

ingeschreven in het Benelux-Merkenregister en wel voor soortgelijke waren; de inschrijving van het merk RENAULT is de oudste;

b) tussen de merken RENAULT en REYNOCAR bestaat associatiegevaar vanwege auditieve gelijkenis als die merken in de Franse taal worden uitgesproken; bij uitspraak in de Nederlandse taal bestaat associatiegevaar wegens auditieve gelijkenis niet;

c) in deze procedure heeft Renault de nietigverklaring van het merk REYNOCAR gevorderd alsmede de doorhaling van dat merk in het Benelux-Merkenregister; nu een rechterlijke beslissing op een dergelijke vordering, mede gelet op artikel 9 van het Benelux Verdrag inzake warenmerken (hierna te noemen: Verdrag), effect heeft binnen het grondgebied van de gehele Benelux, heeft het hof bij de beslissing of sprake is van associatiegevaar tussen beide merken, geoordeeld dat auditieve gelijkenis reeds aanwezig is, indien in één der talen van de Benelux de uitspraak van beide merken gelijkenis vertoont;

d) ten aanzien van een verbod van gebruik op basis van artikel 13 sub A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen: BMW), zoals voorts door Renault is gevorderd, - waarbij het hof ervan uitgaat dat dit verbod voor het gehele Benelux-gebied is gevorderd - ontbreekt in Verdrag en BMW een uitdrukkelijke wettelijke bepaling of een dergelijk verbod werking heeft in het grondgebied van de gehele Benelux dan wel (enkel) in het grondgebied van de Staat waarin het verbod wordt gevorderd.

5. Het hof wenst de volgende vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof:

1) staat het Verdrag of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der Verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 sub A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in andere Verdragsstaten?

2) maakt het voor de beantwoording van vraag 1) verschil of bij de vordering als bedoeld in artikel 13 sub A BMW wél of niet expliciet wordt aangegeven dat het verbod zou moeten gelden voor het gehele Benelux-gebied?

3) maakt het voor de beantwoording van vraag 1) verschil of bedoeld verbod gevorderd wordt in combinatie met een nietigverklaring van een merk en een bevel tot doorhaling van dat merk, welke nietigverklaring en doorhaling in elk geval effect hebben in de gehele Benelux?

4) indien uit het antwoord op vraag 1) volgt dat een rechterlijk verbod beperkt is tot het grondgebied van de Staat waarin het verbod is opgelegd, moet de rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van auditieve gelijkenis tussen merk en teken dan toch ook letten op de uitspraak in andere talen van de Benelux of kan of moet hij volstaan met een beoordeling of volgens de uitspraak in zijn nationale taal (talen) zich auditieve gelijkenis voordoet?

Beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

alvorens verder te beslissen:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder punt 5 geformuleerde vragen van uitleg uitspraak te doen;

schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van het verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

Nr 65. Hoge Raad der Nederlanden, 21 februari 1992.

(Barbie-pop I)

Mrs W. Sniijders, C.Th. Hermans, A.R. Bloembergen,
W.E. Haak en W.H. Heemskerck.

Artt. 1 en 10 Auteurswet 1912.

In aanmerking genomen dat de beantwoording van de vraag of een zeker voortbrengsel kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, in belangrijke mate wordt bepaald door waarderingen van feitelijke aard, geven 's Hof's bestreden oordelen, gemeten aan de maatstaf dat, wil een voortbrengsel als een door de Aw. beschermd werk kunnen worden beschouwd, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, niet blijkt van een onjuiste opvatting.

Hof: de pop Barbie onderscheidt zich door levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking. Zij heeft de uitstraling en roept het levend beeld op van een aantrekkelijk en volwassen wordend tiener-meisje, met de levensverwachtingen en -mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bijhoren. Haar blik drukt een zekere herkenning uit waardoor zij met degene die haar bekijkt, in contact komt. Deze eigenschappen zijn de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven.

Art. 13 Aw.

De opvatting dat voor toewijzing van een vordering gebaseerd op inbreuk op auteursrecht, behalve een bepaalde mate van overeenstemming tussen het werk waarop de eiser auteursrecht heeft en de als onrechtmatig bestreden verveelvoudiging, vereist is dat de eiser stelt en bij betwisting bewijst dat deze overeenstemming berust op bewuste ontlening aan het werk, kan niet als juist worden aanvaard. Zij doet afbreuk aan de effectiviteit van de bescherming welke de Aw. aan de rechthebbende beoogd toe te kennen. Daarmede wordt niet uitgesloten dat tegen een vordering als hierbedoeld het met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerde verweer kan worden gevoerd dat, ondanks de overeenstemming met het werk waarop eiser auteursrecht heeft, sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht was van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening. Van een dergelijk verweer, dat behoorlijk gemotiveerd zal moeten zijn, rust de bewijslast op de partij die van inbreuk wordt beticht.

Art. 1, tweede lid Benelux Merkenwet.

Hof: de als merk gedeponeerde doos waarin Barbie wordt verpakt, is een langwerpige, rechthoekige doos die vrij strak om de pop is heengebouwd, aan de voorzijde, vanaf kniehoogte van de ingepakte pop, en opzij vervaardigd van doorzichtig celluloid en voor het overige van karton dat aan de buitenzijde paars-roze is gekleurd. De vorm van deze doos wordt niet door de aard van de pop bepaald, is daarvoor niet onontbeerlijk. Ook naar opbouw, afmetingen en kleur geheel andere vormen kunnen voor de verpakking dienen. Evenmin kan worden gezegd dat de vorm van de verpakking de wezenlijke waarde van de pop beïnvloedt. Zij beïnvloedt evenmin de marktwaarde ervan. De doos voegt aan de pop, haar waarde of haar toepassingsmogelijkheden niets toe. Het is ook, in tegenstelling tot Barbie zelf, geen duurzaam voorwerp. Het is eerder een wegwerpdoos. Tenslotte levert de Barbie-does geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Het is een fraaie en doelmatige doos, doch vertoont geen enkel voordeel van technische aard.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW.

Hof: appellante heeft aan haar nieuwe, op Barbie lijkende Sindy-pop een verpakking gegeven die overeenstemt met de door geïntimeerde voor Barbie gebruikte en als merk gedeponeerde doos. De verpakkingen mogen in onderdelen geringe verschillen vertonen, dit neemt niet weg, dat het totale beeld van de Sindy-does zo zeer overeenkomt met dat

van de doos van Barbie, dat hoogst aannemelijk de kans bestaat dat het kopend publiek daardoor in verwarring zal worden gebracht aangaande de herkomst van de in de doos aangeboden Sindy-pop en deze gemakkelijk zal aanzien voor een echte door geïntimeerde gelanceerde variant van haar Barbie produkt.

MB International B.V. te Utrecht, eiseres tot cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper te 's-Gravenhage, tegen

Mattel Inc. te Hawthorn, Californië, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in cassatie, advocaat Mr R.S. Meijer te 's-Gravenhage.

a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 9 augustus 1989 (Mr J. Mendlik).

3. Feiten en achtergronden:

Tenzij anders vermeld wordt hierna onder "gedaagde" verstaan de gedaagde sub 1 [MB International B.V. Red.].

Sedert de vijftiger jaren is op de speelgoedmarkt bekend de zogenaamde "fashion doll". Kenmerkend voor deze pop is dat afstand genomen wordt van de pop met het uiterlijk van een baby of een kleuter en ook nog met het uiterlijk van een leeftijdgenootje van het kind dat er mee speelt. De pop, bedoeld voor meisjes van ca. vier tot twaalf jaar, appelleert door haar uiterlijk en kleding aan de droomwereld van het kind over "groot zijn", als tiener, als jong meisje of als knappe jonge vrouw.

De modepop waar het dan om gaat heeft een lang, slank lichaam, met name overdreven lange benen, een ontwikkeld bovenlichaam, een lange nek en een verhoudingsgewijs klein hoofdje met lang haar dat gekamd en op vele wijzen gekapt kan worden. Benen, armen en hoofd zijn beweegbaar. De fabrikant brengt niet alleen de pop uit, doch ook een groot assortiment aan kleding en accessoires.

Eiseres brengt sinds 1959 de modepop "Barbie" in het verkeer. Barbie is in de westerse wereld, in Amerika en in Europa, zeer bekend en zelfs beroemd geworden. In de zestiger jaren droeg zij de exclusieve creaties van grote Parijse mode-ontwerpers, in later jaren volgde zij als tiener en jonge vrouw in uiterlijk en kleding de maatschappelijke ontwikkelingen en modetrends.

De huidige Barbie, waar het in dit geding om gaat, dateert van 1976. Zij heeft een licht-vleeskleurig fijn gezichtje, blauwe ogen, een licht geopende glimlachende mond en lang blond haar. Haar lengte is, zoals van nagenoeg alle vergelijkbare modepoppen, ongeveer 11½ inch.

Sedert 1962 is op de Europese markt bekend de modepop "Sindy", oorspronkelijk in het verkeer gebracht door de Engelse speelgoedfabrikant Pedigree. De door Pedigree vervaardigde Sindy had een uitgesproken kinderlijk uiterlijk, haar hoofd was duidelijk groter en ronder dan het hoofd van de Barbie en de Sindy waar het ten deze om gaat, haar nek was korter, de mond was gesloten en zij had de wijd uiteenstaande ogen van een jong kind.

De rechten op die Sindy van Pedigree zijn in 1986 door Hasbro Industries UK Ltd., de moedermaatschappij van gedaagde. Hasbro heeft in 1988 een nieuwe Sindy laten ontwerpen, die begin 1989 op de markt is gebracht. De nieuwe Sindy is duidelijk "ouder" dan de vroegere Sindy van Pedigree, zij heeft een kleiner hoofd, een smaller gezicht en een langere nek, de ogen staan dicht bij elkaar en zij heeft een even geopende glimlachende mond.

Eiseres heeft in mei 1989 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd een verpakking van de Barbie pop, bestaande uit een lange smalle doos in donkerrose kleur, met op de voorkant over ongeveer twee/derde van de lengte van de doos een venster dat omhoog over de linker zijkant, zodat de pop grotendeels zichtbaar is.

Het venster is aan de bovenkant rechthoekig, de

onderkant verloopt van rechts naar links schuin naar beneden. Onder het venster staat, parallel aan de schuine lijn van het venster de naam "Barbie" en die naam staat, voor zover zichtbaar op de gedeponeerde afbeelding, ook op de bovenkant en de linkerzijkant van de doos. Op de gebruikte dozen van dit model loopt rond het venster nog een ca. 3 mm brede gele lijn en boven de naam "Barbie" staat in geel een nadere aanduiding, zoals "Fashion Play" op het in het geding gebrachte exemplaar.

Eiseres gebruikt deze smalle doos, voor zover ter terechtzitting is gebleken, met name voor de Barbie in betrekkelijk eenvoudige kleding; een Barbie in avondkleding of met veel accessoires vereist een andere doos en het venster heeft dan een andere vorm. Wel domineert ook in die verpakkingen de donkerrose kleur.

Gedaagde brengt de nieuwe Sindy, voorzover ter terechtzitting gebleken in ieder geval de "Sindy-Sweet Dreams", op de markt in een lange smalle doos in overwegend rose kleur, iets lichter dan het rose van de Barbie doos, met eenzelfde venster als de vorenomschreven Barbie doos en met de naam Sindy op dezelfde plaats als op de Barbie doos.

Buiten de vorenomschreven Barbie en Sindy poppen zijn er tal van andere poppen van hetzelfde type op de markt. Barbie en Sindy hebben allebei "een vriendje". Eiseres brengt ook "vriendinnetjes" van Barbie op de markt. Gedaagde brengt de pop "Jem" in Nederland in het verkeer. Eiseres heeft ter vergelijking nog een serie Duitse poppen (Susana en Steffi) en de pop Teeny Miriam in het geding gebracht en ook gedaagde heeft ter terechtzitting een groot aantal poppen getoond.

4. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor:

De gedaagden sub 2, 3 en 4 zijn gevestigd respectievelijk woonachtig in het arrondissement Breda, zodat de President ingevolge artikel 37 van de Beneluxwet op de Merken bevoegd is van de op die Wet gebaseerde verordening kennis te nemen.

Hoewel eiseres kennelijk auteursrechten claimt op het gehele model van haar Barbie pop heeft het onderhavige geding zich toegespitst op de vraag of het kopje van de nieuwe Sindy pop inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseres op het in 1976 voor haar ontworpen kopje van Barbie.

Gedaagde komt, na uitvoerige beschouwingen over het auteursrecht in het algemeen, tot de conclusie dat het Barbie kopje niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn, omdat de trekken volledig functioneel bepaald zijn, dan wel zo weinig ruimte aan de ontwerper laten dat terzake van de invulling van die ruimte niet meer gesproken kan worden van "een eigen oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel van de maker draagt" (pleitnota blz. 27 onder 2.6.5). Als kenmerken waaraan volgens gedaagde een modepop van het ten processe bedoelde type moet voldoen om functioneel te zijn noemt gedaagde dan:

- het gezicht moet zo zijn dat het lijkt op een knappe jonge vrouw, en het moet overeenkomsten vertonen met het uiterlijk van "het ideale model", hetwelk impliceert een smal hoofd, relatief lange nek, slank postuur en lange benen;

- het ontwerp moet meisjes van 5-12 jaar aanspreken en moet daarom lang en bij voorkeur blond haar hebben en blauwe ogen zijn om die reden eveneens "een must";

- een glimlach (rode lippen met daartussen de tanden zichtbaar) is van belang teneinde het gezicht een vriendelijke uitdrukking te geven;

Vooropgesteld moet worden dat voor de beoordeling van de vraag of eiseres auteursrechten heeft kunnen verwerven op het Barbie kopje van 1976 slechts van belang is of dit kopje toen een oorspronkelijk karakter had en het persoonlijk stempel van de maker droeg.

De door gedaagde getoonde serie modepoppen met lang haar en blauwe ogen is in dit verband niet relevant, daar gedaagde niet heeft gesteld dat die poppen in 1976 reeds op de markt waren, terwijl dat ook niet is gebleken. De toen wel op de markt zijnde Sindy was, gelijk

hiervoren onder de feiten vermeld, in ieder geval een heel andere pop dan de Barbie.

Hoewel het litigieuze Barbie kopje in 1976 is ontworpen, moet toch een enkel woord worden gewijd aan de geschiedenis van Barbie, die kenbaar is uit het als produktie in het geding gebrachte boek "BARBIE, HER LIFE AND TIMES", door Billboy. Hieruit blijkt dat ook de vroegste Barbies reeds een "eigen" gezicht hadden, duidelijk anders ook dan de Duitse modepop "Lili" die in de vijftiger jaren enige tijd op de markt is geweest en als eerste modepop van het litigieuze type wordt beschouwd. Het Barbie kopje is in de loop der jaren meermalen gewijzigd en aangepast doch uit de illustraties blijkt duidelijk dat zij steeds duidelijk als Barbie herkenbaar bleef. De Barbie van 1976 past geheel in die lijn.

Gelet op dit alles kan er geen twijfel over bestaan dat de gehele lijn Barbie kopjes bestaat uit oorspronkelijke ontwerpen, die een eigen karakter hebben, het persoonlijk stempel van de maker dragen, en dus auteursrechtelijk beschermwaardig zijn. Dit is niet anders door het feit dat de Barbie kopjes trekken hebben vertoond die herinneren aan filmsterren, of gemodelleerd zijn naar het totaalbeeld van een bepaald type fotomodel of mannequin, daar het creatieve moment in het ontwerpen van een zodanig Barbie kopje dan juist is het op eigen wijze "vertalen" van dat model in een poppekopje.

Kenmerkend en nieuw voor het litigieuze kopje is dan niet slechts de combinatie van het lange blonde haar, de sprekende blauwe ogen en de glimlachende open mond, doch die kenmerken in combinatie met het fijnbesneden nog steeds typische Barbie gezicht, en dit levert een totaalbeeld op dat alleszins voldoet aan de criteria die worden aangelegd om een werk onder de bescherming van de Auteurswet te brengen.

De vervolgens voorliggende vraag is dan of de in 1989 in Nederland op de markt gebrachte nieuwe versie van Sindy, voor wat betreft het kopje, is een geheel of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van het Barbie kopje van 1976, die niet als een nieuw of oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.

Gedaagde betwist dit, zich erop beroepend dat, alvorens de beide kopjes te vergelijken, een aantal objectieve trekken moeten worden geëlimineerd, en dat het Sindy kopje dan zodanig duidelijk verschillen vertoont met die trekken van het Barbie kopje die nog wel auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn, dat er van namaak niet gesproken kan worden.

Het lange blonde haar moet inderdaad buiten beschouwing blijven, ook al heeft gedaagde, gelijk vorenoverwogen, niet aangetoond dat dit voor de in 1976 op de markt zijnde poppen een "must" was en ook al heeft bijvoorbeeld de door eiseres in het geding gebrachte pop "Susana" ook thans nog donker haar.

Afgezien echter van de haren van beide poppen, is opvallend dat de vorm van beide kopjes, zowel en face als en profile, nagenoeg gelijk is. Sindy heeft een iets voller gezicht, een iets boller voorhoofd en een iets meer wippende neus, doch deze verschillen zijn zo minuscule dat zij in het niet zinken bij de overeenstemming van de kopjes als totaalbeeld.

De uitdrukking van een gezicht, ook van een poppegezicht, wordt in belangrijke mate bepaald door de ogen en de mond. De ogen van Sindy zijn groter dan die van Barbie, doch het enige effect daarvan is dat het lijkt of Barbie "grote ogen opzet". Het verschil tussen de monden is te verwaarlozen.

Hozeer het Sindy kopje de wezenlijke trekken van Barbie vertoont blijkt wel daaruit dat de vrije afbeelding van Barbie op de omslag van het eerste nummer van de jaargang 1988 van het "Barbie Journaal" (een clubbladje voor de leden van de Barbie Fanclub) evengoed een afbeelding van Sindy zou kunnen zijn. Dit zal er toe leiden dat de doelgroep, kinderen en moeders die de poppen kopen, wanneer zij Sindy en Barbie beiden in een winkel aantreffen, Sindy zullen houden voor een verschij-

ningsvorm van Barbie (en dus afkomstig van eiseres) terwijl, wanneer alleen Sindy verkrijgbaar is, zij Sindy gemakkelijk voor Barbie zullen kunnen houden, of niet elders een Barbie gaan kopen omdat Sindy toch zoveel op Barbie lijkt.

Al het vorenstaande moet tot de conclusie leiden dat het Sindy kopje geen nieuw ontwerp is, doch dat haar ontwerpster bewust of onbewust en mogelijk gebonden door een te strakke opdracht, gefixeerd is geweest op het bekende Barbie kopje en, hoe zeer mogelijk ook te goeder trouw, niet verder is gekomen dan een nabootsing van dat Barbie kopje.

De stelling van gedaagde dat de vormgeving van het Sindy kopje noodzakelijk is omdat deze stijl kinderen aanspreekt, moet worden verworpen. Gezien de ter terechtzitting getoonde modepoppen met lang blond haar en blauwe ogen lijkt het aannemelijk dat eiseres met haar Barbie kopje van 1976 een trend heeft gezet. Dit betekent echter niet dat het derden daarom vrijstaat het eigene van het ontwerp van eiseres na te bootsen. Ter terechtzitting is bovendien voldoende duidelijk geworden dat het wel degelijk mogelijk is om – met behoud van het gegeven dat het kopje geëigend moet zijn voor een modepop die niet alleen tienerkleden kan dragen doch bijvoorbeeld ook avondkleding en een bruidsjurk – modieuze kopjes te ontwerpen die geen inbreuk maken op het Barbie kopje.

De nabootsing van gedaagde wordt ook niet gerechtvaardigd door het feit dat een enkele van de door gedaagde ter terechtzitting getoonde, doch niet in het geding gebrachte poppen bij oppervlakkige beschouwing met het Barbie kopje leken overeen te stemmen. Eiseres heeft gesteld dat het inderdaad voorkomt dat er nabootsing van Barbie op de markt verschijnen, soms slechts voor korte tijd. Het is aan eiseres om te beoordelen in welke gevallen zij dan tot rechtsmaatregelen overgaat om die inbreuk te weren. Hasbro is een grote speelgoedfabrikant en Sindy zal, wanneer eiseres daar niet tegen op zou treden, haar op de gehele Europese markt op gevoelige wijze oneerlijke concurrentie kunnen aandoen, hetgeen eiseres niet hoeft te dulden.

De door eiseres ingeroepen auteursrechtelijke bescherming voor de dozen waarin Barbie wordt verkocht wordt afgewezen.

De dozen waarvoor die bescherming wordt ingeroepen zijn blijkens de stellingen van dagvaarding slechts de hiervoren omschreven lange smalle rose dozen met venster. Niet gezegd kan worden dat deze dozen nieuw en oorspronkelijk zijn en een persoonlijk stempel van de maker dragen.

Anders ligt het ten aanzien van de door eiseres ingeroepen merkbescherming.

Het verweer van gedaagde dat eiseres deze bescherming niet kan inroepen omdat het merk nog niet is ingeschreven wordt gepasseerd. Naar luid van artikel 3 jo. artikel 12 sub A van de Beneluxwet op de Merken geeft het enkele depot recht op de actie en zelfs kan het depot nog tijdens de procedure worden verricht. Dat hier onder depot moet worden verstaan "inschrijving" blijkt niet uit de bewoordingen der Wet. Wanneer er geen reden is om bij voorbaat aan te nemen dat het depot niet zal leiden tot inschrijving, geldt bovendien dat de merkgebruiker er een gerechtvaardigd en spoedeisend belang bij kan hebben om een dreigende of nog maar net aangevangen inbreuk onverwijld tegen te gaan. Dan valt niet in te zien waarom de merkgerechtigde niet onmiddellijk na het depot bij wijze van voorziening bij voorraad in kort geding een verbod tot inbreuk zal kunnen vragen, doch zou moeten wachten tot de inschrijvingsprocedure is voltooid.

Het verweer van gedaagde komt verder daarop neer dat aan geen van de elementen van de Barbie doos – het langwerpige model met een venster dat om de linkerhoek doorloopt en een schuine onderrand heeft, alsmede de rose kleur – onderscheidende kracht toekomt.

De langwerpige vorm van de doos wordt inderdaad

bepaald door de inhoud van de ca. 29 cm lange pop, en aan dit element kan als zodanig dus geen bescherming toekomen. Voor het overige geldt dat de onderscheidende kracht van een merk beoordeeld dient te worden naar het totaal beeld.

De rose kleur is weliswaar niet exclusief voor de Barbie doos doch ook weer niet zo algemeen als gedaagde het doet voorkomen. Wanneer men van de stapel ter terechtzitting getoonde verpakkingen de Susana en Steffi dozen buiten beschouwing laat (eiseres c.q. Mattel GmbH heeft hiertegen reeds stappen ondernomen), dan blijkt dat het gebruik van de rose kleur in ieder geval niet algemeen gebruikelijk is en dat de verpakkingen ook veelvuldig in andere kleuren worden uitgevoerd. Ten processe staat vast dat gedaagde de rose kleur voor de Sindy doos ook pas is gaan gebruiken toen zij in 1989 de nieuwe Sindy op de markt bracht.

De stelling van gedaagde dat de vorm van het venster wordt bepaald door de aard van de waar moet als ongegrond worden verworpen. Het venster van de vroegere Sindy doos boog naar rechts om en het is onaannemelijk dat nu plotseling zou zijn gebleken dat het venster naar links moet ombuigen omdat men anders de doos niet goed vastpakt. De rechte lijnen van het venster en de onderste schuin verlopende lijn zijn ook niet noodzakelijk, getuige de vorm van het venster van de vroegere Sindy doos, de doos van de eigen pop "Jem" van gedaagde en vele andere dozen.

Weliswaar zijn de versieringen op de gewraakte Sindy doos niet afgeleid van de Barbie doos, en is ook de witte band met daarop de naam Sindy afwijkend, doch daarbij dient wel bedacht te worden dat het kopend publiek de aanduidingen "Barbie" en "Sindy" op de dozen niet ziet als merkaanduidingen om de herkomst aan te geven, doch als naam van de pop.

Samenvattend moet dan ook geconcludeerd worden dat de gewraakte Sindy doos een totaalbeeld oplevert dat op onnodige wijze overeenstemt met de door eiseres als merk gedeponeerde verpakking, hetgeen gedaagde te meer is aan te rekenen nu ook de zichtbare pop, gelijk vorenoverwogen, gezien moet worden als een nabootsing van de Barbie pop.

De vordering met betrekking tot de dozen zal derhalve in voege als na te melden worden toegewezen wegens merkinbreuk. Voor de goede orde zij daar wel bij aange-tekend, dat het te geven verbod slechts betrekking heeft op dozen die voor wat betreft de kleur, de vorm van het venster en de breedte/hoogte verhouding als een met het merk van eiseres overeenstemmend teken zijn aan te merken. Daar vallen dan in ieder geval onder de in de folder van gedaagde afgebeelde dozen voor de Sindy poppen "Sweet Dreams" en "Party Girl", terwijl voor wat betreft de breedte van de doos de grens ongeveer zal liggen bij "Sindy & Scotty" en "Make-me-up Sindy". "Sindy & Scotty" heeft echter een duidelijk ander venster en valt daarom buiten het verbod, "Make-me-up Sindy" lijkt een naar links en naar rechts omgebogen venster te hebben en indien dat het geval is valt ook deze doos buiten het verbod.

In het kader van dit kort geding kan niet worden ingegaan op de stellingen van gedaagde over de wijze waarop eiseres in andere Europese landen optreedt of niet optreedt tegen inbreuken op haar auteurs- en/of merkenrecht. Sindy is nog maar enkele maanden op de markt en de rechtsstrijd die her en der is losgebrand is nog totaal onoverzichtelijk. Ten deze kan dan ook slechts in aanmerking genomen worden dat naar Nederlands recht het Barbie [lees: Sindy. Red.] kopje inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseres en dat de vorenomschreven dozen van gedaagde inbreuk maken op het binnen de Benelux te handhaven recht op het merk van eiseres, waarbij de algemene regel geldt dat de artikelen 30 tot en met 34 van het EEG Verdrag geen beletsel vormen voor de bescherming van de industriële eigendom. Op de nauwelijks onderbouwde stellingen van

gedaagde over willekeurige discriminatie en verkapte beperking van de vrije handel tussen de lid-staten zal daarom niet worden ingegaan.

De vordering onder b. zal worden toegewezen in die zin dat gedaagde aan haar afnemers in Nederland c.q. in de Benelux zal moeten berichten dat het nieuwe model van de Sindy pop en/of de vorenbedoelde verpakking niet verhandeld mag worden en dat zij haar afnemers aanbiedt reeds geleverde poppen tegen restitutie van de koopprijs terug te nemen. De vordering sub c. zal niet worden toegewezen. De wetenschap dat gedaagde dwangsommen zal hebben verbeurd wanneer zou blijken dat een winkelier de poppen blijft verkopen omdat hij er onkundig van is gelaten dat dit verboden is, zal voor gedaagde voldoende prikkel zijn om het bevel tot aanschrijving van haar afnemers na te komen, en gedaagde heeft er uiteraard belang bij haar afnemersbestand niet aan eiseres bekend te maken.

Eiseres zal niet ontvankelijk verklaard worden in haar tegen de gedaagden sub 2, 3 en 4 ingestelde vordering. Waar daaromtrent niet anders is gesteld moet worden aangenomen dat deze gedaagden, kennelijk speelgoedhandelaren, staan buiten de strijd tussen eiseres en de gedaagde sub 1 en gesteld noch gebleken is dat zij ten deze te kwader trouw zijn. Hoewel, wanneer het gaat om handhaving van absolute rechten, de goede trouw van de inbreuk-maker in het algemeen geen rol speelt, kan toch niet gezegd worden dat eiseres er een spoedeisend belang bij heeft om alleen aan gedaagde sub 2, 3 en 4 in dit stadium een verbod op straffe van dwangsommen op te leggen, terwijl andere winkeliers, die de gewraakte poppen eveneens hebben verkocht en nog verkopen, daarvan gevrijwaard blijven.

De aan gedaagde sub 1 op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

5. De kosten:

In de zaak tegen de gedaagde sub 1 dient de gedaagde sub 1 als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen.

In de zaak tegen de gedaagden sub 2, 3 en 4 dient eiseres als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen.

6. De beslissing in kort geding:

De President

Veroordeelt de gedaagde sub 1 om, onmiddellijk ingaande na de betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of vereenvoudiging in Nederland van de ten processe bedoelde pop "Sindy", zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,- voor ieder exemplaar van die pop waarmee deze veroordeling wordt overtreden;

Veroordeelt de gedaagde sub 1 met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis het gebruik van de hiervoren in dit vonnis bedoelde verpakking van de pop "Sindy" in de Benelux te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 500,- voor ieder exemplaar van die verpakking waarmee deze veroordeling wordt overtreden;

Veroordeelt de gedaagde sub 1 om binnen een week na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers in Nederland c.q. in de Benelux aan wie zij de bedoelde pop "Sindy" en/of poppen in de inbreukmakende verpakking heeft geleverd schriftelijk mede te delen dat deze poppen en/of verpakkingen niet verhandeld mogen worden en die afnemers aan te bieden de poppen "Sindy" c.q. poppen in de inbreukmakende verpakking tegen restitutie van de koopprijs terug te nemen, zulks op straffe van een dwangsom van f 5.000,- met betrekking tot iedere afnemer ten aanzien van wie deze veroordeling niet wordt nagekomen;

Verstaat dat de gedaagde sub 1 krachtens dit vonnis ten hoogste één miljoen gulden aan dwangsommen kan verbeuren;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Ontzegt het tegen de gedaagde sub 1 meer of anders gevorderde;

Verklaart op het tegen de gedaagden sub 2, 3 en 4 verleende verstek eiseres niet ontvankelijk in de tegen de hen gerichte vordering.

Verwijst de gedaagde sub 1 in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan eiseres te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op f 2.808,75;

Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding tegen de gedaagden sub 2, 3 en 4, tot op heden begroot op nihil; Enz.

b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 28 februari 1990 (Mrs S.J.F.M. Jurgens, Z.L.J. Bod en A.E.M. van der Putt-Lauwers).

4. Beoordeling.

4.1. Bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep hebben de raadsliden van partijen het Hof een groot aantal speelgoedpoppen getoond, waaronder de litigieuze poppen Barbie en Sindy alsook de eerdere uitvoeringen van Sindy. Van eerdere uitvoeringen van Barbie bevinden zich fotografische weergaven in de stukken. Partijen hebben eensluidend opgegeven, dat de eerste Barbie-pop dertig jaar geleden op de markt verscheen en de eerste Sindy een of enkele jaren later. De huidige Barbie-uitvoering werd in 1976 op de markt gebracht, de huidige, litigieuze uitvoering van Sindy kwam in 1989. Alle andere getoonde poppen – zo hebben partijen gezegd – zijn in ieder geval na 1976 op de markt gekomen.

Alle getoonde poppen zijn ongeveer even groot en beelden vrouwelijke personen uit. Ze hebben alle een rijzig en ontwikkeld dames-postuur en het hoofd en gezicht van een tiener-meisje, de één wat kinderlijker de andere al tamelijk volwassen. Tussen deze poppen onderscheidt de huidige Barbie zich onmiskenbaar als een eigen type. Zij wordt daarin door enkele poppen, waaronder de huidige Sindy, benaderd.

4.2. Barbie onderscheidt zich door een levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking. Zij heeft de uitstraling en roept het levend beeld op van een aantrekkelijk en opgewekt volwassen wordend tiener-meisje met de levensverwachtingen en –mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bij horen. Haar blik drukt een zekere herkenning uit waardoor zij met degene, die haar bekijkt, in contact komt. De beschreven eigenschappen zijn naar 's Hofs voorlopig oordeel de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven. Ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters acht het Hof de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie. Het leidt naar 's Hofs voorlopig oordeel geen twijfel dat aan de maakster van de huidige Barbie c.q. aan de werkgeefster van deze het alleenrecht toekomt van de auteur om Barbie te verveelvoudigen.

4.3. Appellante zegt, dat Barbie het resultaat is van het streven om een aan de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaags kind beantwoordende pop te maken, hetgeen neerkomt op het gestalte geven aan objectieve gegevens zonder dat daarbij sprake is van een oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk auteursrechtelijk relevant zou maken. Naar het oordeel van het Hof levert het streven als door appellante bedoeld niet een voor de maker direct toepasbare richtlijn op die geen ruimte zou laten voor een eigen ontwerp. Integendeel stelt dit streven wegens de niet exact te meten grootheden waarnaar het verwijst hoge creatieve eisen aan de ontwerper. Het is duidelijk voor wie de poppen ziet dat bij alle poppen dit genoemde streven heeft voorgezeten. Dat het bij Barbie bij uitstek is gelukt is toe te schrijven aan de creativiteit van de ontwerpster die het wezen van het nagestreefd idool, wellicht door een

perfecte inleving in de wensen van een kind, trefzeker heeft weten uit te drukken.

4.4. De nieuwe Sindy benadert het type van de Barbie-pop ook wat de uitvoering betreft in aanmerkelijke mate. Sindy suggereert de eigenschappen van Barbie die hiervoor beschreven werden. Zij wil hetzelfde type uitbeelden. De anatomische bouw van de onderste helft van het gezicht komt bij beide poppen in opvallende mate overeen. De opmerkelijke, op zichzelf beschouwd nogal onnatuurlijke binnenwaartse curve die het profiel van Barbie tussen neus en voorhoofd vertoont en welke wellicht mede bepalend is voor de totaal indruk die Barbie als vorenomschreven oproept, vindt men bij de huidige Sindy – niet bij haar voorgangsters – in gelijke mate terug. Wanneer men Barbie en Sindy naast elkaar bekijkt dan is Barbie onmiskenbaar de leading person en Sindy de pop die zoals Barbie wil zijn. Sindy doet Barbie na. Oppervlakkig gezien slaagt zij daar ook wel enigszins in. Buitendien heeft Sindy niets eigens of persoonlijks dan een zekere liefvalligheid die aan de meeste getoonde poppen wel eigen is en die voor een pop, waar een kind zich in wil herkennen, eigenlijk niet meer dan een noodzakelijke hoedanigheid is. Sindy heeft naast Barbie niets oorspronkelijks. Zij lijkt ook niet op haar voorgangsters, hetgeen te vrezzen geeft dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd. In ieder geval maakt appellante naar het voorlopig oordeel van het Hof, door Sindy op de markt te brengen, inbreuk op geïntimeerdes auteursrecht met betrekking tot Barbie.

4.5. Geïntimeerde heeft de doos waarin Barbie voor winkelverkoop wordt verpakt op 12 mei 1989 als merk gedeponeerd. Ingevolge artikel 3 jo. 12A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken komt haar derhalve de bescherming toe welke die wet aan de merkrechtigde toekent, indien althans de verpakking overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van de Eenvormige wet als merk kan worden aangemerkt. Appellante heeft dat betwist en gesteld, dat de verpakking, zoals gedeponeerd, onderscheidend vermogen mist en voorts op grond van het bepaalde in artikel 1, tweede lid, niet als merk kan worden beschouwd.

4.6. Geïntimeerde heeft als productie 5 in prima een boekje in het geding gebracht "The wonder of Barbie. Dolls en accessories 1976-1986". Uit de afbeeldingen die in dat boekje staan blijkt, dat de doos waarin Barbie sinds 1976 wordt verpakt – met uitzondering van de Barbie-poppen uit Japan – steeds dezelfde hierna te noemen kenmerkende trekken heeft gehad. Het is een langwerpige, rechthoekige doos die vrij strak om de pop is heengebouwd, aan de voorzijde, vanaf kniehoogte van de ingepakte pop, en opzij vervaardigd van doorzichtig celluloid en voor het overige van karton dat aan de buitenzijde paars-rose is gekleurd. Buiten deze kenmerken heeft er enige variatie bestaan, die evenwel geen wezenlijke verandering bracht maar waarbij de verpakking door de bovenomschreven kenmerken duidelijk herkenbaar bleef als steeds van dezelfde herkomst. Vrijwel steeds loopt de onderkant van het venster aan de voorzijde van de doos van links naar rechts schuin omhoog, evenals de lijn waarin de naam van de pop op de doos is aangebracht. In het boekje vindt men exact dezelfde doos afgebeeld als waarover het ten processe gaat en welke als merk is gedeponeerd. Zij heeft met eerdere uitvoeringen de gemeenschappelijke kenmerken gemeen, onmiskenbaar wijzend op dezelfde herkomst en dezelfde pop. De doos heeft naar het oordeel van het Hof een sterk onderscheidend vermogen dat sedert 1976 werd ontwikkeld en geëffectueerd. Het Hof neemt daarbij in aanmerking dat de buiten Barbie en Sindy ter zitting getoonde poppen, waarvan verscheidene een op die van Barbie gelijkende verpakking hebben, pas in latere jaren en op bescheidener schaal op de markt zijn gebracht. Het Hof acht voorts niet aannemelijk dat daardoor het onderscheidend vermogen van de Barbie doos zou zijn verloren gegaan, hetzij reeds ten tijde van het depot hetzij daarna. De

dozen waarin de vorige Sindy's waren verpakt en welke als producties 14 en 15 door geïntimeerde in prima in het geding zijn gebracht, zien er heel anders uit dan de Barbie-doo's.

4.7. De vorm van de verpakking – het hiervóór beschreven en als merk gedeponeerde uiterlijk – wordt niet door de aard van de pop bepaald, is daarvoor niet onontbeerlijk. Ook naar opbouw, afmetingen en kleur geheel andere vormen – zoals die van de vroegere Sindy-dozen – kunnen voor de verpakking dienen. Evenmin kan worden gezegd, dat de vorm van de verpakking de wezenlijke waarde van de pop beïnvloedt. Zij beïnvloedt evenmin de marktwaarde ervan. De doos voegt aan de pop, haar waarde of haar aanwendingsmogelijkheden niets toe. Het is ook, in tegenstelling tot Barbie zelf, geen duurzaam voorwerp. Het is eerder een wegwerpdoos. Tenslotte levert de Barbie-doo's geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Het is een fraaie en doelmatige doos, doch vertoont geen enkele voordeel van technische aard.

4.8. Uit hetgeen hiervóór onder 4.6. en 4.7. is overwogen volgt, dat geïntimeerde zich er op grond van haar uitsluitend recht tegen kan verzetten dat anderen voor het verpakken van een pop gebruikmaken van haar doos of een daarmee – wat de door haar merk beschermde kenmerken daarvan betreft – overeenstemmende doos.

Appellante heeft aan haar nieuwe, op Barbie lijkende Sindy-pop een verpakking gegeven die in alle hiervoore beschreven kenmerken overeenstemt met de door geïntimeerde voor Barbie gebruikte en als merk gedeponeerde doos. De verpakkingen mogen in onderdelen geringe verschillen vertonen, dit neemt niet weg, dat het totaalbeeld van de Sindy doos zo zeer overeenkomt met dat van de doos van Barbie, dat de hoogst aannemelijke kans bestaat dat het kopend publiek daardoor in verwarring zal worden gebracht aangaande de herkomst van de in de doos aangeboden Sindy-pop en deze gemakkelijk zal aanzien voor een echte door geïntimeerde gelanceerde variant van haar Barbie produkt, zoals bijvoorbeeld Skipper. Daarom heeft de President terecht geoordeeld dat appellante met haar nieuwe doos – door geïntimeerde als productie 16 in het geding gebracht – inbreuk maakt op geïntimeerdes merk. Daarnaast handelt appellante, nu zij voor de verpakking van haar pop niet op de aangevochten verpakking is aangewezen, door het gebruik daarvan jegens geïntimeerde onrechtmatig volgens het gemene recht. Het Hof verenigt zich met de door de President in het vonnis waarvan beroep uit appellantes Sindy-dozen gemaakte selectie van ontoelaatbare dozen.

4.9. Appellante heeft nog aan de orde gesteld, dat geïntimeerde zich door de handhaving van haar recht ten opzichte van haar schuldig zou maken aan willekeurige discriminatie, verkapte beperking van de handel tussen de EEG-lidstaten en misbruik van een machtspositie doordat zij alleen appellante en niet gelijkelijk de producenten van evenzeer concurrerende poppen en verpakkingen aanspreekt. Geïntimeerde heeft dit gemotiveerd weersproken en haar beleid te dezen uiteengezet, dat er op neerkomt dat zij niet procedeert met wie zij in der minne tot een bevredigende regeling kan geraken en overigens onderscheid maakt naar gelang de ernst van de inbreuk, de te verwachten duur daarvan en de te duchten schade. Een dergelijk beleid is zeer zinnig en in de eerste plaats ter beoordeling van geïntimeerde. Dat geïntimeerde zich bij het handhaven van haar rechten tegenover appellante zou schuldig maken aan willekeurige discriminatie, verkapte beperking van handel of aan misbruik van een machtspositie is in genen dele aannemelijk geworden.

4.10. Anders dan appellante kan het Hof niet zien dat geïntimeerde haar vordering tot verbod van inbreuk op haar merk zou hebben beperkt tot gebruik van verpakkingen in Nederland.

4.11. Uit het vorenstaande volgt dat de grieven geen doel treffen. Het voorwaardelijk ingesteld incidenteel

appel behoeft geen bespreking. Het vonnis waarvan beroep, dient te worden bekrachtigd. Appellante dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten.

5. De uitspraak.

Het Hof:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 3.900,-. Enz.

c) Cassatiemiddel.

Schending van het recht, danwel verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof in het bestreden arrest (naar de inhoud waarvan thans om der wille van de beknoptheid wordt verwezen) heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan; en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen;

1. de partijen worden hierna als "MB" (eiseres tot cassatie) en "Mattel" (verweerster in cassatie) respectievelijk aangeduid. De produkten waarom het in dit conflict gaat zullen (zoals ook in de eerdere stukken al is gebeurd) gewoonlijk worden aangeduid als "Sindy I" en "Sindy II" (voor de beide sedert 1989 geïntroduceerde varianten van de produkten van MB) en "Barbie" (voor de in 1976 door Mattel geïntroduceerde pop, danwel voor de voorgangers daarvan).

A. De beoordeling door het Hof van het auteursrechtelijke geschil

2. Bij de beoordeling die het Hof in Rovv. 4.1-4.4 van het auteursrechtelijke geschil tussen partijen heeft gegeven, geeft het Hof in verschillende opzichten blijk van een onjuiste rechtsopvatting; of geeft althans de motivering van het bestreden arrest zo weinig houvast voor de beoordeling van de door het Hof gevolgde rechtsopvatting, dat die motivering daardoor niet aan de door de Wet gestelde motiveringseisen beantwoordt. MB licht deze generale klacht als volgt toe:

a) In Rov. 4.2 kenschetst het Hof de, in de zienswijze van het Hof kennelijk voor de originaliteit van de "Barbie"-pop in de uitvoering van 1976 als (het meest) in het oog springende aspecten, met name in de volgende termen:

- een levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking.
- de uitstraling/het levend beeld van een aantrekkelijk en opgewekt volwassen wordend tiener-meisje.
- met de levensverwachtingen en -mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bij horen.
- een blik die een zekere herkenning uitdrukt waardoor zij met degene die haar bekijkt in contact komt.

Voor zover 's Hof oordeel aldus moet worden verstaan dat de *specifieke* vormgeving van een pop (danwel van het gezicht van een pop) die de zojuist geparafraseerde kenmerken of eigenschappen tot uitdrukking brengt, een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk kán opleveren, wil MB dat oordeel niet bestrijden. Het bestreden arrest bevat echter duidelijke vingerwijzingen dat het Hof onder het aan het ontwerp van "Barbie" te verbinden auteursrecht mede begrepen heeft geacht andere ontwerpen van (gezichten van) poppen, die niet méér met het ontwerp van "Barbie" gemeen hebben dan dat zij hetzelfde type uitbeelden, en/of dezelfde eigenschappen of hoedanigheden tot uitdrukking brengen als zoëven hiervóór geparafraseerd (zie daarvoor met name Rov. 4.4).

b) Het spreekt wel vanzelf, en het is bovendien in de procedure uitvoerig en met veel nadruk door MB betoogd dat de signalen die het uiterlijk (het gezicht) van een pop als de in het geding zijnde, bestemd als speelgoed voor

jonge meisjes, aan degenen die zo'n pop ziet kan overbrengen, en dat *met name* die signalen die het Hof heeft verwoord in de zojuist sub 2.a geparafraseerde formuleringen, gegevens vormen die een fabrikant van poppen voor jongere meisjes noodzakelijkerwijs, of althans alleszins geredelijk, óók in door hem vervaardigde produkten tot uitdrukking zou willen brengen. Ook voorzover de makers van "Barbie" er in geslaagd mochten zijn om in (het gezicht van) de Barbie-pop met de hen daartoe ter beschikking staande expressiemiddelen de hier bedoelde signalen/gegevens zeer effectief uit te drukken (en om tevens daarmee een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt te creëren) mag het aan deze schepping verbonden auteursrecht niet zo ruim worden toegepast dat het anderen zou verhinderen om, met toepassing van de in dit kader beschikbare expressiemiddelen, hetzelfde "type" van de Barbie-pop en/of dezelfde signalen/gegevens, uitgedrukt door het uiterlijk van (het gezicht van) de pop, te trachten te verwezenlijken. In het licht hiervan heeft te gelden dat, ook al zouden de makers van "Barbie" er in geslaagd zijn om een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt te verwezenlijken, en een werk dat zich kenmerkt door het tot uitdrukking brengen van de in Rov. 4.2 van het arrest aangeduide eigenschappen, dit toch niet belet dat anderen, zonder schending van het auteursrecht, mogen trachten om het type van de betreffende pop, ook wat de uitwerking betreft, in aanmerkelijke mate te benaderen, en om de eigenschappen en hoedanigheden van de betreffende pop (zoals door het Hof in deze rov. beschreven) te suggereren. Het auteursrecht terzake van een werk als het onderhavige omvat namelijk, zoals ook zojuist aan het slot van onderdeel 2.a al terloops aangeduid, *niet*, dat ook het "type" waarvan het betreffende auteursrechtelijk beschermde werk een exponent vormt, of dat de door dit "type" uitgedrukte, of daarmee verbonden eigenschappen en suggesties, onder de auteursrechtelijke bescherming begrepen zouden zijn, en of dat het anderen niet vrij zou staan om te trachten een dergelijk "type" te maken en/of dezelfde eigenschappen met het uiterlijk van hun produkt te suggereren.

c) Het zojuist sub 2.a en sub 2.b aangevoerde is in versterkte mate het geval wanneer het gaat om een produkt als in dit geding aan de orde, namelijk (het gezicht van) een speelpop van 20 à 25 cm lengte (aldus is op meerdere plaatsen in de processtukken onbestreden gesteld), bestemd als speelgoed voor jongere meisjes, en bestemd om in massaproductie in kunststof te worden vervaardigd (zie Memorie van Griefven (appeldagvaarding) p. 8, al. 1.11 en MB's pleitnota in appèl p. 15-16). In de eisen die aan een dergelijk produkt worden gesteld ligt immers besloten dat de middelen die men ter beschikking heeft om de expressie van het gezicht van de pop te beïnvloeden, relatief zeer beperkt zijn. Als illustratie kan bijvoorbeeld dienen wat een schilder bij de vervaardiging van een portret aan expressiemiddelen ter beschikking heeft. Een schilder kan bij het maken van een portret de expressie van het door hem gekozen onderwerp beïnvloeden door een zeer groot aantal expressiemiddelen zoals: plaatsing van het te portretteren onderwerp in het vlak, keuze van achtergrond en omlijsting, keuze van lichtinval, "aankleding" van de geportretteerde en van de omgeving, penseelvoering, kleurvariatie, technieken van applicatie van verf etc. De maker van een in kunststof uit te voeren en verhoudingsgewijs kleine pop heeft, in vergelijking met een schilder, slechts een minimum aan variatiemogelijkheden ter beschikking om de expressie van zijn onderwerp te bepalen. In feite kunnen daarvoor alleen de *vormgeving* van op relatief zeer *kleine* schaal uit te voeren gelaatstreken dienen (met inachtneming van het gekozen onderwerp, i.c. een jonge vrouw, en met inachtneming van de gewenste "boodschap" die het ontworpen gezicht op de toeschouwer moet overbrengen - waardoor de ruimte voor de variatie van de expressiemiddelen nog nader aanzienlijk wordt beperkt); met daarnaast een

eveneens beperkte mogelijkheid van een *kleurvariatie* (waarbij naast de zojuist reeds genoemde beperkingen ook geldt dat kleurvariatie ten aanzien van een in kunststof te vervaardigen massaproduct naar zijn aard onvergelijkelijk veel minder mogelijkheden biedt dan, bij voorbeeld, de schilder van een portret ten dienste staan).

3. Doordat het Hof in het licht van het in onderdeel A.2 hiervoor betoogde niet méér heeft overwogen en vastgesteld dan dat "Barbie" als een oorspronkelijk werk valt te kwalificeren en dat "Barbie" een aantal door het Hof in algemene formules verwoorde eigenschappen ten opzichte van degene die een Barbie-pop bekijkt tot uitdrukking brengt; en daarbij heeft overwogen dat de MB-pop "Sindy" (wat in dit geval moet slaan op "Sindy I", zie middelonderdeel 10 hierna) het type van de Barbie-pop ook wat de uitvoering betreft in aanmerkelijke mate benadert; daarbij de (door het Hof eerder in het arrest beschreven) eigenschappen van Barbie suggereert, en hetzelfde type wil uitbeelden; en door tenslotte in ditzelfde verband te overwegen "Sindy doet Barbie na. Oppervlakkig gezien slaagt zij daar ook wel enigszins in"; valt uit de bestreden uitspraak op te maken dat het Hof i.c. wél bescherming van het in de Barbie-pop belichaamde werk mogelijk heeft geacht in een omvang, die ook zulke aspecten als het "type" van Barbie, en/of de door het Hof gereleveerde, door de Barbie-pop tot uitdrukking gebrachte eigenschappen omvatte. Daarbij heeft het Hof zich in het bestreden arrest niet (voldoende) rekenschap gegeven van de vrijheid die derden moeten hebben om een vergelijkbaar "type", en om dezelfde eigenschappen, in een door hen ontworpen pop tot uitdrukking te brengen/te realiseren; en daarbij heeft het Hof er tevens niet (voldoende) blijk van gegeven dat het aan het gewicht van de beperkingen die de bijzonderheden van het produkt in kwestie (met name in de in middelonderdeel A.2.c. hiervoor besproken aspecten daarvan) aan het vormgeven daarvan opleggen, aandacht, danwel een voldoende mate van aandacht heeft besteed. Hierdoor is het aannemelijk dat 's-Hofs uitspraak in zoverre op een verkeerde rechtsopvatting berust, immers ook binnen het kader van beperkte expressiemogelijkheden, en in het kader van een specifieke behoefte terzake van datgene wat men tot uitdrukking wil brengen, toch nog bescherming heeft mogelijk geacht voor het "type" van de Barbie-pop en voor het samenstel van de door de Barbie-pop tot uitdrukking gebrachte eigenschappen/hoedanigheden. Althans is de uitspraak van het Hof onvoldoende gemotiveerd, nu daaruit niet valt op te maken of het Hof van de juiste waardering van het rechtens aan de hiervoor besproken factoren toe te kennen gewicht is uitgegaan, en/of (althans globaal) hoe het Hof de betreffende factoren heeft gewogen om tot de gegeven beslissing te komen.

4. Het Hof overweegt in Rov. 4 dat bepaalde door het Hof waargenomen gegevens "te vrezén (geven) dat (Sindy) rechtstreeks op Barbie geïnspireerd is geweest"; maar het Hof geeft er (met name ook) in de volgende volzin van deze rov. blijk van, dat in het midden wordt gelaten in hoeverre "Sindy" daadwerkelijk is gemaakt op basis van navolging van "Barbie", danwel wellicht als zelfstandige schepping van degenen die Sindy ontworpen hebben, is tot stand gekomen. Daarbij heeft het Hof miskend dat het, wil van inbreuk op auteursrecht sprake zijn, nodig is dat degene ten laste waarvan inbreuk wordt aangenomen (of althans: dat diens "voorman") de inbreukmakend bevonden uiting heeft ontleend aan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen; zodat, wanneer een van inbreuk beticht werk blijkt te zijn ontstaan zonder dat, in de door het Hof gebezigde terminologie, dat werk is geïnspireerd op het werk ten gunste waarvan auteursrecht wordt ingeroepen, geen inbreuk op dat auteursrecht aanwezig kan zijn, ook al *zou* de gelijkensis tussen de betreffende werken daarvoor overigens voldoende zijn. *Althans* laat de onderhavige passage uit 's-Hofs arrest er in ontoelaatbare mate

onduidelijkheid over bestaan of het Hof de hier aangegeerde rechtsregel met juistheid heeft toegepast (en tevens: op basis van welke feiten het Hof zijn oordeel dienaangaande heeft gevormd), zodat de bestreden uitspraak in zoverre een motiveringsgebrek vertoont.

5. Het in middelonderdelen 2, 3 en 4 hiervoor betoogde is ook daarom juist (en ook afgezien daarvan is het bestreden arrest niet houdbaar) omdat in de feitelijke instanties was komen vast te staan, dat het in 1976 door Mattel in het verkeer gebrachte model "Barbie" voortbouwde op, en (dus) belangrijke trekken gemeen had met, eerdere door Mattel als auteursrechthebbende geïntroduceerde "Barbie"-modellen, die vóór het jaar 1967 (het jaar waarin de Universele Auteursrecht Conventie voor Nederland in werking trad) al gepubliceerd waren, en aanzienlijke bekendheid hadden gekregen. De relevantie van dit gegeven is, dat de vóór 1967 daterende versies van de "Barbie"-pop krachtens art. VII van de UAC tot het publieke domein zijn gaan behoren, zodat de trekken van die versies vrijelijk gekopieerd, dan wel nagevolgd mogen worden. Het verdient in dit verband opmerking, dat MB in de feitelijke instanties uitdrukkelijk en met nadruk een beroep op de toepasselijkheid van het overgangsrecht van de UAC had gedaan, zie Memorie van Grieven (appèldagvaarding) pagina 6-7, alinea 1, punt 7 en pleitnota in appèl pagina 10. Dit gegeven brengt o.a. het volgende mee:

- Die "oorspronkelijkheid" bezittende trekken van de "Barbie"-modellen van vóór 1967 die toen reeds in het publiek domein geraakt waren, maar die (mede) het uiterlijk van de in geding zijnde "Barbie"-pop uit 1976 bepalen, mogen vrijelijk worden nagevolgd; zodat die trekken behoren tot het materiaal dat derden mogen gebruiken, wanneer zij, op de voet van het in middelonderdelen 2 en 3 hiervoor betoogde, trachten een zelfde type pop als "Barbie", dat dezelfde eigenschappen en hoedanigheden uitdrukt als "Barbie" te maken. Het feit dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat het Hof dit gegeven in zijn oordeelsvorming heeft betrokken vormt een nadere aanwijzing dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd voor de beoordeling van de beschermingsomvang die het aan de huidige "Barbie"-pop verbonden auteursrecht meebrengt, respectievelijk voor de beoordeling van de vrijheid die aan derden ten opzichte van het betreffende auteursrecht toekomt; en het levert voorts een nader motiveringsgebrek op.

- Er was daarbij voor het Hof eens te meer aanleiding om zich er rekenschap van te geven, dat de makers van MB's "Sindy"-poppen de "Barbie"-pop ten aanzien waarvan Mattel auteursrecht inroept *niet* hadden nagevolgd, nu van die pop slechts sommige trekken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking konden komen, terwijl andere trekken (namelijk die die ontleend waren aan de "Barbie"-modellen van vóór 1967) reeds tot het publiek domein waren gaan behoren; waardoor de al-dan-niet navolging, door de makers van "Sindy", van het voorbeeld van "Barbie"-1976 slechts met inachtneming van dat gegeven beoordeeld mag worden.

6. 's-Hofs beslissing geeft voorts blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat het Hof er in Rov. 4.3 van uit lijkt te gaan dat het feit dat er hoge creatieve eisen zouden worden gesteld aan de ontwerpers die zich ten doel stellen om een aan de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind beantwoordende pop te maken, zou meebrengen dat het zich hierop toeleggen kan leiden tot een auteursrechtelijk beschermd werk met een eigen persoonlijk karakter. De onjuistheid van het hier aan het licht tredende rechtsoordeel van het Hof bestaat hierin, dat auteursrechtelijke originaliteit in de kern moet bestaan in de keuze en toepassing van expressiemiddelen die aan de *persoon* van de maker van een werk zijn ontsproten; en dus *niet* in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind. Ook als men bereid is te erkennen dat er aanzienlijke creatieve verdienste kan

bestaan in het onderkennen en op juiste wijze verbeelden van de laatstgenoemde gegevens (mode en trend ... etc), blijft het zo dat de daarop geïnspireerde trekken van het aldus verkregen werk *niet* het eigen persoonlijk karakter van de maker weerspiegelen, maar daarentegen een aantal - al dan niet met juist inzicht en met trefzekerheid onderkende - elementen uit een algemeen gangbaar ideaal van mode, trend etc. De betreffende kenmerken van het werk weerspiegelen dan niet de persoonlijkheid van de maker, maar daarentegen datgene wat de maker gesignaleerd heeft als mode, trend etc.

De balans die het auteursrecht treft tussen een monopolie (met de daaraan inherente bezwaren) enerzijds, en het aan de betreffende bezwaren tegemoetkomende feit dat de monopolierechten beperkt zijn tot datgene wat het persoonlijke stempel van de maker draagt anderzijds, wordt miskend wanneer men oordeelt, zoals het Hof blijkt de hierbij bestreden overwegingen heeft gedaan. Althans geldt hier opnieuw, dat de onderhavige overwegingen er in ontoelaatbare mate onduidelijkheid over laten bestaan of het Hof de zojuist besproken rechtsregel juist heeft toegepast (en op basis van welke feiten het Hof zijn oordeel dienaangaande heeft gevormd). Ook hier vertoont de bestreden uitspraak dus een motiveringsgebrek.

7. Het bestreden arrest geeft vervolgens blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en althans van een motiveringsgebrek, doordat het Hof geen vaststelling heeft gedaan ten aanzien van de vraag of het door Mattel voor bescherming voorgedragen produkt "Barbie" in die mate "originaliteit" vertoonde, dat daarover geen redelijke twijfel kon bestaan; in dier voege dat daardoor het betreffende produkt beantwoordde aan het vereiste van "een duidelijk kunstzinnig karakter" neergelegd in art. 21 van Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW). MB had zich uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van de betreffende bepaling van de BTMW beroepen; door dienaangaande geen beslissing te geven (althans geen beslissing in de motivering te betrekken) heeft het Hof ófwel de toepasselijkheid van art. 21 BTMW op het onderhavige geval miskend, of althans de bestreden uitspraak onvoldoende gemotiveerd. Bij het onderhavige aspect van de zaak is bovendien opnieuw van belang het in middelonderdeel 5 hiervoor besproken gegeven. Daardoor wordt verder aangedrongen dat de uit het bestreden arrest blijvende gedachtengang op het zojuist besproken punt (de invloed van art. 21 BTMW) gebrekkig is.

8. Het thans bestreden oordeel van het Hof (namelijk het oordeel ten aanzien van het auteursrechtelijke geschil) is ook daarom onvoldoende gemotiveerd, omdat het Hof in de bestreden uitspraak niet heeft gerespondeerd op het uitdrukkelijk en met nadruk door MB voorgedragen verweer, dat Mattel zelf twee poppen genaamd "Dream Girl USA" en "Coca Cola" als niet-inbreukmakend op het auteursrecht terzake van "Barbie" heeft gekwalificeerd, terwijl de betreffende poppen méér gelijkenis met "Barbie" vertonen dan de beide "Sindy"-poppen van MB. De feitelijke grondslag voor het onderhavige middelonderdeel wordt o.a. gevonden in de Memorie van Grieven, (appèldagvaarding) pagina 5, alinea 1.3; pagina 12, alinea 2.4; pagina 22, alinea 6.4; pleitnota appèl pagina's 9, 17 (alinea 1.24) en 28-30 (alinea's 3.4 - 3.6).

Hierdoor is immers, en is althans, in ontoelaatbare mate onduidelijk gebleven in welke opzichten MB zich, in de visie van het Hof, heeft te onthouden van het in het verkeer brengen van poppen die (enige) gelijkenis met het Mattelprodukt "Barbie" vertonen. Een uitspraak waarbij is aangenomen dat "Sindy I" inbreuk oplevert op het auteursrecht terzake van "Barbie", maar waarbij tevens in het midden is gelaten dat andere ten processe getoonde poppen die ook volgens Mattel zelf géén inbreuk maken op het auteursrecht terzake van "Barbie", volgens MB (beduidend) méér lijken op "Barbie" dan MB's "Sindy"-poppen, laat immers een zodanige mate van

onduidelijkheid bestaan over wát nu, ook bij globale benadering, de factoren zijn die in de visie van het Hof voor het aannemen van inbreuk doorslaggevend zijn (en die MB derhalve, ter vermindering van mogelijke verdere inbreuk, in acht zal moeten nemen), dat zowel de grondslag voor 's Hof's oordeel terzake van de inbreuk alsook de door MB in aanmerking te nemen omvang van het gegeven verbod, in ontoelaatbare mate in het ongewisse zijn gebleven.

B. Beoordeling door het Hof van het merkenrechtelijke geschil

9. Het bestreden arrest geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, waar het Hof niet heeft gehonoreerd het verweer van MB dat een merkendepot ingevolge de Benelux-merkenwet, zolang dat depot nog niet heeft geleid tot inschrijving van het betreffende merk, geen rechtskracht bezit, en daarmee niet de basis kan vormen voor een verbodsvordering met betrekking tot het betreffende merk. Hetzelfde geldt voor het verweer van MB, dat een op inbreuk op Benelux merkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet tot een verbod met effect voor de hele Benelux. Beide verweren waren door MB, ook in appèl, uitdrukkelijk aangevoerd, zodat het Hof gehouden was zich van de beide rechtsvragen in kwestie rekenschap te geven. (In Rov. 4.10 heeft het Hof de tweede rechtsvraag ook aangeroerd.) Uit het bestreden arrest blijkt dat het Hof van oordeel was dat een merkinbreukvordering wèl op een gedeponeerd maar nog niet ingeschreven merk (Benelux-depot) kan worden gebaseerd, en dat een desbetreffend verbod van de Nederlandse rechter voor de gehele Benelux kan gelden. Dit is rechtens onjuist.

C. Overige klachten

10. Het bestreden arrest vertoont een motiveringsgebrek, doordat het Hof in het geheel niet is ingegaan op de door MB bij pleidooi in appèl (maar blijkens de pleitnotities in appèl: tijdig en zonder bezwaar van de wederpartij) aan de orde gestelde vraag, of een nieuwere versie van MB's "Sindy"-pop ("Sindy II") naar 's Hof's oordeel veel aan te merken als een inbreuk op auteursrechten van Mattel, dan wel anderszins jegens Mattel ontoelaatbaar was. Ook in kort geding dient de rechter op een in een dergelijke vorm, en rechtstreeks en buiten bezwaar van de wederpartij voorgedragen geschilpunt, een beslissing te geven, en daarvan in de motivering van de uitspraak blijk te geven.

11. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, is in verschillende opzichten van belang dat er (na 1976) een aanzienlijk aantal poppen op de markt is verschenen, waarbij uiterlijke gelijkenis met Mattel's "Barbie"-poppen valt te constateren. Op dit gegeven had MB, ook in de appèlinstantie, uitdrukkelijk en met nadruk een beroep gedaan. De relevantie van dit gegeven is tweeledig.

a) Vooreerst levert dit gegeven op dat de ruimte die een ondernemer ter beschikking heeft om te trachten een eigen pop te realiseren die aan de mode en trend van de tijd etc. beantwoordt en die eigenschappen als door het Hof in Rov. 4.2 aangeduid tot uitdrukking brengt, daardoor nader wordt beperkt, voorzover de verschillende reeds in de markt aanwezige poppen oorspronkelijkheid vertonen, waardoor de betrokkene het daaraan verbonden auteursrecht moet ontzien. In zoverre levert dit gegeven een nadere factor op die bij de in middelonderdelen 2 en 3 hiervoor besproken beoordeling in aanmerking moet worden genomen. Daarom geeft het bestreden arrest, daar waar het Hof deze factor niet bij de betreffende beoordeling heeft betrokken, ook op dit punt blijk van een onjuiste rechtsopvatting en vertoont het arrest althans in dit opzicht een motiveringsgebrek.

b) Anderzijds brengt, met name voorzover het gaat om poppen die gelijkenis vertonen met "Barbie"-1976, het feit dat die poppen op de markt verschijnen en daar door Mattel ongemoeid worden gelaten, mee dat een ondernemer als MB eerder tot de overtuiging kan komen dat

het streven om een pop van het betreffende type, die de door het Hof in Rov. 4.2 genoemde eigenschappen tot uitdrukking brengt, geoorloofd is en ook door Mattel wordt geaccepteerd. Bij aanwezigheid van dit feitelijke gegeven zal dan ook een alsnog in geweer komen tegen het zojuist aangeduide streven, door Mattel, aanmerkelijk eerder moeten worden opgevat als in mededingingsrechtelijk opzicht onbehoorlijk, dan wanneer omstandigheden als de onderhavige zich niet zouden voordoen. In dit licht bezien heeft het Hof in Rov. 4.9 blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, en althans de gegeven beslissing onvoldoende gemotiveerd, nu niet blijkt dat het Hof in zijn beschouwingen heeft betrokken dat het feit dat MB vele met de "Barbie"-pop vergelijkbare poppen op de markt kon waarnemen ertoe kon bijdragen dat MB mocht besluiten dat zij zonder bezwaar een pop in het verkeer kon gaan brengen die in zodanige mate overeenstemmende trekken met "Barbie" vertoonde als in feite het geval blijkt te zijn. Het zojuist gezegd brengt mee dat het Hof bij de beoordeling van het onderhavige verweer van MB een onjuiste juridische benaderingswijze heeft toegepast, of althans in de motivering van de beslissing is tekort geschoten.

Op deze gronden zal namens mijn opdrachtgeefster worden geconcludeerd dat het de Hoge Raad behage om het arrest waarvan beroep te vernietigen, met zodanige verdere beslissing, ook ten aanzien van de kosten, als de Hoge Raad passend zal oordelen.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 20 december 1991.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. In dit kort geding gaat het in hoofdzaak om de vraag of de door MB sedert 1989 op de markt gebrachte pop "Sindy" inbreuk maakt op de auteursrechten die Mattel claimt op de door deze sedert 1976 op de markt gebrachte pop "Barbie". Daarnaast speelt nog de kwestie van mogelijke inbreuk op de verpakking.

2.2. President en Hof hebben die vraag bevestigend beantwoord. Zij hebben - hier kort gezegd maar door hen breed gemotiveerd, waarbij het hof een welhaast lyrische toonzetting kiest - geoordeeld dat Mattel auteursrecht kan doen gelden op de "Barbie"-pop en dat de "Sindy"-pop daarop inbreuk maakt. Daarbij hebben president en hof vooral het gelaat van de beide poppen in hun beoordeling betrokken.

2.3. Het hof heeft ten aanzien van het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van de "Barbie"-pop, in r.o. 4.2 de eigenschappen van deze pop aangeduid - ik moge korthedshalve naar deze overweging verwijzen - en overwogen dat die eigenschappen naar zijn voorlopig oordeel zijn "de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven". Ook ten opzichte van voorgangsters van deze pop acht het hof de huidige pop "een nieuwe en oorspronkelijk creatie". Aan het slot van r.o. 4.3 spreekt het hof van "de creativiteit van de ontwerpster [van de "Barbie"-pop, A.] die het wezen van het nagestreefd idool, wellicht door een perfecte inleving in de wensen van een kind, trefzeker heeft weten uit te drukken".

2.4. In r.o. 4.3 verwerpt het hof het door het hof samengevatte betoog van MB "dat Barbie het resultaat is van het streven om een aan de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind beantwoordende pop te maken, hetgeen neerkomt op het gestalte geven aan objectieve gegevens zonder dat daarbij sprake is van een oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk auteursrechtelijk relevant zou maken". Het hof oordeelt - als ik samenvat - dat genoemd streven niet alleen voldoende ruimte laat voor een eigen ontwerp, maar ook dat het hoge creatieve eisen stelt aan de ontwerper, dat dit streven bij alle (aan het hof getoonde poppen) heeft voorgezeten en dat de omstandigheid dat dit bij Barbie bij uitstek is gelukt, is toe te schrijven aan de creativiteit van

de ontwerpster.

2.5. Vervolgens beantwoordt het hof in r.o. 4.4 de vraag of de "Sindy"-pop inbreuk maakt op het auteursrecht op de "Barbie"-pop. In een breed gemotiveerde overweging komt het hof tot het oordeel dat – ik vat samen – "Sindy" zozeer op "Barbie" lijkt dat sprake is van een inbreuk op dat auteursrecht.

2.6. *Onderdeel 2a – onderdeel 1* bevat geen klacht – stelt voorop dat voor zover 's hofs oordeel in r.o. 4.2 aldus moet worden verstaan dat de specifieke vormgeving van (het gezicht van) een pop die de in r.o. 4.2 genoemde kenmerken of eigenschappen tot uitdrukking brengt, een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk kan opleveren, MB dat oordeel niet wil bestrijden.

2.7. Dit betekent dat volgens MB naar de thans gangbare formulering, een zodanige vormgeving kan zijn "een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt".²⁾ Aan de orde is dus niet de vraag of poppen als de onderhavige überhaupt werken in de zin van de auteurswet kunnen zijn.

2.8. Verder zou ik zelf willen aannemen dat het hof niet heeft blij gegeven van miskenning van dit criterium, als men de r.o. 4.2 en 4.3 bij elkaar neemt. Vooral de laatste zin van r.o. 4.3 maakt m.i. wel duidelijk dat het hof ook vindt dat de "Barbie"-pop het persoonlijk stempel van zijn ontwerpster draagt.

2.9. Voorts wordt het antwoord op de vraag of, gemeten aan het juiste criterium, een bepaald voortbrengsel een werk in auteursrechtelijke zin is, in hoge mate bepaald door feitelijke waarderingen. Dat maakt toetsing in cassatie al bij voorbaat moeilijk.

2.10. Bij de voor de beoordeling van de oorspronkelijkheid en eigenheid van het voortbrengsel veelal gemaakte vergelijking met andere, soortgelijke voortbrengselen zullen bepaalde elementen van het voortbrengsel van meer betekenis kunnen zijn dan andere. Zo is het in casu het gezichtje van de poppen dat bij vergelijking de doorslag lijkt te hebben gegeven. Merkwaardig eigenlijk, want het meest in het oog springende – voor sommigen (nog steeds): meest aanstootgevende – kenmerk van deze poppensoort bestaat nu juist uit de lichaamsvorm met geprononceerde vrouwelijke kenmerken.³⁾ Maar die heeft (paradoxaal genoeg) kennelijk te weinig onderscheidend vermogen! Vooral door die vorm wordt het type – de "fashion-doll" – aangeduid, terwijl men misschien kan zeggen dat de individualiteit, het "eigen karakter", tot uitdrukking komt in het gelaat, waarin dan ook het persoonlijke karakter, het stempel van de maker ruimte voor uitdrukking vindt. De ruimte voor eigen creativiteit van de maker is, als ik de beslissingen van de feitenrechters in deze zaak bezie, juist in de vormgeving en uitdrukkingskracht van het poppengezichtje aanwezig.

2.11. Nu laat het menselijk gelaat zien dat de mogelijkheid tot variatie oneindig groot is. Wat dat betreft heeft de Schepper het gemakkelijk. Zijn expressieruimte is oneindig, zo lijkt het. De makers van poppen zijn wat dat betreft ongetwijfeld in een veel moeilijker positie. Zij hebben te maken met het verschijnsel dat mensen, zelf produkt van oneindige en eeuwige variatie, geneigd zijn tot uniformiteit. Zo ontstaan de prototypes van helden en vamps, zo ontstaat de fashion-doll met haar uiterlijk dat

²⁾ Zie recentelijk HR 1 juni 1990, *NJ* 1991, 377 (m.nt. D.W.F. Verkade); HR 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 (m.nt. D.W.F. Verkade), waarin wordt benadrukt dat het werk "het persoonlijk stempel van de maker" moet dragen; zie voor de ontwikkeling van deze formulering de noot van Verkade onder laatstgenoemd arrest onder 5-11 met verdere gegevens.

³⁾ Men leze in dit verband het artikel van Joyce Roodnat. Zo leven grote vrouwen, in Cultureel Supplement van *NRC Handelsblad* van 15 januari 1988, overgelegd door Mattel in eerste aanleg als prod. 3.

aan een door ideaal-typen gestandaardiseerde smaak moet voldoen. De ruimte voor vrije expressie van de maker van zo'n pop wordt aldus behoorlijk ingeperkt. Maar dat wil niet zeggen dat die ruimte vanuit het oogpunt van auteursrechtelijke bescherming tot irrelevante proporties wordt teruggebracht.

2.12. Vraag is dus wat er nog aan ruimte over blijft. Die vraag laat zich in het algemeen al moeilijk, en naar mijn mening in cassatie in geen geval beantwoorden. Ik zal dus geen poging daartoe doen. Wel heeft in de onderhavige zaak het hof in ieder geval geoordeeld dat er voldoende ruimte overbleef om auteursrechtelijke bescherming van de "Barbie"-pop aan te nemen.

2.13. *Onderdeel 2* van het middel betoogt onder a) dat er "duidelijke vingerwijzingen zijn dat het hof onder het aan het ontwerp van "Barbie" te verbinden auteursrecht mede begrepen heeft geacht andere ontwerpen van (gezichten van) poppen, die niet méér met het ontwerp van "Barbie" gemeen hebben dan dat zij hetzelfde type uitbeelden, en (/of) dezelfde eigenschappen of hoedanigheden tot uitdrukking brengen" als door het hof aangegeven.

2.14. M.i. mist dit betoog feitelijke grondslag, omdat dit niet in het arrest valt te lezen. Het hof legt nu juist de nadruk op het eigene van de "Barbie"-pop, waarbij het zich weliswaar bedient van een omschrijving van eigenschappen die ook door andere poppen worden nagestreefd of kunnen worden bezeten, maar die, naar uit 's hofs oordeel blijkt, in de "Barbie"-pop op een eigen wijze gestalte hebben gekregen. Weliswaar zegt het hof in r.o. 4.4 dat de nieuwe Sindy het type van de Barbie-pop benadert, maar uit het vervolg blijkt dat niet dit benaderen van het type maar de grote, door het hof vastgestelde, gelijkenis tussen de beide poppen de inbreuk op het auteursrecht meebrengt.

2.15. Het hof heeft dus niet geoordeeld dat het "type" van de "Barbie"-pop niet mag worden nagemaakt door anderen dan de auteursrechthebbende, maar wel dat de uitwerking daarvan in de onderhavige "Barbie"-pop auteursrechtelijk beschermd is.

2.16. Het onderdeel gaat dus onder a) en b) uit van een onjuiste lezing van het arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor het betoog onder c) dat op het eerder gestelde voortbouwt.

2.17. Overigens zou ik menen dat de omstandigheid dat de maker van een kunststofpop van een omvang als de onderhavige poppen slechts beperkte uitdrukkingsmogelijkheden heeft, zoals het onderdeel onder c) betoogt, op zichzelf nog niet mee hoeft te brengen dat MB geen andere keuze had bij de vormgeving van (het gelaat van) de "Sindy"-pop dan een zo sterke gelijkenis met de "Barbie"-pop als het hof heeft vastgesteld.

2.18. Uit het voorgaande volgt dat ook *onderdeel 3* feitelijke grondslag mist. Het hof gaat niet uit van een "type"-bescherming, maar van de specifieke uitwerking van het "type" in de bewuste "Barbie"-pop.

2.19. In *onderdeel 4* wordt uitgegaan van het bestaan van een rechtsregel "dat het, wil van een inbreuk op auteursrecht sprake zijn, nodig is dat degene ten laste waarvan inbreuk wordt aangenomen de inbreukmakend bevonden uiting heeft ontleend aan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen". Is van geen ontlending sprake dan kan geen sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht, al zou de gelijkenis tussen de betreffende werken daarvoor overigens voldoende zijn.

2.20. Of ontlending een noodzakelijk element is van de schending van auteursrecht is omstreden.⁴⁾ Voorstander hiervan is Van Nieuwenhoven Helbach die de discussie

⁴⁾ Zie hierover naast de aanstonds te noemen auteurs, Grosheide, *Auteursrecht op maat*, 1986, p. 243-244; Verkade/Spoor, *Auteursrecht*, 1985, nr 90; Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*, 1988, p. 320 e.v.; Van Lingem, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, 1990, p. 166.

aanzwengelde.⁵⁾ Zo ook Komen/Verkade, zich beroepend op de woorden "bewerking" en "naboetsing" in art. 13 Auteurswet, waarbij zij echter wel aantekenen dat dit geen geldend recht is⁶⁾ en Verkade/Spoor.⁷⁾ Wichers Hoeth toont zich een uitgesproken tegenstander in zijn bespreking van Helbachs rede⁸⁾ maar laat in zijn Kort Begrip⁹⁾ de kwestie als van meer theoretisch dan praktisch belang in het midden. Tegenstander waren al Langemeijer in zijn conclusie bij HR 9 maart 1962, NJ 1964, 403, alsmede Hijmans van den Bergh in zijn noot¹⁰⁾ onder HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116. Zo ook Limperg¹¹⁾, die de "monopolie-theorie" voorstaat. Zijn bedrage wordt uitvoerig besproken en, zij het genuanceerd, bestreden door Komen en Verkade.¹²⁾

2.21. Het onderdeel verwijt het hof de genoemde regel (dat ontlening een element van de inbreuk vormt) te hebben miskend althans daarover onvoldoende duidelijk te zijn geweest, waar het overweegt "Zij [d.w.z. Sindy, A.] lijkt ook niet op haar voorgangsters, hetgeen te vrezen geeft dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd".

2.22. Uit de gedingstukken blijkt niet dat MB in de feitelijke instanties heeft bestreden dat, zoals door Mattel was gesteld¹³⁾ sprake was van ontlening.¹⁴⁾ Het hof behoefde dus op de vraag of sprake was van ontlening niet in het bijzonder in te gaan, zodat er thans in cassatie niet over geklaagd kan worden dat het hof hier onduidelijkheid zou hebben laten bestaan.

2.23. Overigens indien al van het bestaan van een regel, als door het onderdeel genoemd, zou moeten worden uitgegaan, meen ik dat de betrokken zinsnede, gelezen in verband met wat het hof daarvoor in r.o.4.4 heeft overwogen - met name "Sindy de pop die Barbie wil zijn", "Sindy doet Barbie na" - aldus moet worden gelezen dat het hof aannemelijk acht dat het uiterlijk van de "Sindy"-pop aan dat van de "Barbie"-pop is ontleend. Het middelonderdeel mist daarmee feitelijke grondslag.

2.24. Op grond van een en ander faalt ook dit middelonderdeel.

2.25. *Onderdeel 5* stuit m.i. hierop af dat het hof in r.o.4.2 "ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters (...) de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie" heeft geacht. Het middelonderdeel beroept zich dus tevergeefs op het bestaan van elementen van eerdere "Barbie"-poppen die tot het publiek domein zouden zijn gaan behoren en dus vrijelijk nagevolgd zouden mogen worden. Kennelijk bepaalden die elementen naar 's hofs oordeel niet het karakter van de huidige "Barbie"-pop.

2.26. Overigens behoefde het hof, gegeven dat het hier een kort geding betreft, niet nader te motiveren op grond waarvan het tot zijn oordeel kwam.

2.27. En tenslotte blijft het cassatiemiddel op dit punt ook wel erg vaag ten aanzien van de elementen die tot het publiek domein zouden hebben behoord. Eigenlijk zou het in het licht van art. 407 lid 2 Rv daarop al moeten stranden.

2.28. In *onderdeel 6* wordt het hof verweten in r.o.4.3 te zijn uitgegaan van een onjuist rechtsoordeel, welke

⁵⁾ *Triptiek van beschermingsomvang*, inaugurele rede, 1966, p. 8.

⁶⁾ *Compendium van het auteursrecht*, 1970, p. 27-28 en in de hierna te noemen bijdrage in *NJB* 1977.

⁷⁾ *Auteursrecht*, nr 90.

⁸⁾ *Themis* 1967, p. 56-57.

⁹⁾ *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 1984, p. 181.

¹⁰⁾ Sub 7.

¹¹⁾ De ontleningstheorie in het auteursrecht, in: *NJB* 1977, p. 310-317.

¹²⁾ De ontleningstheorie en andere auteursrechtelijke zwaarigheden, in: *NJB* 1977, p. 554-559.

¹³⁾ Zie §§ 5 en 8 van de inleidende dagvaarding.

¹⁴⁾ Vgl. de pleitnotities van mr Van Engelen in eerste aanleg, onder 2.7, p. 28 e.v.; de memorie van grieven, p. 12-13; pleitnotities van mr Van Engelen in appel, onder 2, p. 17 e.v.

onjuistheid hierin zou bestaan "dat auteursrechtelijke originaliteit in de kern moet bestaan in de keuze en toepassing van expressiemiddelen die aan de persoon van de maker van een werk zijn ontsproten; en dus niet in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind".

2.29. Deze klacht mist feitelijke grondslag omdat uit 's hofs arrest niet blijkt dat het hof heeft geoordeeld dat de auteursrechtelijke originaliteit van de "Barbie"-pop "in de kern" zou hebben bestaan "in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind". Het hof benadrukt nu juist het persoonlijke stempel van de ontwerpster, zij het binnen de door genoemde mode, trend en smaak bepaalde marges.

2.30. Ik kan ook werkelijk niet inzien op grond waarvan hier een tegenstelling zou bestaan. Binnen "de door mode en trend en smaak van het hedendaagse kind" bepaalde marges kan de ontwerper van de onderhavige "Barbie"-pop heel wel een zodanig persoonlijk stempel op het produkt hebben gezet dat dit voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Mode, trends, conventies en smaak van het publiek hebben trouwens door de eeuwen heen mede het karakter en de vormgeving bepaald van werken die naar huidig recht op auteursrechtelijke bescherming aanspraak zouden hebben kunnen maken.

2.31. Op grond van een en ander meen ik dat het middelonderdeel moet stranden.

2.32. *Onderdeel 7* stuit hierop af dat voor het hof blijkens zijn arrest geen enkele twijfel bestond ten aanzien van de vraag of de "Barbie"-pop een werk is in de zin van de Auteurswet. In het licht van BenGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (m.nt.L.Wichers Hoeth) (*Screenoprint*)¹⁵⁾ behoefde het hof geen strengere maatstaf aan te leggen in verband met het woord "duidelijk" in art.21 BTMW, maar diende het alleen in geval van gerede twijfel of sprake was van een werk in de zin van de Auteurswet, auteursrechtelijke bescherming te ontzeggen. Nu, van zodanige twijfel is in 's hofs ogen geen sprake. Het hof behoefde dus niet nog eens uitdrukkelijk op het desbetreffende verweer in te gaan, nu de verwerping daarvan in 's hofs arrest besloten lag. Daarbij merk ik op dat hier sprake is van een kort geding waarin minder strenge motiverings-eisen gelden.

2.33. *Onderdeel 8* is gebaseerd op de stelling dat de poppen "Dream Girl USA" en "Coca Cola" méér gelijkenis met de "Barbie"-pop vertonen dan de "Sindy"-pop, althans dat het hof dat in het midden heeft gelaten.

2.34. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. Het hof heeft het eerste niet vastgesteld en evenmin de vraag of daarvan sprake was in het midden gelaten. Het heeft in de tweede alinea van r.o.4.1 vastgesteld dat tussen de het hof getoonde poppen de huidige "Barbie"-pop zich onmiskenbaar "als een eigen type", waarmee het hof kennelijk bedoelt: als een eigen verschijningsvorm, onderscheidt. Het hof stelt voorts vast dat de "Barbie"-pop door enkele poppen wordt benaderd, waaronder de huidige "Sindy"-pop.

2.35. Aangenomen moet dan ook worden dat naar 's hofs oordeel geen van de het hof getoonde poppen meer leek op "Barbie" dan "Sindy".

2.36. Op grond hiervan faalt dit middelonderdeel, naar ik meen.

2.37. *Onderdeel 9* betreft het oordeel van het hof aangaande het gebruik van de doos waarin MB de "Sindy"-pop verpakt. Die doos vormde volgens het hof (r.o.4.8) een inbreuk op het merkrecht dat Mattel heeft op de door haar als merk gedeponeerde doos waarin de

¹⁵⁾ Ook gepubliceerd in *BIE* 1987 nr 49, m.nt. Ste.; *Informatierecht/AMI*, 1987, p. 78 e.v., m.nt. J.H.Spoor; *AA* 1987, m.nt. Cohen Jehoram; zie van de laatste ook: *Screenoprints in Europa*, in: *Informatierecht/AMI*, 1991, p.23 e.v.

"Barbie"-pop is verpakt.

2.38. De eerste klacht van het onderdeel betreffende de rechtskracht van een nog niet ingeschreven depot van een merk is, gelet op BenGH 21 december 1990, *NJ* 1991, 429 (m.nt.D.W.F. Verkade), bij nr. 36 van de schriftelijke toelichting van mr Huydecoper ingetrokken.

2.39. De tweede klacht betreft een materie die aan de orde was in HR 24 november 1989, *RvdW* 1989,267 [*B.I.E.* 1991, nr 23, blz. 86. *Red.*] zie r.o.4.2.4 en onder 6, vraag 7. In dat arrest stelde Uw Raad aan het Benelux-Gerechtshof de vraag of het Benelux Merkenverdrag of de BMW eraan in de weg staat dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt tot het gebruik van een merk in de andere verdragsstaten. Die vraag is niet beantwoord want die zaak is nadien geroeyerd.

2.40. In de onderhavige zaak is deze vraag in de feitelijke instanties niet door MB aan de orde gesteld. MB stelde in de toelichting op haar appelgrief 7¹⁶⁾:

"Ten onrechte veroordeelt de President MB International het gebruik van de in het vonnis bedoelde verpakking in de Benelux te staken, daar dit door Mattel niet was gevorderd. Blijkens het petitum vorderde Mattel slechts een verbod terzake van "gebruik van verpakkingen", hetwelk slechts betrekking heeft op gebruik binnen Nederland".

Wel heeft Mattel bij memorie van antwoord¹⁷⁾ hierop betoogd:

"Met betrekking tot punt 7.2 zij opgemerkt dat de President terecht het verbod op basis van het merkenrecht doet uitstrekken tot de gehele Benelux. Op basis van de BMW immers strekt een verbod in een der landen van de Benelux gegeven zich uit tot de andere twee landen van de Benelux".

Het hof overwoog:

"4.10. Anders dan appellante kan het Hof niet zien dat geïntimeerde haar vordering tot verbod van inbreuk op haar merk zou hebben beperkt tot gebruik van verpakkingen in Nederland".

2.41. De conclusie moet zijn dat het onderdeel feitelijke grondslag mist voor zover het betoogt dat het hier door het onderdeel bedoelde verweer door MB ook in appel uitdrukkelijk was aangevoerd en dat het hof daarom gehouden was zich van die rechtsvraag rekenschap te geven.

2.42. De rechtsklacht aan het slot is gebaseerd op het betoog dat uit het bestreden arrest blijkt dat het hof van oordeel was dat een verbod als hier aan de orde van de Nederlandse rechter voor de gehele Benelux kan gelden.

2.43. Of dit juist is hangt ervan af of men hier te maken heeft met een regel van openbare orde en of het hof dus buiten het partijdebat om, de rechtsgronden aanvullend, het vonnis had kunnen en moeten vernietigen op dit punt.

2.44. Ik ben geneigd aan te nemen dat de vraag of het Benelux-Merkenverdrag of de BMW zich ertegen verzetten dat een bevel of verbod van de Nederlandse rechter zich uitstrekt tot de andere Benelux-landen op zichzelf behoort tot de openbare orde.¹⁸⁾

2.45. Dit betekent dat van een ongeoorloofd novum geen sprake is en dat Uw Raad thans opnieuw de in het arrest van 1989 gestelde vraag 7 aan het Benelux-Gerechtshof zal moeten stellen. De beslissing op dit onderdeel zal daarom moeten worden aangehouden.

2.46. *Onderdeel 10* faalt omdat het hof als kort geding rechter niet gehouden was op verzoek van MB de eerst bij pleidooi in appel¹⁹⁾ door MB opgeworpen, en overigens reeds in een afzonderlijke procedure aan de orde gestelde

en daar in eerste aanleg beantwoorde, vraag te behandelen of de door MB vervaardigde pop "Sindy II", die door Mattel niet in haar vordering was betrokken, inbreuk maakte op het auteursrecht van Mattel. Dit geldt temeer nu uit de gedingstukken niet blijkt dat Mattel met deze uitbreiding van de rechtsstrijd in appel had ingestemd.

2.47. *Onderdeel 11a* stuit hierop af dat het hof blijkens het overwogene in r.o.4.3 kennelijk en niet onbegrijpelijk voldoende ruimte aanwezig achtte voor een ondernemer als MB om een fashion-doll op de markt te brengen die niet zoveel gelijkenis vertoonde met de "Barbie"-pop als de "Sindy"-pop.

2.48. *Onderdeel 11b* faalt omdat in wat het hof overweegt in r.o.4.9 besloten ligt dat naar 's hofs oordeel ook bij het sedert 1976 op de markt verschijnen en het door Mattel ongemoeid laten van andere poppen die (mogelijk) inbreuk maken op het auteursrecht van Mattel op de "Barbie"-pop, Mattel niet onbehoorlijk ten opzichte van MB heeft gehandeld door tegen het streven van MB om een pop van hetzelfde type als de "Barbie"-pop op de markt te brengen, in het geweer te komen.

2.49. Op grond van het voorgaande kom ik tot de slotsom dat alle middelonderdelen falen, met uitzondering van onderdeel 9 dat aanleiding geeft tot het stellen van de vraag als hierboven bij de bespreking daarvan bedoeld.

3. CONCLUSIE

Deze strekt ertoe dat Uw Raad het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken met betrekking tot de hierboven onder 2.39 bedoelde vraag van uitleg van de BMW uitspraak te doen en iedere verdere uitspraak zal aanhouden totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.

Mattel heeft MB in kort geding gedagvaard op grond dat MB met de door haar sedert 1989 op de markt gebrachte pop "Sindy" en met de doos waarin die pop is verpakt, inbreuk maakt op het auteursrecht van Mattel op haar "Barbie"-pop in de huidige sedert 1976 op de markt gebrachte uitvoering, alsmede op haar merkrecht op de verpakking waarin deze pop in de handel is. Haar vorderingen strekten daartoe dat MB zou worden verboden de bedoelde Sindy-pop en haar verpakking verder in het verkeer te brengen en voorts zou worden veroordeeld om de reeds in omloop gebrachte Sindy-poppen met de verpakking uit de handel te doen nemen.

De President heeft deze vorderingen beoordeeld tegen de achtergrond van de volgende uitgangspunten:

(i) Sedert de vijftiger jaren is de zogenaamde "fashion doll" op de speelgoedmarkt bekend. Kenmerkend voor deze pop is dat afstand wordt genomen van de pop met het uiterlijk van een baby of een kleuter en ook van de pop met het uiterlijk van een leeftijdgenoot van het met poppen spelende kind. De voor meisjes van ca. vier tot twaalf jaar bedoelde pop appelleert door haar uiterlijk en kleding aan de droomwereld van het kind over "groot zijn", als tiener, als jong meisje of als knappe jonge vrouw.

(ii) De modepop waar het dan om gaat heeft een lang, slank lichaam, met name overdreven lange benen, een ontwikkeld bovenlichaam, een lange nek en een verhoudingsgewijs klein hoofdje met lang haar dat gekamd en op vele wijzen gekapt kan worden, Benen, armen en hoofd zijn beweegbaar. De fabrikant brengt niet alleen de pop uit, maar ook een groot assortiment een kleding en accessoires.

(iii) Mattel brengt sinds 1959 de modepop "Barbie" in het verkeer. Barbie is in de westerse wereld, in Amerika en Europa, zeer bekend en zelfs beroemd geworden. In de zestiger jaren droeg zij exclusieve creaties van grote

¹⁶⁾ Zie de memorie van grieven, p. 25 onder 7.2.

¹⁷⁾ Zie p. 8 t.a.v. grief 7.

¹⁸⁾ Zie Veegens/Korthals Altes/Groen, 1989, nr 129-130, p. 246.

¹⁹⁾ Zie de pleitnotities van mr Van Engelen, p. 33 e.v., en met name onder 4.5-4.7.

Parijse mode-ontwerpers, in later jaren volgde zij als tiener en jonge vrouw in uiterlijk en kleding de maatschappelijke ontwikkelingen en modetrends.

(iv) De Barbie-pop, waar het in dit geding om gaat, dateert van 1976. Zij heeft een licht-vleeskleurig fijn gezichtje, blauwe ogen, een licht geopende glimlachende mond en lang blond haar. Haar lengte is, zoals van nagenoeg alle vergelijkbare modepoppen, ongeveer elf en een halve inch (30 cm).

(v) Sedert 1962 is op de Europese markt bekend de modepop "Sindy", oorspronkelijk in het verkeer gebracht door de Engelse speelgoedfabrikant Pedigree. De door Pedigree vervaardigde Sindy-pop had een uitgesproken kinderlijk uiterlijk, haar hoofd was duidelijk groter en ronder dan het hoofd van de Barbie en van de Sindy waar het te dezen om gaat, haar nek was korter, de mond was gesloten en zij had de wijd uiteenstaande ogen van een jong kind.

(vi) De rechten op die Sindy van Pedigree zijn in 1986 gekocht door Hasbro Industries UK Ltd., de moedermaatschappij van MB. Hasbro heeft in 1988 een nieuwe Sindy laten ontwerpen, die begin 1989 op de markt is gebracht. De nieuwe Sindy is duidelijk "ouder" dan de vroegere Sindy van Pedigree; zij heeft een kleiner hoofd, een smaller gezicht en een langere nek, de ogen staan dichter bij elkaar en zij heeft een licht geopende glimlachende mond.

(vii) Mattel heeft in mei 1989 de lange, smalle, donkerrose, van een venster voorziene, doos waarin de Barbie-pop in de handel wordt gebracht, als merk gedeponerd bij het Benelux-Merkenbureau. MB brengt de nieuwe Sindy, in ieder geval de "Sindy-Sweet Dreams", op de markt in een soortgelijke verpakking.

(viii) Buiten de vorenomschreven Barbie- en Sindy-poppen zijn er tal van andere poppen van hetzelfde type op de markt. Barbie en Sindy hebben allebei "een vriendje". Mattel brengt ook "vriendinnetjes" van Barbie op de markt. MB brengt de pop "Jem" in Nederland in het verkeer.

3.2 Ervan uitgaande dat Mattel kennelijk meent dat zij auteursrechten heeft op het gehele model van haar Barbie-pop, maar dat het onderhavige geding zich toespitst op de vraag of het kopje van de nieuwe Sindy-pop inbreuk maakt op de auteursrechten van Mattel op het in 1976 voor haar ontworpen kopje van Barbie, heeft de President die vraag voorshands bevestigend beantwoord en de daarop gebaseerde vorderingen toegewezen zoals onder 1 weergegeven. Ook de op merkinbreuk gegronde vorderingen zijn toegewezen. Deze beslissingen zijn door het Hof bekrachtigd.

3.3 's Hofs arrest wordt door MB in cassatie bestreden met een uit elf onderdelen bestaand middel, waarvan onderdeel 1 geen klacht inhoudt.

De onderdelen 2 tot en met 8, welke opkomen tegen 's Hofs beoordeling van het auteursrechtelijke geschil, alsmede de onderdelen 10 en 11, welke nog andere daarmee samenhangende klachten bevatten, worden hierna in 4 behandeld.

Onderdeel 9 bestrijdt 's Hofs beoordeling van het merkenrechtelijke geschil - naar zal blijken - slechts nog in zoverre, dat niet meer wordt bestreden dat Mattel voor wat betreft de verpakking van de Barbie-pop in de daartoe ontworpen doos op grond van haar merkrecht te dezen zich kan verzetten tegen gebruik door MB van een met de Barbie-does overeenstemmende doos als verpakking voor de Sindy-pop. De thans nog resterende klacht betreft de reikwijdte van het door de President gegeven (en door het Hof bekrachtigde) verbod op dit punt. Die klacht komt aan de orde in 5, 6 en 7.

4. *Het auteursrechtelijk geschil en daarmee samenhangende klachten*

4.1 Bij de beoordeling van de thans te behandelen middelonderdelen moet worden vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een door de Auteurswet 1912 (Aw) beschermd werk, vereist is

dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 jan. 1991, NJ 1991, 608). Het middel bestrijdt op zichzelf niet dat een pop een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn, doch meent dat het Hof bij zijn oordeel dat de Barbie-pop als een zodanig werk valt aan te merken, in verschillende opzichten van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, althans zijn oordeel niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed.

4.2 In de rov'n 4.1 tot en met 4.4 heeft het Hof verantwoording afgelegd van zijn voorlopig oordeel dat niet kan worden betwijfeld "dat aan de maakster van de huidige Barbie c.q. aan de werkgeefster van deze het alleenrecht toekomt van de auteur om Barbie te verveelvoudigen". De kern van 's Hofs oordeel te dier zake is te vinden in rov. 4.2. Na in rov. 4.1 te hebben vastgesteld dat partijen ter terechtzitting een groot aantal speelgoedpoppen hebben getoond, waartussen de huidige Barbie zich naar 's Hofs oordeel "onmiskkenbaar als een eigen type" onderscheidt, heeft het Hof vervolgens in rov. 4.2 de volgende omschrijving gegeven, waarbij de nadruk is gelegd op het gelaat van de Barbie-pop:

"Barbie onderscheidt zich door een levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking. Zij heeft de uitstraling en roept het levend beeld op van een aantrekkelijk en opgewekt volwassen wordend tiener-meisje met de levensverwachtingen en -mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bij horen. Haar blik drukt een zekere herkenning uit waardoor zij met degene, die haar bekijkt, in contact komt. De beschreven eigenschappen zijn naar 's Hofs voorlopig oordeel de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven. Ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters acht het Hof de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie."

In rov. 4.3 heeft het Hof daaraan nog toegevoegd, dat het aan de creativiteit van de ontwerper van Barbie moet worden toegeschreven dat zij trefzeker heeft weten uit te drukken "het wezen van het nagestreefde idool, wellicht door een perfecte inleving in de wensen van een kind".

In aanmerking genomen dat de beantwoording van de vraag of een zeker voortbrengsel kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin in belangrijke mate wordt bepaald door waarderingen van feitelijke aard, geven 's Hofs bestreden oordelen, gemeten aan de in 4.1 vooropgestelde maatstaf, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn - te meer nu het hier een beslissing in kort geding betreft - toereikend met redenen omkleed. De generale rechts- en motiveringsklacht van het middel falen derhalve. Voor wat de afzonderlijke onderdelen betreft kan daaraan het volgende worden toegevoegd.

4.3 Onderdeel 2 klaagt onder a) en b) dat het Hof onder het aan het Barbie-ontwerp verbonden auteursrecht mede begrepen heeft geacht andere ontwerpen van (gezichten van) poppen, die niet méér met de Barbie gemeen hebben dan dat zij hetzelfde type meisje uitbeelden en dezelfde eigenschappen tot uitdrukking brengen, terwijl het Hof aldus eraan voorbijziet dat anderen niet belet mag worden dit type uit te beelden.

Uit het vorenstaande volgt dat die klachten feitelijke grondslag missen. Het Hof heeft zich immers uitsluitend bepaald tot het eigen, oorspronkelijk karakter van "Barbie" en heeft de auteursrechtelijke bescherming niet uitgebreid tot het algemene type van de "fashion doll".

Subonderdeel 2c) en onderdeel 3 bouwen op deze klachten voort en delen derhalve hun lot.

Hetzelfde geldt voor onderdeel 5. Het Hof heeft zich uitgesproken over de huidige "Barbie"-pop, welke naar zijn oordeel een nieuwe en oorspronkelijke creatie vormt en dus op relevante wijze verschilt van vroegere versies

van Barbie die volgens het onderdeel tot het publieke domein zouden behoren.

Uit het vorenstaande volgt voorts dat feitelijke grondslag mist het betoog van onderdeel 6, dat de maakster van de Barbie-pop zich louter heeft laten leiden door de mode en trend en smaak van het hedendaagse kind en dus niet kan bogen op enige auteursrechtelijke originaliteit. Het Hof heeft in rov. 4.3 juist de nadruk gelegd op het persoonlijke stempel dat de ontwerpster op haar creatie heeft gezet binnen het gegeven kader van "de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind".

Ook de onderdelen 7 en 8 kunnen niet tot cassatie leiden; onderdeel 7 niet omdat – anders dan het onderdeel aanvoert – het Hof heeft geoordeeld dat er geen twijfel over bestaat dat de Barbie-pop een werk in de zin van de Aw is, zodat het Hof daarnaast niet uitdrukkelijk behoefde in te gaan op het door MB opgeworpen verweer dat de pop niet een "duidelijk" kunstzinnig karakter vertoont als bedoeld in art. 21 lid 1 BTMW; onderdeel 8 niet omdat het Hof, anders dan dit onderdeel vooronderstelt, blijktens zijn oordeel dat de Barbie-pop tussen alle getoonde poppen onmiskenbaar zich als een eigen type onderscheidt, is ingegaan op het in het onderdeel bedoelde verweer en geenszins in het midden heeft gelaten in welke opzichten MB zich heeft te onthouden van het in het verkeer brengen van poppen die ontoelaatbare gelijkenis vertonen met de Barbie-pop.

4.4 In rov. 4.4 vergelijkt het Hof de gewraakte Sindy-pop met Mattels "Barbie" en komt het na vermelding van een aantal door dit college waargenomen uiterlijke kenmerken en hoedanigheden van de Sindy-pop tot de slotsom dat Sindy naast Barbie "niet oorspronkelijks" heeft. Naar 's Hofs oordeel lijkt Sindy ook niet op haar voorgangsters, "hetgeen te vrezen geeft – aldus het Hof – dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd".

Onderdeel 4 steunt op de opvatting dat – hetgeen het Hof volgens het onderdeel ten onrechte in het midden heeft gelaten –, wil in een geval als het onderhavige van inbreuk op auteursrecht sprake zijn, nodig is dat de inbreukmakende uiting is ontleend aan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeropen.

Voor zover deze opvatting inhoudt dat voor toewijzing van een vordering gebaseerd op inbreuk op auteursrecht, behalve een bepaalde mate van overeenstemming tussen het werk waarop de eiser auteursrecht heeft en de als onrechtmatig bestreden verveelvoudiging, is vereist dat de eiser stelt en bij betwisting bewijst dat deze overeenstemming berust op bewuste ontlening aan het werk, kan zij niet als juist worden aanvaard omdat zij afbreuk doet aan de effectiviteit van de bescherming welke de Aw aan de rechthebbende beoogt toe te kennen. Daarmede wordt niet uitgesloten dat tegen een vordering als hier bedoeld het met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerde verweer kan worden gevoerd dat, ondanks de overeenstemming met het werk waarop eiser auteursrecht heeft, sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening. Een dergelijk verweer, dat behoorlijk gemotiveerd zal moeten zijn en waarvan de bewijslast rust op de partij die van inbreuk wordt beticht, heeft het Hof echter in de stellingen van MB klaarblijkelijk niet gelezen.

Het onderdeel is dus tevergeefs voorgesteld.

4.5 De in de onderdelen 10 en 11 vervatte klachten falen op de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.46 tot en met 2.48 weergegeven gronden.

5. *Het nog overgebleven merkenrechtelijk geschil*

5.1 Onderdeel 9 hield twee rechtsklachten in.

De klacht met betrekking tot de rechtskracht van een nog niet ingeschreven merkendepot is door MB ingetrokken in verband met par. 34 van het inmiddels gewezen arrest van het Benelux-Gerechtshof van 21 december 1990, NJ 1991, 429 [B.I.E. 1991, nr 53, blz. 203. Red.].

De thans nog resterende klacht houdt in dat het Hof

blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting door niet gegrond te achten het verweer van MB, dat een op inbreuk op Benelux merkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet ook tot een verbod in België en Luxemburg.

Vooropgesteld moet worden, dat het Hof kennelijk de wederzijdse stellingen van partijen aldus heeft opgevat, dat de hiervorenbedoelde vraag tevens deel heeft uitgemaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep. Gelet op de stukken van het geding is dat niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat door MB in haar toelichting op appelgrief 7 is betoogd dat de President haar ten onrechte had veroordeeld om het gebruik van de Sindy-verpakking "in de Benelux" te staken, en dat Mattel bij memorie van antwoord daartegenover heeft aangevoerd dat een dergelijk verbod zich "op basis van de BMW" mede tot de twee andere landen van de Benelux uitstrekt.

Blijkens rov. 4.10 is het Hof klaarblijkelijk van oordeel dat ook op dit punt het gelijk aan de zijde van Mattel ligt.

Het onderdeel gaat kennelijk, en terecht, ervan uit dat er in het algemeen geen reden is om aan te nemen dat naar Nederlands recht geen plaats is voor een veroordeling om iets na te laten wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen (HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267, rov. 4.2.4). Het onderdeel betoogt evenwel dat een op inbreuk op Benelux merkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet tot een verbod met effect voor de hele Benelux. Aldus rijst een vraag betreffende de uitleg van de BMW, waarvan de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof noodzakelijk is voor de beslissing op de nog resterende klacht van het onderdeel. Die vraag zal de Hoge Raad hierna onder 7 formuleren.

6. *Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast*

Mattel heeft in mei 1989 een daartoe ontworpen speciale doos, waarin de zogenaamde Barbie-pop voor winkelvekoop wordt verpakt, als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Na constatering dat MB een pop, genaamd "Sindy", in een verpakking, soortgelijk aan die welke Mattel als merk heeft gedeponeerd, op de markt brengt, heeft Mattel MB wegens merkinbreuk in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Breda. Overeenkomstig Mattels daartoe strekkende vordering heeft de President in kort geding MB veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van de met het betreffende merk van Mattel overeenstemmende verpakking van de pop "Sindy" in de Benelux te staken en gestaakt te houden. Deze beslissing is door het Hof bekrachtigd.

7. *Vraag van uitleg*

Staat het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken of de BMW eraan in de weg dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt van gebruik van een merk in de andere verdragsstaten?

8. *Beslissing*

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 7 geformuleerde vraag uitspraak te doen:

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.