het oordeel van het hof over de vuurkorf en de verpakking – en dus niet de wikkel. Het hof heeft de toepassing van de Modellenverordening, als extra grondslag voor de vordering van Esschert, geweigerd en daarom ook van verwijzing naar de in Nederland bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (de rechtbank of het hof (thans) Den Haag) afgezien, terwijl S&S voor het eerst in cassatie betoogt dat de Modellenverordening maakt dat art. 3.8 BVIE niet van toepassing is. Uit de door het hof vastgestelde feiten kan worden opgemaakt dat de vuurkorf en de specifieke verpakking door P. Roetenberg in opdracht van Esschert zijn ontworpen⁴⁹. Het hof heeft door toepassing van art. 3.29 in verbinding met 3.8 lid 2 BVIE op de niet gedeponereerde modellen in het midden gelaten wie de rechthebbende op grond van de Auteurswet was en op grond van het BVIE bepaald dat het auteursrecht op de modellen de rechthebbende van de modellen, in dit geval de opdrachtgever, Esschert volgt.

2.35 De niet gedeponereerde modellen zijn in de onderhavige zaak in elk geval niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen⁵⁰. Dat het hof de Modellenverordening als grondslag voor de door Esschert ingestelde eis heeft geweigerd, maakt dat niet anders. Op grond van de

⁴⁵ V. van den Eijnde, *Oprichtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!*, AMI 2009-5, p. 182-185, i.h.b. p. 185, linker kolom.

⁴⁶ V. van den Eijnde, *Oprichtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!*, AMI 2009-5, p. 182-185, i.h.b. p. 185, rechter kolom.

⁴⁷ D.J.G. Visser, *Naschrift*, AMI 2009-5, p. 186-187, i.h.b. p. 187 rechter kolom.

⁴⁸ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom, Deel 3, Vormen, namen en reclame*, 2012, par. 1.5.2, i.h.b. p. 113.

⁴⁹ Rov. 3.6 van het (tussen)arrest van 10 januari 2012.

⁵⁰ Nu de materiële vereisten voor bescherming op grond van het BVIE gelijk zijn aan de voorwaarden in de Modellenverordening en het hof heeft aangenomen dat het model voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Beneluxmodel, neem ik dat aan.

Modellenverordening is de rechthebbende de ontwerper of de rechtverkrijgende. Ook de werkgever kan, behoudens indien bij overeenkomst anders is bepaald of de toepasselijke nationale wetgeving een andersluidende bepaling bevat, worden aangemerkt als rechthebbende op grond van de Modellenverordening. Art. 3.8 BVIE is ook van toepassing op een niet gedeponiseerd model. In het geval van een situatie als neergelegd in art. 3.8 lid 2 BVIE is de opdrachtgever rechthebbende. Beide systemen kunnen in dezelfde situatie dan ook leiden tot een andere rechthebbende. Het vorenstaande betekent dat in een situatie als de onderhavige, een niet gedeponiseerd model dat ontworpen is door Roetenberg in opdracht van Esschert, te weten de vuurkorf en de verpakking, afhankelijk van de toegepaste nationale of communautaire regeling de rechthebbende een ander is: i) het BVIE: Esschert en ii) de Modellenverordening: Roetenberg.

2.36 Het Unierecht heeft voorrang boven nationale wetgeving als deze hiermee in strijd is. In de zaak *Costa/ENEL*⁵¹ heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het toenmalige EG-Verdrag, dat uit een autonome bron voortvloeit, op grond van zijn bijzondere karakter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij kan worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijke karakter te verliezen en zonder dat de rechtsgrond van de gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast. De met de *Costa/ENEL*-uitspraak ingezette lijn heeft het hof in latere uitspraken ook voor subsidiair gemeenschapsrecht, waaronder verordeningen, bevestigd⁵². Art. 288 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) bepaalt dat een verordening een algemene strekking heeft, verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat. Een verordening werkt aldus door in de Nederlandse rechtsorde waarbij zij haar karakter van gemeenschapsrecht behoudt, zodat zij onder meer voorrang heeft boven strijdig nationaal recht.

Art. 350 VWEU bepaalt dat de bepalingen van de Verdragen, het VWEU en het Verdrag betreffende de Europese Unie, geen beletsel vormen voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen⁵³. Voorts bepaalt art. 351 VWEU⁵⁴:

“De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten vóór 1 januari 1958 of, voor de toetredende staten, vóór de datum van hun toetreding gesloten tussen één of meer lidstaten enerzijds en één of meer derde staten anderzijds, worden door de bepalingen van de Verdragen niet aangetast.

⁵¹ HvJ EG 15 juni 1964, zaak 6/64 (*Costa/ENEL*), *Jurispr.* 1964, p. 1203.

⁵² Vgl. o.a. HvJ EG 21 mei 1987, zaak 249/85 (*Albako*), *Jurispr.* 1987, p. 2345, punt 14; HvJ EG 16 december 1976, zaak 33/76 (*Rewe*), *Jurispr.* 1976, p. 1989, punt 5; HvJ EG 17 december 1970, zaak 11/70 (*Internationale Handelsgesellschaft*), *Jurispr.* 1970, p. 1125, punt 3. Zie voor meer rechtspraakgegevens en achtergronden *Lenaerts/Van Nuffel*, *Europees recht*, 2011, nr. 672 e.v.

⁵³ Zie over dit artikel o.a. *Lenaerts/Van Nuffel*, *Europees recht*, 2011, nr. 744 en *Ohler*, in: *GHN*, art. 350 VWEU.

⁵⁴ Zie over dit artikel *Lenaerts/Van Nuffel*, *Europees recht*, 2011, nr. 744 t/m 745 en *Lorenzmeier*, in: *GHN*, art. 351 VWEU.

Voor zover deze overeenkomsten niet verenigbaar zijn met de Verdragen maakt de betrokken lidstaat of maken de betrokken lidstaten gebruik van alle passende middelen om de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de lidstaten elkaar bijstand teneinde dat doel te bereiken en volgen in voorkomende gevallen een gemeenschappelijke gedragslijn.

Bij de toepassing van de overeenkomsten, bedoeld in de eerste alinea, houden de lidstaten rekening met het feit dat de voordelen door elke lidstaat in de Verdragen toegestaan, een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totstandkoming van de Unie en dientengevolge onverbreekelijk verbonden zijn met de oprichting van gemeenschappelijke instellingen, met het toekennen van bevoegdheden aan die instellingen en met het verlenen van dezelfde voordelen door de overige lidstaten.”

2.37 Op grond van de voorrang van de Modellenverordening kan het BVIE naar uit het vorenstaande volgt zeker niet tot gelding komen voordat het model of de modellen is/zijn ingeschreven als voorgeschreven in het BVIE. In de gegeven omstandigheden is, anders dan het hof heeft geoordeeld, Roetenberg dan ook rechthebbende van zowel de vuurkorf als de verpakking, waarbij ik wat betreft het beroep op art. 8 Aw verwijs naar hetgeen hierna nog volgt in het incidentele beroep. Voor het stellen van vragen aan het HvJ EU en/of het BenGH zie ik in dit geval dan ook geen aanleiding, zeker nu in het kader van een kort geding ook geen verplichting tot het stellen van vragen bestaat.

Het oordeel van het hof geeft dan ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting, zodat middelonderdeel 2.3 slaagt. De motiveringsklacht als neergelegd in middelonderdeel 2.4 behoeft om die reden geen bespreking.

*Onderdeel 3: spoedeisend belang bij de nevenvorderingen*⁵⁵

2.38 Het onderdeel is gericht tegen rov. 3.28 van het arrest van 10 januari 2012, waarin het hof heeft geoordeeld:

“3.28 S&S bestrijdt het spoedeisend belang ten aanzien van de door Esschert ingestelde nevenvorderingen. Bij de beoordeling van dit verweer stelt het hof voorop dat als de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, de proceseconomie ermee is gebaat dat in hetzelfde geding ook over daarmee nauw verwante nevenvorderingen kan worden beslist. Nu de nevenvorderingen in de inleidende dagvaarding onder II b, c, d, en e (opgave wederverkopers, aantallen en voorraad), III (terugname voorraad) en IV (vernietiging voorraad) van belang zijn om staking van de inbreuk door S&S te bevorderen en S&S die nevenvorderingen voor het overige niet inhoudelijk heeft betwist, zal het hof die nevenvorderingen als hierna bepaald toewijzen. Bij de beoordeling van die nevenvorderingen is het hof er vanuit gegaan dat de daarin opgenomen vordering tot terugname van de producten uitsluitend betrekking heeft op zakelijke klanten. Bij toewijzing van de nevenvordering strekkende tot opgave van de producent van de vuurkorf “Brazil” heeft Esschert geen belang meer, nu die leverancier inmiddels bekend is.”

De klachten van het onderdeel zijn uitgewerkt in de onderdelen 3.1 t/m 3.3.

⁵⁵ De aanhef is ontleend aan het kopje op p. 28 van de schriftelijke toelichting van S&S.

2.39 Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat nevenvordering IV, vernietiging van de gehele voorraad, naar haar aard onomkeerbaar is, en dat de nevenvorderingen II en III, schriftelijke opgave van voorraad-, verkoop- en klantinformatie en het aanschrijven van klanten met betrekking tot het terugnemen van de vuurkorven, de bedrijfsvoering van S&S onomkeerbaar schaden, zodat het hof terughoudend had moeten zijn bij toewijzing van deze (dergelijke) nevenvorderingen en deze ieder afzonderlijk had moeten toetsen op spoedeisendheid. De regel dat de spoedeisendheid van het belang van behandeling van de hoofdvordering ook de behandeling van nevenvorderingen spoedeisend zou maken, gaat hier volgens het onderdeel niet op. Dit klemmt temeer nu de mogelijkheid in hetzelfde geding te beslissen over (nauw verwante) nevenvorderingen, een uitzondering vormt op de hoofdregel dat de spoedeisendheid van de afzonderlijke nevenvorderingen op hun eigen merites moet worden beoordeeld. Het hof heeft volgens het onderdeel daarom miskend dat deze uitzondering (aldus ook) beperkt uitgelegd dient te worden, terwijl S&S herhaaldelijk heeft betwist dat er een spoedeisend belang bestond bij de nevenvorderingen. Onderdeel 3.2 voegt daaraan toe dat voor zover het hof geacht moet worden te hebben geoordeeld dat ook ingrijpende nevenvorderingen het spoedeisend belang van de hoofdvordering volgen, dat oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en/of het hof onvoldoende gemotiveerd op de stelling van S&S is ingegaan dat er geen spoedeisend belang bestaat ten aanzien van deze nevenvorderingen.

Onderdeel 3.3 klaagt dat het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd, en daardoor onbegrijpelijk is, waar niet valt in te zien, en ook niet uit het arrest valt op te maken, wat de 'nauwe band' zou zijn tussen het inbreukverbod en de hiervoor genoemde (onomkeerbare) nevenvorderingen.

2.40 De onderdelen 3.1 t/m 3.3 zullen gezamenlijk worden behandeld.

2.41 De hoofdregel is dat het spoedeisend belang in een kortgedingprocedure voor alle voorzieningen afzonderlijk moet worden vastgesteld⁵⁶. Of de eisende partij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, moet worden beantwoord aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak⁵⁷.

Voor een geldvordering in kort geding geldt op het punt van de spoedeisendheid een verzwaarde motiveringsplicht, inhoudende dat terughoudendheid op zijn plaats is, en dat

⁵⁶ Vgl. o.a. HR 14 april 2000, LJN AA5519, NJ 2000/489 m.nt. DWFV, rov. 3.2; HR 23 april 1999, LJN ZC0034, NJ 1999/612, rov. 3.3 en HR 2 februari 1968, LJN AB3472, NJ 1968/62. Zie voor verdere rechtspraak Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 223 en Tjong Tjin Tai, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), art. 254 Rv, aant. 3.

⁵⁷ Zie HR 29 november 2002, LJN AE4553, NJ 2003/78 m.nt. PAS, rov. 3.4, als geciteerd en aangehaald door Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 223, noot 4 en Tjong Tjin Tai, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), art. 254, aant. 3.

dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is⁵⁸.

2.42 Een uitzondering op de regel dat voor iedere vordering het spoedeisende belang moet worden vastgesteld vormt de uitspraak van de Hoge Raad van 15 juni 2007, LJN BA1522, NJ 2008/153 m.nt. H.J. Snijders. In die uitspraak, die betrekking heeft op de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten naast de hoofdvordering tot betaling van een geldsom, heeft de Hoge Raad in de rov. 3.2 t/m 3.4 geoordeeld:

“3.2 Bax is in cassatie uitsluitend opgekomen tegen de beslissing van het hof omtrent de door Weijers gevorderde buitengerechtelijke kosten. Onderdeel 1 voert daartoe aan, kort samengevat, dat het hof heeft miskend dat voor de spoedeisendheid ten aanzien van geldvorderingen verhoogde motiveringseisen gelden, dat de door het hof gehanteerde argumenten om de onderhavige nevenvordering toe te wijzen, onjuist en/of onbegrijpelijk zijn, en dat het hof heeft verzuimd de essentiële stelling van Bax te bespreken dat geen nauw verband bestaat tussen de hoofdvordering en de onderhavige nevenvordering.

3.3 Bij de beoordeling van het onderdeel wordt vooropgesteld dat met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, terughoudendheid op zijn plaats is, en dat dienaangaande naar behoren feiten en omstandigheden moeten worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is (HR 14 april 2000, nr. C 98/270, NJ 2000, 489). Het bestreden arrest moet aldus worden verstaan dat de ter motivering van de bestreden beslissing genoemde feiten en omstandigheden als hiervoor in 3.1 weergegeven, naar het oordeel van het hof voldoen aan de verzwaarde motiveringseisen die ingevolge de rechtspraak van de Hoge Raad hebben te gelden bij de toewijzing van een vordering in kort geding tot betaling van een geldsom. Voor zover het onderdeel erover klaagt dat het hof deze eisen in die zin heeft miskend dat het van oordeel is geweest dat die eisen hier niet van toepassing waren, kan het dus niet tot cassatie leiden.

3.4 Voor zover het onderdeel de klacht bevat dat het hof de in genoemd arrest van de Hoge Raad besloten norm niet goed heeft toegepast, althans zijn oordeel onbegrijpelijk heeft gemotiveerd, faalt het. Indien de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, is de proceseconomie ermee gebaat dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Daarbij valt te bedenken dat in het niet zeldzame geval dat de verliezende partij, eventueel na hoger beroep, zich bij het in kort geding gegeven rechterlijk oordeel neerlegt, noch een bijzonder partijbelang, noch het algemene belang dat terughoudendheid wordt betracht met een beroep op de rechter, ermee is gediend wanneer eiser uitsluitend wat betreft de onderhavige nevenvordering, naar een bodemprocedure wordt verwezen. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van genoemde nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. (...)”⁵⁹

⁵⁸ Vgl. o.a. HR 15 juni 2007, LJN BA1522, NJ 2008/153 m.nt. H.J. Snijders, rov. 3.3 en HR 14 april 2000, LJN AA5519, NJ 2000/489 m.nt. DWFV, rov. 3.2. Zie voor verdere rechtspraak Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 230 en Tjong Tjin Tai, Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), art. 254 Rv, aant. 17.2.

⁵⁹ Zie in dit verband ook de conclusie van A-G Bakels (onder 2.3-2.12) vóór HR 14 april 2000, LJN AA5519, NJ 2000/489 m.nt. DWFV.

Het spoedeisend belang van de hoofvordering kan in geval van een daarmee nauw verwante nevenvordering in beginsel dus deze nevenvordering meetrekken, mits de nevenvordering niet of onvoldoende wordt betwist.

2.43 Het hof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 11 augustus 2009, JBPr 2010, 21, de rov. 3.7 t/m 3.8, geoordeeld dat in het geding over een geldsom ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van een contractuele boete kan worden beslist⁶⁰. Het hof 's-Hertogenbosch heeft, onder verwijzing naar genoemd arrest van de Hoge Raad, in zijn uitspraak van 26 juli 2011, LJN BR4211, rov. 4.2.4, geoordeeld dat de verstrekking van salarisspecificaties een nauw met de hoofvordering (loonvordering) verwante nevenvordering is, zodat de spoedeisendheid van de loonvordering zich daarom uitstrekt tot de bedoelde nevenvordering. Het hof Arnhem heeft bij uitspraak van 18 december 2010, LJN BY8172, rov. 4.13, geoordeeld dat nu de hoofvordering tot schorsing van het concurrentiebeding een spoedeisend belang heeft, in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van een schadevergoeding voor de duur van het concurrentiebeding kan worden beslist.

2.44 De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 19 maart 2010, IEPT20100319, rov. 4.23, geoordeeld dat een proceseconomische overweging, als neergelegd in het arrest van de Hoge Raad, niet kan leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen, waaronder een recall, afgifte tot vernietiging en rectificatie. Al eerder had de voorzieningenrechter van die rechtbank, bij vonnis van 3 februari 2009, IEPT20090203, rov. 4.13, geoordeeld dat de gestelde nauwe band tussen het gevorderde verbod en de nevenvorderingen, zijnde verstrekking van informatie met betrekking tot de gesteld inbreukmakende en/of onrechtmatige producten, rectificatie en tevens recall van inbreukmakende en /of onrechtmatige producten en afgifte van die producten, geen reden kan zijn die nevenvorderingen toe te wijzen. In zijn uitspraak van 11 november 2008, IEPT 20081111, rov. 4.13 heeft de voorzieningenrechter van die rechtbank geoordeeld dat het spoedeisend belang wordt bestreden en dat een proceseconomische overweging als bedoeld in voormeld arrest niet leidt tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen, te weten het verschaffen van informatie over afnemers en toeleveranciers en het bevel tot opslag van de inbreuk maken producten, nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht⁶¹.

2.45 In de feitenrechtspraak is het toepassingsgebied van het arrest van de Hoge Raad dan ook beperkt gebleven. Voorts wordt in zaken betreffende de bescherming van intellectuele eigendom door de voorzieningenrechters wel spoedig het vereiste verband tussen de nevenvorderingen, verstrekking van informatie, recall, bevel tot afgifte en rectificatie, en het inbreukverbod aangenomen of het proceseconomisch belang, maar dienen deze

⁶⁰ Zie ook hof Leeuwarden 19 november 2003, NJF 2004, 114, rov. 7.

⁶¹ Vgl. v.zr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007, rov. 4.13.

nevenvorderingen naar het oordeel van die voorzieningenrechters op grond van hun ‘zeer ingrijpendheid’ afzonderlijk op spoedeisendheid worden getoetst. Zie ook de overwegingen van het arrest van het hof 's-Gravenhage van 18 mei 2010, IER 2010/67 m.nt. F. Eijsvogels:

“25 Principale grief II richt zich tegen de afwijzing van de nevenvorderingen door de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat BMW onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze voorzieningen uit hoofde van onverwijlde spoed geboden zijn. De grief richt zich, gelet op de toelichting tijdens het pleidooi in hoger beroep, de (her)formulering van de vorderingen in de appeldagvaarding (waarbij de in de inleidende dagvaarding onder 7 opgenomen vordering tot winstafdracht ontbreekt) en het gestelde in punt 34 van de appeldagvaarding, niet tegen afwijzing van de vordering tot winstafdracht.

26 BMW wenst alsnog toewijzing van de nevenvorderingen strekkende tot

- a. opgave van producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters, alsmede zakelijke afnemers (vordering sub 2);
- b. recall (vordering sub 4 juncto vordering sub 6);
- c. afgifte van inbreukmakende voorraad, alsmede door recall retour ontvangen velgen (vordering sub 5);
- d. opgave van gegevens ter berekening van de genoten winst (vordering sub 3).

27 In hoger beroep heeft BMW haar spoedeisend belang bij de nevenvorderingen nader onderbouwd met haar stelling dat zij met de onder a tot en met c vermelde vorderingen beoogt verdere inbreuken door derden door het in het verkeer brengen van inbreukmakende velgen te beëindigen en/of te voorkomen. Het hof is met BMW van oordeel dat bij het beëindigen en/of voorkomen van verdere inbreuken in beginsel spoedeisend belang bestaat. Het hof acht voorshands aannemelijk dat dit spoedeisend belang ook thans nog aanwezig is bij de onder a vermelde vordering tot opgave van personen in de keten voor/boven Inter Tyre: producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers. In zoverre slaagt de grief. Het hof zal, gelet op de over en weer af te wegen belangen, deze nevenvordering toewijzen als in het dictum vermeld. Nu de te bevelen opgave korte tijd na betekening van het arrest dient te geschieden, kan zij slechts betrekking hebben op thans bekende inbreuken en niet op eventuele toekomstige inbreuken. Een aantal onderdelen van de nevenvordering acht het hof te verstrekkend en zal het hof beperken.

28 Voor wat betreft de opgave van de afnemers, de recall en de afgifte van bij afnemers teruggehaalde velgen, heeft Inter-Tyre bij pleidooi in hoger beroep betwist dat aannemelijk is dat zich, gelet op het tijdsverloop sedert Inter-Tyre de inbreuken heeft gestaakt, nog inbreukmakende velgen bij zakelijke afnemers bevinden. BMW is hier niet meer op ingegaan. Het hof acht dan ook niet aannemelijk dat er zich thans nog inbreukmakende velgen bevinden bij afnemers. Dat door toewijzing van de in zoverre gevorderde bevelen verdere inbreuken door afnemers kunnen worden beëindigd of voorkomen, acht het hof dan ook evenmin aannemelijk. Gelet op het bovenstaande, en mede in aanmerking nemende dat Inter-Tyre in eerste aanleg (punt 24 van haar pleitnotities) heeft gesteld dat juist opgave van haar afnemers zeer verstrekkende nadelige gevolgen zou hebben, zal het hof, de belangen van partijen over en weer afwegend, de vorderingen tot opgave van zakelijke afnemers, tot recall en tot afgifte van bij afnemers teruggehaalde velgen afwijzen.

29 Wat betreft de onder c vermelde vordering tot afgifte van inbreukmakende voorraad, heeft Inter-Tyre bij pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat zij niet meer over voorraad beschikt, nu zij al de inbreukmakende producten heeft laten omsmelten. Daarvan uitgaande zal het hof ook: deze vordering afwijzen.

30 Ter onderbouwing van het gestelde spoedeisend belang bij haar onder d vermelde vordering tot opgave van gegevens ter berekening van de winst, stelt BMW dat zij met de gevraagde gegevens de voorman(nen) van Inter-Tyre en de professionele afnemers kan aanspreken, terwijl anderzijds snel inzicht in de in de omvang van de gemaakte winst kan worden gekregen, waarmee de proceseconomie gebaat is. Over de benodigde gegevens voor het aanspreken de voorman(nen) ten einde verdere inbreuken te beëindigen en/of te voorkomen krijgt BMW al de beschikking door de toewijzing van de ruim geformuleerde, hiervoor onder a vermelde vordering tot opgave. Bij het aanspreken van de afnemers heeft BMW thans geen spoedeisend belang (meer). Nu in dit kort geding de vraag of winst moet worden afgedragen niet aan de orde is, acht het hof een proceseconomisch belang onvoldoende om spoedeisend belang aan te nemen, althans dient het belang van BMW bij toewijzing van deze vordering in dit kort geding minder zwaar te wegen dan het belang van Inter-Tyre, die immers met allerlei werkzaamheden zou worden belast en vertrouwelijke bedrijfsgegevens zou moeten prijsgeven, terwijl nog niet beslist is of zij zal worden veroordeeld tot winstafdracht. Ook deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

31 De onder b, c en d vermelde nevenvorderingen zullen derhalve geheel en de onder a vermelde vordering zal deels zullen worden afgewezen. In zoverre faalt de grief.”

2.46 Snijders betoogt in zijn noot onder het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad dat hij niet inziet waarom het spoedeisend belang van een voorziening mede afhankelijk zou zijn van de vraag of de ingestelde vordering genoegzaam wordt betwist. Evenmin ziet hij in dat de spoedeisendheid van het belang van behandeling van de hoofdvordering ook de behandeling van de nevenvordering spoedeisend zou maken. Vervolgens vraagt Snijders zich af waarom de Hoge Raad niet eenvoudigweg zegt, juist vanwege de gewenste proceseconomie, dat de kortgedingrechter die bevoegd is ten aanzien van een bepaalde hoofdvordering daarmee ook bevoegd is om kennis te nemen van het sequel van een dergelijke vordering, zoals de nevenvordering ter zake van buitengerechtigde kosten, contractuele of wettelijke renten? Van Schaik meent dat de Hoge Raad niet voor ogen kan hebben gehad dat de niet-spoedeisende nevenvordering ook kan worden beoordeeld als de eiser bij de hoofdvordering weliswaar een spoedeisend belang heeft, maar die vordering niet toewijsbaar is, bijvoorbeeld omdat zij niet aannemelijk is geworden. Aan het beroep van de Hoge Raad op het belang van de proceseconomie ligt ten grondslag dat de eiser niet gedwongen moet worden uitsluitend voor de nevenvordering een bodemprocedure aanhangig te maken⁶². Voorts meent Van Schaik dat het nauwe verband niet slechts aanwezig is bij de buitengerechtigde incassokosten, wettelijke of contractuele rente of een contractuele boete, maar ook bij een vordering tot gelijktijdige afgifte van een zaak die verbonden is met de zaak waarvan bij de hoofdvordering afgifte wordt gevorderd⁶³.

⁶² Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 233.

⁶³ Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 234.

2.47 Volledigheidshalve wordt in herinnering gebracht dat de beslissing in kort geding over de aan- of afwezigheid van het spoedeisend belang feitelijk van aard is en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst⁶⁴.

2.48 Het hof heeft in de bestreden rechtsoverweging overwogen dat S&S de spoedeisendheid van de door Esschert ingestelde nevenvorderingen betwist. Vervolgens heeft het hof vooropgesteld dat als de hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beoordeeld, de proceseconomie ermee is gebaat dat in hetzelfde geding ook over daarmee nauw verwante nevenvordering kan worden beslist. Naar het oordeel van het hof zijn de nevenvorderingen onder II, b, c, d en e (opgave wederverkopers, aantallen en voorraad, III (terugname voorraad) en IV (vernietiging voorraad) van belang om de staking van de inbreuk door S&S te bevorderen en heeft S&S die nevenvorderingen voor het overige niet betwist, zodat hij deze vordering als in het dictum bepaald zal toewijzen. Bij die beoordeling van die nevenvorderingen is het hof ervan uitgegaan dat de daarin opgenomen vordering tot terugname betrekking heeft op zakelijke klanten. Bij toewijzing van de nevenvordering tot opgave van de producent van de vuurkorf "Brazil" heeft Esschert naar het oordeel van het hof geen belang meer, nu de leverancier inmiddels bekend is.

2.49 De onderdelen richten zich tegen het aannemen van het spoedeisend belang al dan niet door het aannemen van een nauw verband ten aanzien van de nevenvorderingen: opgave wederverkopers, aantallen en voorraad, terugname voorraad en vernietiging voorraad. Het hof heeft in de bestreden rechtsoverweging de spoedeisendheid van genoemde nevenvorderingen aangenomen op basis van de maatstaf als neergelegd in HR 15 juni 2007, LJN BA1522, NJ 2008/153 m.nt. H.J. Snijders - en dus niet op grond van hun eigen zelfstandige spoedeisendheid. De spoedeisendheid van die nevenvorderingen is weliswaar door S&S bestreden, zoals ook in het middelonderdeel betoogd, maar het oordeel van het hof, dat S&S '(...) *die nevenvorderingen voor het overige niet inhoudelijk heeft betwist (...)*', ziet daar niet op. Dat oordeel heeft betrekking op het ontbreken van een materieel verweer - en dus niet op het punt of het spoedeisend belang door S&S is bestreden. In zoverre het onderdeel deze uitgangspunten hanteert, faalt het.

2.50 Het meeliften van nevenvorderingen door het aanwezige spoedeisende belang bij de hoofdvordering moet, in het licht van de hoofdregel dat elke vordering in kort geding zelfstandig op zijn spoedeisendheid moet worden getoetst, beperkt worden opgevat. Dat volgt ook uit het vereiste van een *nauwe* verwantschap tussen de nevenvordering(en) en de hoofdvordering. Enig verwantschap tussen het door het hof toegewezen inbreukverbod, als hoofdvordering, en de nevenvorderingen - de opgave van de wederverkopers, aantallen en

⁶⁴ HR 24 september 1995, LJN ZC1822, NJ 1996/464, rov. 3.3 en HR 1 december 1972, LJN AB6720, NJ 1973/111 m.nt. L.W.H. Zie voor verdere verwijzingen de conclusie van A-G Mok (onder 2.3, i.h.b. voetnoot 6) vóór HR 24 september 1995, LJN ZC1822, NJ 1996/464 en C.J.J.C. van Nispen, Vademecum Burgerlijk Procesrecht, par. 46.1.8, i.h.b. p. 46, voetnoot 3.

voorraad, de terugname van de voorraad en de vernietiging van die voorraad - is zeker aanwezig, maar het vereiste nauwe verwantschap kan m.i. niet worden aangenomen. Het toegewezen inbreukverbod kan immers de (zelfstandige) spoedeisendheid van die nevenvorderingen op een negatieve wijze beïnvloeden. Het zou dan ook te ver gaan om uit de enkele omstandigheid dat spoedeisend belang bij een verbod tot inbreukmakend handelen bestaat, een zodanig belang ook bestaat bij genoemde nevenvorderingen⁶⁵. In dat verband wordt ook verwezen naar art. 28 lid 1 Aw (vordering tot opeising van eigendom dan wel onttrekking aan het verkeer vernietiging of onbruikbaarmaking) in verbinding met art. 28 lid 8 Aw. Ingevolge die regeling dient de rechter bij de beoordeling van die vordering(en) rekening te houden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen, alsmede met de belangen van derden. Deze nevenvorderingen nopen ook daarom tot een afzonderlijke afweging van de spoedeisendheid.

2.51 Het onderdeel slaagt mitsdien.

3. Beoordeling van het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep

3.1. Esschert heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld voor het geval dat onderdeel 2 van S&S tot cassatie leidt of aanleiding geeft tot 'het stellen van prejudiciële vragen'. Esschert heeft in dat incidentele cassatieberoep één cassatiemiddel voorgesteld.

Nu ik meen dat onderdeel 2 van het principale cassatieberoep tot cassatie leidt, acht ik de voorwaarde waaronder het incidentele beroep is ingesteld vervuld.

3.2 Het middel, dat zich kennelijk richt tegen rov. 3.23 van het bestreden arrest, als hiervoor onder 2.9 geciteerd, klaagt dat het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk niet heeft geoordeeld dat Esschert op grond van art. 8 Auteurswet rechthebbende is op de auteursrechten met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking, nu Esschert in de procedure, bij memorie van grieven a) op dat artikel uitdrukkelijk een beroep heeft gedaan b) niet bestreden is dat Esschert een vennootschap is, c) Esschert sinds eind 2007 de litigieuze vuurkorf, verpakking en wikkel op de Nederlandse markt heeft verkocht en d) in de procedure door S&S op geen enkele wijze het in art. 8 Aw bedoelde tegenbewijs is geleverd dan wel is aangeboden om dat bewijs te leveren.

3.3 Het hof is in de bestreden rechtsoverweging niet toegekomen aan de beoordeling van art. 8 Aw, nu hij op grond van art. 3.29 BVIE in verbinding met 3.8 BVIE tot het oordeel is gekomen dat de auteursrechtelijke bescherming op grond van die regeling ook bij de

⁶⁵ Vgl. HR 14 april 2000, LJN AA5519, NJ 2000/489 m.nt. DWFV, rov. 3.2.

opdrachtgever, Esschert, berust. Het hof behoefde in dat verband het beroep van Esschert op art. 8 Aw⁶⁶ dan ook niet te behandelen. Zijn oordeel is op dat punt dan ook niet onbegrijpelijk.

3.4 De hoofdregel van de Auteurswet is dat de maker degene is die het werk heeft gemaakt. De art. 7 en 8 Aw vormen een uitzondering op deze hoofdregel⁶⁷. Ingevolge art. 8 Aw wordt indien een openbare instelling, een vereniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker ervan te vermelden, zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.

3.5 Anders dan in het BVIE, hiervoor, heeft het ‘opdrachtgeversauteursrecht’ geen beslag gekregen in de Auteurswet⁶⁸. Niettemin is het ook op grond van art. 8 Aw mogelijk dat een opdrachtgever als maker van een werk wordt aangemerkt. Ook is in de lagere rechtspraak aanvaard dat in geval van een in opdracht gemaakt werk ook los van de toepasselijkheid van art. 8 Aw, de gebruikelijke gebruiksbevoegdheden aan de opdrachtgever zullen toekomen, zulks krachtens de bedoeling van partijen, en aard en strekking van de (opdracht)overeenkomst⁶⁹.

3.6 Voor de toepasselijkheid van art. 8 Aw is vereist dat i) de instelling reeds ii) op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, iii) waarbij zij niet een natuurlijk persoon heeft genoemd, iv) behoudens tegenbewijs, als maker van het werk dient te worden aangemerkt⁷⁰.

Bij onderdeel ii moet het gaan om een eerste openbaarmaking in enigerlei vorm door die instelling⁷¹. Voorts menen Spoor/Verkade/Visser⁷², in afwijking van De Beaufort⁷³ en Gerbrandy⁷⁴, dat voor een rechtmatige openbaarmaking voldoende is dat de werkelijke auteur kennis droeg van de voorgenomen openbaarmaking, daartegen geen bezwaar had en geen naamsvermelding verlangde.

⁶⁶ Memorie van grieven onder 23.

⁶⁷ Zie Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 2.10 e.v. en H.L. de Beaufort, Auteursrecht, 1932, p. 54.

⁶⁸ Zie voor (verdere) achtergronden Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 2.14 en de conclusie van A-G Verkade (onder 4.36-4.37) vóór HR 8 mei 2009, LJN BH2956, NJ 2009/222.

⁶⁹ Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 2.14, i.h.b. voetnoot 94.

⁷⁰ Vgl. HR 8 mei 2009, LJN BH2956, NJ 2009/222, rov. 3.4.

⁷¹ Zie Verkade, 2009 (T&C IE), art. art. 8 Aw, aant. 2 onder b en Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 2.14, i.h.b. p. 49.

⁷² Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht, 2005, par. 2.14, i.h.b. p. 50.

⁷³ H.L. de Beaufort, Auteursrecht, 1932, p. 56-57. De Beaufort meent dat men de openbaarmaking voor rechtmatig moet houden, indien de werkelijke auteur heeft getoond van zijn auteurschap afstand te willen doen ten gunste van de rechtspersoon, hetzij door een bijzondere verklaring of overeenkomst, hetzij door een betrekking te aanvaarden, die deze afstand, bij gebreke van beding van het tegendeel, meebracht.

⁷⁴ S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, 1988, p. 56.

3.7 In het middel wordt aangevoerd dat Esschert op art. 8 Aw een beroep heeft gedaan, dat niet bestreden is dat Esschert een vennootschap is en dat in de procedure door S&S op geen enkele wijze het in art. 8 Aw bedoelde tegenbewijs is geleverd dan wel is aangeboden om dat bewijs te leveren. Voorts heeft Esschert in de memorie van grieven (onder 7) aangevoerd dat per december 2007 de vuurkorf, de verpakking en de wikkel voor het eerst op het grondgebied van de Europese Unie voor het publiek ter beschikking zijn gesteld⁷⁵.

3.8 Door het hof is niet vastgesteld dat op het moment van openbaarmaking van de vuurkorf en de verpakking in 2007 een natuurlijk persoon niet als maker op die producten stond vermeld. Deze beoordeling vergt afwegingen van feitelijke aard, zodat ik meen dat met deze beoordeling de grenzen die zijn gesteld aan de taak van de cassatierechter worden overschreden. In zoverre kan dan ook thans geen oordeel worden gegeven over de toepasselijkheid van art. 8 Aw. Deze beoordeling zal echter ongetwijfeld bij de verwijzingsrechter aan de orde komen.

3.9 Het middel is daarom tevergeefs voorgesteld.

4. De proceskosten in het principale en het incidentele cassatieberoep

4.1 Partijen hebben zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep aanspraak gemaakt op veroordeling van de ander in de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv.

4.2 Uit de schriftelijke toelichtingen volgt dat partijen over de (hoogte van de) proceskosten een allesomvattende regeling hebben bereikt: voor het principale cassatieberoep € 12.500,00 en voor het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep € 2.500,00. Nu in het principale cassatieberoep wordt geconcludeerd tot vernietiging en in het incidentele cassatieberoep wordt geconcludeerd tot verwerping, dient Esschert zowel in het principale beroep als in het incidentele beroep in de door partijen overeengekomen kosten worden veroordeeld⁷⁶.

⁷⁵ Tegen deze stelling heeft S&S geen verweer gevoerd.

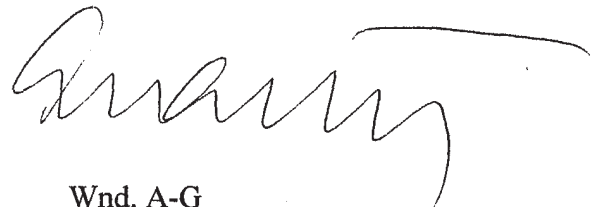
⁷⁶ Zie HR 29 januari 2010, LJN BK1599, RvdW 2010/223, rov. 3.5; HR 20 november 2009, NJ 2009/583, LJN BJ9431, rov. 3.7 en HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 m.nt. E.J. Dommering, rov. 6.

5. Conclusie

De conclusie strekt:

in het principale cassatieberoep tot vernietiging en verwijzing, en
in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep tot verwerping,
met een beslissing omtrent de kosten zoals hiervóór onder 4.2 aangegeven.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,



Wvd. A-G