

arrest IN NAAM DES KONINGS

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.143.059/01

Zaaknummer rechtbank : 239343 / HA ZA 02-552

arrest van 16 juni 2015

inzake

EDCO EINDHOVEN B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
appellante,
nader te noemen: Edco,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

MAG INSTRUMENT INCORPORATED,
gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Mag,
advocaat: mr. A.R.T. Odle te Amsterdam.

Het verloop van het geding

1. Bij (eind)arrest van 20 december 2013 (hierna: het HR-eindarrest, ECLI:NL:HR:2013:2042) heeft de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 20 oktober 2009 (ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8821) vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof. Bij oproepingsexploot van Mag d.d. 17 februari 2014 (hierna: het oproepingsexploot) is Edco aangezegd om verder te procederen. Ter rolle van 29 juli 2014 heeft Edco een memorie na verwijzing genomen. Mag heeft geen memorie na verwijzing genomen.

2. Partijen hebben vervolgens hun standpunten na verwijzing door hun advocaten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 12 januari 2015. De raadslieden hebben zich daarbij bediend van pleitnota's die zich bij de stukken bevinden. Hierna is arrest gevraagd.

De feiten en het geding tot aan verwijzing

3. Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan, waarbij het zich mede baseert op de door de Hoge Raad in zijn tussenarrest van 28 oktober 2011 (hierna: het HR-tussenarrest, ECLI:NL:HR:2011:BR3059) tot uitgangspunt genomen feiten.

4. Mag produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, aangeduid als Mag-Lite zaklampen. Terzake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse Benelux (vorm)merkdepots verricht. Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over door Edco in 1988 op de markt gebrachte zaklampen hebben Mag en (onder anderen) Edco in 2000 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin Edco heeft toegezegd zich te zullen onthouden van het aanbieden van 'copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights'. Edco heeft nadien opnieuw een zaklamp (hierna aangeduid als de Alu-zaklamp) op de markt gebracht.

5. Mag stelt zich op het standpunt dat Edco met het aanbieden van de Alu-zaklamp (1) inbreuk maakt op de auteursrechten en (2) inbreuk maakt op de merkrechten op haar D-cell en C-cell model zaklampen en (3) dat Edco daarmee onrechtmatig jegens haar handelt omdat de Alu zaklampen een slaafse nabootsing zijn haar genoemde modellen. Op die gronden heeft Mag gevorderd, kort samengevat, (i) een bevel tot nakoming van voornoemde vaststellingsovereenkomst, (ii) een verklaring voor recht dat Edco met het aanbieden van de Alu-zaklamp inbreuk maakt op Mag's auteursrechten en merkrechten en jegens Mag onrechtmatig handelt, (iii) een bevel tot staking van deze handelingen, met nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede vergoeding van schade en kosten.

6. In haar vonnis van 21 februari 2007 (ECLI:NL:RBAMS:2007:BA1277) heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen grotendeels toegewezen. Hiertoe heeft de rechtbank, zakelijk weergegeven, overwogen dat de vormmerken van Mag kunnen worden beschouwd als (geldige) merken, dat de Alu-zaklamp daarmee in belangrijke mate overeenstemt en dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

7. Van dit vonnis is Edco in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof Amsterdam onder aanvoering van dertien grieven, hoofdzakelijk betrekking hebbend op de door de rechtbank Amsterdam vastgestelde merkinbreuk. Daarop heeft Mag incidenteel appel ingesteld, hoofdzakelijk betrekking hebbend op overwegingen van de rechtbank over de vaststellingsovereenkomst.

8. Bij het arrest van 20 oktober 2009 heeft het gerechtshof Amsterdam in het door Edco ingestelde principale beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van Mag alsnog afgewezen. Het Hof heeft daartoe, kort weergegeven, overwogen dat de vormmerken van meet af aan geen onderscheidend vermogen hebben, ook niet door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen en voorts dat de kop van de Alu-zaklamp voldoende afwijkt om verwarring te voorkomen. Wat de auteursrechtelijk grondslag betreft heeft het hof overwogen dat Mag onvoldoende bewijs heeft bijgebracht dat de Mag-Lite zaklamp in de Verenigde Staten, als land van oorsprong als bedoeld in artikel 2 lid 7 Berner Conventie, auteursrechtelijk is beschermd, hetgeen een voorwaarde is voor een beroep op auteursrechtelijke bescherming in Nederland. Het hof overwoog daartoe in r.o. 5.12 als volgt:

Uit de reciprociteitsregel van art.2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het hof heeft in de stellingen van Mag Instrument geen aanleiding gevonden om met betrekking tot deze bewijslast thans anders te oordelen dan het

heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak Mag Instrument tegen Buzaglo, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen. Het gaat er derhalve niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoriaal is uitgesloten, maar om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (i.c. de Mag-Lite zaklampen) het geval is.

9. De op slaafse nabootsing gebaseerde vordering strandde naar het oordeel van het Amsterdamse hof op toepasselijkheid van artikel 14 lid 8 Benelux Tekeningen- en Modellenwet zoals die tot 1 december 2003 luidde (BTMW (oud)). De door Mag in het incidentele appel aangevoerde grieven zijn verworpen.

10. Mag heeft tegen het arrest van het gerechtshof Amsterdam beroep in cassatie ingesteld. Edco heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. In cassatie waren uitsluitend nog de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke en slaafse nabootsing grondslagen voor de vorderingen van Mag aan de orde en dus niet langer de grondslag van de vaststellingsovereenkomst.

11. In het HR-tussenarrest heeft de Hoge Raad, terzake van het door Edco voorgestelde middel betrekking hebbend op de auteursrechtelijke grondslag, als volgt overwogen:

5.2.1 Het hof heeft in rov. 5.12 van het bestreden arrest deze grondslag van de vordering afgewezen. Het hof was van oordeel dat uit de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door MAG bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Volgens het hof gaat het (bij de toepassing van de in dit verband aan te leggen materiële reciprociteitstoets) er niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoriaal is uitgesloten, maar om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (de Mag-Lite zaklampen) het geval is.

5.2.2 Onderdeel I.1.a bestrijdt de juistheid van het door het hof bij het materiële reciprociteitstoets gehanteerde criterium. Volgens het onderdeel gaat het er niet om of de Verenigde Staten het specifieke voorwerp, zoals hier de zaklamp van MAG, auteursrechtelijke bescherming bieden maar of zij werken van toegepaste kunst in het algemeen of bepaalde categorieën daarvan, zoals zaklampen, van auteursrechtelijke bescherming hebben uitgesloten.

Bij dit uitgangspunt betoogt onderdeel I.1.b, onder verwijzing naar met name een door MAG in eerste aanleg geproduceerde opinie, dat zaklampontwerpen in de Verenigde Staten als land van oorsprong niet categoriaal van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

5.2.3 Ten aanzien van de vraag welk van deze twee criteria het juiste is, geldt het volgende. Uitgangspunt moet zijn dat de rechter tot taak heeft te oordelen over de aan hem voorgelegde vordering tot het bieden van auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van een concreet voorwerp als werk van toegepaste kunst. Het is in dit kader dat de rechter in voorkomend geval de door art. 2 lid 7 Berner Conventie van hem verlangde materiële reciprociteitstoets dient uit te voeren. Die toets strekt ertoe

dat aan een voorwerp als werk van toegepaste kunst auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt.

Daarom ligt in de rede dat de rechter die toets op een zodanige manier uitvoert dat hij aan de beide partijen (de eisende partij met betrekking tot de door haar verlangde auteursrechtelijke bescherming en de verwerende partij ten aanzien van haar verweer daartegen) rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter zal dan ook bij het uitvoeren van die toets dienen te letten op alle factoren die in het land van oorsprong bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre de partij die in Nederland aanspraak maakt op auteursrechtelijke bescherming van het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst, in het land van oorsprong een zodanige bescherming geniet. Tot de genoemde factoren behoren onder meer niet alleen de in het land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst als die van het voorwerp waarover de rechter heeft te beslissen, maar ook de in het bijzonder met het concrete werk samenhangende factoren die in de weg (zouden) staan aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong.

Is bij deze toets gebleken dat in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming aan het betrokken voorwerp als werk van toegepaste kunst toekomt, dan zal de rechter vervolgens naar de hier te lande geldende regels hebben te beoordelen of die bescherming ook in Nederland moet worden verleend.

Bij dit alles moet worden aangetekend dat het in de eerste plaats de partijen zijn die de rechter ten aanzien van de al of niet geboden auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (zo nodig) de gegevens omtrent het recht van dat land zullen hebben te verschaffen. Daarbij geldt in het bijzonder dat de partij die aanspraak maakt op deze bescherming op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv. de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Immers, alleen als dit naar het oordeel van de rechter voldoende komt vast te staan, kan aan die partij die auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend.

5.2.4 Het voorgaande brengt mee dat onderdeel I.1.a berust op een verkeerde rechtsopvatting en daarom faalt. Dat lot deelt onderdeel I.1.b voor zover het op onderdeel I.1.a voortbouwt.

5.2.5 Uit hetgeen hiervoor in de laatste alinea van 5.2.3 is overwogen volgt tevens dat onderdeel I.2 tevergeefs bestrijdt het oordeel van het hof dat op MAG de bewijslast rust met betrekking tot het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van de (vorm van de) Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten als land van oorsprong.

5.2.6 Aan het slot van onderdeel I.1.a en van onderdeel I.1.b betoogt MAG, onder verwijzing naar door haar overgelegde deskundigenopinions, dat bij een concrete

toetsing tot uitgangspunt moet worden genomen dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat door het hof niet anders is geoordeeld. Op grond daarvan klagen de onderdelen, in onderling verband gelezen, dat hetgeen het hof in rov. 5.12 overweegt onbegrijpelijk is.

5.2.7 Deze klacht slaagt. In rov. 5.12 is inderdaad geen verwerping te vinden van het betoog van MAG dat het ontwerp van de Mag-Lite zaklamp naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het hof overweegt wel dat "bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt", maar uit hetgeen volgt, te weten dat het hof in de stellingen van MAG geen aanleiding heeft gevonden om met betrekking tot "deze bewijslast" anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak MAG tegen Buzaglo (gepubliceerd in BIE 2002, 80), komt naar voren dat het hof slechts zijn opvatting ten aanzien van de bewijslast heeft herhaald. Indien in de zojuist geciteerde passage of in de verwijzing naar het genoemde arrest in de zaak MAG tegen Buzaglo al tevens besloten zou liggen dat MAG in dit geding geen bewijs van haar stelling heeft bijgebracht, geeft het hof geen inzicht in zijn gedachtegang die tot dat oordeel heeft geleid. De verwijzing naar genoemd arrest geeft onvoldoende opheldering reeds omdat in dat arrest geen oordeel is gegeven over de daarbij aan MAG opgedragen bewijslevering op het onderhavige punt; oordelen over dit bewijs zijn eerst door het hof in die zaak gegeven in zijn arresten van 26 augustus 1999 en 12 oktober 2000, naar welke arresten het hof echter niet verwijst. Die bewijsoordelen, gegeven in een andere zaak tussen deels andere partijen, onthieven het hof bovendien niet van een zelfstandige beoordeling van het in de onderhavige zaak door MAG aangedragen bewijs en konden evenmin in de weg staan aan eventuele verdere bewijslevering door MAG in de onderhavige zaak, dat door haar is aangeboden.

12. Verder heeft de HR het door Edco voorwaardelijk voorgestelde middel verworpen onder toepassing van artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie.
13. Het door Mag ingestelde middel tegen het oordeel van het gerechtshof Amsterdam, dat de merkenrechtelijke grondslag de vorderingen van Mag niet kan dragen, kort gezegd omdat de merken onvoldoende onderscheidend vermogen hebben als bedoeld in artikel 2.1 BVIE, is door de Hoge Raad verworpen.
14. Terzake het door Mag ingestelde middel tegen het oordeel van het gerechtshof Amsterdam dat artikel 14 lid 8 BTMW (oud) in onderhavige zaak het instellen van een op de grondslag van de leer van de slaafse nabootsing gebaseerde vordering uitsloot, omdat de dagvaarding dateerde van voor 1 december 2003, heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. Na beantwoording van die vragen door dat hof bij arrest van 15 februari 2013 (ECLI:NL:XX:2013:BZ4231) heeft de Hoge Raad de nog aan de orde zijnde onderdelen van het cassatiemiddel van Mag verworpen.

Verdere beoordeling van het hoger beroep

De omvang van het geschil na verwijzing

15. Zoals uit het voorgaande volgt, heeft de Hoge Raad het bestreden arrest van het gerechtshof Amsterdam (uitsluitend) vernietigd wegens gegrondheid van de door Mag aan het slot van de principale onderdelen I.1.a en I.1.b geformuleerde klachten die de auteursrechtelijke grondslag van het oordeel van het hof Amsterdam betreffen. Aldus ligt thans in de procedure na verwijzing uitsluitend nog de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van Mag ter beoordeling voor. Meer specifiek ligt ter beoordeling voor de vraag (i) of het ontwerp van de D-cell en C-cell Mag-Lite zaklampen naar het recht van het land van oorsprong – te weten de Verenigde Staten – voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en, zo ja, (ii) of die bescherming ook in Nederland moet worden verleend en, zo ja, (iii) of de Alu-zaklamp van Edco daarop inbreuk maakt. Voorts heeft Edco bestreden dat Mag auteursrechthebbende is.

Bevoegdheid en ontvankelijkheid

16. Edco heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de inhoud van het oproepingsexploit leidt tot onbevoegdheid van dit hof, dan wel tot niet-ontvankelijkheid van Mag in haar beroep, dan wel tot afwijzing van haar vorderingen. Zij wijst erop dat blijkens de bewoordingen van het oproepingsexploot Edco is opgeroepen te verschijnen om: “*alsdan en aldaar op de bestaande gedingstukken en in gemelde stand voort te procederen in het door MAG ingestelde beroep tegen het vonnis van de rechtbank te Amsterdam van 21 februari 2007*” (onderstreping hof). Na verwijzing is het geschil evenwel beperkt tot (een onderdeel van) het door Edco ingestelde beroep. Temeer nu Mag heeft afgezien van het nemen van een memorie na verwijzing is het voor Edco thans niet duidelijk waartegen zij zich moet verdedigen, zo stelt zij. Het hof verwerpt dat standpunt. De woorden “door Mag” in het geciteerde deel van het oproepingsexploot berusten op een kennelijke verschrijving. In haar memorie na verwijzing is Edco uitvoerig ingegaan op de thans na verwijzing nog voorliggende vragen en heeft er daarmee blijkt van gegeven dat zij de woorden “door Mag” ook heeft opgevat als “door Edco”. Niet valt in te zien dat zij op enigerlei wijze door de kennelijke verschrijving in haar verdedigingsbelangen zou zijn geschaad.

Memorie na verwijzing en nadere producties van Edco in strijd met goede procesorde?

17. Mag heeft zich op het standpunt gesteld dat hetgeen door Edco is opgenomen in de memorie na verwijzing en de overgelegde producties grotendeels buiten beschouwing zou moeten blijven wegens strijd met de goede procesorde, omdat dit nieuwe weren en omstandigheden, het instellen van nieuwe rechtsmiddelen en een niet eerder gedaan bewijsaanbod zou betreffen. Naar het oordeel van het hof geldt in elk geval dat de verwijzing naar, toetsing aan en opinie over, de in de Verenigde Staten geldende wetgeving, de totstandkomingsgeschiedenis ervan, gehanteerde toetsingskaders en jurisprudentie, valt aan te merken als een toelaatbare – mede door r.o. 5.2.3. van het HR-tussenarrest ingegeven – nadere toelichting en/of aanvulling op het ook voor het bestreden arrest door Edco ingenomen standpunt dat de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming genieten (vergelijk Hoge Raad 25 maart 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP8989, r.o. 3.3.4) en HR 30 maart 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BV1435), waaruit blijkt dat binnen de grenzen van de rechtsstrijd nieuwe producties mogen worden overgelegd). Of hetgeen overigens door Edco in haar

memorie na verwijzing en de producties naar voren is gebracht in strijd zou zijn met de goede procesorde kan in het midden blijven, nu het hof dat niet in zijn beoordeling betreft respectievelijk daaraan niet toekomt, gelet op hetgeen hierna wordt overwogen.

Auteursrechtelijke bescherming van Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten?

18. Het hof komt dan toe aan de eerste vraag die ter beoordeling voorligt: komt het ontwerp van de D-cell en C-cell Mag-Lite zaklampen naar het recht van de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking? Niet in geschil is dat het hof ten deze de in artikel 2 lid 7 Berner Conventie neergelegde reciprociteitstoets dient uit te voeren. Zoals volgt uit het HR-tussenarrest dient de rechter die toets zo uit te voeren dat hij aan beide partijen rechtsbescherming biedt die zo veel mogelijk gelijk is aan de rechtsbescherming die zou zijn geboden indien de zaak zou zijn berecht door de rechter van het land van oorsprong. De rechter dient daarbij rekening te houden met alle relevante factoren, waaronder niet alleen de in het land van oorsprong bestaande algemene en categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst als die van het voorwerp waarover de rechter heeft te beslissen, maar ook de in het bijzonder met het concrete werk samenhangende factoren die in de weg (zouden) staan aan auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong. Uit het HR-tussenarrest volgt verder dat op grond van artikel 150 Rv Mag de feiten zal hebben te stellen en zonodig hebben te bewijzen waaruit blijkt dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong (de Verenigde Staten) niet alleen niet is uitgesloten, maar ook met betrekking tot het voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden.

19. Naar het recht van de Verenigde Staten kan aan de vormgeving van gebruiksvoorwerpen onder bepaalde voorwaarden auteursrechtelijke bescherming toekomen. In de US Copyright Act 1976 (hierna Copyright Act), Section 102 (5), is bepaald dat "*pictorial, graphic, and sculptural works*" auteursrechtelijke bescherming toekomt. In Section 101 is onder de definitie van "*pictorial, graphic, and sculptural works*" het volgende opgenomen:

"(...) the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article."

20. De term '*useful article*' is in Section 101 van de Copyright Act gedefinieerd als: "*an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information*".

21. Het House of Representatives Report over het ontwerp voor de Copyright Act maakt duidelijk dat de '*separability*' zowel fysiek als conceptueel kan zijn. In dat rapport wordt over de '*conceptual separability*' opgemerkt:

A two-dimensional painting, drawing, or graphic work is still capable of being identified as such when it is printed on or applied to utilitarian articles such as textile fabrics, wallpaper, containers, and the like. The same is true when a statute or carving is used to embellish an industrial product or, as in the Mazer case (...), is incorporated into a product without losing its ability to exist independently as a work

of art. On the other hand, although the shape of an industrial product may be aesthetically satisfying and valuable, the Committee's intention is not to offer it copyright protection under the bill. Unless the shape of an (...) industrial product contains some element that physically or conceptually, can be identified as separable from the utilitarian aspects of that article, the design would not be copyrighted under the bill. The test of separability and independence from 'the utilitarian aspects of that article' does not depend upon the nature of the design - that is, even if the appearance of an article is determined by aesthetic (as opposed to functional) considerations, only elements, if any, which can be identified separately from the useful article as such are copyrightable. And, even if the three-dimensional design contains some such element (for example a carving on the back of a chair or a floral relief design on silver flatware), copyright protection would extend only to that element and would not cover the over-all configuration of the utilitarian article as such.

22. Door professor P. Goldstein (hierna: Goldstein), partij-deskundige aan de zijde van Mag, is gewezen op twee 'leading cases' van de US Court of Appeals for the Second Circuit die hij de 'leading federal circuit court on copyright cases involving applied art' noemt. Hij merkt daarover het volgende op:

Kieselstein-Cord involved belt buckles that, in the Court's view, were "not ordinary buckles; they are sculptured designs cast in precious metals -- decorative in nature and used as jewelry is, principally for ornamentation." (...) Against defendant's argument that the buckles were useful articles with no separable pictorial, graphic or sculptural features, the Court ruled that "[t]he primary ornamental aspect of the Vaquero and Winchester buckles is conceptually separable from their subsidiary utilitarian function. This conclusion is not at variance with the expressed congressional intent to distinguish copyrightable applied art and uncopyrightable industrial design, House Report (...). Pieces of applied art, these buckles may be considered jewelry, the form of which is subject to copyright protection." (...)

In the Carol Barnhart case, the court ruled against the copyrightability of plaintiff's life-sized mannequins that had been designed to resemble partial human torsos (without neck, arms or back) and that were used to display articles of clothing. The court distinguishes the designs before it from those involved in Kieselstein-Cord:

What distinguishes those [Kieselstein-Cord] buckles from the Barnhart forms is that the ornamented surfaces of the buckles were not in any respect required by their utilitarian functions; the artistic and aesthetic features could thus be conceived of as having been added to, or superimposed upon, an otherwise utilitarian article. The unique artistic design was wholly unnecessary to performance of the utilitarian function. In the case of the Barnhart forms, on the other hand, the features claimed to be aesthetic or artistic, e.g. the life-size configuration of the breasts and the width of the shoulders, are inextricably intertwined with the utilitarian feature, the display of clothes. Whereas a model of a human torso, in order to serve its utilitarian function, must have some configuration of the chest and some width of shoulders, a belt buckle can serve its function satisfactorily without any ornamentation of the type that renders the Kieselstein-Cord buckles distinctive. (...)

23. De door de US Copyright Office gehanteerde *conceptual separability*-toets (zoals uiteengezet in Compendium of Copyright Office Practices, par. 505.03 – 505.04 (1985)) luidt als volgt:

Conceptual separability means that the subject features are "clearly recognizable as a pictorial, graphic, or sculptural work which can be visualized on paper, for example, or as a freestanding sculpture, as another example, independent of the shape of the useful article, i.e., the artistic features can be imagined separately and independently from the useful article without destroying the basic shape of the useful article. The artistic features and the useful article could both exist side by side and be perceived as realized, separate works - one an artistic work and the other a useful article."

In paragraaf 924.2(B) van het Compendium US Copyright Office 2014 is voorts vermeld (p.40):

"The fact that a useful article could have been designed differently or the fact that an artistic feature is not necessary to or dictated by the utilitarian aspects of that article is irrelevant to this analysis. If the feature is an integral part of the overall shape or contour of the useful article, the feature cannot be considered conceptually separable because removing it would destroy the basic shape of the useful article."

24. In zijn uitspraak van 9 april 2008 inzake *Fanciful ornamental bottle designs 1-9* heeft de Copyright Office Review Board onder meer als volgt overwogen (p.13):

"...the fact that a particular design element is not necessary to the functionality of a useful article does not make it automatically copyrightable. That design element must also be independently separable from the functional component without destroying either the element or the component itself, and must on its own accord embody a sufficient amount of creativity."

In zijn beslissing van 3 augustus 2009 heeft de Copyright Office Review Board in de *Piezoelectric Lighter*-zaak onder meer overwogen (p.6):

Your argument for conceptual separability fails to meet the test set forth (...) in Compendium II. Removal of the hourglass-shaped base would destroy the overall shape and configuration of the work. Furthermore, the hourglass-shaped base is not conceptually separable as it contributes to the lighter's utilitarian function. (...). Despite your assertion that "the hourglass shape of the base is 'not in any respect required by [its function],' the design of the lighter's base portion certainly accommodates the functional considerations mentioned above. The fact that the base may have been designed differently does not alter its functional nature. In the words of Compendium II, par. 505.03: "the mere fact that certain features are non-functional or could have been designed differently is irrelevant" under the statute.

25. Door sommige gerechten is de door professor Denicola geformuleerde test voor *conceptual separability* (Robert C. Denicola, "Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles," 67 Minn. L. Rev. 707,741 (1983)) toegepast:

“copyrightability ultimately should depend on the extent to which the work reflects artistic expression uninhibited by functional considerations.”.

Dat is onder mee gebeurd in de *Brandir (Brandir Int'l Inc v Cascade Pacific Lumber Co. (1987))* en de *Pivot Point (Pivot Point Int'l Inc. v Charlene Products Inc. (2004))* uitspraken. In de *Brandir* uitspraak werd onder meer overwogen:

“if design elements reflect a merger of aesthetic and functional considerations, the artistic aspects of a work cannot be said to be conceptually separable from the utilitarian elements”.

In de *Pivot Point* zaak is over de *conceptual separability*-toets onder meer overwogen, citerend uit de *Carol Barnhart* zaak:

Conceptual separability exists, therefore, when the artistic aspects of an article can be 'conceptualized as existing independently of their utilitarian function'

en citerend uit de *Brandir* zaak:

This independence is necessarily informed by 'whether the design elements can be identified as reflecting the designer's judgment exercised independently of functional influences'

26. Het standpunt van Goldstein, zoals blijkend uit zijn opinie, is dat uit de *Carol Barnhart*-zaak valt af te leiden dat indien de decoratieve kenmerken niet onlosmakelijk zijn verbonden met de functionele aspecten, of anders gezegd, indien de vorm niet noodzakelijkerwijs wordt gedictieerd door de functionaliteit van het voorwerp, deze decoratieve kenmerken kunnen worden aangemerkt als *'conceptually separable'* en daarmee in aanmerking komend voor auteursrechtelijke bescherming. Uitgaande van die uitleg heeft professor M.J. Siegel (werktuigbouwkundige), eveneens partij-deskundige aan de zijde van Mag, (hierna Siegel) onderzocht *“whether the aesthetic designs of certain Mag flashlights are “inextricably intertwined with the utilitarian features” of a functioning flashlight”* en geconcludeerd dat dit zijns inziens niet zo is. Op basis daarvan concludeert Goldstein dat de *Mag-Lite* zaklamp in de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

27. Professor P.E. Geller, partijdeskundige aan de zijde van Edco (hierna Geller), heeft de door Goldstein gegeven uitleg van de *separability*-toets bekritiseerd. Volgens Geller kan uit de *Carol Barnhart* uitspraak niet (a-contrario) worden afgeleid dat elk decoratief element dat niet onlosmakelijk is verbonden met de gebruiksfunctie van het voorwerp, of daar niet noodzakelijkerwijs door wordt gedictieerd, auteursrechtelijk beschermd is.

28. Naar het oordeel van het hof volgt uit zowel de hiervoor geciteerde passage uit het House of Representatives Report, de door de Copyright Office gehanteerde toets, als ook de in de rechtspraak overgenomen zogenoemde *Denicola*-test, dat de door professor Goldstein gehanteerde uitleg van de *separability*-toets niet kan worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof volgt dit ook niet uit de door Goldstein aangehaalde *Carol Barnhart* uitspraak. Daarin werd immers niet beslist dat de specifieke vormgeving van de paspop functioneel bepaald was, maar dat iedere paspop nu eenmaal *‘some configuration of the chest and some width of the shoulders’* (onderstreping toegevoegd) moet hebben om aan zijn gebruiksdoel te

beantwoorden, zodat de (naar het hof leest: iedere) vormgeving van borst en schouders *'inextricably intertwined'* is met de gebruiksfunctie van het voorwerp. Een beroep op de Pivot Point zaak kan Mag ook niet baten. Daarin is de hiervoor genoemde Denicola-test toegepast, waaruit de door Goldstein gehanteerde uitleg van de *separability*-toets evenmin volgt.

29. Het voorgaande in aanmerking nemend, komt het hof tot het oordeel dat Mag niet heeft aangetoond dat de D-cell en C-Cell Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Niet ter discussie is dat een zaklamp aangemerkt kan worden als een *'useful article'*. Naar het oordeel van het hof is geen enkel aspect van de vormgeving van de Mag-Lite zaklamp los te zien van de gebruiksfunctie als zaklamp. Ieder onderdeel van de zaklamp is zodanig vormgegeven dat deze zijn functie kan vervullen. Zo is bijvoorbeeld de lengte en doorsnede van de cilindrische huls ingegeven door de maat van de batterijen en heeft deze de functie de batterijen te omvatten en een handgreep te vormen; van de afsluitdop is de doorsnede ingegeven door de doorsnede van de huls en de dop dient om de batterijen op hun plaats vast te zetten, de over de omtrek van de dop aangebrachte ribbelrand dient voor grip ten behoeve van het openen van de batterijkamer; het rasterwerk op de huls is aangebracht ter verbetering van grip; de kop heeft de functie van het bevatten van de reflector, lamp en lens, de daarop aangebrachte ribbelrand voorziet in grip bij het draaien van de kop voor het stellen van de lichtbundel. Gezien dat alles kan niet worden aanvaard dat deze elementen technisch of functioneel gezien overbodig zouden zijn, zoals door Mag gesteld. Voor ieder element geldt dat weglating ervan afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Mag-Lite als zaklamp, ofwel vanwege de functie die het vervult, danwel omdat het onlosmakelijk verbonden is met de uiterlijke verschijningsvorm (*'is an integral part of the overall shape or contour'*) van de zaklamp, ten gevolge waarvan er naar het recht van de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming aan toekomt. Dat de diverse onderdelen van de zaklamp met behoud van hun functie ook anders vormgegeven hadden kunnen worden, zoals door Siegel is verklaard - daargelaten de feitelijke juistheid daarvan - doet daar niet aan af (zie de hiervoor geciteerde passage uit paragraaf 924.2(B) van het Compendium).

30. Weggedacht de functie ervan als onderdeel van een zaklamp, valt er bovendien in geen van de onderdelen afzonderlijk, noch in combinatie met of meer andere onderdelen, noch in het geheel beschouwd, een zelfstandig *'artistic work'* (als bedoeld in het hiervoor geciteerde Compendium) te onderkennen, nog daargelaten of deze zou voldoen aan de standaard van *"original work of authorship"*, zoals vereist door Section 102(a) Copyright Act. Ook in zoverre wijkt de onderhavige zaak af van de Pivot Point zaak waarnaar Mag heeft verwezen. De vormgevingsaspecten in die zaak werden *conceptually separable* geacht omdat naar het oordeel van de rechter die vormgeving in het geheel niet was ingegeven door functionele overwegingen en kon bestaan geheel onafhankelijk van de functionele aspecten. Dat is, zoals uit het voorgaande volgt, bij de vormgevingsaspecten van de Mag-Lite zaklamp naar het oordeel van het hof niet het geval.

31. Het standpunt van Mag voorts dat aan de *separability*-toets is voldaan indien een ontwerp tot uitdrukking kan worden gebracht in een tweedimensionale tekening – zoals in het geval van de Mag-Lite zaklamp blijkt uit de door Mag getoonde merkregistraties – kan niet als juist worden aanvaard. Een op een kledingstuk (bijvoorbeeld een t-shirt) aangebrachte afbeelding kan los van het t-shirt als een auteursrechtelijk werk beschouwd worden, indien die afbeelding voldoet aan de standaard van *"original work of authorship"*. Een tekening van dat t-shirt met afbeelding, levert echter geen auteursrechtelijke

bescherming op voor het t-shirt zelf, zoals volgt uit de laatste zin van het hiervoor opgenomen citaat uit het House of Representatives Report.

32. Zoals hiervoor overwogen is er naar het oordeel van het hof geen enkel onderdeel van de zaklamp dat losgemaakt van de zaklamp een 'artistiek' werk oplevert. Indien de vorm van de zaklamp wordt teruggebracht tot een tweedimensionale tekening, dan zou hooguit aan die tekening als zodanig auteursrechtelijke bescherming kunnen toekomen, maar het levert in elk geval geen auteursrechtelijke bescherming op voor de vormgeving van de zaklamp.

33. Dat de vormgeving van de Mag-Lite zaklamp alom wordt gewaardeerd, veel design prijzen heeft gewonnen en dat de zaklampen zijn opgenomen in de collectie van tentoonstellingen en musea moge aantonen dat het ontwerp een voor een zaklamp revolutionaire en minimalistische vormgeving – behorend tot de *high tech design style* vormgevingsstroming – betreft, het kan er niet aan af doen dat de vormgeving naar het in de Verenigde Staten toepasselijke recht niet valt te beschouwen als een los van de functie als zaklamp staand werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Inbreuk

34. Ten overvloede overweegt het hof voorts dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit zou moeten worden gegaan dat aan de vormgeving van de Mag-Lite zaklamp in de Verenigde Staten wel auteursrechtelijke bescherming zou toekomen, dat Mag auteursrechthebbende is en dat die bescherming ook in Nederland zou worden verleend (alles betwist door Edco), de vorderingen van Mag nog steeds niet voor toewijzing in aanmerking zouden komen, omdat naar het oordeel van het hof de Alu-zaklamp dan geen inbreuk zou maken op dat auteursrecht.

35. Bij de beoordeling of de Alu-lamp inbreuk maakt op de (veronderstelde) auteursrechten op de Mag-Lite zaklamp is gelet op de functionele aspecten van de vormgevingselementen uit te gaan van een beperkte beschermingsomvang. Gelet daarop wijkt de Alu-zaklamp op diverse punten voldoende af van de Mag-Lite vormgeving:

- De afsluitdop van de Alu-zaklamp loopt taps toe en is hoekig, tegenover een vloeiende afronding bij het Mag-Lite model. De afsluitdop van de Alu-zaklamp is bovendien beduidend langer, de ribbelrand is verder van het uiteinde en opliggend in plaats van verzonken aangebracht;
- Het rasterwerk op de huls is bij de Alu-zaklamp over een grotere lengte aangebracht, opliggend in plaats van verzonken zoals bij de Mag-Lite zaklamp en heeft een andere structuur dan bij het Mag-Lite model;
- De aan/uit knop is bij de Alu-zaklamp kleiner, aangebracht in een kleinere uitsparing, veel boller en meer opliggend dan de knop van de Mag-Lite zaklamp die vrijwel geheel verzonken ligt;
- Bij de aanzet van de kop is bij de Alu-zaklamp een prominentere richel aanwezig, waardoor de kop anders dan bij de Mag-Lite zaklamp niet soepel en geleidelijk op de huls aansluit;
- De vormgeving van de kop heeft bij de Alu-zaklamp over de eerste helft een S-vorm: eerst een bolling en vervolgens een lichte buiging naar buiten toe om daarna een strakke hoek te maken en verder recht te lopen tot het uiteinde, tegenover de vloeiende boogvorm zonder duidelijke overgang naar het rechte uiteinde bij de Mag-Lite zaklamp;

- Bij de Mag-Lite zaklamp is op het rechte deel van de kop een ribbelrand aangebracht, die grip biedt bij het draaien van de kop om de lichtstraal aan te passen; de uiterste ring van de kop, waarop het merk en andere belettering is aangebracht, is afneembaar; bij de kop van Alu-zaklamp ontbreekt een ribbelrand, is geen afneembare ring en ook geen merk of andere belettering aangebracht;
- De bovenrand van de Alu-zaklamp is recht en hoekig afgewerkt, terwijl de bovenzijde van de kop bij het Mag-Lite model is afgerond en licht naar binnen toe over het glas valt; de afstand tot het glas is bij de Alu-zaklamp groter dan bij de Mag-Lite zaklamp.

Proceskosten

36. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Mag niet voor toewijzing in aanmerking komen. Mag zal als de in de ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

37. Voor zover de kosten betrekking hebben op de procedure voor verwijzing zijn deze niet aan het oordeel van dit hof onderworpen, nu tegen de proceskostenveroordeling in het bestreden arrest van 20 oktober 2009 in cassatie niet is opgekomen en deze derhalve tussen partijen bindend is.

38. Voor wat betreft de procedure na verwijzing maakt Edco aanspraak op proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. In de procedure die heeft geleid tot het arrest van het hof Amsterdam d.d. 20 oktober 2009 is geen aanspraak gemaakt op de berekening van de proceskosten volgens dit artikel. In de procedure in cassatie is wel proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv verzocht en toegewezen.

39. De procedure na verwijzing is geen afzonderlijke procedure, maar betreft een voortzetting van het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam. De vordering van Edco om de proceskosten – althans die betrekking hebbend op de periode na verwijzing – thans wel te begroten op de voet van artikel 1019h Rv is daarom aan te merken als een vermeerdering van eis. Mag heeft daartegen bezwaar gemaakt. Het hof is met Mag van oordeel dat de eiswijziging in deze stand van het geding niet toelaatbaar moet worden geacht, zoals volgt uit het Willemsen / Nom arrest (ECLI:NL:HR:2008:BC4959). Niet gesteld of gebleken is dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling waarop Edco in de procedure voor het Hof Amsterdam niet eerder had kunnen inspelen dan wel andere omstandigheden die een uitzondering op de in het Willemsen / Nom-arrest gegeven regel zou rechtvaardigen (vergelijk HR 19 juni 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BI8771)). Het hof zal de proceskosten na verwijzing derhalve begroten met toepassing van het liquidatietarief, neerkomend op € 2.682,- aan advocaatkosten (3x € 894,-).

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 20 februari 2007, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;
- wijst de vorderingen van Mag alsnog af;

-
- veroordeelt Mag in de proceskosten van deze procedure na verwijzing, aan de zijde van Edco begroot op € 2.682,-;
 - verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en A.J. van der Meer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 juni 2015 in aanwezigheid van de griffier.

