

25 oktober 2013

Eerste Kamer

12/01479

LZ/NH

in naam des Konings

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

S&S IMPORT EN EXPORT B.V.,
gevestigd te Stadskanaal,

EISERES tot cassatie, verweerster in het
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaten: mr. T. Cohen Jehoram
en mr. V. Rörsch,

t e g e n

ESSCHERT DESIGN B.V.
gevestigd te Deurningen,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaten: mr. R.F. Thunnissen
en mr. W.A. Hoyng.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als S&S en Esschert.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 120807/KG ZA 10-321, van de voorzieningenrechter in de rechtbank Groningen van 24 september 2010;
- b. de arresten in de zaak 200.076.285/01, van het gerechtshof te Leeuwarden van 6 september 2011, en 10 januari 2012, verbeterd bij arrest van 7 februari 2012;

Het arrest van het hof van 10 januari 2012 is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 10 januari 2012 heeft S&S beroep in cassatie ingesteld. Esschert heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep en voorts tot veroordeling in de kosten op de voet van art. 1019h Rv van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de waarnemend Advocaat-Generaal A. Hammerstein strekt in het principaal cassatieberoep tot vernietiging en verwijzing, en in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep tot verwerping, met een beslissing omtrent de kosten zoals onder 4.2 in de conclusie aangegeven.

De advocaat van Esschert heeft bij brief van 12 juli 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) 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 in drie verschillende maten verkrijgbare vuurkorf, de FF87, FF88 en FF89.

(ii) De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van

pallethout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar gezet dient te worden.

(iii) S&S biedt ter verkoop een vuurkorf met de naam 'Brazil' aan. De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een krat van pallethout. Om de verpakking is een wikkel aangebracht waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf dient te worden gemonteerd.

(iv) Op 17 augustus 2010 heeft Esschert (bij monde van haar advocaat) onder meer aan S&S laten weten (a) dat het kopiëren van Esscherts vuurkorf en/of verhandelen van de vuurkorf 'Brazil' en verpakking met een uiterlijk dat (nagenoeg) identiek is aan dat van de vuurkorf en de verpakking van Esschert, zonder toestemming van Esschert verboden is op grond van het auteursrecht, (b) dat S&S tevens onrechtmatig handelt door het slaafs nabootsen van de vuurkorf met de specifieke verpakking daarvan, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat en (c) dat Esschert daarvan aanzienlijke schade ondervindt en dat zij S&S aansprakelijk houdt voor de vergoeding van die schade.

(v) Bij schrijven van 24 augustus 2010 heeft S&S (althans

haar toenmalig gemachtigde) betwist dat sprake is van een uniek en oorspronkelijk ontwerp.

(vi) De vuurkorf en de specifieke verpakking daarvan zijn in opdracht van Esschert door P. Roetenberg ontworpen. Roetenberg heeft hierover schriftelijk verklaard dat de vuurkorven die door Esschert op de markt gebracht worden met nrs. FF87, FF88 en FF89 door hem in opdracht van Esschert zijn ontworpen en dat die ontwerpen uniek zijn en door hemzelf zijn getekend en ontwikkeld. Volgens Roetenberg dateren de eerste schetsen van 16 mei 2007 en is vervolgens samen met de heer J. Verspuij een speciale wikkel voor de vuurkorven ontwikkeld om de instructie op de verpakking voor de consument duidelijk te maken. Volgens de verklaring van Roetenberg liggen de exclusieve verkooprechten voor deze producten bij Esschert.

3.2.1 In de onderhavige procedure heeft Esschert in eerste aanleg gesteld dat S&S inbreuk maakt op de auteursrechten van haar vuurkorf, althans met de nabootsing van die vuurkorf zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Op grond daarvan heeft Esschert in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, een verbod tot elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de

inbreukmakende vuurkorven of van andere, daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende vuurkorven. Zij stelde voorts enkele nevenvorderingen in, kort gezegd, strekkende tot schriftelijke opgave van de gegevens van de producent, de wederverkopers en de aantallen verkochte en in voorraad zijnde vuurkorven.

3.2.2 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan voorshands niet worden geoordeeld dat de vuurkorf kan worden aangemerkt als werk in de zin van de Auteurswet, omdat de kenmerkende vormgevingselementen van de vuurkorf in overwegende mate dwingend voortvloeien uit de technische vereisten die aan een vuurkorf worden gesteld en het ontwerp niet oorspronkelijk is. Met betrekking tot 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 biedt.

3.2.3 In hoger beroep heeft Esschert haar eis (onder meer) aldus gewijzigd, dat zij aan haar vorderingen mede ten grondslag heeft gelegd dat de vuurkorf onder het

beschermingsregime valt van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de GModVo). Bij tussenarrest heeft het hof die eiswijziging geweigerd, voor zover daarin de GModVo aan de vordering van Esschert ten grondslag wordt gelegd. Deze beslissing wordt in cassatie niet bestreden.

Bij eindarrest heeft het hof de vermelde vorderingen van Esschert toegewezen. Het hof is voorshands tot de conclusie gekomen dat de vuurkorf, de verpakking en de wikkel van Esschert ieder afzonderlijk zijn te beschouwen als werken in de zin van de Auteurswet (rov. 3.17). Naar het voorlopig oordeel van het hof is door S&S, binnen de grenzen die getrokken worden door de eisen van functionaliteit, onvoldoende afstand genomen van de corresponderende werken van Esschert. De totaalindrukken die de werken van S&S en Esschert maken, verschillen te weinig voor het oordeel dat eerstbedoelde werken als zelfstandige werken kunnen worden aangemerkt, zodat sprake is van ontlening. (rov. 3.20-21)

Het verweer van S&S dat Roetenberg en niet Esschert als maker in de zin van de Auteurswet moet worden beschouwd, heeft het hof verworpen. Het hof heeft daartoe onder meer overwogen dat indien een tekening of model op

bestelling is ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan ingevolge art. 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, behoudens andersluidend beding, 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. 3.29 BVIE, dat ook van toepassing is op niet gedeponeerde modellen, 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. 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. Vast staat dat de vuurkorf en de verpakking door Roetenberg in opdracht van Esschert zijn gemaakt. Van andersluidende afspraken is het hof niet gebleken. Gelet op genoemde BVIE-bepalingen, komt het auteursrecht met betrekking tot de vuurkorf en de verpakking derhalve aan Esschert toe. Met betrekking tot de wikkel geldt dat deze door een werknemer van Esschert is gemaakt, zodat de auteursrechten daarop eveneens bij Esschert rusten. (rov. 3.23) Dit alles heeft het hof tot de slotsom gebracht dat S&S met haar vuurkorf "Brazil", de verpakking en de wikkel inbreuk maakt op de auteursrechten van Esschert. Het hof heeft het door

Esschert gevorderde verbod en nevenvoorzieningen toegewezen.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1.1 Onderdeel 1 klaagt dat het hof het geschil heeft beoordeeld aan de hand van een communautair auteursrechtelijk werkbegrip, terwijl de vraag of de vuurkorf, de verpakking en de wikkel auteursrechtelijke bescherming genieten naar nationaal recht moet worden beantwoord. Het richt zich in het bijzonder tegen rov. 3.12 en 3.26. In rov. 3.26 heeft het hof overwogen dat het auteursrecht binnen de EU is geharmoniseerd en dat het werkbegrip krachtens de in rov. 3.12 aangehaalde rechtspraak van het HvJEU communautair uitgelegd dient te worden.

Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat art. 17 van Richtlijn (EG) 98/71 van 13 oktober 1998 (hierna: de Modellenrichtlijn) en art. 96 GModVo bepalen dat de omvang en de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming van modellen, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, aan de lidstaten worden overgelaten. Onderdeel 1.2 behelst een motiveringsklacht, voor zover het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting.

4.1.2 Art. 17 Modellenrichtlijn en art. 96 lid 2 GModVo laten de lidstaten vrij om te bepalen of en, zo ja, in hoeverre een model auteursrechtelijk wordt beschermd. In de jaren die op de inwerkingtreding van deze Europese regelgeving zijn gevolgd, heeft het HvJEU evenwel in een reeks van uitspraken, te beginnen met HvJEU 16 juli 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq), het auteursrechtelijke werkbegrip geharmoniseerd. Dat is geschied in het kader van de uitleg van art. 2, onder a, van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna: de Auteursrechtlijn). Zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.5, houden de relevante richtlijnen die betrekking hebben op het auteursrecht, waaronder de Auteursrechtlijn, geen beperkingen in wat betreft de soorten werken waarop zij betrekking hebben en zonderen zij modellen of werken van toegepaste kunst niet uit van hun werkingssfeer. Dat betekent dat de vrijheid die de Europese regelgever in de meerbedoelde bepalingen van de Modellenrichtlijn en de GModVo aan de nationale rechtsstelsels heeft willen overlaten, door de bedoelde rechtspraak van het HvJEU is beperkt. Dat wordt

bevestigd in het arrest van het HvJEU van 27 januari 2011, C-168/09, ECLI:NL:XX:2011:BP3418 (Flos/Semeraro), dat in punt 34 voor de vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen verwijst naar met name de Auteursrechtlijn, 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan'.

Het hof heeft zich derhalve met juistheid mede georiënteerd op de meerbedoelde Europese rechtspraak, zodat de rechtsklacht faalt. De motiveringsklacht behoeft daarom geen behandeling.

4.2.1 Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof ten onrechte zonder eigen onderzoek heeft aangenomen (in rov. 3.23) dat de vuurkorf en verpakking modellen zijn in de zin van art. 3.1 BVIE en/of art. 3 onder a GModVo; onderdeel 2.2 verbindt daaraan een motiveringsklacht. Onderdeel 2.3 behelst de klacht dat het hof de vraag naar de auteursrechtelijke ten onrechte heeft beantwoord aan de hand van het BVIE, in plaats van op basis van de GModVo. Onderdeel 2.4 houdt terzake een motiveringsklacht in.

4.2.2 Het hof heeft in rov. 3.23 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. Het heeft die vaststelling gehanteerd als grondslag voor de toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE en de daaruit voortvloeiende slotsom dat Esschert als auteursrechthebbende van die voortbrengselen dient te worden aangemerkt. De onderdelen 2.1 en 2.2 berusten op de opvatting dat het hof vuurkorf en verpakking heeft aangemerkt als voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komende voortbrengselen, nu zij het hof verwijten dat het heeft verzuimd te onderzoeken of de modellen voldoen aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter als bedoeld in art. 3.3 BVIE en dat het hof is voorbijgegaan aan essentiële stellingen, die blijkens het dossier betrekking hebben op die vereisten alsmede op de vereisten die voor auteursrechtelijke bescherming gelden. Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is evenwel niet vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE, maar is voldoende dat het voortbrengsel een (tekening of) model is in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE, dus 'het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan' vormt. Het oordeel van het hof dat dit laatste niet in geschil is,

is, mede in het licht van de stellingen van S&S, niet onbegrijpelijk. Beide onderdelen missen derhalve doel.

4.2.3 Bij de beoordeling van de onderdelen 2.3 en 2.4 wordt vooropgesteld dat, als gevolg van de door het hof geweigerde wijziging van eis, aan de vorderingen van Esschert geen gemeenschapsmodelrecht ten grondslag ligt. Die vorderingen zijn gebaseerd primair op auteursrecht, subsidiair op slaafse nabootsing. Het hof heeft de primaire grondslag gehonoreerd en heeft het verweer van S&S dat het auteursrecht op de vuurkorf en de verpakking niet aan Esschert, maar aan Roetenberg toekomt, verworpen op grond van meergenoemd art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE. De klacht van onderdeel 2.3 dat het hof niet aan de hand van de GModVo heeft bepaald aan wie dat auteursrecht toekomt, faalt, reeds omdat de GModVo omtrent het auteursrecht op modellen niet anders bepaalt dan dat - kort gezegd - deze verordening het gemeenschapsrecht en het nationale recht inzake (onder meer) niet-ingeschreven modellen onverlet laat (art. 96 lid 1), alsmede (in art. 96 lid 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."

De verordening kent geen bepaling omtrent de vraag wie als maker in auteursrechtelijke zin van een auteursrechtelijk beschermd model moet worden aangemerkt of aan wie het auteursrecht op een model anderszins toekomt. De door S&S ingeroepen leden 1 en 3 van art. 14 GModVo zien slechts op de vraag wie als rechthebbende op een gemeenschapsmodel heeft te gelden. Anders dan het onderdeel betoogt, komt de regeling die het BVIE met betrekking tot het auteursrecht op modellen kent, dus niet in strijd met de genoemde voorschriften uit de GModVo. De omstandigheid dat uit kracht van de GModVo een ander modelrechthebbende kan zijn dan de naar nationaal (Benelux)recht auteursrechthebbende, leidt, gelet alleen al op art. 96 lid 2 GModVo, evenmin tot een conflict van regels waarin de Benelux-regeling moet wijken voor de Unierechtelijke.

Gelet op het vorenstaande behoeft onderdeel 2.4 geen behandeling.

4.3.1 Onderdeel 3 verwijt het hof dat het de nevenvorderingen heeft toegewezen, zonder deze elk afzonderlijk te onderzoeken op spoedeisendheid.

Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof heeft miskend dat de nevenvorderingen ter zake van vernietiging van de bij S&S aanwezige voorraad vuurkorven (met verpakking), de terugname van aan afnemers geleverde voorraden vuurkorven en van de schriftelijke opgave van voorraad-, verkoop- en klantinformatie, alsmede die betreffende het aanschrijven van klanten, onomkeerbaar zijn, respectievelijk tot onomkeerbare schade leiden en dat de regel dat de spoedeisendheid van de hoofdvordering ook de nevenvordering spoedeisend maakt, hier niet opgaat. De onderdelen 3.2 en 3.3 bevatten motiveringsklachten.

4.3.2 Onderdeel 3.1 mist doel voor zover het klaagt over de onomkeerbaarheid van de toegewezen nevenvorderingen, aangezien de enkele omstandigheid dat toewijzing van een vordering in kort geding, of het nu een hoofd- of nevenvordering is, tot een onomkeerbare schade of andere onomkeerbare gevolgen leidt, geen beletsel behoeft te zijn voor toewijzing. Het hof heeft de bedoelde nevenvorderingen nauw verwant geacht met de voor beoordeling in kort geding voldoende spoedeisende hoofdvordering. Het onderdeel klaagt dat de klaarblijkelijk door het hof toegepaste regel van HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522, NJ 2008/153 in

dit geval niet opgaat, doch het zet niet uiteen waarom dat het geval zou zijn, anders dan wegens de eerdergenoemde onomkeerbaarheid. Nu het bij deze nevenvorderingen voorts gaat om maatregelen die, naar het hof overwoog, ertoe strekken te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het auteursrecht uitblijven - en die derhalve ter versterking van het opgelegde inbreukverbod dienen - en S&S die vorderingen voor het overige inhoudelijk niet had betwist, kon het hof nauwe verwantschap in bovenbedoelde zin aannemen en behoefde die onomkeerbaarheid het hof niet van toewijzing te weerhouden. Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk en niet ontoereikend gemotiveerd. Hierop stuiten de onderdelen 3.2 en 3.3 af.

4.4 Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof dan wel tot het stellen van prejudiciële vragen leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

4.5 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient S&S te worden verwezen in de proceskosten. Nu Esschert op de voet van art. 1019h Rv vergoeding van de

kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt S&S in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Esschert begroot op € 799,34 aan verschotten en € 12.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 25 oktober 2013.



Uitgegeven voor grosse

De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden



25 OKT. 2013

