

Nr. 66. Hoge Raad der Nederlanden, 29 december 1995
[NJ 1996, 546, D.W.F.V. en AMI 1996, 195 (Quaadvlieg)].

(Mupi Senior)

Mrs. W. Sniijders, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk,
J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner.



(Billboard van Mediamax)



(Mupi Senior)

Art. 10, 11° Auteurswet 1912 en art. 14 Benelux Tekenin-
gen of Modellenwet.

De door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde
maatstaf is zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk
oogpunt juist, te weten dat – samengevat – onderzocht moet
worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand
genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux. Ook juist is de
maatstaf dat – met het oog op de ingeroepen bescherming als

*model – het in een geval als het onderhavige aankomt op het
publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich
met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig hou-
den. Het Hof heeft tot uiting gebracht dat aan het enkele ont-
wikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescher-
ming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve
moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl
op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand van
de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een
voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende
mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting.*

Société JC Decaux S.A. te Neuilly, Frankrijk, eiseres tot
cassatie, advocaat mr. B.J. van den Broek,
tegen

Mediamax Buitenreclame B.V. te Amsterdam, verweerster
in cassatie, advocaat mr. E.J. Dommering.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 juli
1993 (mr. H.F.M. Hofhuis).

2. De vaststaande feiten

2.1 Decaux exploiteert een bedrijf dat straatmeubilair ont-
wikkelt en vervaardigt. Zij heeft onder meer een houder voor
een reclamebord (verder te noemen: een houder) ontwikkeld.
Op 6 oktober 1988 heeft zij het model van een houder ge-
naamd "Mupi Senior" gedeponereerd. Het model staat geregi-
streerd met nummer 12057 bij het Internationaal Bureau voor
de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

2.2 De houder van Decaux, verder te noemen "Mupi Sen-
ior" bestaat uit een frame waarin een rechthoekig reclame-
bord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omge-
keerde U, met dien verstande dat de hoeken van het frame
vrijwel recht zijn. De poten van de U zijn halverwege enig-
zins geknikt, waardoor het bovenste deel van de U uit het
platte vlak naar voren komt. Het frame is gemaakt van buis-
vormig materiaal. Het reclamebord is aan iedere poot van de
U met acht ringen bevestigd.

2.3 Mediamax heeft een houder vervaardigd en op de
markt gebracht onder de naam Billboard.

2.4 De houder van Mediamax, verder te noemen "Bill-
board", bestaat uit een frame, dat is gemaakt van buisvormig
materiaal waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen.
Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U. Het reclame-
bord is met twee of drie ringen bevestigd in het frame. Het
bovenste deel van het frame steekt boven het reclamebord uit
en is naar voren gebogen waardoor het uit het platte vlak naar
voren komt. Het doet dienst als drager van verlichting ten
behoefte van het reclamebord.

3. De beoordeling van het geschil

3.1 Decaux vordert een aan Mediamax op te leggen verbod
tot iedere vorm van openbaarmaking van en/of verveelvoudi-
ging van het inbreukmakende Billboard. Decaux voert hiertoe
aan dat Mediamax met Billboard inbreuk maakt op de auteurs-
rechten en/of de modelrechten die zij heeft op Mupi Senior.
Mediamax heeft zich tegen het gevorderde verweerd.

3.2 Decaux kan zich op een haar toekomend auteursrecht
beroepen, nu Mupi Senior een eigen, oorspronkelijk karakter
heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Media-
max heeft harerzijds het auteursrecht van Decaux niet betwist.
Daarnaast kan Decaux een beroep doen op modelbescherming.
Zij heeft het model van Mupi Senior gedeponereerd bij het Inter-
nationaal Bureau voor de bescherming van industriële eigen-
dom.

3.3 Voorzover Mediamax de "nieuwheid" van het gedepo-
neerde model in twijfel heeft getrokken, faalt dit verweer.
Mediamax heeft dit verweer volstrekt onvoldoende gead-
strueerd. Het verweer gaat ook niet op voor zover daarbij een
(ouder) octrooirecht wordt ingeroepen. Decaux heeft haar vor-
dering gebaseerd op auteurs- en modelrechtelijke bescherming
van het gehele uiterlijk van Mupi Senior, terwijl het octrooi
slechts betrekking heeft op een buisconstructie als technische
vinding, die voorts slechts een onderdeel van de houder uit-
maakt en niet het totale uiterlijk van de houder bepaalt.

3.4 De kern van dit geschil wordt gevormd door (1) de vraag of het door Mediamax vervaardigde Billboard een nabootsing in gewijzigde vorm van Mupi Senior is welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt en (2) de vraag of Billboard slechts ondergeschikte verschillen vertoont met Mupi Senior.

3.5 Beide vragen worden voorshands ontkennend beantwoord. Bij beschouwing van Mupi Senior en Billboard elk in hun geheel valt op dat zij op sommige punten overeenstemming vertonen. De overeenstemming betreft echter in hoofdzaak de "stijl" van Mupi Senior en Billboard, die als zodanig niet voor auteurs- of modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Voorts is de vormgeving van de houders bepaald door de mode. Het kenmerkende van mode is dat de denkbeelden over vorm en schoonheid in de loop van de tijd veranderen. Decaux en Mediamax hebben beide een houder vormgegeven naar de huidige denkbeelden over vorm en schoonheid. Mede daardoor vertonen beide houders overeenkomsten. Niet kan gezegd worden dat Billboard een nabootsing is van Mupi Senior. Mupi Senior en Billboard wijken op een aantal niet onbelangrijke punten van elkaar af, zoals hieronder is weergegeven. Mupi Senior heeft een buisvormig frame dat iets boven het midden van de poten naar voren geknikt is. Mupi Senior staat hoog op de poten. Van Billboard is alleen het deel van het frame dat boven het reclamebord uitsteekt naar voren gebogen. In dit naar voren gebogen frame zijn lampen bevestigd die licht laten vallen op het reclamebord. Billboard staat laag op de poten. De hoeken van Mupi Senior zijn geknikt en tamelijk spits, terwijl de hoeken van Billboard ronder en wijder zijn. Het reclamebord is in de houder Mupi Senior aan beide zijden met acht tegen elkaar aan geplaatste ringen bevestigd. In de houder Billboard is het reclamebord aan beide zijden met meerdere (twee of drie) ringen die ver uit elkaar geplaatst zijn, bevestigd. Te zamen zijn de verschillen tussen Mupi Senior en Billboard ook als de totale indruk van beiden modellen in de beschouwing wordt betrokken zodanig dat er geen gevaar voor verwarring onder het in aanmerking komende publiek bestaat.

3.6 Een en ander leidt tot de conclusie dat Mediamax met haar houder Billboard geen inbreuk maakt op het auteursrecht of het modelrecht dat Decaux heeft op haar houder Mupi Senior. De vorderingen van Decaux worden afgewezen.

3.7 Decaux zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

4. De beslissing

De fungerend president:

4.1 wijst de vorderingen af;

4.2 veroordeelt Decaux in de kosten van dit geding, aan de zijde van Mediamax tot op heden begroot op f 1.500,- voor salaris van haar procureur en op f 275,- voor verschotten;

4.3 verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, 30 juni 1994 (mrs. F.B. Baksels, L.P. van den Blink en R.H.L. Cornelissen).

2. De grieven

De grieven luiden:

Grief I

Ten onrechte heeft de president de vraag ontkennend beantwoord of het door Mediamax vervaardigde Billboard een nabootsing in gewijzigde vorm is van Mupi Senior welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

Grief II

Ten onrechte heeft de president de vraag of Billboard slechts ondergeschikte verschillen vertoont met Mupi Senior, ontkennend beantwoord.

Grief III

Ten onrechte heeft de president gemeend dat er geen gevaar is voor verwarring onder het in aanmerking komende publiek.

Grief IV

Ten onrechte heeft de president de vorderingen niet toegewezen en Decaux in de kosten veroordeeld.

3. Uitgangspunt

De tweede overweging van de president is in hoger beroep niet bestreden zodat ook het hof zal uitgaan van de daarin onder 2.1 tot en met 2.4 vermelde feiten.

4. Beoordeling

4.1 De kernvragen in dit hoger beroep, door de eerste twee grieven aan de orde gesteld, zijn deze of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux c.q. of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide producten slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

4.2. Het hof vat deze vragen aldus samen dat onderzocht moet worden of Medimax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux.

4.3 Mediamax beantwoordt deze laatste vraag bevestigend. Zij vindt daarbij de president aan haar zijde. Naar haar mening geven beide partijen op eigen wijze uiting aan een bepaalde, thans heersende mode waarop zij ieder variaties hebben aangebracht. Decaux daarentegen stelt zich op het standpunt dat het Billboard van Mediamax, in zijn geheel genomen, in overwegende mate overeenstemt met haar Mupi Senior en dat, tegenover dit totaalbeeld, de onderlinge verschillen details betreffen en derhalve van ondergeschikt belang zijn.

4.4 Partijen zijn het erover eens dat de beide producten passen in, en een uiting zijn van, een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Decaux claimt dat zij de trend in deze branche gezet heeft en dat haar Mupi Senior een concrete uitwerking van de door haar ontwikkelde trend of mode is. Mediamax heeft, ook binnen deze mode, voldoende alternatieven voor het ontwikkelen van haar Billboard, aldus Decaux, die daaraan toevoegt dat Mediamax binnen deze productgroep een product op de markt brengt dat het dichtst het nieuwe en originele model van trendsetter Decaux benadert.

4.5 Voorop gesteld zij dat aan die vormgeving(selementen) die bepaald word(t)(en) door mode of stijl geen bescherming toekomt en dat ditzelfde geldt voor hetgeen door eisen van functionaliteit wordt voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is. Terecht merkt Mediamax in dit verband op dat een overeenstemming "in hoofdlijnen" tussen de beide producten niet tot de conclusie van inbreuk op auteurs- of modelrecht kan leiden omdat die hoofdlijnen nu juist uitdrukking geven aan de heersende trend of mode.

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

4.7 Op de navolgende gronden beantwoordt het hof die vraag bevestigend.

4.8 Als zeer markant, direct in het oog springend verschil tussen de producten van partijen valt op dat bij de Mupi Senior het eigenlijke reclamebord vrij of los in de houder is opgehangen doordat de onderkant van het bord zich een stuk boven de basis van de verticale stijlen van de houder bevindt en de bovenkant van het bord een stuk boven de knik in die verticale stijlen - waardoor het bord zich in een losse ophanging gedeeltelijk tussen de verticale stijlen en gedeeltelijk binnen de naar voren gebogen stijlen bevindt -, terwijl bij de Billboard het reclamebord - waarvan de onderkant ongeveer op gelijke hoogte is met de basis van de verticale stijlen van de houder - zich geheel tussen die verticale klemmen (en dus onder de knik) ingeklemd bevindt.

4.9 Voorts is er een significant verschil in de wijze waarop de reclameborden aan de onderscheiden houders bevestigd zijn: waar het reclamebord in de houder van de Billboard aan weerszijden door meerdere, ver uit elkaar staande conventionele ringen aan de houder is bevestigd, wordt het reclamebord bij de Mupi Senior aan beide zijden door één, opvallend vormgegeven, uit acht tegen elkaar geplaatste ringen bestaande, constructie aan de houder vastgemaakt.

4.10 Ook is er een opmerkelijk verschil in de hoogte waarop in de verschillende houders de verticale stijlen naar

voren buigen. Bij de Mupi Senior bevindt de knik zich relatief veel lager dan bij de Billboard zodat de eerstgenoemde houder het naar voren gebogen deel relatief veel groter is dan bij de Billboard; bij deze laatste komt alleen het bovenste gedeelte, zijnde het gedeelte dat boven het reclamebord uitsteekt, naar voren.

4.11 Voor de goede orde merkt het hof hier op dat aanmerkelijk is dat het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de Billboard – hetgeen volgens Decaux een pure en inbreukmakende imitatie is van haar Mupi Senior –, voorzover dat al niet, zoals Mediamax betoogt, voortvloeit uit de bestaande trend of mode, in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard.

4.12 Ook wat de wijze van belichting betreft is er overigens een duidelijk verschil tussen de houders van partijen. Waar de verlichting in de Mupi Senior is weggewerkt in de bovenste, horizontale stijl van de houder, komt de verlichting bij de Billboard uit twee goed zichtbare vierkante blokken die aan de bovenste, horizontale stijl bevestigd zijn.

4.13 Tenslotte is er nog het goed waarneembare verschil in de hoogte/breedte-verhoudingen van de onderscheiden reclameborden. Tegenover het ongeveer vierkante formaat bij de Mupi Senior, is de breedte van het reclamebord bij de Billboard duidelijk groter dan de hoogte.

4.14 Op grond van alle hiervóór genoemde verschillen, in samenhang beschouwd, zijn de totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden. De in rechtsoverweging 4.4 vermelde stelling van Decaux dat van alle concurrenten Mediamax degene is die de Mupi Senior het dichtst benadert, kan, ook als zij juist zou zijn, niet tot een ander oordeel leiden omdat te dezen slechts relevant is of Mediamax de Mupi Senior *te* dicht benadert heeft en daarvan geen sprake is. Ook het overgelegde rapport van Prof. Ing. A.H. Marinissen doet aan het vooroverwogene geen afbreuk nu het hof de in rechtsoverweging 4.1 gestelde, voor de beoordeling van de vordering op dit punt relevante vragen, ontkennend beantwoordt.

4.15 In het kader van de derde grief overweegt het hof dat partijen, in verband met de gestelde inbreuk op het modelrecht, beschouwingen gewijd hebben aan de mogelijkheid van verwarringsgevaar en, in het kader daarvan, aan het antwoord op de vraag wie in het onderhavige geval als in aanmerking komend publiek beschouwd moet worden. Mèt Mediamax is het hof van oordeel dat dit publiek bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezighouden en dat het, gelet op de door het hof gesignaleerde verschillen tussen de producten van partijen, onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is.

4.16 Decaux heeft tenslotte nog betoogd dat Mediamax, afgezien van de gestelde inbreuken op het auteurs- en modelrecht van Decaux, onrechtmatig handelt door "nodeloos verwarringwekkend handelen", "aanhaken" en "afbreuk doen aan de exclusiviteit en het image van Decaux en haar producten" (zie pleitnota in prima, pagina 7), maar zij heeft in beide instanties nagelaten deze stelling voldoende te onderbouwen en feiten en omstandigheden aan te voeren ter adstructie van die stelling.

4.17 De slotsom is dat de grieven falen en dat het beroep vonnis bekrachtigd moet worden met verwijzing van Decaux in de kosten van het hoger beroep.

5. Bestissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt appellante in de op het hoger beroep gevallen kosten, deze tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 4.550,-. Enz.

e) Cassatiemiddelen.

Schending van het recht en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in het dictum van het bestreden arrest, zulks op grond van de in het arrest vermelde beslissingen en overwegingen, en dit ten onrechte om de navolgende (ook in onderling verband in aanmerking te nemen) redenen:

1. De partijen zullen hierna als regel worden aangeduid als "Decaux" en "Mediamax" respectievelijk.

2. De president van de Rechtbank te Utrecht heeft in het vonnis in eerste aanleg in r.ovv. 3.1 t/m 3.3 vastgesteld dat op de Mupi Senior van Decaux auteursrecht en modelrecht rust, welke rechten aan Decaux toekomen. Tegen deze rechtsoverwegingen is geen (incidenteel) appèl ingesteld zodat van de juistheid van deze overwegingen dient te worden uitgegaan.

3. In r.ov. 4.2 vat het Hof de vragen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en het haar toekomende modelrecht op de Mupi Senior aldus samen "dat onderzocht moet worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux". Deze maatstaf komt ook terug in r.ov. 4.6 terwijl het Hof voorts in r.ov. 4.14 overweegt dat voor de vraag of inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht sprake is "slechts relevant is of Mediamax de Mupi Senior *te* dicht benadert heeft (...)".

De aldus door het Hof geformuleerde maatsta(f)(ven) om vast te stellen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht ge(ef)(ven) blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans lever(t)(en) een gebrek in de motivering van het arrest op, dat tot nietigheid leidt.

3.1 Voor de beoordeling van de vraag of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert in de zin van art. 13 Auteurswet, gaat het erom zich – in grote lijnen – een oordeel te vormen omtrent datgene waarin oorspronkelijkheid van het werk waarvan gesteld wordt dat het zou zijn nagebootst, bestaat, althans van datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt. Vervolgens dient men te analyseren of, en in hoeverre, de aspecten die in hun totaliteit de zoëven bedoelde oorspronkelijkheid, althans het persoonlijk stempel van de maker, bepalen, in die totaliteit in het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren, terugkerend kunnen worden, in die zin dat het als nabootsing gekwalificeerde voortbrengsel in bepaalde mate, resp. wezenlijke mate, hetzelfde stempel draagt, dat de oorspronkelijkheid uitmaakt van het werk dat nagebootst zou zijn. Voor de vraag of een voortbrengsel een nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert is derhalve niet beslissend of tussen het auteursrechtelijk beschermd werk en het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren, "voldoende afstand" bestaat dan wel of het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren het auteursrechtelijk werk *te* dicht benadert" heeft.

Dat het Hof bij de beoordeling van de vraag of van inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht is uitgegaan van (een) onjuiste maatsta(f)(ven) is temeer aanmerkelijk omdat in het arrest waarvan beroep geen beoordeling heeft plaatsgevonden (althans blijkt uit de motivering niet van een beoordeling) van datgene waarin de oorspronkelijkheid van het werk waarop Decaux zich in deze zaak beroept, zou bestaan; a fortiori heeft geen toetsing plaatsgevonden (althans blijkt uit de motivering wederom niet van een dergelijke toetsing) van het voortbrengsel van Mediamax, aan datgene dat de oorspronkelijkheid van het door Decaux ingeroepen werk uitmaakt.

Het hiervoor gestelde is (ook daarom) het geval omdat het Hof in de r.ovv. 4.8 t/m 4.13 van het bestreden arrest een uitvoerige opsomming geeft van elementen waarin de Mupi Senior van Decaux en de Billboard van Mediamax overeenstemmen dan wel verschillen. Dat is daarom van belang omdat deze overwegingen temeer aantonen dat het Hof van (een) onjuiste beoordelingsmaatsta(f)(ven) is uitgegaan. Het is immers zo dat de beoordeling of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk

beschermd werk oplevert, behoort plaats te vinden naar de hiervoor verdedigde maatstaf, althans aan de hand van een beoordeling van de totaliteit van de elementen die de vormgeving van het betreffende voortbrengsel en van het betreffende werk respectievelijk bepalen. Een wijze van beoordeling waarbij punten van verschil en punten van overeenstemming tussen de twee te vergelijken uitingen van vormgeving worden opgesomd, en waarbij wordt beoordeeld of de punten van overeenstemming of de punten van verschil numeriek en/of kwalitatief de overhand hebben, doet aan de bij toepassing van art. 13 Auteurswet te hanteren maatstaf geen recht wedervaren.

3.2 Het hiervoor gezegd geldt dienovereenkomstig voor de vaststelling in r.ov. 4.14 van het bestreden arrest, die er inhoudelijk op neerkomt dat de totaalindrukken van de producten van partijen zodanig zouden verschillen dat geen auteursrechtinbreuk aanwezig zou zijn. (Ook) voorzover het Hof hierbij van een andere maatstaf zou zijn uitgegaan dan de in het voorafgaande al bestreden maatstaf, is hier niet de juiste maatstaf toegepast. Voor de juiste beoordelingsmaatstaf is immers doorslaggevend of van datgene wat voor de oorspronkelijkheid c.q. voor datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt, ten aanzien van een "werk" in de zin van de Auteurswet bepalend is, bij het maken van een daarop geïnspireerd voortbrengsel in ontoelaatbare mate gebruik is gemaakt. Daarvoor is niet beslissend (en ook niet noodzakelijkerwijs richtinggevend) of de totaalindrukken van de beide voortbrengselen overeenstemmen of verschillen; waarbij bovendien het Hof, blijkens het hierna in middelonderdeel 3.3 besprokene, ten aanzien van de toelaatbare mate van overeenstemming terzake van "totaalindrukken", ook voor de toepassing van het auteursrecht, een onjuiste maatstaf heeft toegepast.

3.3 Blijkens de r.ovv. 4.14 en 4.15 van het bestreden arrest heeft het Hof bij de beoordeling van de vraag of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende modelrecht, zich laten leiden door de maatstaf of de totaalindrukken die het voortbrengsel van Mediamax en het als model gedeponeerde voortbrengsel van Decaux op het publiek maken, zodanig (weinig) verschillen, dat het publiek die gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren. Daarbij gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting (althans is de motivering van het bestreden arrest op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende) door te overwegen dat het publiek dat in deze beoordeling dient te worden betrokken bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezighouden en dat onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is. Voor het bestaan van inbreuk op modelrechten is, in elk geval, voldoende dat ten aanzien van enige relevante sector van het publiek dat met het model en het daarmee beweerdelijk conflicterende produkt in aanraking komt, het gevaar bestaat voor verwarring (daaronder begrepen het leggen van verbanden, waardoor verwantschap tussen de betreffende produkten of hun herkomsten zal worden vermoed), of dat bij een dergelijke sector van het publiek – of althans bij de beperkte kring van het publiek die het Hof in aanmerking heeft genomen – door het zien van het beweerdelijk inbreukmakende produkt, associaties met het model kunnen worden gewekt. In beide opzichten (t.w. ten aanzien van de in aanmerking komende kring van het publiek en ten aanzien van de maatstaf van ontoelaatbaar verwarrings- en associatiegevaar) geeft het bestreden arrest van onjuiste (want te beperkte) rechtsopvatting blijk.

Voorzover het Hof bijzondere omstandigheden aanwezig mocht hebben geoordeeld, waardoor in het onderhavige geval een beperktere of een andere maatstaf dan de hiervoor verdedigde gerechtvaardigd zou (kunnen) zijn, heeft het Hof verzuimd aan te geven dat dat het geval was, en dus ook verzuimd aan te geven aan de hand van welke feiten het Hof het hier veronderstelde oordeel gerechtvaardigd achtte; ook in zoverre zou het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd zijn.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing voorzover het handelen van Mediamax moest worden getoetst aan het gemene recht (de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW). Ook bij toetsing aan die norm gelden niet de beperkte maatstaven waarvan het Hof is uitgegaan, maar een ruimere maat-

staf, zoals die in het voorafgaande is aangegeven; en ook te dien aanzien biedt het bestreden arrest geen motivering, die een afwijkend oordeel zou (kunnen) rechtvaardigen.

Het vorenstaande is tenslotte (zoals in middelonderdeel 3.2 aan het slot al aangestipt) ten aanzien van de in aanmerking te nemen kring van het publiek van overeenkomstige toepassing voor het auteursrecht.

4. Niet alleen heeft het Hof (een) rechtens onjuiste maatsta(f)(ven) gehanteerd om te beoordelen of Mediamax inbreuk heeft gemaakt op het aan Decaux toekomende auteursrecht en modelrecht op de Mupi Senior, althans is de motivering van het Hof op deze onderdelen van het bestreden arrest onbegrijpelijk, althans onvoldoende, maar daarnaast is het Hof in het bestreden arrest uitgegaan van een rechtens onjuiste, althans onbegrijpelijke vaststelling van de beschermingsomvang van het auteursrecht en modelrecht.

In r.ov. 4.5 overweegt het Hof dat:

"aan vormgeving(selementen) die bepaald word(t)(en) door mode of stijl geen bescherming toekomt en dat ditzelfde geldt voor hetgeen door eisen van functionaliteit wordt voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is".

Op basis van deze uitgangspunten overweegt het Hof in r.ov. 4.6 dat dient te worden gezien of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van de Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.

Ten aanzien van de door het Hof gehanteerde maatstaf van "voldoende afstand" wordt verwezen naar hetgeen het Hof hierover eerder is opgemerkt.

4.1 Vooropgesteld dient te worden dat in weerwil van hetgeen het Hof hierover in r.ov. 4.4 opmerkt, partijen, althans Decaux, het er niet over eens zijn (is) dat de beide producten passen in, en een uiting zijn van, een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Decaux heeft in de namens haar ingediende processtukken nimmer te kennen gegeven dat zij de Billboard van Mediamax beschouwde als een (eigen, oorspronkelijke) uiting van de actuele mode of trend, doch slechts dat de Billboard een nabootsing is van, danwel een voortbrengsel dat ondergeschikte verschillen vertoont met de Mupi Senior. De motivering van het Hof is op dit punt dan ook onbegrijpelijk, althans onvoldoende, nu hiervoor geen steun te vinden is in de stellingen van Decaux als verwoord in de namens haar ingediende processtukken.

4.2 De overweging van het Hof in r.ov. 4.5 dat aan vormgeving(selementen) die bepaald word(t)(en) door mode of stijl geen bescherming toekomt (en de hierop gebaseerde vaststelling in r.ov. 4.6) is rechtens onjuist, althans is onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd, voor zover het Hof hiermee bedoelt dat aan vormgevingselementen (voorzover) die bepaald worden door mode of stijl nimmer bescherming toekomt. Indien in een werk vormgevingselementen voorkomen die bepaald worden door een mode of stijl die door de maker van dit werk zelf ontwikkeld is, vormt de betreffende stijl (of mode) één van de aspecten die mede bepalend zijn (en althans kunnen zijn) voor het persoonlijke stempel van de maker, dat weer de auteursrechtelijke bescherming van het betreffende werk bepaalt. Bij de beoordeling van de vraag of een voortbrengsel waarin (onder meer) elementen van een door de maker van het oorspronkelijke werk ontwikkelde stijl (of mode) zijn overgenomen, als een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van het auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden beschouwd, dienen deze elementen derhalve eveneens te worden betrokken. Het feit dat de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk bepaalde elementen in dit werk heeft verwerkt die een uiting zijn van, of terug te voeren zijn op de stijl of mode die door de maker van dit werk zelf is ontwikkeld, doet er niet aan af dat deze elementen mede tot het persoonlijk stempel dat deze maker aan de door hem vervaardigde werken heeft gegeven bijdragen, en als zodanig bij de vraag of van auteursrecht-inbreuk sprake is dienen te worden betrokken indien het specifieke werk, waarin deze elementen voorkomen, wordt nagebootst (mede) door overname van deze

elementen. Het oordeel van het Hof in de andere zin – te weten dat de in een bepaald werk voorkomende vormgevingselementen, naar moet worden aangenomen: in het algemeen, niet voor bescherming in aanmerking komen voor zover deze elementen ontleend zijn aan een mode of stijl – is mogelijk terug te voeren op de gedachte dat wanneer twee makers van werken ieder voor zich elementen hebben ontleend aan een bepaalde stijl of mode die door geen van beide was ontwikkeld, dergelijke elementen bij de beoordeling van het persoonlijk stempel van de maker ten aanzien van de betreffende werken, en voor de beoordeling van eventuele inbreuken op het auteursrecht terzake daarvan, tot op zekere hoogte buiten beschouwing mogen worden gelaten. Dat geldt echter niet als de betreffende stijl of mode wel door een van de betrokken makers was ontwikkeld, en die stijl of mode mede bepalend is voor het eigen, persoonlijk karakter van de door die maker vervaardigde werken.

Decaux heeft de trend gezet van de stijl of mode waarin straatmeubilair van de in dit geding betrokken soort wordt ontworpen.

Zie o.m. Pleitaantekeningen van Decaux in eerste aanleg, p. 6; Memorie van Grieven van Decaux in appel, p. 1 en 3; Pleitaantekeningen in appel, p.1 en p. 13. In r.ov. 4.4 van het bestreden arrest wordt, minstgenomen veronderstellenderwijs, van de juistheid van deze stellingen van Decaux uitgegaan.

Voor zover Decaux in de Mupi Senior vormgevingselementen heeft verwerkt die zijn ingegeven door de door Decaux zelf ontwikkelde stijl of mode, dienen deze mede in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van het persoonlijk stempel van de betreffende werken van Decaux, en bij de beoordeling van de vraag of Mediamax, door (onder meer) deze elementen over te nemen in de Billboard, inbreuk heeft gemaakt op het op de Mupi Senior rustende auteursrecht.

Ten onrechte overweegt het Hof in r.ov. 4.5 dan ook dat een overeenstemming "in hoofdlijnen" tussen de beide produkten niet tot de conclusie van inbreuk op auteurs-modelrecht kan leiden omdat die hoofdlijnen nu juist uitdrukking geven aan de heersende trend of mode. Voor zover het Hof bescherming heeft onthouden aan "de knik" in de verticale stijlen van de Mupi Senior – als uiting van de door Decaux zelf ontwikkelde stijl – omdat deze, zoals zij in r.ov. 4.11 lijkt te overwegen, zou voortvloeien uit de bestaande trend of mode geeft het Hof ook hierdoor blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de gegeven motivering op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende.

Hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van de invloed van mode en stijl op de beschermingsomvang van het auteursrecht geldt a fortiori, althans mutatis mutandis, voor de invloed van mode en stijl op de omvang van het in te roepen modelrecht; indien het gedeponeerde model nieuw is, geniet het (met uitzondering van datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van technisch effect) modelrechtbescherming, ongeacht of het model elementen bevat die een uiting zijn van of terug te voeren zijn op een mode of stijl.

4.3 Voor zover r.ovv. 4.5 en 4.6 van het bestreden arrest aldus dienen te worden verstaan dat volgens het Hof aan vormgeving(selementen) die voorgeschreven word(t)(en) door eisen van functionaliteit c.q. die ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk zijn, geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, geven deze overwegingen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de motivering in deze rechtsoverwegingen onbegrijpelijk, althans onvoldoende. In het auteursrecht ontbreekt een bepaling of rechtsregel die voorschrijft dat vormgevingselementen die bepaald worden door eisen van functionaliteit c.q. die ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk zijn, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

4.3.1 In r.ov. 4.11 van het bestreden arrest overweegt het Hof dat "het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de Billboard (...) voorzover al niet, zoals Mediamax betoogt, voortvloeit uit de bestaande trend of mode in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard". Voor zover uit deze overweging, mede in verband met de r.ovv. 4.5 en 4.6,

moet worden afgeleid dat volgens het Hof (auteursrechtelijke en modelrechtelijke) bescherming aan dit element van de Mupi Senior van Decaux (dat is overgenomen in de Billboard van Mediamax) moet worden onthouden, omdat dit element "een goede mogelijkheid" tot het vervullen van een bepaalde functie biedt, geeft deze opvatting blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is deze onbegrijpelijk, en tegenstrijdig met hetgeen het Hof in r.ovv. 4.5 en 4.6 dienaangaande opmerkt, te weten dat bescherming is uitgesloten van hetgeen door eisen van functionaliteit is voorgeschreven c.q. ter verkrijging van een technisch effect noodzakelijk is.

Voor zover in het auteursrecht of het modelrecht al aan bepaalde vormgevingselementen bescherming kan worden onthouden in verband met de functionaliteit van deze elementen, hetgeen Decaux onder verwijzing naar het gestelde in middelonderdeel 4.3 voor wat betreft het auteursrecht in het algemeen bestrijdt, kan bescherming slechts worden onthouden aan die vormgevingselementen die door louter hun te vervullen functie worden bepaald, althans aan die vormgevingselementen ten aanzien waarvan, wil men het bedoelde technische effect bereiken, geen enkele of slechts een zeer geringe variatie mogelijk is (waardoor immers het toestaan van auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming derden effectief zou kunnen beletten om van de voordelen van het betreffende technische effect te profiteren, wat onder omstandigheden buitensporig zou kunnen zijn). Het feit dat de knik in de stijlen van de Mupi Senior, en in navolging daarvan in de stijlen van de Billboard, "het gevolg" is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid om een bepaalde functie te vervullen, is onvoldoende om het oordeel te dragen dat bescherming aan dit element dient te worden onthouden, omdat daarmee immers niet gegeven is dat de betreffende vormgeving onontbeerlijk is (of slechts met geringe variaties moet worden gevolgd) voor de verwezenlijking van het door het Hof bedoelde functionele of technische effect.

4.3.2 Indien het gestelde in r.ov. 4.11, mede in verband met de r.ovv. 4.5 en 4.6, aldus dient te worden verstaan dat het Hof van mening is dat het naar voren komen van (de Mupi Senior en in navolging daarvan) de Billboard louter wordt bepaald door de hierdoor te vervullen functie, althans dit noodzakelijk acht ter verkrijging van het technisch effect, is de motivering op dit punt onbegrijpelijk, althans onvoldoende, omdat het in zodanige mate vanzelfsprekend dat voor het bedoelde functionele/technische aspect (namelijk: ondersteunen van de belichting van het reclamebord) een zeer ruime mate van variatie van de betreffende vormgeving mogelijk is, dat het hier veronderstelde (impliciete) oordeel van het Hof in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk zou zijn.

d) Conclusie van de Advocaat Generaal, mr. W.D.H. Asser.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. In r.o. 4.1 heeft het hof de "kernvragen" in appel als volgt geformuleerd: "of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux c.q. of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide producten slechts ondergeschikte verschillen vertonen".

2.2. In r.o. 4.2 vat het hof dan de vragen aldus samen dat het diende te onderzoeken "of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux". Daarmee heeft het hof – ik merk dat meteen op – geen afzonderlijk criterium geschapen.

2.3. *Onderdeel 3 – de onderdelen 1 en 2* bevatten geen klacht – klaagt nu dat hieruit – en uit twee andere in het onderdeel genoemde passages in het arrest – blijkt dat het hof ten aanzien van de vraag of een voortbrengsel – in casu een model – nabootsing in de zin van art. 13 Auteurswet oplevert van een auteursrechtelijk beschermd werk, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. De klacht wordt voor de beoordeling van de door Decaux gestelde schending van haar auteursrecht uitgewerkt in de *subonderdelen 3.1 en 3.2*. Het hof had, zo vat ik het betoog in subonderdeel 3.1 samen, eerst moeten vaststellen waarin de oorspronkelijkheid van de Mupi Senior bestaat, althans van datgene waarin het persoonlijke stempel van de

maker tot uiting komt en vervolgens moeten analyseren waarin in de Billboard die elementen herkend kunnen worden in dier voege dat de Billboard in bepaalde resp. wezenlijke mate hetzelfde stempel draagt, dat de oorspronkelijkheid uitmaakt van de Mupi Senior. Doorslaggevend is of van datgene wat voor de oorspronkelijkheid c.q. voor datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker tot uiting komt, ten aanzien van een "werk" in de zin van de Auteurswet bepalend is, bij het maken van een daarop geïnspireerd voortbrengsel in ontoelaatbare mate gebruik is gemaakt. Of de totaalindrukken van de beide voortbrengselen overeenstemmen of verschillen is daarvoor niet beslissend. Aldus met name subonderdeel 3.2.

2.4. Het komt er dus op neer – zo blijkt ook uit de schriftelijke toelichting van de zijde van Decaux – dat het hof in het bijzonder had moeten nagaan of ten aanzien van de auteursrechtelijk beschermde elementen van de Mupi Senior de Billboard met de Mupi Senior overeenstemming vertoont, althans dat het hof bij de afweging van overeenkomsten en verschillen tussen beide voortbrengselen in het bijzonder op die elementen had moeten letten.

2.5. In de schriftelijke toelichting van de kant van Decaux wordt hiertoe de feitenrechter een "schema" voorgeschreven, te weten dat hij eerst dient te inventariseren welke overeenstemmende elementen in beide voortbrengsels zijn te onderkennen, daarop ten aanzien van elk overeenstemmend element dient vast te stellen of het gaat om een auteursrechtelijk beschermd element, vervolgens een inventarisatie moet maken van de tussen de beide voortbrengsels bestaande verschillen en tenslotte de door hem vastgestelde overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde elementen moet afwegen tegen de door hem vastgestelde verschillen.

2.6. Ik laat nu maar in het midden of dit wel helemaal spoort met wat er in het cassatiemiddel wordt betoogd – daarin lijkt toch meer het accent te liggen op het onderzoek naar het voorkomen in het van nabootsing betichte voortbrengsel van de auteursrechtelijk beschermde elementen uit het beweerdelijk nagebootste werk.

2.7. Voorts laat ik in het midden of het middel zichzelf niet tegenspreekt waar het in de laatste alinea van subonderdeel 3.1 betoogt dat de beoordeling of een bepaald voortbrengsel een nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert, behoort plaats te vinden "aan de hand van een beoordeling van de *totaliteit* van de elementen die de *vormgeving* van het betreffende voortbrengsel en van het betreffende werk respectievelijk bepalen",¹⁾ waarmee kennelijk niet meer in het bijzonder wordt gezien op de auteursrechtelijk beschermde elementen.

2.8. Verder laat ik buiten beschouwing of het slot van subonderdeel 3.1 dat verwerpt een wijze van beoordeling waarbij punten van verschil en punten van overeenstemming tussen de twee te vergelijken uitingen van vormgeving worden opgesomd en waarbij wordt beoordeeld of de punten van overeenstemming of de punten van verschil *kwalitatief* de overhand hebben, niet in tegenspraak is met de in de schriftelijke toelichting verdedigde afweging waarbij de punten van verschil worden betrokken.

2.9. En tenslotte wil ik er op wijzen dat het hof in de tweede alinea van r.o. 4.3 het standpunt van Decaux als volgt weergeeft:

"Decaux daarentegen stelt zich op het standpunt dat het Billboard van Mediamax, *in zijn geheel genomen*, in overwegende mate overeenstemt met haar Mupi Senior en dat, tegenover dit totaalbeeld, de onderlinge verschillen details betreffen en derhalve van ondergeschikt belang zijn".

waarmee het hof praktisch letterlijk de memorie van grieven (p. 1) van Decaux citeert.²⁾ Uit de door mij gecursiveerde woorden blijkt dat ook Decaux het totaalbeeld van de beide modellen met elkaar heeft vergeleken en daarop haar stellingname baseert dat Mediamax met de Billboard inbreuk pleegt. Ik begrijp dus niet goed wat zij het hof nu eigenlijk verwijt;

¹⁾ Cursivering van mij, A.

²⁾ In deze zin ook de in de pleitnotities van de raadsman van Decaux in appel op p. 6 aangehaalde prof. Marinissen.

daarop zouden de beide middelsubonderdelen reeds behoren af te stuiten.

2.10. Afgezien van dit alles en ingaande op de vragen die de thans besproken middelonderdelen oproepen, zou ik voorop willen stellen dat de Nederlandse wet slechts auteursrechtelijke bescherming verleent aan werken (voortbrengselen) in de zin van art. 1 en 10 Aw.³⁾

2.11 Dit volgt voor modellen dan meer in het bijzonder uit de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in het Screenprintsarrest⁴⁾ heeft gegeven aan art. 21 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), een in zaken als deze beslissende bepaling omdat zij de Benelux-modelrechtelijke en nationaal-auteursrechtelijke bescherming aan elkaar koppelt en de auteursrechtelijke bescherming van modellen in de drie landen harmoniseert en afbakt.⁵⁾

2.12. Of een model een "werk" in auteursrechtelijke zin is, wordt bepaald aan de hand van het ook in het Screenprintsarrest aanvaarde criterium of het een voortbrengsel is met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.⁶⁾

2.13. Het auteursrechtelijk beschermde "werk" zelf zal steeds bestaan uit verschillende elementen en zal steeds verschillende aspecten vertonen die deels wel en deels niet het karakter van het werk in zodanige mate bepalen dat het onder de bescherming van de Auteurswet valt. Ik kan me eerlijk gezegd nauwelijks een voortbrengsel voorstellen waarin niet elementen aanwezig zijn die op zichzelf niet bepalend zijn voor de auteursrechtelijke status van het voortbrengsel. Stijlen, schildertechnieken, materialen, taal, het produceren van bepaalde klanken, ik noem maar een paar voorbeelden – Spoor en Verkade spreken van "objectieve trekken" van het werk⁷⁾ – die bouwstenen kunnen leveren voor het werk maar op zichzelf genomen het eigene niet aan het werk verschaffen.

2.14. Waar nu Spoor en Verkade⁸⁾ in hun definiëren van "bewerking" of "nabootsing" in de zin van art. 13 Aw spreken van het overnemen in een ander voortbrengsel van "auteursrechtelijk beschermde trekken" van het werk – het middel lijkt vooral daardoor geïnspireerd te zijn – bedoelen zij, naar ik meen, de elementen die bepalend zijn voor het auteursrechtelijk beschermd zijn van het werk, dat wil zeggen de elementen van de vormgeving die in het bijzonder de uitdrukking vormen van wat – in de woorden van het arrest Van Gelder/Van Rijn⁹⁾ – de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, die het werk tot een uiting maken met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

2.15. Spreken wij over modellen – producten van industriële vormgeving – dan gaat het meer of in het bijzonder om de elementen in dat model die meebrengen dat de maker aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming van het model, die het model met andere woorden, maken tot "werk" in de hierboven in 2.12 aangegeven auteursrechtelijke zin.

2.16. Wil de rechter kunnen komen tot het oordeel dat een model door een ander is nagebootst in de zin van art. 13 Aw, dan moet uiteraard uit een vergelijking van de beide modellen duidelijk worden dat nu juist de zo-even genoemde elementen

³⁾ Zie daarover Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, Hoofdstuk III, met name nr. 34 e.v. over de aard van het werk en nr. 41 e.v. over wat zij de "werktoets" – wat maakt een voortbrengsel tot werk? – noemen.

⁴⁾ BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (m.nt. L. Wichers Hoeth); AA 1987, p. 717 (m.nt. H. Cohen Jehoram). Zie r.o. 23 van het arrest; *Informatierecht/AMI* 1987, p. 78 (m.nt. J.H. Spoor).

⁵⁾ Vgl. art. 10 lid 1 onder 11° Auteurswet en daarover o.m. Cohen Jehoram in zijn noot in *Ars Aequi* onder het Screenprintsarrest.

⁶⁾ Men vergelijkte voor de formulering van het criterium het arrest van de Hoge Raad van 29 november 1985, NJ 1987, 880, in de Screenprintszaak, r.o. 3.4, tweede alinea, samenvatting van "opvatting A" in de Nederlandse literatuur. Zie Spoor-Verkade, nr. 41 e.v. met verdere gegevens.

⁷⁾ Zie nr. 43.

⁸⁾ A.w., nrs. 104 en 105.

⁹⁾ HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712.

in het van inbreuk betichte voortbrengsel voorkomen. Pas dan wordt immers door het van inbreuk betichte model de grens overschreden waarbinnen de auteursrechtelijke bescherming van het nagebootste model geldt. De rechter die nabootsing vaststelt zal dat dan ook in zijn motivering – als verantwoording van het resultaat van zijn te dien aanzien gemaakte afweging – tot uitdrukking (moeten) brengen. Maar op welke wijze de weging precies wordt verricht hoeft niet te worden verantwoord, althans niet als de stellingen van partijen daartoe niet dwingen.

2.17. Het middel overvraagt dan ook m.i. de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten.¹⁰⁾ Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name die aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn.

2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulk in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat,¹¹⁾ zou moeten worden veruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak moet blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. Maar dit terzijde.

2.19. Dat de rechter, veronderstellenderwijze uitgaande van de auteursrechtelijke bescherming van het beweerdelijk nagebootste model, eerst nagaat of er überhaupt wel sprake is van een voldoende mate van gelijkenis tussen de beide modellen om auteursrechtelijk relevant te kunnen zijn, is zonder twijfel toegestaan. Men vergelijke in dit verband HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 237 (m. nt. D.W.F. Verkade) (Cow Brand).

De rechter behoeft dus niet eerst vast te stellen of het beweerdelijk nagebootste werk auteursrechtelijk beschermd is en waarin de oorspronkelijkheid van dat werk is gelegen.

2.20. De vergelijking die de rechter tussen de beide modellen maakt betreft uiteindelijk deze als *geheel*, ook al let hij daarbij op verschillende elementen en de auteursrechtelijk (mogelijk) relevante in het bijzonder. De vraag is, zo zou ik menen, uiteindelijk of het van inbreuk betichte voortbrengsel in zijn totaliteit zoveel – ook op auteursrechtelijk relevante punten – gelijkenis vertoont met het model waarop auteursrecht wordt geclaimd, dat inbreuk op dat auteursrecht – zo dat bestaat – moet worden aangenomen.

2.21. In de literatuur wordt ook benadrukt dat het gaat om de totale indruk van gebruiksvoorwerpen en dat "atomisering" moet worden vermeden. Zo schrijft Limperg:¹²⁾

"Het is vaste jurisprudentie in processen over plagiaat van gebruiksvoorwerpen dat men de voorwerpen in kwestie in hun totaalbeeld aanschouwt en vergelijkt. Van plagiaat betichte gedaagden putten zich vaak uit in het opsommen van een schier eindeloze reeks van verschilpunten tussen hun produkt en dat van de eiser waar

zij dan een reeks van punten van overeenstemming tegenover stellen, die natuurlijk altijd veel kleiner uitvalt. Dat gaat om verschillende redenen niet op. (...) Het gaat er niet om de voorwerpen te "atomiseren" doch om deze in hun totaalbeeld of totaalindruk te bezien, waarbij men hoogstens aan een of meer onderdelen aandacht kan besteden voor zover zij bepalend zijn voor de karakteristiek van het voorwerp."

2.22. Martens¹³⁾ sluit zich daarbij aan. Na een opsomming van een aantal rechterlijke uitspraken, waarin anders dan de veelal korte afdoening van de vraag of gelijkenis bestaat, enigszins uitvoeriger beschouwingen worden gevonden, merkt hij samenvattenderwijze op:

"Wellicht mag men op grond van deze beschouwingen stellen dat het aankomt op de totaalindruk: deze kan, ondanks verschillen, zozeer gelijk zijn, dat inbreuk moet worden aangenomen; anderzijds kan zij, ondanks overeenkomsten, zozeer verschillen, dat van gelijkenis en dus van inbreuk geen sprake is."

2.23. Bij dit een en ander merk ik op dat deze aanpak, als het om de auteursrechtelijke bescherming van modellen gaat, ook het praktische voordeel heeft dat op het punt van de vergelijkingsmaatstaf geen verschillen bestaan met het modelrecht van de BTMW, dat, door het verband dat in de Memorie van Toelichting op art. 4 wordt gelegd tussen het criterium van de ondergeschikte verschillen in art. 4 en art. 14 en het begrip "overeenstemming in hoofdzaak" ook uitgaat van vergelijking van de totaalindrukken.¹⁴⁾

2.24. Want, hoe men de zaak ook wendt of keert, uiteindelijk zijn hier twee verschillende, door de ene BTMW uitdrukkelijk aangegeven, wegen die naar het zelfde Rome moeten leiden: bescherming van de (commerciële) belangen van de gene die het bedreigde model het eerste heeft ontwikkeld.¹⁵⁾ En als men dat bedenkt, is er dan – afgezien van de verschillen tussen de beide regelingen – niet wat voor te zeggen om de rechter die over modelbescherming en –inbreuk heeft te oordelen zoveel mogelijk te voorzien van dezelfde beoordelingsmaatstaven?

2.25. Dit alles vindt m.i. zijn bevestiging in het Screenoprints-arrest, waar het Benelux-Gerechtshof, citerend uit de Memorie van Toelichting op de BTMW¹⁶⁾, overweegt (r.o. 25) dat bij de beoordeling van het kunstzinnig karakter van een model – dat wil dus zeggen: bij de beantwoording of sprake is van een werk van toegepaste kunst – dit *in zijn geheel* dient te worden beschouwd. Wordt bij de toetsing aan het in dat arrest aanvaarde auteursrechtelijke "werk" criterium dus een beschouwing van het geheel van het desbetreffende model voorgeschreven, dan volgt daaruit m.i. logischerwijze dat ook bij de vraag of sprake is van plagiaat de modellen in kwestie in hun geheel met elkaar worden vergeleken.

2.26. Ik keer terug naar het bestreden arrest. Dat het hof de punten van overeenstemming tussen de Mupi Senior en de Billboard tot uitgangspunten heeft genomen blijkt uit r.o. 3 waarin de door de president vastgelegde feiten worden overgenomen – ik heb ze hierboven weergegeven. Uit die feiten blijken die punten van overeenstemming voldoende duidelijk.

¹⁰⁾ Vgl. ook HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (m. nt. L. Wichers Hoeth) (Heertje/Hollebrand), p. 1053, rechtsonder m.b.t. het slot van middel 4, waar blijkt dat het hof de *vrijheid* had om in het bijzonder de aandacht te schenken aan die elementen uit beide werken die niet buiten de auteursrechtelijke bescherming vallen.

¹¹⁾ Vgl. HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 (m. nt. L. Wichers Hoeth) (Heertje/Hollebrand): "De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder van de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmee kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken".

¹²⁾ Th. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat, Amsterdam/Brussel, 1971, p. 64.

¹³⁾ S.K. Martens, Ongeoorloofde mededinging in: Onrechtmatige daad (losbladig), VI aant. 27, p. 30a (suppl. 261).

¹⁴⁾ Zie voor de BTMW Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 522; vgl. ook Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40, die m.i. impliciet dezelfde maatstaf hanteert waar hij zelfs associatiegevaar als criterium blijkt te aanvaarden als variant op de "overeenstemming in hoofdzaak". Op het associatiegevaar kom ik bij de bespreking van subonderdeel 3.3 van het middel terug. Ook voor het merkenrecht geldt als maatstaf de vergelijking van *totaalindrukken*, zie Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 973-974 met gegevens.

¹⁵⁾ Vgl. voor de erkenning dat het auteursrecht kan dienen ter bescherming van commerciële belangen, HR 20 oktober 1995, RvdW 1995, 212 C.

¹⁶⁾ P. 49.

2.27. Het hof gaat dan verder in r.o. 4.8 in op de punten van verschil. Het heeft daarmee onderzocht in hoeverre de beide voortbrengsels ten opzichte van elkaar verschillen. Na de verschillen te hebben onderzocht heeft het hof in r.o. 4.14 geconcludeerd dat de totaalindrukken van de produkten van partijen zodanig verschillend zijn dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden, dat wil zeggen dat naar zijn oordeel noch sprake was van nabootsing in de zin van de Auteurswet noch van ondergeschikte verschillen in de zin van de Modellenwet.

2.28. Dat het hof hierbij de indruk van het totaal van beide voorwerpen beslissend heeft geacht is, zoals gezegd, geenszins in strijd met het recht.

2.29. Overigens heeft het hof wel degelijk mede gelet op de verschillende aspecten en elementen die ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming van belang zouden kunnen zijn. Zo wordt in r.o. 4.9 de aandacht gevestigd op de *opvallende vormgeving* van de ringen waarmee in de Mupi Senior het bord aan de houder is bevestigd, en wordt in r.o. 4.10 en 4.11 het naar voren komen van het bovenste gedeelte van de houder van de Billboard – volgens Decaux "een pure en inbreukmakende imitatie" van de Mupi Senior – onder ogen gezien.

2.30. Verder wil ik er op wijzen dat noch in de feitelijke instanties noch thans van de kant van Decaux wordt aangegeven welke (overige) elementen in haar Mupi Senior in het bijzonder auteursrechtelijke bescherming genieten. In de van haar kant gegeven schriftelijke toelichting wordt onder 19 alleen een aantal elementen genoemd waarin de beide voorwerpen met elkaar zouden overeenstemmen. Zij kan het hof dan ook thans moeilijk verwijten zijn onderzoek daarop niet in het bijzonder te hebben gericht, althans niet in zijn motivering de resultaten van dat onderzoek te hebben verantwoord.

2.31. Op een en ander lopen de klachten van de subonderdelen 3.1 en 3.2 m.i. vast.

2.32. Ik kom nu te spreken over *subonderdeel 3.3*. Het betreft in de eerste plaats de aanspraak op modelrechtelijke bescherming en keert zich tegen r.o. 4.15 van het bestreden arrest. Daarin overweegt het hof ten aanzien van de in het kader van de mogelijkheid van verwarringsgevaar gerezen vraag wie in het onderhavige geval als in aanmerking komend publiek beschouwd moet worden, dat dit bestaat uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden en dat onaannemelijk is dat bij dit publiek gevaar voor verwarring te duchten is.

2.33. Aangaande het in aanmerking komend publiek heeft het Hof, naar ik meen, een juiste maatstaf aangelegd. Uit de Memorie van Toelichting bij art. 4 BTMW blijkt immers dat bij de uitleg van het begrip ondergeschikte verschillen rekening moet worden gehouden met de normen die in de belanghebbende kringen van nijverheid en handel gelden. Van Nieuwenhoven Helbach c.s.¹⁷⁾ noemen dat begrijpelijk,

"omdat de aard van de branche veelal bepalend is voor de aard en samenstelling van het in aanmerking komende publiek en daarvan weer afhangt of gevaar voor verwarring tussen een als model gedeponeerd en een reeds bekend voortbrengsel in feite te duchten is."

2.34. De juiste strekking van dit officiële commentaar is volgens Verkade¹⁸⁾ dat in de ene branche c.q. de produktgroep kleine verschillen eerder van ondergeschikte betekenis geoordeeld zullen moeten worden, dan in de andere.

2.35. Het is dus niet van belang (zoals Decaux betoogt) dat enige relevante sector van het publiek in verwarring wordt gebracht, maar dat bij de branche (meestal: de afnemers) gevaar voor verwarring te duchten is.

2.36. Gelet op de duidelijkheid in de MvT lijkt mij hier sprake te zijn van een "acte clair" zodat dit punt naar mijn mening kan worden afgezien van het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof.

¹⁷⁾ Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 522

¹⁸⁾ Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, nr. 40. Zie ook: A. Braun en J.J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Brussel 1975, p. 143.

2.37. Het subonderdeel stelt vervolgens de vraag aan de orde of onder verwarringsgevaar reeds begrepen is associatiegevaar, zoals dat in het merkenrecht is ontwikkeld.¹⁹⁾

2.38. De meeste schrijvers beantwoorden die vraag ontkenkend,²⁰⁾ Verkade²¹⁾ evenwel bevestigend. Hij vindt dat dit criterium als variant van de "overeenstemming in hoofdzaak" dienstig kan zijn als richtsnoer. Hij staat echter in deze opvatting alleen, waarbij nog opgemerkt dient te worden dat hij toevoegt dat de mogelijkheid van associatie van de uiterlijken nog niet zonder meer modelinbreuk oplevert. In Spoor/Verkade²²⁾ wordt geleerd dat het ruimere merkenrechtelijke associatiecriterium niet in het auteursrecht geldt.

2.39. Ik heb mij afgevraagd of op dit punt vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof gesteld moeten worden. Daar gelaten of dit achterwege kan blijven omdat duidelijk genoeg zou zijn dat de BTMW onder verwarringsgevaar niet mede associatiegevaar begrijpt, meen ik dat in dit geval om de volgende reden kan worden afgezien van het stellen van prejudiciële vragen.

2.40. Decaux heeft in de feitelijke instanties met geen woord over associatiegevaar gerept. Of associatiegevaar bestaat is echter een grotendeels feitelijke kwestie,²³⁾ zodat de feitenrechter niet de bevoegdheid heeft daarnaar ambtshalve een onderzoek in te stellen – dat zou overtreding van art. 48 en 176 Rv inhouden²⁴⁾ – en de stelling dat daarvan sprake is of zou kunnen zijn niet voor het eerst in cassatie kan worden geponeerd, omdat zij een feitelijk onderzoek vergt waarvoor in cassatie geen ruimte is.

2.41. Op grond hiervan kan de thans besproken klacht niet tot cassatie leiden zodat een beslissing op dit punt niet noodzakelijk is om arrest te kunnen wijzen en Uw Raad dan ook niet verplicht is – de spoedeisendheid van dit kort geding laat ik buiten beschouwing – prejudiciële vragen te stellen.²⁵⁾

2.42. Voorzover het subonderdeel in de voorlaatste alinea is gebaseerd op de toetsing aan het gemene recht kan het niet slagen omdat het hof die toetsing nu juist achterwege heeft gelaten omdat het – in cassatie onbestreden – in r.o. 4.16 de stelling van Decaux dat Mediamax onrechtmatig heeft gehandeld als onvoldoende onderbouwd heeft verworpen.

2.43. Tenslotte betoogt het subonderdeel in de laatste alinea dat hetgeen het daarvoor heeft betoogd ten aanzien van de in aanmerking te nemen kring van het publiek van overeenkomstige toepassing is voor het auteursrecht. Als hiermee een klacht wordt bedoeld tegen r.o. 4.15 van het bestreden arrest, kan het subonderdeel in zoverre evenmin slagen, omdat dan miskend wordt dat die rechtsoverweging slechts het modelrecht betreft en het auteursrecht geen verwarringsgevaar als inbreukcriterium kent en bijgevolg in dat verband ook geen behoefte bestaat aan een nadere afbakening van het in aanmerking komende publiek.

2.44. Op grond van een en ander meen ik dat ook subonderdeel 3.3 niet kan slagen.

2.45. *Middelonderdeel 4* – niet nader toegelicht in de schriftelijke toelichting van Decaux – betoogt dat het hof is uitgegaan van een rechtens onjuiste althans onbegrijpelijke vaststelling van de beschermingsomvang van het auteurs- en modelrecht. Het gaat dan blijkbaar met name om wat het hof

¹⁹⁾ BenGH 20 mei 1983, *NJ* 1984, 72 (m.nt. L. Wichers Hoeth) (Union). Zie Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 969.

²⁰⁾ Wichers Hoeth, Kort begrip, 1993, p. 103; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 521; Limperg, p. 137.

²¹⁾ Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40.

²²⁾ Spoor/Verkade, p. 145.

²³⁾ Vgl. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 40.

²⁴⁾ Vgl. recentelijk HR 13 oktober 1995, *RvdW* 1995, 206 C (*NJ* 1996, 430, m.nt. HER en MS; *red.*); losbl. Burg. Rechtsvordering, art. 48, aant. 7.

²⁵⁾ Zie art. 6 lid 2-4 Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, *Trb.* 1965, 71 en *Trb.* 1996, 243.

overweegt in de r.o. 4.4 e.v. Die algemene klacht wordt uitgewerkt in de subonderdelen 4.1 en 4.2.

2.46. *Subonderdeel 4.1* klaagt dat in weerwil van hetgeen het Hof hierover in r.o. 4.4 opmerkt, partijen (althans Decaux) het er niet over eens zijn dat de beide produkten passen in, en een uiting zijn van een actuele mode of stijl waarin straatmeubilair ontworpen wordt. Deze vaststelling is onbegrijpelijk, want Decaux heeft zulks nooit gesteld, aldus, kort samengevat, het betoog.

2.47. Deze klacht faalt. Decaux stelt zelf in haar stukken en ook thans in subonderdeel 4.2, met verwijzing bovendien naar vindplaatsen in haar stukken in de feitelijke instanties, dat zij de trend heeft "gezet" van de stijl of mode waarin straatmeubilair *van de in dit geding betrokken soort* wordt ontworpen, en dat het hof deze "claim" van Decaux ook, aansluitend op de bestreden vaststelling, vermeldt. Nu het onderhavige geding gebaseerd is op de stelling van Decaux dat de Billboard een ontoelaatbare nabootsing van de Mupi Senior is, is geenszins onbegrijpelijk dat het hof de stellingname van Decaux in dit geding aldus heeft opgevat dat ook zij zich op het standpunt stelde dat het model van Mediamax past binnen dezelfde – door Decaux geclaimde – stijl van straatmeubilair.

2.48. *Subonderdeel 4.2* stelt, kort samengevat, in de eerste plaats dat het hof in r.o. 4.5, waar het vooropstelt dat aan vormgeving(selementen) die bepaald wordt (worden) door mode of stijl geen bescherming toekomt, van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, voorzover het bedoelt dat aan die vormgeving(selementen) nooit auteursrechtelijke bescherming toekomt. Betoogd wordt dat die bescherming wel toekomt voor zover in een werk vormgevingselementen voorkomen die bepaald worden door een mode of stijl die door de maker van dit werk zelf ontwikkeld is. In casu heeft Decaux de stijl of mode waarin straatmeubilair van de in dit geding betrokken soort wordt ontworpen, zelf ontwikkeld.

2.49. Het hof heeft dit m.i. niet miskend maar slechts vooropgesteld wat in het auteursrecht in het algemeen wordt aangenomen, te weten dat slechts een *werk* maar niet een bepaalde stijl of mode beschermd wordt – men mag kortom een trendsetter in zijn stijl volgen.

2.50. Dat neemt overigens niet weg dat ook een bepaalde stijl aan het eigen karakter van een bepaald werk kan bijdragen en dus van belang kan zijn voor de vraag of er inbreuk is. Het onderscheid is subtiel, maar daarom niet onbelangrijk.²⁶⁾

2.51. Uit het arrest blijkt niet dat het hof dit over het hoofd zou hebben gezien. Integendeel, uit het arrest komt m.i. naar voren dat het hof heeft onderzocht of Mediamax met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen (zie r.o. 4.6) en dat het mede gelet heeft op kenmerken van de beide modellen die mede uit de door Decaux beweerdelijk "gezette" en door Mediamax beweerdelijk gevolgde trend voortvloeien, zoals de omgekeerde U-vorm, het daarbinnen opgehangen bord en de "knik" in de verticale stijlen van de beide modellen. Het hof heeft onderzocht of binnen de gemeenschappelijke stijl waarin aan de concurrerende modellen vorm was gegeven sprake was van inbreuk door de Billboard op het auteursrecht van Decaux op de Mupi Senior.

2.52. Het subonderdeel faalt dus in zoverre. Het subonderdeel klaagt in de voorlaatste alinea van het middel dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven althans een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven, waar het bescherming heeft onthouden aan de "knik" in de verticale stijlen van de Mupi Senior als uiting van de door Decaux zelf ontwikkelde stijl, omdat deze zoals het hof in r.o. 4.11 lijkt te overwegen, zou voortvloeien uit de bestaande trend of mode.

2.53. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat het hof slechts in het midden laat of de "knik" voortvloeit uit de bestaande trend of mode en zijn beslissing dat aan die "knik" geen bescherming toekomt, niet heeft gebaseerd op het oordeel

dat dit zo is, maar op wat het vervolgens in r.o. 4.11 overweegt en waarop ik hieronder nog terugkom.

2.54. Aan het slot van subonderdeel 4.2 wordt het eerdere betoog betrokken op het modelrecht. Het hof heeft niet het criterium van de ondergeschikte verschillen en de overeenstemming in hoofdzaak miskend. Wat het overweegt ten aanzien van mode of stijl heeft slechts betrekking op de door Decaux ingeroepen auteursrechtelijke bescherming. Het betoog van het subonderdeel mist dus feitelijke grondslag.

2.55. En voor zover ik dit verkeerd zie in verband met wat het hof overweegt in de tweede alinea van r.o. 4.5, meen ik dat het slechts tot uitdrukking heeft gebracht dat bij de vergelijking van de beide modellen rekening moest worden gehouden met het bestaan van gemeenschappelijke stijkenmerken. M.i. stond dat niet met de toepassing van genoemde criteria op gespannen voet.

2.56. Overigens speelt de kwestie van stijl, mode of trend in het modelrecht niet de rol die zij speelt in het auteursrecht. Bij het auteursrecht is de afbakening op dit punt nodig omdat het bescherming biedt aan de uiterlijke vormgeving van de geestelijke schepping²⁷⁾ en stijl, mode of trend ook van geestelijke entiteiten, de uiting zijn. Het clair-obscur van Rembrandt, het pointfillé van Seurat, het crescendo-piano subito van Beethoven, de vallende tertsen van Brahms, de oneindige herhaling van een voorstelling van de Droste-doos en de baksteen-ornamentiek van de Amsterdamse School, zij zijn zonder enige twijfel de vruchten van een idee, een concept, maar geen "werk" dat auteursrechtelijke bescherming verdient. De afzonderlijke scheppingen waarin zij zijn toegepast, zijn dat wel voor zover althans zij voor het overige voldoen aan de eisen die gelden voor de erkenning van een voortbrengsel als "werk". Maar het modelrecht beschermt alleen het uiterlijk als zodanig. Een afbakening ten aanzien van de herkomst van het uiterlijk (oorspronkelijkheid of mode) is dan niet nodig.

2.57. Mocht over dit laatste anders moeten worden gedacht dan zou het stellen van een of meer prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof over de verhouding tussen het criterium van de ondergeschikte verschillen en overeenstemmende stijkenmerken geïndiceerd zijn. Ik vond hierover geen rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof.

2.58. Op grond van het voorgaande faalt het gehele subonderdeel 4.2.

2.59. *Subonderdeel 4.3* moet falen want, gelijk het hof heeft overwogen, voor het auteursrecht op modellen geldt – gelijk overigens algemeen in het auteursrecht wordt aangenomen²⁸⁾ – dat een model dat kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, is uitgesloten van bescherming in het geval, zoals het Screenprintsarrest het uitdrukt, "het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect". Op dit punt heeft het Benelux-Gerechtshof de formulering overgenomen van art. 2 lid 1 BTMW. Er is dus wat de modelrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming van modellen betreft geen verschil in criterium op dit punt.

2.60. *De subonderdelen 4.3.1 en 4.3.2* keren zich tegen het overwogene in de laatste zinsnede in r.o. 4.11. Het betreft hier evenwel kennelijk naast hetgeen het hof in r.o. 4.10 heeft overwogen aangaande, wat ik korthedshalve zal noemen, de "knik" in de verticale stijlen van de beide modellen en de vraag of ook op dit punt van nabootsing sprake is, een overweging ten overvloede ("Voor de goede orde"). Daarom kunnen deze onderdelen m.i. niet tot cassatie leiden.

2.61. Mocht sprake zijn van een afzonderlijk dragende overweging dan kunnen de klachten niet tot cassatie leiden omdat in wat het hof in r.o. 4.10, kennelijk uitgaande van de model/auteursrechtelijke bescherming van de Mupi Senior, overweegt met betrekking tot de verschillen tussen de "knik" in de Mupi Senior en die in de Billboard, besloten ligt dat naar zijn oordeel ook op dit punt geen sprake is van nabootsing of

²⁶⁾ Zie voor een ander Wichers Hoeth, Kort begrip, p. 100; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 103; Gerbrandy, Kort commentaar, 1988, p. 69; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 1990, p. 46; Spoor/Verkade, nr. 40 met verdere gegevens, en nr. 43.

²⁷⁾ Spoor/Verkade, nr. 37 met gegevens.

²⁸⁾ Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 100; Spoor/Verkade, nr. 43; vgl. Gerbrandy, Kort commentaar, p. 63.

van ondergeschikte verschillen. Tegen dit oordeel, dat op het genoemde punt 's hofs oordeel dat van nabootsing van (ondergeschikte geschillen met) de Mupi Senior als geheel geen sprake is, zelfstandig draagt, wordt, anders dan in meer algemene zin in de hierboven reeds besproken en verworpen middelonderdelen, niet opgekomen.

2.62. Overigens wil ik wel opmerken dat wat het hof in r.o. 4.11 overweegt vragen oproept. Het hof oordeelt daar dat de "knik" in de stijlen van de Mupi Senior "in ieder geval een gevolg is van eisen van functionaliteit, te weten het bieden van een goede mogelijkheid tot doeltreffende belichting van het reclamebord in de houder van de Billboard".

2.63. In de feitelijke instanties heeft Mediamax aangevoerd²⁹⁾ dat de "knik" in haar *Billboard* is ingegeven door een louter functioneel vereiste, nl. ter bevestiging van de verlichtingsarmaturen aan de bovenzijde en ook heeft zij betoogd:³⁰⁾

"Naar thans is gebleken, heeft Decaux zoals uit producties 3A en B blijkt, inmiddels haar reclamebord in die zin feitelijk aangepast dat de naar voren gebogen bovenkant thans ook – naar overigens voor de hand ligt – dienst doet als bevestigingspunt voor verlichtingsarmaturen. Daarmee staat om te beginnen vast dat de door Decaux gebezigde constructie eveneens door functionele overwegingen is bepaald.

Bovendien blijkt bij vergelijking van de armaturen dat het mogelijk is om binnen een bepaalde vormgeving te variëren. Zie de afbeeldingen A en B in vergelijking met de afbeeldingen C en D van productie 3. Bij Mediamax/Sicmea wordt de verlichting verzorgd door twee blokvormige, met ringen aan de bovenstijl van het reclamebord bevestigde, "spotlights". Bij Decaux wordt de verlichting verzorgd door twee in de lengte van de bovenstijl van het reclamebord aangebrachte, en daarmee min of meer één geheel vormende, tl-buizen",

en voorts³¹⁾

"En tenslotte dient te worden gewezen op het in hoofdzaak functionele aspect van de "bovenbouw" van Mediamax/Sicmea's billboard/panneau publicitaire; die "bovenbouw" is in feite niets anders dan een aan het gebruiksdoel aangepaste versie van het vanouds bekende schilderijenlampje."

2.64. Van de in het eerste citaat genoemde omstandigheid dat de naar voren gebogen bovenkant van Mupi Senior van Decaux thans ook dienst doet als bevestigingspunt voor verlichtingsarmaturen en van de daar verder genoemde feitelijke verschillen in de wijze waarop in de beide modellen de verlichting is aangebracht, is het hof blijkens r.o. 4.12 ook uitgegaan, zonder dat daartegen door Decaux thans wordt opgekomen.

2.65. Maar dat de door Decaux gebezigde constructie door functionele overwegingen zou zijn bepaald valt in de stellingen van Decaux zelf niet te lezen. Zij heeft met name in appel op het punt van de verlichting betoogd:³²⁾

"– of de *Billboard* bruikbaar zou zijn zonder de aan de bovenzijde aangebrachte constructie waaraan de verlichtingselementen zijn bevestigd, doet evident aan het feitelijke uiterlijk niet af;

– hoewel Decaux zich uiteraard tegen het overnemen van het *idee of concept* van het aanbrengen van verlichting in een willekeurig overhangend element in een willekeurig reclamebord niet kan of wil verzetten, zij hier toch opgemerkt dat ook dit concrete element van verlichting op 2 min of meer gelijke plaatsen in het naar voren hellende gedeelte van de U-vormige constructie, door Mediamax/Sicmea klakkeloos is nagevolgd, het-

²⁹⁾ Zie de pleitnotities van mr. Grosheide in eerste aanleg, nr. 10 in fine en nr. 13 in fine; pleitnotities van mr. Grosheide in appel, nr. 7.

³⁰⁾ Pleitnotities mr. Grosheide in appel, nr. 8.

³¹⁾ Pleitnotities mr. Grosheide in eerste aanleg, nr. 31 in fine.

³²⁾ Pleitaantekeningen in appel van mr. Mutsaerts, p. 4 en 6.

wel(k) wederom bijdraagt tot de inbreuk c.q. onrechtmatigheid;

– uiteraard is niet aan de orde de vraag of afneembare bovenzijde van het model *Billboard* duidelijk functioneel bepaald is; niet de *Billboard* immers doch het Mupi Senior model is voorwerp van inbreuk",

en

"haast komisch is het laatste geopperde argument dat luidt: "en tenslotte dient te worden gewezen op het in hoofdzaak functionele aspect van de bovenbouw van de Mediamax/Sicmea *Billboard*; die bovenbouw is in feite niets anders dan een aan het gebruiksdoel aangepaste versie van het vanouds bekende schilderijenlampje". Dit argument kan slechts op de lachspieren werken ware het niet dat het toch serieus bedoeld lijkt (...)."

2.66. Het gaat er mijns inziens inderdaad om of de "knik" in de Mupi Senior van Decaux onder de model- en auteursrechtelijke bescherming valt, want zij beticht Mediamax van inbreuk op dat recht.

2.67. Ik vraag me verder af of de omstandigheid dat degene die een bepaalde vorm van het beschermde model van een ander overneemt en die vorm gebruikt om een technisch effect te bereiken, op zichzelf kan meebrengen dat die vorm in de zin van art. 21 BTMW en het *Screenprintsarrest* noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technische effect met als gevolg dat die vorm buiten de model- en auteursrechtelijke bescherming van het eerstgenoemde model valt. Met andere woorden: de vraag kan worden gesteld of de enkele omstandigheid dat Mediamax gebruik maakt van de "knik" in het model van Decaux om daaraan verlichting te bevestigen meebrengt dat die "knik" op zichzelf beschouwd noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technisch effect met als gevolg dat het model van Decaux op dit punt verder bescherming ontbeert. Ware dit zo dan zou de "nabootser" een op zichzelf binnen de bescherming vallende vorm daarbuiten kunnen brengen door die vorm te benutten voor het verkrijgen van een technisch effect omdat in zijn model die vorm voor het verkrijgen van dat technische effect noodzakelijk is.

2.68. Ik betwijfel of dat de implicatie is van art. 21 BTMW en – voor wat betreft het auteursrecht – het *Screenprintsarrest*, omdat het gaat om een eigenschap van het beschermde model en dus maatstaf hier moet zijn of in dat model de bewuste vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Dat die vorm (ook in dat model) (later) mede dienstbaar wordt gemaakt voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect – in casu een doeltreffende verlichting – brengt toch niet mee dat de bescherming op dat punt dan ophoudt? Daarmee wordt de vorm op zichzelf toch niet een technische vinding die vanwege die eigenschap buiten de reikwijdte van de model- en auteursrechtelijke bescherming valt? Dat zou een door de ontwerper niet beoogde metamorfose zijn. Maar ik wil wel toegeven dat ik het gehele terrein niet goed overzie, reden waarom ik het bij deze opmerkingen laat onder de toevoeging dat het overigens een kwestie is waaromtrent het Benelux-Gerechtshof het laatste woord zou behoren te hebben.

2.69. Het hof stelt aangaande de functionaliteit van de "knik" van de *Mupi Senior* ten aanzien van de verlichtingsmogelijkheden echter niets met zoveel woorden vast. Dat de "knik" in de *Billboard* een "goede mogelijkheid" biedt tot doeltreffende verlichting dwingt er niet zonder meer toe aan te nemen dat die "knik" noodzakelijk is voor het verkrijgen van dat technische effect – over de inhoud van dat begrip spreek ik hieronder nog nader –, laat staan dat om dezelfde reden de Mupi Senior op dit punt geen bescherming zou genieten.

2.70. Er kan dus getwijfeld worden of het hof wel blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting. Mocht in wat het hof overweegt besloten liggen het oordeel dat (ook) de "knik" in de Mupi Senior noodzakelijk is voor het verkrijgen van het genoemde technische effect – doeltreffende verlichting –, dan vraag ik me af of dat oordeel in het licht van de gedingstukken wel voldoende begrijpelijk is.

2.71. Bij dit alles speelt dan nog onzekerheid over de precieze betekenis van het aan te leggen criterium en daarmee over de vraag of het hof dat criterium heeft miskend. Het is streng: er moet sprake zijn van een kenmerk dat noodzakelijk

is voor het verkrijgen van een technisch effect. Over de vraag hoe streng dit criterium is bestaat evenwel geen eenstemmigheid in de literatuur. Verkade³³⁾ stelt voor om het criterium zo uit te leggen dat indien voor het verkrijgen van hetzelfde technisch effect even goed bruikbare alternatieven realiter beschikbaar zijn, de bewuste vorm niet beschouwd moet worden als noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Anderen³⁴⁾ leggen er de nadruk op dat blijkens de Franse tekst ("indispensable") en de Memorie van Toelichting³⁵⁾ pas als de vormgeving *onmisbaar* is voor het verkrijgen van het technisch effect, de bescherming wijkt. Het zal duidelijk zijn dat Decaux zich met name beriep op het standpunt van Verkade.³⁶⁾

2.72. Bij deze stand van zaken zou er dus, indien de thans besproken subonderdelen wel aan de orde zouden moeten komen, aanleiding bestaan om het Benelux-Gerechthof vragen te stellen over de uitleg van het woord "noodzakelijk", te weten of daaronder moet worden verstaan "onmisbaar" of slechts het ontbreken van reëel bestaande alternatieven, met als gevolg dat als die alternatieven er wel zijn, van die noodzakelijkheid geen sprake is.

2.73. Op grond van het eerder gestelde meen ik dat Uw Raad hieraan niet toekomt. Mijn slotsom moet dan zijn dat het middel niet kan slagen, zodat ik de volgende conclusie bereik.

3. Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het beroep.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) Decaux exploiteert een bedrijf dat straatmeubilair ontwikkelt en vervaardigt. Zij heeft onder meer een houder voor een reclamebord ontwikkeld. Op 6 oktober 1988 heeft zij het model van een houder, genaamd "Mupi Senior" gedeponereerd, welk model is geregistreerd bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

(ii) De voormelde houder bestaat uit een frame waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U, waarbij de hoeken van het frame vrijwel recht zijn. De poten van de U zijn halverwege enigszins geknikt, waardoor het bovenste deel van de U uit het platte vlak naar voren komt. Het frame is gemaakt van buisvormig materiaal. Het reclamebord is aan iedere poot van de U met acht ringen bevestigd.

(iii) Mediamax heeft een houder vervaardigd en op de markt gebracht onder de naam "Billboard".

(iv) De houder van Mediamax bestaat uit een frame, dat is gemaakt van buisvormig materiaal waarin een rechthoekig reclamebord is opgehangen. Het frame heeft de vorm van een omgekeerde U. Het reclamebord is met twee of drie ringen bevestigd in het frame. Het bovenste deel van het frame steekt boven het reclamebord uit en is naar voren gebogen zodat het uit het platte vlak naar voren komt. Het doet dienst als drager van verlichting ten behoeve van het reclamebord.

3.2 Decaux heeft haar hiervoor onder 1 weergegeven vordering gegrond zowel op een haar ter zake van Mupi Senior toekomend auteursrecht als op de bescherming van Mupi Senior als model.

De Rechtbank heeft deze vordering afgewezen; het Hof heeft de daartegen in hoger beroep gerichte grieven verworpen. Daarbij heeft het Hof tot uitgangspunt genomen dat het in dit hoger beroep ging om de kernvragen of het Billboard van Mediamax (wat de auteursrechtelijke grondslag van de vordering betreft) een nabootsing in gewijzigde vorm is van de Mupi Senior van Decaux, onderscheidenlijk of (wat de gestelde modelinbreuk betreft) deze beide produkten slechts ondergeschikte verschillen vertonen. Het Hof heeft vervolgens beide

vragen aldus samengevat dat onderzocht moet worden of Mediamax met haar Billboard voldoende afstand genomen heeft van de Mupi Senior van Decaux. Deze laatste vraag is door het Hof na een reeks overwegingen in rov. 4.14 van zijn arrest bevestigend beantwoord in die voege dat het Hof in die overweging tot de slotsom is gekomen dat – op grond van alle in de voorafgaande overwegingen genoemde verschillen – de totaalindrukken van de produkten van partijen zodanig verschillend zijn dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht of modelrecht niet gesproken kan worden.

3.3 De onderdelen 1 en 2 van het middel bevatten geen klacht. Onderdeel 3 bevat een reeks klachten die er alle op neerkomen dat het Hof in zijn hiervoor samengevatte overwegingen en in het bijzonder ook door uit te gaan van de totaalindrukken van de produkten een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Al deze klachten falen, nu de door het Hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is.

Dit geldt ook voor de in subonderdeel 3.3 bestreden, door het Hof in zijn rov. 4.15 – met het oog op de ingeroepen bescherming als model – gebezigde maatstaf met betrekking tot het publiek dat in aanmerking komt bij de beoordeling van de vraag of ter zake van de beide produkten verwarring bij het publiek te duchten is. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat het in een geval als het onderhavige aankomt op het publiek, bestaande uit die instanties en instellingen die zich met de aanschaf en plaatsing van reclameborden bezig houden.

Bij een en ander verdient aantekening dat op de gronden, aangegeven in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.23-2.25 en 2.33-2.36, geen redelijke twijfel mogelijk is ter zake van de juistheid van een uitleg van art. 4 BTMW in de zin van hetgeen in de voorgaande alinea's is overwogen.

Voor zover het subonderdeel in verband met het gevaar voor verwarring tevens een beroep doet op associatiegevaar, faalt het reeds omdat daarop in de feitelijke instanties geen beroep is gedaan en dit beroep niet voor het eerst in cassatie gedaan kan worden, nu de beoordeling ervan een onderzoek van feitelijke aard zou vergen.

Voor zover het subonderdeel rov. 4.15 en het daarin onderzochte verwarringsgevaar betreft op het auteursrecht, faalt het omdat verwarringsgevaar als onderdeel van de maatstaf voor vergelijking slechts van belang is voor de ingeroepen bescherming als model en rov. 4.15 dan ook alleen daarop betrekking heeft.

Voor zover het subonderdeel een en ander betreft op toetsing van het handelen van Mediamax aan de zorgvuldigheidsnorm, bedoeld in art. 6:162 BW, faalt het omdat deze grondslag in cassatie niet meer aan de orde is, nu het Hof in zijn rov. 4.16 heeft geoordeeld dat Decaux haar desbetreffende stellingen onvoldoende heeft onderbouwd en daartegen in cassatie niet is opgekomen.

3.4 De subonderdelen 4.1 en 4.2 richten zich tegen 's Hof's rov. 4.5 en 4.6. In deze overwegingen heeft het Hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of – mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein – Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Evenmin is 's Hof's arrest op dit punt onvoldoende gemotiveerd. De klacht dat het Hof ten onrechte ervan is uitgegaan dat beide partijen, althans Decaux van mening zijn dat beide produkten passen in en een uiting zijn van een mode of stijl, komt tevergeefs op tegen een feitelijke en niet onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken. Beide subonderdelen stuiten op het voorgaande af.

Subonderdeel 4.3 betreft hetgeen het Hof in de rov. 4.5, 4.6 en 4.11 heeft overwogen ter zake van de eisen van functionaliteit. Ook dit subonderdeel kan niet tot cassatie leiden. In de eerste twee van deze overwegingen worden deze eisen, kennelijk met het oog op het ingeroepen modelrecht, slechts vermeld als aandachtspunt, hetgeen niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. In het licht van de gedingstukken behoefde

³³⁾ Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr. 27 e.v.

³⁴⁾ Zie Verkade, *ibidem*, noot 40 en Cohen Jehoram in zijn noot in *Ars Aequi* onder het Screenprintsarrest.

³⁵⁾ Geciteerd bij Verkade, a.w., nr. 25.

³⁶⁾ Pleitaantekeningen van mr. Mutsaerts in eerste aanleg, p. 4-5.

het Hof in zijn motivering ook niet nader op dit punt in te gaan. Rov. 4.11 bevat blijkens zijn aanhef slechts een opmerking "voor de goede orde", waarvan moet worden aangenomen dat zij 's Hof's beslissing niet draagt.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Decaux in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mediamax begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris.

Nr. 67. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 4 april 1996.

(Woudenberg)

Mrs. J.J. Brinkhof, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en
E.J. van Sandick.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Pres.: *Algeheel verbod van het woord "Woudenberg" wordt geweigerd. Verbod op gebruik van de handelsnaam Bouw- en Aannemersbedrijf Woudenberg is wel toewijsbaar. Gedaagde dient in haar handelsnaam het gebruik van het woord Woudenberg gekoppeld aan de plaatsnaam Vianen te staken.*

Indien gedaagde het woord "Woudenberg" wil handhaven, dient zij daaraan de roepnaam "Hans" van haar directeur toe te voegen. Om de naam Hans Woudenberg B.V. kort en mede daardoor onderscheidend van de handelsnaam "Koninklijke Woudenberg Ameide B.V." te houden dient gedaagde geen bedrijfsomschrijving in haar handelsnaam op te nemen.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Hof: *door na de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel appel 21 maanden te laten verstrijken alvorens een memorie van antwoord in het incidenteel appel te nemen, is in beginsel het spoedeisend belang bij de gevraagde verdergaande voorzieningen verloren gegaan.*

Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. te Ameide, appellante [in kort geding], geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. H. Struik te Utrecht,

tegen

Hans Woudenberg B.V. voorheen h.o.d.n. Bouw- en Aannemersbedrijf Woudenberg Vianen B.V. te Vianen, geïntimeerde [in kort geding], appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel, procureur mr. E. Grabandt, advocaat jhr. mr. Th. Sandberg te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 15 januari 1993 (mr. A.D. Mijs).

Het geschil

Eiseres, opgericht in 1934, voert sedert 1989 de handelsnaam Koninklijke Woudenberg Ameide voor haar uit het aannemen en uitvoeren van bouwwerken – veelal restauratiewerk – bestaande werkzaamheden. Daarvoor voerde zij zonder het predicaat Koninklijke de naam Woudenberg Ameide. Krachtens Benelux-inschrijvingen is zij gerechtigd tot het voeren van een gecombineerd woord-/beeldmerk *Koninklijke Woudenberg Ameide B.V.* met logo, bestaande uit een van lichtrode baksteen gemetseld muurdeel met daarin het Strukton-embleem. Eiseres heeft een landelijk gerenommeerd bedrijf met een personeelsbestand van ongeveer 150 en meerdere vestigingen. Zij behoort tot de Strukton Groep N.V., geheel in handen van de Nederlandse Spoorwegen.

Gedaagde, opgericht in 1992, wordt geleid door de 26-jarige Johannes Cornelis Woudenberg, enig aandeelhouder en directeur. Deze heeft via de LTS en praktisch werk het aannemersdiploma behaald. Het personeelsbestand – de zelf als timmerman meewerkende directeur inbegrepen – bedraagt 6. Het bedrijf neemt kleinere bouwopdrachten – ook restaura-

tiewerk – in Vianen en omgeving aan. Als logo voert gedaagde een hoofdletter W. van drie donkerrode bakstenen.

Eiseres verwijt gedaagde inbreuk op haar merk- en handelsnaam alsmede onrechtmatig handelen, waardoor verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan bij het publiek. Zij vordert gedaagde te verbieden in de Benelux gebruik te maken van enige naam of aanduiding waarin het woord Woudenberg voorkomt, of van enig ander met de merken of de handelsnaam van eiseres overeenstemmend teken. Bij pleidooi heeft eiseres subsidiair gevorderd gedaagde te verbieden haar huidige handelsnaam te voeren.

Gedaagde voert als weren dat de handelsnaam, logo's, werkgebieden, alsmede aard en omvang van de werkzaamheden zodanig verschillen dat bij een – deskundig – publiek geen verwarring te duchten valt. Voorts stelt gedaagde dat het voeren van de familienaam Woudenberg in haar handelsnaam eiseres niet zou hinderen, daar voor eiseres niet de naam Woudenberg, maar de woordcombinatie Koninklijke Woudenberg Ameide B.V. onderscheidend is.

Beoordeling van het geschil

1. Zoals partijen haar handelsnamen met logo's extern voeren is er een duidelijke gelijkenis. In het bijzonder de combinatie van de naam "Woudenberg" met de Alblasserwaardse plaatsnamen van resp. "Ameide" en "Vianen" zou op enigerlei relatie kunnen duiden, ook bij een wel deskundig maar niet nader geïnformeerd publiek. Hoewel aan gedaagde kan worden toegegeven dat de kans op verwarring sterk wordt verminderd door het verschil in formaat, capaciteit en werkgebied van de twee bedrijven, is dan ook een voorziening als door eiseres gevorderd in beginsel toewijsbaar.

2. Een algeheel verbod van het woord Woudenberg als primair door eisers gevorderd komt niet in aanmerking. Deze vordering is te algemeen, houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen en bedingt een monopolie op de familienaam Woudenberg, ongeacht het verwarringsvereiste. De logo's van partijen behoeven op zichzelf niet tot verwarring te leiden. Wel wordt de kans daarop versterkt wanneer de logo's gebruikt worden in combinatie met de huidige handelsnamen.

3. De subsidiaire vordering achten Wij wel toewijsbaar. Het gebruik in haar handelsnaam van het woord Woudenberg, gekoppeld aan de plaatsnaam Vianen, dient gedaagde te staken. Indien gedaagde het woord Woudenberg wil handhaven, dient zij daaraan de roepnaam "Hans" van haar directeur toe te voegen. Om de naam Hans Woudenberg B.V. kort en mede daardoor onderscheidend van de handelsnaam van eiseres te houden, dient gedaagde geen bedrijfsomschrijving in haar handelsnaam op te nemen. Uiteraard staat het gedaagde vrij op haar briefpapier en drukwerk de plaats van vestiging en een bedrijfsaanduiding te vermelden, echter niet opgenomen in of gekoppeld aan haar handelsnaam.

4. Voor de door eiseres uitgesproken vrees, dat door overname van gedaagde een wellicht veel groter bedrijf onder de naam Woudenberg met haar in concurrentie zou treden, heeft zij geen feitelijke gronden aangevoerd. Bovendien is zij niet ingegaan op gedaagde's aanbod om een eventuele toestemming tot het voeren van de handelsnaam "Hans Woudenberg" slechts te laten gelden zolang J.C. (Hans) Woudenberg aandeelhouder/directeur is.

5. Waar de vordering van eiseres slechts ten dele wordt toegewezen, achten Wij termen aanwezig de proceskosten te compenseren.

Beslissing in kort geding

Verbieden gedaagde, ingaande drie weken na betekening van dit vonnis, haar huidige handelsnaam te blijven voeren, zulks op straffe van een dwangsom van f 5.000,- voor iedere dag dat dit vonnis overtreden zou worden en wel tot een maximum van f 50.000,-. Een andere handelsnaam waarin het woord Woudenberg voorkomt dient te voldoen aan het hierboven sub 3 in de beoordeling van het geschil vermelde.

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Compenseren de kosten van het geding aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wijzen af hetgeen meer of anders gevorderd is. Enz.