

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.295.977/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/533108 / HA ZA 17-562

Arrest van 29 november 2022 (bij vervroeging)

in de zaak van

Tinnus Enterprises LLC,
gevestigd te Plano, Texas (USA),
appellante in het principaal beroep,
verweerster in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: Tinnus,
advocaat: mr. H.G.M. Berendschot te Rotterdam,

tegen:

Koopman International B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerde in het principaal beroep,
appellante in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: Koopman,
advocaat: mr. T.R.B. de Greve te Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna Tinnus en Koopman noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Tinnus c.s. meent dat zij auteursrechthebbende is op het uiterlijk van de waterballonvuller Bunch-O-Balloons en dat Koopman inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht door verhandeling van een eigen waterballonvuller. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Bunch-O-Balloons geen auteursrechtelijk beschermd werk is, zodat ook geen sprake is van inbreuk. Het hof deelt dat oordeel.
- 1.2 Na wijziging van eis vordert Koopman in hoger beroep een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt op eventuele modelrechten van Tinnus. Het hof oordeelt dat deze vordering toewijsbaar is.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 12 mei 2021, waarmee Tinnus in hoger beroep is gekomen van het deelvonnis van de rechtbank Den Haag van 17 februari 2021 (hierna: het

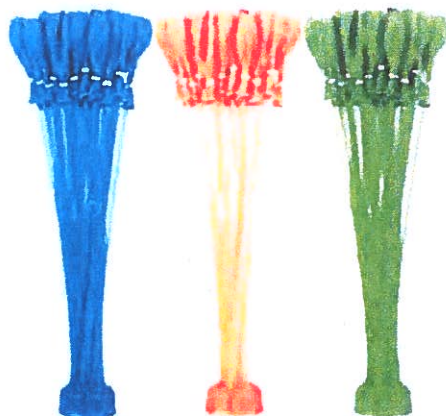
vonnis);

- de memorie van grieven van Tinnus, met bijlagen;
- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens wijziging van eis in reconventie van Koopman, met bijlagen;
- de memorie van antwoord in incidenteel appel van Tinnus, met bijlagen,
- de producties 33 tot en met 35 die Tinnus ter gelegenheid van de hierna genoemde mondelinge behandeling heeft overgelegd;
- de producties 54 en 55 die Koopman ter gelegenheid van de hierna genoemde mondelinge behandeling heeft overgelegd.

- 2.2 Op 22 september 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen hebben de zaak doen toelichten door hun advocaten; Tinnus door mr. Berenschot voornoemd en mr. B.P. Woltering en Koopman door mr. G.J.T.M. van den Bergh, mr. A.G.D.M. van Hoek, en mr. B. Brouwer. De advocaten hebben daarbij gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zij hebben overgelegd. Van de mondelinge behandeling is een proces-verbaal opgemaakt. Koopman heeft bij H16-formulier van 6 oktober 2022 op dit proces verbaal gereageerd. Het hof zal de brief van Koopman aan het proces-verbaal hechten.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Tinnus houdt zich bezig met “product development, mechanical engineering, electronics, prototyping en sourcing”. Haar oprichter en eigenaar, Joshua Malone (hierna: Malone), heeft voor haar het product “Bunch O Balloons” (hierna: Bunch-O-Balloons) ontwikkeld. De Bunch-O-Balloons, met als land van oorsprong de Verenigde Staten van Amerika, wordt sinds 2014 op de markt gebracht. Kort gezegd gaat het bij dit product om een ‘waterballonvuller’, dat wil zeggen een tros waterballonnen die met een aansluitstuk (door partijen ‘connector’ genoemd, welke term het hof overneemt), kan worden aangesloten op een waterpunt zodat de ballonnen allemaal in één keer kunnen worden gevuld. Als de ballonnen zijn gevuld, sluiten deze zich vanzelf met elastiekjes.
- 3.2 De Bunch-O-Balloons is op de markt in de volgende vorm, in verschillende kleuren:



- 3.3 Aan Tinnus is op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015 het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: octrooi EP 948), getiteld “Apparatus, system and method for filling

005 948 B1 (hierna: octrooi EP 948), getiteld "Apparatus, system and method for filling containers with fluids", verleend. De beschrijving van Octrooi EP 948 bevat onder meer de volgende passages en figuren:

"(...)

BACKGROUND

[0002] *Inflatable containers such as balloons can be filled with a variety of fluids, such as air, helium, water, medicines, etc. In some cases, it may be desirable for a lot of inflatable containers to be filled with fluids. For example, festive balloons used as props in conventions, large parties, etc. may number in the hundreds and may require substantial human effort to fill them all in a timely manner. In another example, water balloons used as kids' toys may need to be filled in large numbers to aid in various games. Various methods may be employed to fill such inflatable containers. For example, an individual may sequentially blow up and tie each balloon by hand or use a tank of compressed air or helium to inflate the balloon, which then has to be tied. This sequential filling is time consuming. In another example, an individual may fill water balloons with water by hand one at a time, and then tie the balloons, which can all be quite time-consuming. Moreover, the inflatable containers may be damaged or filled to different volumes.*

(...)

[0007] *It is therefore an object of the present invention to provide an apparatus, system and method for filling containers with fluids that addresses at least some of the above mentioned disadvantages and/or that will at least provide the public with a useful choice.*

(...)

BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

(...)

[0018] *Preferably the hollow tubes are flexible.*

[0019] *Preferably the plurality of tubes comprise a first set of tubes each having a first length, and a second set of tubes each having a second length longer than the first length.*

(...)

[0030] *In still a further aspect not part of the claimed invention may be said to be an apparatus comprising a plurality of flexible tubes, each flexible tube joined to a balloon, wherein the flexible tubes facilitate filling the balloons with a fluid, wherein the balloons are disposed in sufficient proximity to one another to push on each other during their filling, thereby causing the tubes to flex.*

[0031] *Preferably the flexible tubes are of different lengths.*

(...)

[0055] *Preferably the hollow tubes as herein before described are rigidly flexible.*

[0056] *Preferably the tubes are able to bend, yet keep their non bent cross sectional shape.*

(...)

[0060] *Preferably the tubes are adapted to not crease, fold or buckle when the balloons are being filled.*

[0061] *Preferably the outward splay is as a result of the expansion of the girth of the balloons as they are filled and the balloons being in contact with adjacent of said balloons.*

(...)

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

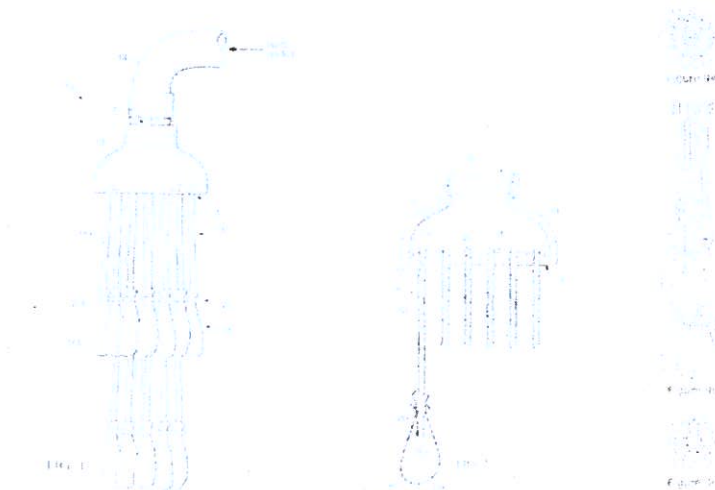
(...)

[0112] *In some embodiments, hollow tubes 16 may be made of a rigid material*

(e.g. steel, glass); in other embodiments, tubes 16 may be made of flexible material (e.g. thin plastic). In some embodiments, tubes 16 may be thick, short and rigid; in other embodiments, tubes 16 may be slender, long and flexible. Thus, hollow tubes 16 may be flexible, semi-rigid, or rigid, based on its material of construction, design, or a combination thereof. Note that tubes 16 may be of different lengths, for example, to prevent crowding and to accommodate a larger number of containers 18 than would be possible if tubes 16 were of the same length. Thus, at least some of hollow tubes 16 may be of different lengths than the others.

[0113] Also, tubes 16 may be flexible to enable containers 18 to expand. Thus, as containers 18 fill with fluid and expand, they may push against each other, flexing tubes 16. The outermost tubes 16 may be flexed more than the innermost tubes 16 (outer and inner being in reference to a center point of housing 12, with the inner tubes 16 being closer the center-point, and the outer tubes 16 being farther from the center-point).
 (...)”

Het octrooischrift bevat onder meer de volgende afbeeldingen:

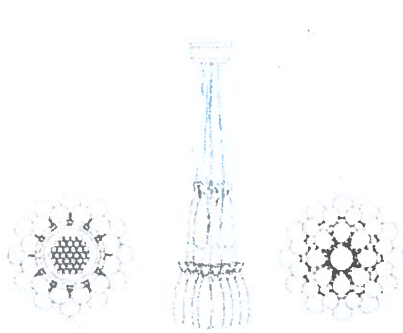


- 3.4 Op 10 maart 2015 zijn op naam van Tinnus, onder nummers 0001431829-0001 tot en met 0001431829-0010, de volgende Gemeenschapsmodellen van “Fluid distribution equipment” geregistreerd (hierna: Model 0001 tot en met 0010 en tezamen: de Gemeenschapsmodellen):

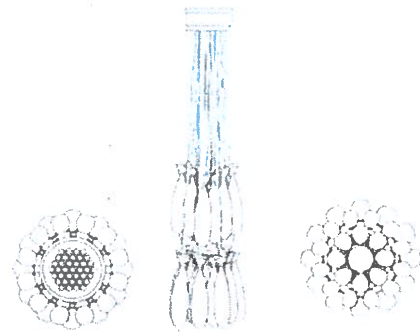


Model 0001

Model 002



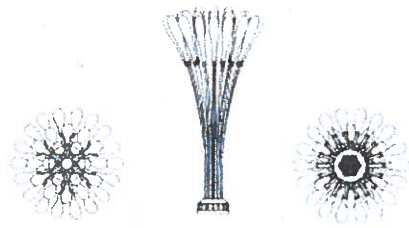
Model 0003



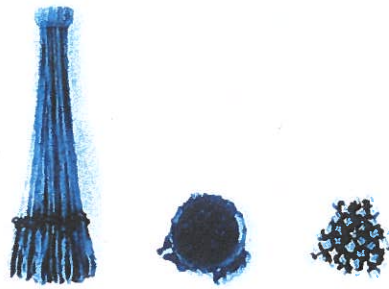
Model 0004



Model 0005



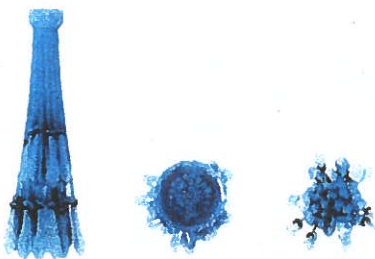
Model 0006



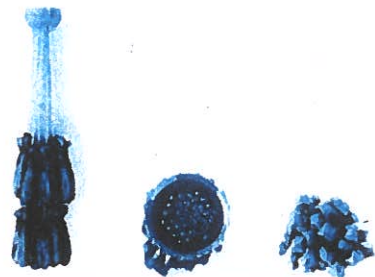
Model 0007



Model 0008

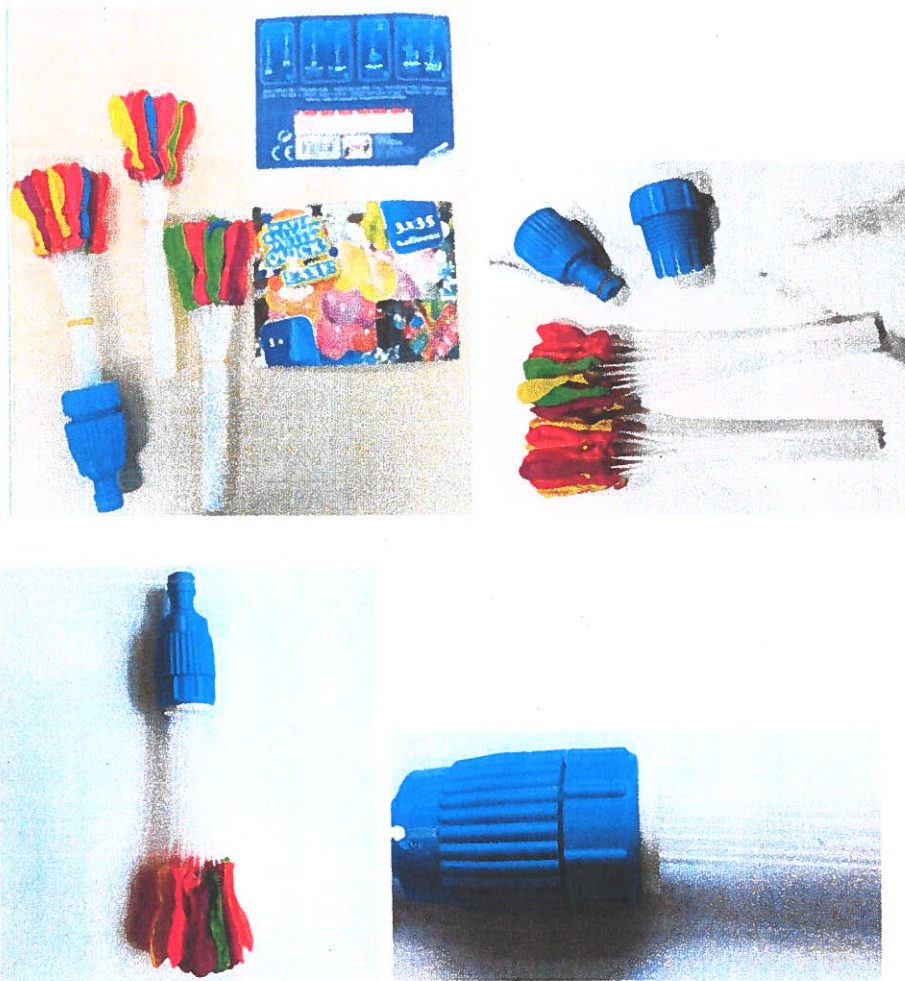


Model 0009

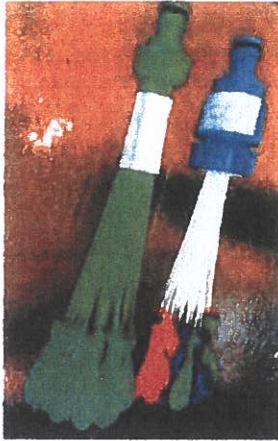


Model 0010

-
- 3.5 Tinnus heeft ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten op de Bunch-O-Balloons een wereldwijde licentie verleend aan Zuru, een speelgoedfabrikant gevestigd in Hong Kong.
- 3.6 Koopman is een internationaal opererend handelsbedrijf in non-food consumentenproducten, waaronder speelgoed. Zij is één van de grootste importeurs van Europa en levert aan uiteenlopende bedrijven binnen de detailhandel.
- 3.7 Bij brief van 17 februari 2017 heeft Zuru Koopman - kort weergegeven - bericht dat zij had opgemerkt dat Koopman waterballonvullers wilde importeren die inbreuk maakten op de intellectuele eigendomsrechten op de Bunch-O-Balloons. Zij verzocht om informatie en een toezegging dat Koopman verdere verhandeling zou staken.
- 3.8 Op 17 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Tinnus beslag gelegd op een partij met 100.000 voor (afnemers van) Koopman bestemde waterballonvullers.
- 3.9 De waterballonvullers van Koopman (hierna: de Koopman waterballonvuller(s)) zien er als volgt uit:



- 3.10 De Bunch-O-Balloons en de Koopman waterballonvuller zien er naast elkaar als volgt uit (waarbij de witte stickers moeten worden weggedacht):



- 3.11 Koopman en een derde hebben bij het EUIPO nietigheidsacties ingesteld tegen de Gemeenschapsmodellen (de nietigheidsactie van Koopman betrof Model 0001, 0002 en 0005 tot en met 0008). Op 30 april 2018 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de Gemeenschapsmodellen nietig verklaard. De Kamer van Beroep heeft het daartegen ingestelde beroep verworpen. Het Gerecht heeft het daartegen ten aanzien van Model 0001 ingestelde beroep bij beslissing van 18 november 2020 verworpen. Het Hof van Justitie heeft vervolgens bij beslissing van 5 mei 2021 het tegen die beslissing ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. In de zaken over de overige modellen moet het Gerecht nog uitspraak doen.
- 3.12 In een kort geding vonnis van 15 september 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het beslag op de in beslag genomen partij Koopman waterballonvullers opgeheven.
- 3.13 In een tussen Tinnus en Zuru enerzijds en Koopman anderzijds gewezen arrest van 20 september 2022 heeft dit hof, samengevat:
- conclusie 6 van het Nederlandse deel van EP 948 vernietigd en de door Koopman in de betreffende procedure gevorderde vernietiging van het octrooi voor het overige afgewezen;
 - Tinnus en Zuru veroordeeld tot het vergoeden van de door Koopman geleden en nog te lijden schade als gevolg van een aan een afnemer van Koopman gestuurde waarschuwingsbrief en twee persberichten van Tinnus en Zuru;
 - Tinnus en Zuru veroordeeld tot het vergoeden van de door Koopman geleden en nog te lijden schade als gevolg van de door Tinnus c.s. verzochte douanehandhaving.
- 4. Procedure bij de rechtbank**
- 4.1 Tinnus heeft Koopman gedagvaard en samengevat gevorderd dat de rechtbank:
1. voor recht verklaart dat het gebruik van de Koopman waterballonvuller inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen,
 2. voor recht verklaart dat het gebruik van de Koopman waterballonvuller inbreuk

-
- maakt op de auteursrechten van Tinnus op de vormgeving van de Bunch-O-Balloons,
3. Koopman verbiedt om binnen de Europese Unie inbreuk te maken op deze modelrechten en auteursrechten,
 4. Koopman beveelt de in beslag genomen partij Koopman waterballonvullers te vernietigen,
- met veroordeling van Koopman in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Tinnus heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de Koopman waterballonvuller inbreuk maakt op de model- en auteursrechten van Tinnus op de Bunch-O-Balloons.
- 4.2 Koopman heeft gemotiveerd verweer gevoerd en na vermindering van eis in reconventie samengevat gevorderd dat de rechtbank:
- A. primair: de Gemeenschapsmodellen nietig verklaart en de doorhaling van de inschrijving bij het EUIPO beveelt,
subsidiar: voor recht verklaart dat de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen,
 - B. voor recht verklaart dat de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op enig auteursrecht van Tinnus,
- met veroordeling van Tinnus in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Koopman heeft samengevat aan haar vordering in reconventie ten grondslag gelegd:
- dat de modelrechten van Tinnus nietig zijn, omdat alle relevante kenmerken van de Gemeenschapsmodellen technisch zijn bepaald,
 - dat de Bunch-O-Balloons in het land van herkomst geen auteursrechtelijke bescherming geniet, zodat daaraan op grond van artikel 2 lid 7 Berner Conventie ook in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt,
 - dat de vormgeving van de Bunch-O-Balloons niet aan de auteursrechtelijke werktoets voldoet omdat de elementen waarop Tinnus zich beroept technisch bepaald zijn, dan wel het gevolg van banale keuzes en
 - dat Koopman geen inbreuk maakt op model- en/of auteursrechten van Tinnus, omdat de Bunch-O-Balloons niet model- en/of auteursrechtelijk beschermd is, dan wel omdat de Koopman waterballonvuller een andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker, respectievelijk omdat geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen.
- 4.3 Bij tussenvonnis van 14 februari 2018 heeft de rechtbank de procedure zowel in conventie als in reconventie geschorst totdat het EUIPO onherroepelijk op de door Koopman bij die instantie ingestelde vordering tot nietigverklaring van Model 0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008 heeft beslist.
- 4.4 Bij arrest van 27 augustus 2019 heeft dit hof in het tussentijds hoger beroep tegen het tussenvonnis beslist dat de procedure door de rechtbank terecht is geschorst voor zover het gaat om - voor zover nu nog van belang - de door Tinnus in conventie gevorderde verklaring voor recht dat Koopman inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen, het door Tinnus in conventie gevorderde verbod op inbreuk op de Gemeenschapsmodellen en bevel tot vernietiging van producten voor zover gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodellen, alsmede de door Koopman in reconventie gevorderde nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen. Voor de door Koopman in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat zij met de waterballonvuller geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen en voor alle op het auteursrecht gebaseerde vorderingen in

conventie en reconventie, heeft het hof geoordeeld dat een schorsing van de procedure op grond van artikel 91 lid 1 GModVo¹ niet gerechtvaardigd is en heeft het hof de zaak terug verwezen naar de rechtbank.

- 4.5 De procedure voor de rechtbank is vervolgens voortgezet voor zover het ging om de vorderingen waarvan het hof heeft geoordeeld dat een schorsing niet op zijn plaats was. Bij vonnis van 17 februari 2021 heeft de rechtbank, beknopt weergegeven, overwogen:
- aan de Bunch-O-Balloons komt geen auteursrechtelijke bescherming toe, omdat de elementen van de Bunch-O-Balloons die door Tinnus als auteursrechtelijk relevant zijn aangemerkt zodanig door technische overwegingen zijn ingegeven, dat geen sprake is van vrije en creatieve keuzes van de maker die zijn persoonlijkheid tot uitdrukking brengen;
 - er is dus ook geen sprake van inbreuk op enig auteursrecht;
 - voor het geval de Gemeenschapsmodellen niet nietig worden verklaard, is geen sprake van inbreuk daarop, omdat daarvoor hooguit een zeer geringe beschermingsomvang geldt en de Koopman waterballonvuller een andere algemene indruk wekt;
 - omdat de door Koopman in reconventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen subsidiair is ingesteld, dient de uitkomst van het geschorste deel van de procedure te worden afgewacht;
 - de beslissing over de proceskosten in reconventie dient ook te worden aangehouden omdat geen beslissing kan worden gegeven over de geschorste primaire vordering in reconventie.

Hierop heeft de rechtbank:

- in conventie de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen afgewezen,
- in reconventie voor recht verklaard dat de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op enig auteursrecht van Tinnus op de vormgeving van de Bunch-O-Balloons,
- in conventie en reconventie bepaald dat de procedure voor de vorderingen die in conventie zien op de Gemeenschapsmodellen en in reconventie op de (primair) gevorderde nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen, geschorst blijft totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen zal hebben beslist, en
- alle verdere beslissingen aangehouden.

5. Vordering in hoger beroep

- 5.1 Tinnus is in (principaal) hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft dertien grieven tegen het vonnis aangevoerd. De grieven I tot en met XII komen er op neer dat de rechtbank volgens Tinnus ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de Bunch-O-Balloons geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarom heeft de rechtbank volgens Tinnus ook ten onrechte geconcludeerd dat geen sprake was van auteursrechtinbreuk (grief XIII). Zij vordert vernietiging van het vonnis, een verklaring voor recht dat Tinnus een auteursrecht heeft op het werk Bunch-O-Balloons, een verklaring voor recht dat Koopman inbreuk maakt op de auteursrechten van Tinnus en veroordeling van Koopman in de kosten van beide instanties, vermeerderd met nakosten, exploitkosten en wettelijke rente.

¹ Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

- 5.2 Koopman heeft hiertegen verweer gevoerd en heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep van Tinnus. Daarnaast heeft zij incidenteel hoger beroep ingesteld. Zij heeft haar eis in reconventie zodanig gewijzigd dat zij de verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen niet langer subsidiair instelt, maar als zelfstandige (primaire) vordering. Daarom vordert zij in incidenteel hoger beroep dat het hof de beslissing van de rechtbank om de door Koopman gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen aan te houden vernietigt en alsnog een zodanige verklaring voor recht afgeeft, met veroordeling van Tinnus c.s. in de kosten van het principaal en incidenteel hoger beroep conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke rente.

6. Beoordeling in hoger beroep

In principaal hoger beroep

- 6.1 De grieven in principaal hoger beroep lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij stellen de vraag aan de orde of de Bunch-O-Balloons een auteursrechtelijk beschermd werk is, en zo ja, of Koopman daar inbreuk op maakt.

Berner Conventie

- 6.2 Tinnus kan niet worden gevolgd in haar betoog dat het hof dient te beoordelen wat het beschermingsniveau van de Bunch-O-Balloons in de Verenigde Staten is, omdat dit volgens Tinnus, kort gezegd, zal leiden tot een ander perspectief op de vraag of de Bunch-O-Balloons een auteursrechtelijk beschermd werk is. Het beschermingsniveau van de Bunch-O-Balloons in de Verenigde Staten is alleen van belang voor de beantwoording van de vraag of aan de reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie is voldaan. Wordt die vraag positief beantwoord, dan moet worden beoordeeld of aan het in Nederland geldende (geharmoniseerde) werkbegrip is voldaan. Het hof is van oordeel dat zelfs als aan de reciprociteitseis van de Berner Conventie is voldaan, geen plaats is voor auteursrechtelijke bescherming van de Bunch-O-Balloons (zie r.o. 6.3. en verder). Daarom kan in het midden blijven of artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie eraan in de weg staat dat Tinnus in Nederland auteursrechtelijke bescherming kan inroepen voor de Bunch-O-Balloons en dus ook wat het beschermingsniveau van de Bunch-O-Balloons in de Verenigde Staten is.

Juridisch kader

- 6.3 Een gebruiksvoorwerp kan op grond van artikel 10 Auteurswet (Aw) - evenals werken van andere aard - als auteursrechtelijk beschermd werk worden aangemerkt, als is voldaan aan twee cumulatieve vereisten. Het voorwerp moet i) oorspronkelijk zijn, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming ervan (het oorspronkelijkheidsvereiste), en ii) de auteursrechtelijk te beschermen bestanddelen moeten een nauwkeurig en objectief definieerbare uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping vormen (het bepaalbaarheidsvereiste).² Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw, mits de verzameling/selectie het

² HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel), r.o. 29-35 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

persoonlijk stempel van de maker draagt.³ Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.⁴ Wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, kan dat voorwerp niet worden geacht de vereiste oorspronkelijkheid te hebben.⁵ De keuzes van de maker mogen verder niet louter een technisch effect dienen of uitsluitend het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.⁶

- 6.4 Als de verschijningsvorm van een voorwerp in elk geval gedeeltelijk noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, betekent dat niet zonder meer dat dit voorwerp niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Om vast te stellen of zo'n voorwerp auteursrechtelijk wordt beschermd, moet worden beoordeeld of de maker, met deze verschijningsvorm zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken, zodat deze verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt. Het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt duidt er op dat er keuzemogelijkheden zijn, maar is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed. Bij de beoordeling of sprake is van een oorspronkelijk werk, dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, zoals deze bestonden op het tijdstip waarop het voorwerp werd ontworpen, ongeacht de factoren die na de creatie van het voorwerp en los daarvan zijn ontstaan.⁷

Standpunten partijen

- 6.5 Tinnus stelt dat de Bunch-O-Balloons niet alleen een functionele waterballonvuller is, maar ook speelgoed dat vanwege zijn creatieve ontwerp aantrekkelijk is voor kinderen. De volgende elementen van de Bunch-O-Balloons zijn volgens Tinnus niet technisch bepaald, zijn de uitdrukking van vrije en creatieve keuzes van de auteur, Malone, en komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking:

- a. de kleur van het speelgoed;
- b. de keuze om 35 slangetjes (ook rietjes en buisjes genoemd) te gebruiken;
- c. de keuze om 35 slangetjes van gelijke lengte te hebben;
- d. de buitendiameter van de slangetjes;
- e. de materiaalkeuze van de slangetjes;
- f. de keuze van de stijfheid van de slangetjes;
- g. de keuze om de connector, de slangetjes en de ballonnen in dezelfde kleur uit te voeren;
- h. de 'bottom view'; en
- i. de combinatie van alle hiervoor vermelde elementen.

In het totaalbeeld van de Bunch-O Balloons valt volgens Tinnus op dat ervoor is gekozen om de ballonnen strak bij elkaar te houden, dat het speelgoed een strak uiterlijk heeft met een lengte die een veelvoud is van de breedte en dat daardoor de indruk bestaat van een gearrangeerd boeket bloemen.

³ Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3), r.o. 3.4.

⁴ Hoge Raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes), r.o. 4.5.1.

⁵ HvJEU 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel), r.o. 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

⁶ HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18 (Brompton Bicycle), r.o. 27 en 33.

⁷ HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18 (Brompton Bicycle), r.o. 35 t/m 37.

- 6.6 Volgens Koopman zijn al deze elementen (inclusief de combinatie van elementen) ingegeven door technische overwegingen, danwel zijn keuzes gemaakt die banaal of triviaal zijn, zodat van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn.

Technisch effect Bunch-O-Balloons

- 6.7 Voor de beoordeling van dit geschilpunt moet worden bepaald wat het met de Bunch-O-Balloons beoogde technische effect is, teneinde te kunnen beoordelen of bij het ontwerp van de Bunch-O-Balloons gemaakte keuzes vrije, creatieve keuzes betreffen of louter een technisch effect dienen, dan wel te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.
- 6.8 Tinnus erkent dat het technisch effect van de Bunch-O-Balloons is dat meerdere ballonnen gelijktijdig met water gevuld kunnen worden, waardoor de gebruiker sneller beschikt over een grote hoeveelheid gevulde ballonnen. Zij heeft niet gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank (zie r.o. 5.9 tot 5.11 van het vonnis) dat het daarbij gaat om het vullen van zoveel mogelijk waterballonnen tegelijk. Daarom gaat ook het hof daarvan uit. Het beoogde technisch effect wordt bewerkstelligd door de zogenaamde connector aan te sluiten op een waterbron, zodat het water in de connector kan lopen en van daaruit in de aan de connector verbonden slangetjes, waarna de met elastiekjes aan de slangetjes bevestigde ballonnen zich met water vullen en - als zij voldoende gevuld zijn - door het gewicht van het water van de slangetjes glijden, c.q. van de slangetjes geschud kunnen worden, terwijl de elastiekjes de ballonnen afsluiten. Verder is tussen partijen niet in geschil dat de door hen gebruikte ballonnen een standaard maat en vorm hebben.

Geen auteursrechtelijk beschermd werk

- 6.9 In eerste aanleg heeft Tinnus aanvankelijk betoogd dat kleuren geen rol spelen in het werk. In hoger beroep stelt zij dat de keuze voor de “felle kleur”, respectievelijk de “heldere en primaire kleuren” van de Bunch-O-Balloons (element a) en de keuze om de connector, slangetjes en ballonnen in dezelfde kleur uit te voeren (element g), de uiting zijn van vrije en creatieve keuzes van Malone en dat deze elementen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, althans behoren tot de combinatie van elementen die aan de werktoets voldoet. Het hof verwerpt de stelling van Tinnus dat de Bunch-O-Balloons op grond van de elementen a en/of g op zich al een auteursrechtelijk beschermd werk is. Nog daargelaten de vraag of voldoende bepaalbaar zou zijn waarin het auteursrechtelijk beschermde werk zou bestaan als Tinnus zou worden gevolgd, is het hof met Koopman van oordeel dat de keuze voor effen felle/primaire kleuren voor de Bunch-O-Balloons zodanig banaal en triviaal is dat daarin geen creatieve arbeid valt aan te wijzen.
- 6.10 Ten aanzien van de keuze voor slangetjes van gelijke lengte (element c), geldt naar het oordeel van het hof dat deze keuze uitsluitend technisch bepaald is, zodat ook dit element niet auteursrechtelijk is beschermd. Weliswaar kan voor slangetjes van verschillende lengte worden gekozen, maar bij die keuze treedt een ander technisch effect op dan bij de keuze voor slangetjes van gelijke lengte. Slangetjes van gelijke lengte zorgen er voor dat alle ballonnen zich nagenoeg gelijktijdig met water vullen, zodat de ballonnen nagenoeg gelijktijdig vol zijn. Als de slangetjes een verschillende lengte hebben zullen de ballonnen aan de korte slangetjes zich eerder met water vullen dan de ballonnen aan de lange slangetjes. Ook uit de beschrijving van Octrooi EP 948 (zie r.o. 3.3) blijkt dat de keuze

voor de lengte van de slangetjes technisch bepaald is. De paragrafen [0019] en [0031] spreken een voorkeur uit voor slangetjes van verschillende lengte en paragraaf [0112] beschrijft dat de keuze voor slangetjes van verschillende lengte voorkomt dat de ballonnen elkaar verdringen en faciliteert dat meer ballonnen kunnen worden gevuld dan mogelijk is bij slangetjes van dezelfde lengte. Hieruit kan worden afgeleid dat de keuze voor gelijke of ongelijke lengte van de slangetjes technische consequenties heeft.

- 6.11 Voor zover Tinnus heeft bedoeld te betogen dat de specifieke lengte van de slangetjes van de Bunch-O-Balloons een auteursrechtelijk beschermd element is, faalt dat betoog. De lengte van de slangetjes is naar het oordeel van het hof te zeer het resultaat van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. De slangetjes mogen immers niet zo kort zijn dat de ballonnen niet uit kunnen zetten, en niet zo lang dat de ballonnetros niet onder een kraan gevuld kan worden.
- 6.12 De keuze voor het aantal slangetjes (element b) hangt nauw samen met de keuze van de buitendiameter van de slangetjes (element d). De keuze voor een grotere buitendiameter van de slangetjes betekent immers dat er een kleiner aantal slangetjes (en dus een kleiner aantal ballonnen) aan eenzelfde maat connector bevestigd kan worden en vice versa. Verder kan de buitendiameter uiteraard nooit kleiner zijn dan de binnendiameter, waarvan Tinnus erkent dat deze technisch bepaald is. Gelet op het beoogde technische effect om, met inachtneming van een bepaalde binnendiameter van de slangetjes, een zo groot mogelijke hoeveelheid waterballonnen tegelijk te vullen, althans een grote hoeveelheid waterballonnen te vullen, is de keuzeruimte bij het bepalen van het aantal slangetjes en de buitendiameter van de slangetjes naar het oordeel van het hof zo beperkt dat van vrije, creatieve keuzes geen sprake kan zijn. Ook deze elementen zijn dus niet auteursrechtelijk beschermd. Dat Octrooi EP 948 niet een bepaald aantal slangetjes of een buitendiameter van de slangetjes voorschrijft maakt dit niet anders.
- 6.13 De verwijzing naar de Easymaxx Wasserballon-Fabrik (waarmee tot 88 ballonnen kunnen worden gevuld), leidt niet tot een ander oordeel. Tinnus betoogt dat uit dit product blijkt dat zij een kleiner of groter aantal slangetjes had kunnen kiezen en dat de keuze voor 35 slangetjes dus een vrije en creatieve keuze is. De bij de Easymaxx Wasserballon-Fabrik gemaakte keuzes hebben echter consequenties voor het functioneren daarvan. De Easymaxx Wasserballon-Fabrik stelt de gebruiker namelijk in staat om tot 88 ballonnen te vullen door verschillende connectoren met daaraan 22 slangetjes en ballonnen aan elkaar te schroeven. Zodoende ontstaat een vulapparaat dat weliswaar meer waterballonnen kan vullen, maar minder handzaam is dan de Bunch-O-Balloons, waarbij de ballonnen zich - anders dan bij de Bunch-O-Balloons - bovendien niet nagenoeg tegelijk zullen vullen, omdat de slangetjes en ballonnen zich door de constructie niet op gelijke afstand van de waterbron bevinden. Dat de keuzes consequenties hebben voor het met het apparaat beoogde technische effect betekent dat van vrije en creatieve keuzes geen sprake is.
- 6.14 Ook aan de materiaalkeuze (element e) en stijfheid van de slangetjes (element f) komt naar het oordeel van het hof geen auteursrechtelijke bescherming toe. Uit paragraaf [0112] van de beschrijving van Octrooi EP 948 (zie r.o. 3.3) blijkt weliswaar dat verschillende materialen kunnen worden gebruikt, maar Koopman voert terecht aan dat de keuzemogelijkheden beperkt zijn, nu het gaat om speelgoed om waterballonnen te vullen. Het materiaal moet dus in elk geval waterdicht zijn. Ook heeft de keuze voor een bepaald materiaal gevolgen voor de stijfheid/flexibiliteit van de slangetjes. Aan Tinnus

kan worden toegegeven dat - blijkens paragraaf [0112] van de beschrijving van Octrooi EP 948 en de door Tinnus overgelegde Wasserballon-Fabrik en Wasserbomben-füller - kan worden gekozen voor slangetjes met een verschillende mate van stijfheid/flexibiliteit. Uit de paragrafen [0018], [0030], [0031], [0055], [0056], [0060], [0112] en [0113] van de beschrijving van Octrooi EP 948 blijkt echter dat de mate van stijfheid/flexibiliteit van de slangetjes (en dus ook de materiaalkeuze) technische consequenties heeft. Uit die paragrafen blijkt immers dat de slangetjes niet zo slap mogen zijn dat zij kunnen vouwen of buigen en niet zo stijf dat de ballonnen geen ruimte hebben om uit te zetten. Al met al zijn de materiaalkeuze en stijfheid van de slangetjes naar het oordeel van het hof zozeer technisch bepaald dat geen sprake kan zijn van vrije en creatieve keuzes.

- 6.15 De bottom view (element h) is naar het oordeel van het hof niet meer dan de resultante van de op technische gronden gekozen stijfheid, hoeveelheid en lengte van de slangetjes. Daarmee is ook de bottom view niet auteursrechtelijk beschermd.
- 6.16 Voor zover Tinnus met haar grief VIII heeft bedoeld dat naast de door haar genoemde elementen a tot en met i ook de vorm van de connector als auteursrechtelijk beschermd element moet worden aangemerkt, althans behoort tot de combinatie van elementen die volgens haar aan de werktoets voldoet, geldt het volgende. Tinnus stelt dat het een creatieve keuze is van Malone dat de connector een taps toelopend uiteinde heeft, dat het aantal gaten in de connector niet functioneel is bepaald aangezien de keuze voor 35 slangetjes een creatieve keuze is, en dat het een ontwerpelement is om de connector, de slangetjes en de ballonnen dezelfde kleur te geven. Hoewel er voor de keuze om de connector taps toe te laten lopen wel alternatieven bestaan, volgt het hof Tinnus hierin niet. De keuze voor een basale, functionele taps toelopende vorm gaat niet verder dan de technische functie van de connector. Daarom kan niet worden gesproken van een intellectuele schepping die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt. Ten aanzien van de keuze voor het aantal slangetjes (en daarmee het aantal gaten in de connector) en de keuze om de connector dezelfde kleur te geven als de rest van de Bunch-O-Balloons verwijst het hof naar r.o. 6.9 en 6.12.
- 6.17 Ten aanzien van de combinatie van de hiervoor besproken elementen geldt het volgende. Volgens Tinnus heeft Malone gekozen voor de combinatie van elementen met een “strak uiterlijk (met een lengte die een veelvoud is van de breedte)”, waardoor de indruk ontstaat van “een strak georganiseerde bos ballonnen”, met het uiterlijk van een “gearrangeerd boeket bloemen”, een “strak georganiseerd boeket bloemen” of een “gekleurd boeket bloemen”. Dat andere dan technische motieven een rol hebben gespeeld om te komen tot dit strakke uiterlijk van de Bunch-O-Balloons kan naar het oordeel van het hof echter niet worden aangenomen (behalve ten aanzien van de banale keuze voor één kleur). Nog daargelaten dat het hof Tinnus niet volgt in haar stelling dat de Bunch-O-Balloons het uiterlijk heeft van een boeket bloemen (bloemen hebben doorgaans niet dezelfde kleur als hun steel - groene bloemen daargelaten - en de Bunch-O-Balloons wordt niet met de ballonnen naar boven, maar met de ballonnen naar beneden gebruikt), vloeit het strakke (al dan niet boeketachtige) uiterlijk van de Bunch-O-Balloons immers direct voort uit de hiervoor besproken technische keuzes om de ballonnen te bevestigen aan enigszins stijve slangetjes van dezelfde lengte die door de connector bijeen gehouden worden. Het hof ziet ook geen andere grond voor het oordeel dat de combinatie van de hiervoor besproken elementen auteursrechtelijk beschermd is. De totaalindruk van de Bunch-O-Balloons gaat naar het oordeel van het hof niet verder dan de technische functie ervan.

- 6.18 De als productie E27 overgelegde verklaring van Malone kan niet afdoen aan het in r.o. 6.9 tot en met 6.17 overwogene. Malone verklaart om te beginnen dat esthetische overwegingen een rol spelen bij het ontwerpen van producten en dat consumenten aandacht hebben voor de vorm en het ontwerp van producten. Deze beschouwingen hebben een algemeen karakter en zien niet op het ontwerp van de Bunch-O-Balloons, zodat daaraan geen betekenis toekomt. Vervolgens verklaart Malone dat een bepaalde technische functie op verschillende manieren kan worden verkregen en dat ten aanzien van de plaatsing van de slangetjes, de vorm van de connector, het aantal slangetjes, de afstand tussen de slangetjes, en de (gelijke) lengte van de slangetjes, andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden bij het ontwerpen van de Bunch-O-Balloons. Het bestaan van verschillende manieren om tot dezelfde technische functie te komen is op zichzelf echter niet voldoende om tot het oordeel te komen dat Malone vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt (zie r.o. 6.4). De stelling van Malone dat voor dit ontwerp is gekozen omdat de gemaakte keuzes “more aesthetically pleasing” zijn dan andere keuzemogelijkheden, en dat de langwerpige vorm het ontwerp een simpel, puur en elegant uiterlijk geeft, overtuigt ook niet. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat op de door Malone genoemde punten gevarieerd had kunnen worden, zonder consequenties voor het technisch effect van de Bunch-O-Balloons. Het hof verwijst in dit verband naar het in r.o. 6.10 tot en met 6.16 overwogene. Dat de Bunch-O-Balloons een succesvol product is dat prijzen heeft gewonnen speelt ten slotte geen rol bij de beoordeling of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, omdat daaruit niet blijkt dat vrije, creatieve keuzes zijn gemaakt in het ontwerpproces. Uit de verklaring van Malone blijkt gelet op dit alles onvoldoende dat de gemaakte keuzes zijn ingegeven door andere dan technische of banale overwegingen.

Conclusie principaal hoger beroep

- 6.19 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het hof evenals de rechtbank van oordeel is dat de Bunch-O-Balloons geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Dat betekent dat de grieven van Tinnus falen. Het hof zal het vonnis dan ook bekrachtigen voor zover de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen zijn afgewezen en zal de vorderingen in principaal hoger beroep (waaronder de pas in hoger beroep gevorderde verklaring voor recht dat Tinnus een auteursrecht heeft op het werk Bunch-O-Balloons), afwijzen. Tinnus zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in het principaal hoger beroep. Voor de begroting van deze kosten verwijst het hof naar r.o. 6.31 e.v.

Incidenteel hoger beroep

Wijziging van eis in reconventie

- 6.20 Koopman heeft haar eis in reconventie in hoger beroep gewijzigd. Zij heeft haar vordering strekkende tot een verklaring voor recht dat haar waterballonvuller geen inbreuk maakt op de modelrechten van Tinnus thans geformuleerd als een zelfstandige vordering, in plaats van als subsidiaire vordering.
- 6.21 Tinnus verzet zich tegen deze eiswijziging. Zij betoogt dat de eiswijziging in eerste aanleg moet geschieden, dat het incidentele appel zich niet uit kan strekken tot een geschilpunt waar in eerste aanleg niet over is beslist, dat haar een instantie wordt ontnomen als de eiswijziging wordt toegestaan en dat behandeling van de gevorderde

verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen in strijd is met het dwingende karakter van artikel 91 lid 1 GModVo. Het hof verwerpt dit betoog op de volgende gronden.

6.20.1 De rechtbank heeft een deelvonnis gewezen; het vonnis is een eindvonnis ten aanzien van de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen in conventie en de in reconventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op enig auteursrecht, en is voor het overige, in conventie en in reconventie, een tussenvonnis. Het voor een tussenvonnis geldende appelverbod van artikel 337 lid 2 Rv wordt in beginsel doorbroken als sprake is van een deelvonnis. In dat geval mag ook van het tussenvonnis gedeelte hoger beroep worden ingesteld, ook als dat in reconventie is gewezen.⁸ Dit is niet anders indien het principaal appel gericht is tegen het eindvonnis gedeelte en het incidenteel appel tegen het tussenvonnisdedeelte.⁹

6.20.2 Het is Koopman ook toegestaan haar eis zodanig te wijzigen dat zij haar vordering tot het verkrijgen van een verklaring voor recht van niet-inbreuk niet langer subsidiair vordert, maar als zelfstandige vordering. Allereerst kan het niet zonder meer in strijd met de eisen van een goede procesorde worden geacht als een partij door een eiswijziging een instantie verliest. Bovendien is er in het onderhavige geval geen sprake van verlies van een instantie. Partijen hebben in eerste aanleg over en weer hun standpunten kenbaar gemaakt met betrekking tot de gestelde (niet-)inbreuk op de Gemeenschapsmodellen en de rechtbank heeft hier in r.o. 5.17 tot en met 5.24 van het vonnis ook al bindende eindbeslissingen op gegeven, zij het dat zij haar beslissing heeft aangehouden in afwachting van het oordeel over de primaire vordering, omdat Koopman haar vordering subsidiair had geformuleerd.

6.20.3 Ten slotte heeft het hof in zijn arrest van 20 september 2022 al beslist dat artikel 91 lid 1 GModVo zich er niet tegen verzet dat de niet-inbreukvordering van Koopman wordt behandeld, hangende de beslissing over de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

6.22 Dat Koopman in eerste aanleg vergeefs een verzoek tot doorprocederen heeft gedaan, maakt het voorgaande niet anders. Het hof zal dan ook beslissen op de gewijzigde vordering van Koopman tot het verkrijgen van een verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen. Gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep zal het hof de door Tinnus in eerste aanleg aangevoerde verweren tegen de (toen subsidiair ingestelde) vordering bij de beoordeling betrekken.

De verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen

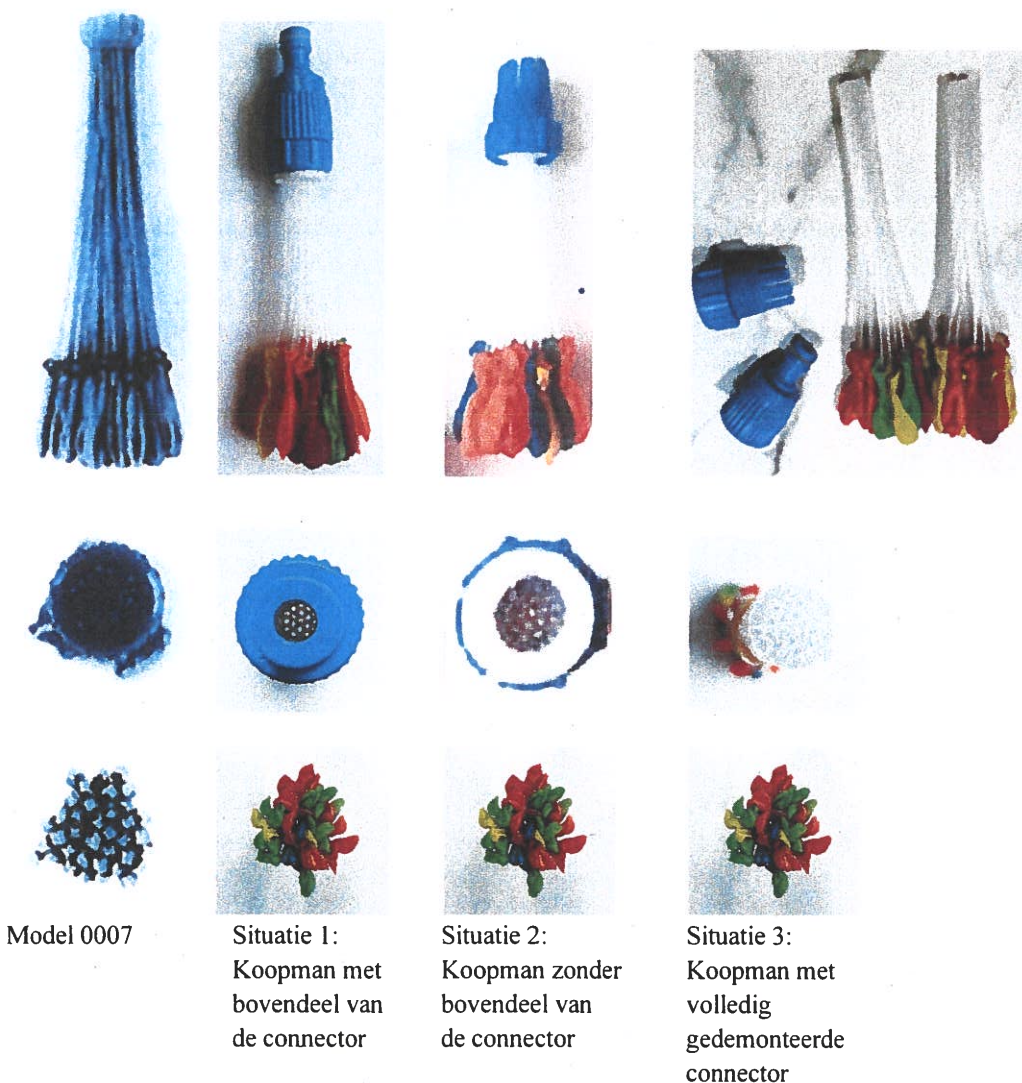
6.23 De ongeldigheid van Model 0001 staat inmiddels onherroepelijk vast (zie r.o. 3.11). Dit model hoeft dus niet meer in de beoordeling te worden betrokken. Ten aanzien van de Modellen 0002 tot en met 0010 gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat deze geldig zijn. Dat brengt met zich dat het hof niet zal ingaan op argumenten van Koopman die verband houden met de stelling dat het uiterlijk van de Gemeenschapsmodellen technisch is bepaald, voor zover daar tussen partijen verschil van mening over bestaat.

6.24 Het hof zal de Koopman waterballonvuller vergelijken met Model 0007, omdat dit model (naast Model 0001, dat voor de beoordeling niet langer relevant is) volgens Tinnus het

⁸ Hoge Raad 7 december 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC0076 (Vendex/Meiberg), r.o. 3.4. t/m 3.5.7.

⁹ Hoge Raad 29 juni 2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ7705, r.o. 4.2.

meest relevante model is. Onderstaand is te zien: Model 0007, de Koopman waterballonvuller met connector, inclusief bovendeel, de Koopman waterballonvuller met connector, maar zonder bovendeel, en de Koopman waterballonvuller zonder connector, waarbij het voor-, boven- en onderaanzicht onder elkaar zijn weergegeven.



- 6.25 Bij beoordeling van de vraag of de Koopman waterballonvuller inbreuk maakt op Model 0007 dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Ingevolge artikel 10, lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens artikel 10, lid 2 GModVo wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het Model en het vormgevingserfgoed van belang. Het begrip geïnformeerde gebruiker dient te worden opgevat als een tussencategorie tussen de gemiddelde consument en de vakman en heeft betrekking op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector, en die de betrokken

modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken¹⁰. De vergelijking dient uitsluitend betrekking te hebben op de beschermde kenmerken, zonder rekening te houden met de met name technische kenmerken die op grond van artikel 8 lid 1 GModVo van bescherming zijn uitgesloten. Een voortbrengsel dat geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het Gemeenschapsmodel, maakt daarop inbreuk.

- 6.26 Het hof neemt bij de beoordeling voorts in aanmerking dat is gesteld noch gebleken dat er modelrechtelijk relevante ‘prior art’ is. De afstand tot het vormgevingserfgoed is dus groot. De vrijheid van de ontwerper was desalniettemin tot op zekere hoogte beperkt, gelet op de functie van de Gemeenschapsmodellen: een gebruiker in staat te stellen een grote hoeveelheid waterballonnen tegelijkertijd met water te vullen. De onderdelen van een model die uitsluitend functioneel zijn vallen buiten de beschermingsomvang. Tussen partijen is niet in geschil dat een waterballonvuller op een waterbron aangesloten moet kunnen worden, dat slangetjes/buisjes/rietjes het water naar de ballonnen moeten geleiden, dat de in de Gemeenschapsmodellen gebruikte ballonnen een standaard maat en vorm hebben en dat de bevestiging van de ballonnen aan de slangetjes met een elastiekje technisch bepaald is.
- 6.27 Model 0007 kenmerkt zich - zoals Tinnus dat ook zelf omschrijft - door een strak uiterlijk waarbij de lengte een veelvoud is van de breedte. De connector is in verhouding tot de rest van Model 0007 klein en ondiep en zit vast aan de slangetjes, die enigszins schuin aan de connector zijn bevestigd. De Koopman waterballonvuller daarentegen maakt een compacte indruk, waarbij vooral de in verhouding tot het totale product grote connector de aandacht trekt. Dit geldt ook in situatie 2 (zie r.o. 6.24). In die situatie valt in het totaalbeeld van de Koopman waterballonvuller voorts op dat (het resterende deel van) de connector op zichzelf drie delen heeft: het onderste deel heeft groeven om de gebruiker grip te geven, het middendeel heeft schroefdraad waarop het bovenstuk kan worden geschroefd en het bovenste deel heeft ‘tanden’ van hard materiaal met daarin een witte, van zacht materiaal gemaakte ring, waarin de slangetjes met daaraan de ballonnen zijn geklemd. Dit maakt dat de connector van de Koopman waterballonvuller zowel in situatie 1 als in situatie 2 dominant is in het totaalbeeld van dat product, terwijl dat niet geldt voor de relatief kleine connector van Model 0007. In situatie 3 valt in het totaalbeeld uiteraard op dat de Koopman waterballonvuller geen connector heeft, hetgeen het product in dat geval een wezenlijk ander uiterlijk geeft dan Model 0007 (mede in aanmerking genomen dat de ballonnen en de bevestiging daarvan bij de vergelijking buiten beschouwing moeten blijven omdat deze een standaard maat en vorm hebben en tussen partijen niet in geschil is dat deze technisch bepaald zijn). Het bovenaanzicht van Model 0007 kenmerkt zich door een bovenrand met een diameter van (ongeveer) een standaard kraan, waarin schroefdraad zichtbaar is (bedoeld om de bovenkant op de kraan te schroeven), en gaatjes in de vorm van een hexagon. In situatie 1 wordt het bovenaanzicht van de Koopman waterballonvuller bepaald door de kleine ronde aansluiting voor een waterslang, in situatie 2 door de ‘tanden’ van hard materiaal die een ring van zacht materiaal omgeven, met daarin in een cirkel van aan elkaar geplakte slangetjes, en in situatie 3 door de in een cirkel aan elkaar geplakte slangetjes. Dit maakt dat het bovenaanzicht van Model 0007 wezenlijk anders is dan het bovenaanzicht van de Koopman waterballonvuller. Ondanks de overeenkomsten tussen Model 0007 en de Koopman waterballonvuller (het onderaanzicht, het gebruik van dicht bijeen staande “strakke” slangetjes), is het hof gelet op dit alles van oordeel dat de Koopman waterballonvuller bij de geïnformeerde

¹⁰ HvJEU 20 oktober 2011, C-281/10, ECLI:EU:C:2011:679 (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53, 55 en 59.

gebruiker een andere algemene indruk zal wekken dan Model 0007.

- 6.28 Het voorgaande betekent dat de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op Model 0007. Aangezien de Koopman waterballonvuller het meest lijkt op (Model 0001 en) Model 0007 kan hieruit ook worden afgeleid dat de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op de andere Gemeenschapsmodellen. De gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk is dus toewijsbaar.

Conclusie incidenteel hoger beroep

- 6.29 De conclusie luidt dat het incidenteel hoger beroep slaagt. Het vonnis zal worden vernietigd voor zover daarin de beslissing omtrent de in reconventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen is aangehouden en het hof zal de verklaring voor recht alsnog toewijzen, zoals thans door Koopman gevorderd zonder dat Model 0001 daarbij wordt genoemd, omdat reeds vaststaat dat dit model nietig is.
- 6.30 Tinnus zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in het incidenteel hoger beroep. Voor de begroting van de proceskosten verwijst het hof naar r.o. 6.31 ev.

Begroting proceskosten

- 6.31 Bij de begroting van de kosten voor de werkzaamheden van de advocaat, met inbegrip van de buitengerechtelijke advocaatkosten in principaal en incidenteel hoger beroep, zal het hof uitgaan van de “Indicatie tarieven in IE-zaken gerechtshoven”, versie april 2017. Koopman betoogt dat het tarief voor een complexe zaak moet worden toegepast, vanwege de verschillende rechten van intellectuele eigendom die in de procedure aan de orde zijn, het internationale aspect van de zaak en de diverse andere procedures tussen partijen, die volgens Koopman de complexiteit vergroten omdat er steeds onderlinge afstemming moet plaatsvinden. Het hof volgt Koopman hierin niet. Zowel in principaal als in incidenteel hoger beroep speelt slechts één grondslag (auteursrecht, respectievelijk modelrecht), waarbij de argumenten elkaar grotendeels overlappen, en het internationale aspect van de Berner Conventie vormt maar een klein en overzichtelijk deel van de zaak. Dat er diverse andere procedures spelen tussen partijen maakt ook niet dat het onderhavige hoger beroep als complex kan worden aangemerkt. Het hof zal dan ook het tarief voor een normale zaak toepassen, waarbij principaal en incidenteel hoger beroep - nu zij voldoende samenhangen - als één procedure gelden. Dit tarief bedraagt € 20.000,00. Dit is naar het oordeel van het hof in deze zaak een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding. Koopman heeft voldoende onderbouwd dat zij in de procedure in principaal hoger beroep kosten heeft gemaakt tot een beloop van minstens het voor een normale procedure geldende tarief van € 20.000,00. Of Koopman meer kosten heeft gemaakt, kan in het midden blijven. De gevorderde vergoeding van wettelijke rente over de proceskosten zal, als niet bestreden, worden toegewezen.
- 6.32 De rechtbank heeft de beslissing over de kostenveroordeling aangehouden tot het eindvonnis. Hier is niet tegen gegriefd. Het hof komt daarom niet toe aan een oordeel over de proceskosten in eerste aanleg (inclusief de gevorderde vergoeding van de kosten van de in eerste aanleg door Koopman ingeschakelde deskundigen). In hoger beroep heeft Koopman een tweede aanvullend rapport laten uitbrengen door deskundige Patricia

Smink Rogowski. Koopman heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat zij daarvoor kosten heeft gemaakt en heeft in hoger beroep ook geen vergoeding van deskundigenkosten gevraagd. Voor een veroordeling tot vergoeding van hoger beroep gemaakte deskundigenkosten is daarom geen plaats.

7. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het op 17 februari 2021 tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag voor zover daarin in reconventie de beslissing met betrekking tot de gevorderde verklaring van niet-inbreuk op de Gemeenschapsmodellen is aangehouden, en opnieuw rechtdoende:
 - verklaart voor recht dat Koopman met de Koopman waterballonvuller geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen 0001431829-0002 tot en met 0001431829-0010;
- bekrachtigt het vonnis, voor zover onderwerp van het onderhavige hoger beroep, voor het overige;
- veroordeelt Tinnus in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Koopman begroot op € 20.000,00 aan salaris voor de advocaat en € 772,00 aan griffierechten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit arrest;
- verklaart dit arrest voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het in principaal beroep gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, B.J. Lenselink en M. Bronneman en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2022 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

T.R.B. de Greve