

26 augustus 2008
eerste civiele kamer
zaaknummer 200.001.319

IN NAAM DER KONINGIN
GROSSE

Falkena

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

Nevenzittingsplaats Arnhem

Arrest

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rivière Maison B.V.,

gevestigd te Aalsmeer,

appellante in het principaal appel,

geïntimeerde in het incidenteel appel,

procureur: mr. F.B. Falkena,

tegen:

1. de vennootschap onder firma **Hoogendam International v.o.f.**,

gevestigd te Veenendaal,

alsmede haar vennoten:

2. **Rudolf Peter Hoogendam**,

3. **Suwardjilah**,

beiden wonende te Veenendaal,

geïntimeerden in het principaal appel,

appellant in het incidenteel appel,

procureur: mr. E. Doornhein.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van het vonnis van 21 december 2007 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht in kort geding tussen principaal appellante (hierna ook te noemen: Rivière Maison) als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en principaal geïntimeerden (hierna ook te noemen: Hoogendam c.s.) als gedaagden in conventie/eisers in reconventie heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Rivière Maison heeft bij exploit van 18 januari 2008 aangezegd van voornoemd vonnis van 21 december 2007 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Hoogendam c.s. voor dit hof.

2.2 In dit exploit heeft Rivière Maison elf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en nieuwe producties in het geding gebracht. Zij heeft aangekondigd te zullen vorderen dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, alsnog bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad:

ten aanzien van de vorderingen in conventie:

1. Hoogendam c.s., ieder voor zich, zal bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen arrest iedere inbreuk op de rechten van Rivière Maison blijvend te staken, waaronder het (doen) vervaardigen en/of importeren en/of te koop aanbieden en/of promoten en/of in voorraad houden van de inbreukmakende producten, en ook niet anderszins onrechtmatig jegens Rivière Maison te handelen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Rivière Maison – voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;
2. Hoogendam c.s., ieder voor zich, zal bevelen binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de advocaat van Rivière Maison, mr. D.M. Wille, Postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam, ten behoeve van Rivière Maison beschikbaar te hebben gesteld een geschreven verklaring vergezeld van leesbare onderliggende documenten, zoals aankooporders, facturen etc., en gecertificeerd door een

(register)accountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant met betrekking tot:

- a. het totaal aantal inbreukmakende producten dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen tot dusver hebben doen vervaardigen en in Nederland hebben geïmporteerd en/of ingekocht, gespecificeerd naar type product;
 - b. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en producent(en) van de inbreukmakende producten en de volledige namen en adressen van alle andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de productie en verhandeling aan Hoogendam c.s. van de inbreukmakende producten;
 - c. het totaal aantal inbreukmakende producten dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen tot dusver hebben verkocht en geleverd, gespecificeerd naar type product;
 - d. het totaal aantal inbreukmakende producten waarvoor Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen bestellingen hebben ontvangen, naar type product gespecificeerd;
 - e. het totaal aantal inbreukmakende producten dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen in voorraad hebben, gespecificeerd naar type product;
 - f. de volledige namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten onder vermelding van aantallen bestelde en/of geleverde inbreukmakende producten per afnemer, gespecificeerd naar type product;
 - g. de inkoop- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten, gespecificeerd naar type product;
 - h. het totaalbedrag aan winst dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen hebben behaald met de verkoop van de inbreukmakende producten; zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere inbreuk op één van de hiervoor genoemde geboden (elk deel van deze geboden gerekend als een apart gebod), of – zulks ter keuze van Riviera Maison – voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend), waarop de inbreuk voortduurt, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;
3. Hoogendam c.s., ieder voor zich, zal gebieden binnen 2 (twee) dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan al haar afnemers, hieronder niet begrepen individuele (eind)consumenten, te verzoeken de door haar geleverde inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens, aan Hoogendam c.s. terug te zenden onder creditering van het gefactureerde bedrag, door middel van een brief die uitsluitend de volgende inhoud bevat:

"Geachte heer/mevrouw,

De door ons aan u aangeboden rattanproducten (afbeeldingen bijgesloten) maken inbreuk op de auteurs- en modelrechten van Rivière Maison ten aanzien van haarproducten uit de 'Rustic Rattan'-serie. In verband hiermee dient u binnen vijf dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze producten aan ons te retourneren vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen producten meer bij uw vestiging meer aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde producten maakt inbreuk op de exclusieve rechten van Rivière Maison en levert een onrechtmatige daad jegens hen op.

Hoogachtend,

Namens Hoogendam International V.O.F.,

Naam: "

In het geval het afnemers betreft die slechts bestellingen hebben gedaan of offertes hebben gevraagd kunnen de tweede, derde en vierde zin van deze tekst worden vervangen door:

"Wij kunnen derhalve de door u bestelde producten waarvoor u interesse heeft getoond niet (uit) leveren."

en dat Hoogendam c.s. gelijktijdig kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met hun volledige namen en adressen ten behoeve van Rivière Maison zullen sturen aan de advocaat van Rivière Maison mr. D.M. Wille, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-- voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend) waarop Hoogendam c.s. in gebreke blijven van dit gebod, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;

4. Hoogendam c.s., ieder voor zich, zal gebieden binnen 30 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest de inbreukmakende producten die Hoogendam c.s. nog in voorraad hebben dan wel terug hebben ontvangen van hun afnemers te vernietigen in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat Hoogendam c.s. dit rapport per omgaande aan de advocaat van Rivière Maison mr. D.M. Wille zullen toesturen en dat alle kosten die met deze vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen voor Hoogendam c.s., zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad € 5.000,-- per dag waarop Hoogendam c.s. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven aan dit bevel te voldoen, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;

5. Hoogendam c.s. hoofdelijk zal gebieden binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan Rivière Maison te betalen een bedrag van € 25.000,--, bij wijze van voorschot op de totale door Hoogendam c.s. aan Rivière Maison te betalen schadevergoeding, dan wel een ander door het Gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag;

6. de termijn waarbinnen Rivièra Maison op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken zal stellen op 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van het te dezen te wijzen arrest;

7. Hoogendam c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk door Rivièra Maison gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de procureur, of een ander door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Rivièra Maison heeft gemaakt;

ten aanzien van de vorderingen in reconventie:

de vordering van Hoogendam c.s. zal afwijzen, hetzij door hen daarin niet-ontvankelijk te verklaren hetzij door hen deze (gedeeltelijk) te ontzeggen;

ten aanzien van de vorderingen in conventie en reconventie:

met veroordeling van Hoogendam c.s., uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van beide instanties en tot terugbetaling aan Rivièra Maison van al hetgeen door Rivièra Maison op grond van het vonnis, waarvan thans appel, zal zijn betaald of door Hoogendam c.s. zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Rivièra Maison, althans vanaf de dag van het verhaal door Hoogendam c.s. tot aan de dag der terugbetaling.

2.3 Ter rolzitting van 29 januari 2008 heeft Rivièra Maison geconcludeerd overeenkomstig dit exploit.

2.4 Bij memorie van antwoord hebben Hoogendam c.s. de grieven bestreden en nieuwe producties in het geding gebracht. Bij dezelfde memorie hebben Hoogendam c.s. incidenteel beroep ingesteld tegen het bestreden vonnis. Zij hebben zij geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met dien verstande dat de eis in reconventie, uitvoerbaar bij voorraad, wordt toegewezen tot een bedrag van € 26.418,48, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop arrest wordt gewezen tot aan de dag der algehele voldoening.

2.5 Bij memorie van antwoord in het incidenteel beroep heeft Rivièra Maison verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof Hoogendam c.s. niet-ontvankelijk zal verklaren in hun

beroep, althans dat beroep (c.q. de grief) zal afwijzen, althans gedeeltelijk zal afwijzen, met veroordeling van [het hof leest:] Hoogendam c.s. in de daadwerkelijke kosten.

2.6 Ter zitting van 26 juni 2008 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Rivièra Maison door mrs. J.A. Schaap en A.A. Quaedvlieg, advocaten te Amsterdam, en Hoogendam c.s. door mr. E. Doornhein, advocaat te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.

Aan beide partijen is akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken, bij brieven van 20 juni 2008 (Rivièra Maison) respectievelijk 19 juni 2008 en 25 juni 2008 (Hoogendam c.s.).

2.7 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 feiten vastgesteld. Met uitzondering van grief 2, die zich keert tegen een deel van de vaststelling onder 2.1, heeft Rivièra Maison tegen die vaststellingen op zichzelf geen grieven aangevoerd, zodat het hof voor het overige ook van die feiten zal uitgaan. De vraag of de voorzieningenrechter in aanvulling op die feiten nog andere vaststellingen had moeten doen – zoals Rivièra Maison met grief 3 betoogt – kan, voor zover relevant, bij de navolgende beoordeling aan de orde komen.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 In deze zaak gaat het om 13 verschillende modellen van rieten ('rattan') voorwerpen – gebruiksartikelen of woningaccessoires – die door Rivièra Maison in Nederland op de markt worden gebracht. Rivièra Maison stelt dat Hoogendam c.s. inbreuk maken op haar toekomstige rechten door (vrijwel) identieke producten op de markt te brengen. Zij heeft derhalve voornoemde vorderingen geformuleerd, primair steunend op het auteursrecht, subsidiair (in verband met de driejaars-termijn voor ongeregistreerde modellen van art. 11 Gemeenschapsmodellenverordening slechts voor een deel van de modellen) op het gemeenschapsmodelrecht en meer subsidiair op art. 6:162 BW en de daaruit voortvloeiende bescherming tegen slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen, kort gezegd enerzijds omdat volgens haar in de onderhavige procedure niet kon worden vastgesteld wie de maker/ontwerper van de modellen was, en

anderzijds omdat de vorm daarvan te weinig karakteristiek en onderscheidend was om voor bescherming op een van de aangevoerde gronden in aanmerking te komen. De grieven strekken ertoe het geschil in zijn volle omvang aan het hof voor te leggen.

4.2 In hoger beroep hebben Hoogendam c.s. primair gesteld dat zij de desbetreffende producten niet meer verkopen, zodat Rivièra Maison geen (spoedeisend) belang meer heeft bij haar vorderingen. Dit betoog moet worden verworpen, omdat Rivièra Maison die stelling heeft betwist, en Hoogendam c.s. op dit punt onvoldoende concreet zijn geweest in hun toezeggingen en uitlatingen. Hoogendam c.s. hebben het op dit punt gelaten bij een enkele algemene mededeling in de processtukken, zonder aan te geven vanaf welk moment zij met de verkoop van welke van de gewraakte producten zijn gestopt, terwijl een gerichte vraag op dit punt ter zitting van het hof eerst beantwoord werd met de opmerking dat Hoogendam c.s. met de verkoop van drie van de producten waren gestopt, en Hoogendam c.s. pas daarna de – ook ter zitting niet nader onderbouwde – mededeling herhaalden dat de verkoop van alle dertien producten op enig moment beëindigd zou zijn. Nu die laatste stelling aldus op geen enkele wijze verifieerbaar, laat staan afdwingbaar is voor Rivièra Maison, is het hof van oordeel dat voorshands moet worden aangenomen dat Rivièra Maison nog steeds een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen in dit kort geding, waarbij een rol speelt dat Hoogendam c.s. niet weersproken hebben dat zij de – volgens Rivièra Maison inbreukmakende – producten voorafgaand aan het hoger beroep inderdaad op de markt brachten. Terzijde merkt het hof op dat ook het enkele belang van een proceskostenveroordeling zou volstaan om in hoger beroep de vorderingen van Rivièra Maison alsnog op hun toewijsbaarheid te onderzoeken.

4.3 In het kader van Rivièra Maisons primaire grondslag, het auteursrecht, dient eerst te worden beoordeeld of in dit kort geding voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat Rivièra Maison auteursrechthebbende is. Daartoe heeft zij gesteld dat als feitelijk maker van deze producten moet worden aangemerkt Henk Teunissen, directeur van Rivièra Maison, en (in een geval) Nico Tijsen, creatief directeur van Rivièra Maison. Rivièra Maison heeft voorts een verklaring van Teunissen en Tijsen in het geding gebracht, waaruit blijkt dat zij hun (auteurs)rechten aan Rivièra Maison hebben overgedragen. Ter ondersteuning van haar betoog omtrent het makerschap heeft Rivièra Maison schriftelijke verklaringen in het geding gebracht van Teunissen en Tijsen, alsmede van O.D. Spil, directeur van PT Inspiro Indoraya, die bevestigt dat hij de ontwerpen kreeg aangeleverd van Rivièra Maison en ze vervolgens liet uitwerken tot monsters die – na goedkeuring van Rivièra Maison – in productie werden genomen in Cirebon, Indonesië, door een onderneming genaamd CV Aria Rattan. Voorts heeft Rivièra Maison een verklaring van de directeur van CV Aria Rattan, Tata, in het geding

gebracht, die deze gang van zaken bevestigt, en aangeeft dat zijn broer, Uman, betrokken is bij de productie voor derden van modellen die oorspronkelijk ontworpen waren door Rivièra Maison. Daarnaast heeft Rivièra Maison kopieën in het geding gebracht van tekeningen van een deel van de modellen, waaruit zou blijken dat het ontwerp afkomstig is van Rivièra Maison. Ten slotte heeft Rivièra Maison kopieën overgelegd van formulieren waaruit blijkt dat zij afbeeldingen en omschrijvingen van de in deze procedure aan de orde zijnde modellen heeft laten registreren bij de Belastingdienst op verschillende tijdstippen in de periode 2004-2006. Ter betwisting van de hierna te noemen stellingen van Hoogendam c.s. heeft Rivièra Maison daarnaast nog een tweede verklaring van Tata in het geding gebracht, alsmede een verklaring van J.C.J. Haans, die aangeeft dat de in deze procedure aan de orde zijnde modellen geen alledaagse, vrij op de Indonesische markt verkrijgbare producten zijn, 'wellicht met uitzondering van [.. de ..] hanging candle holder'.

4.4 Tegenover deze – door schriftelijke stukken ondersteunde – lezing van de feiten hebben Hoogendam c.s. gesteld dat de desbetreffende modellen ontworpen zijn door Umanta (in de gedingstukken kennelijk ook wel aangeduid als Uman of Uma), van wiens hand zij op hun beurt een tweetal schriftelijke verklaringen in het geding hebben gebracht. In deze verklaring bevestigt Umanta de feitenlezing van Rivièra Maison in zoverre dat ook Rivièra Maison en PT Inspiro Indoraya bij het ontwikkelen van de producten betrokken waren, maar stelt hij dat hijzelf – destijds nog werkzaam voor CV Aria Rattan – de ontwerper was, waarbij hij zich baseerde op bestaande, sinds 1990 in Indonesië in productie zijnde voorwerpen. Voorts hebben Hoogendam c.s. tekeningen in het geding gebracht waarop (een deel van) de modellen is afgebeeld, voorzien van een maatvoering, welke eveneens van de hand van Umanta zouden zijn. Daarnaast hebben Hoogendam c.s. afbeeldingen in het geding gebracht van enkele producten zoals die al sinds 1990 op de markt zouden zijn en hebben zij ter zitting een WC-rolhouder en een keukenrolhouder getoond waarvan zij stellen dat die ouder zijn dan de modellen van Rivièra Maison.

4.5 Alvorens deze stellingen en bewijsmiddelen te beoordelen, stelt het hof de volgende uitgangspunten voorop. Ten eerste volgt uit de data van registratie van de verschillende modellen bij de Belastingdienst – gecombineerd met het gegeven dat Hoogendam c.s. zulks slechts in algemene bewoordingen en zonder enige concrete onderbouwing hebben betwist – dat voorshands als vaststaand moet worden aangenomen dat Rivièra Maison deze producten op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd. Voorts gaat het hof er op basis van de door Rivièra Maison in het geding gebrachte producties – in het bijzonder producties 18 in hoger beroep – na vergelijking voorshands vanuit dat de dertien door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte modellen in grote lijnen identiek zijn met die van Rivièra Maison. Wat

Hoogendam c.s. ter ontkenning daarvan hebben opgemerkt (zie p. 6 pleitaantekeningen mr. Antic in eerste aanleg en nr. 78 memorie van antwoord), kan niet als een deugdelijk onderbouwde betwisting worden aangemerkt, terwijl in dat verband nog moet worden opgemerkt dat de producten ook in de lezing van Hoogendam c.s. van (uiteindelijk) dezelfde maker stammen, te weten Umanta. Bij zijn bespreking van de individuele modellen zal het hof hierna zo nodig nog aandacht besteden aan de specifieke mate van overeenstemming per model.

4.6 Rivièra Maison heeft in hoger beroep een beroep gedaan op art. 8 Aw (zie nr. 58 appeldagvaarding en nr. 30 e.v. pleitaantekeningen mrs. Schaap/Quaedvlieg). Dit artikel bepaalt dat indien een rechtspersoon een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij een natuurlijk persoon als maker te vermelden, die rechtspersoon als maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onrechtmatig was. De stelling van Hoogendam c.s. dat die bepaling niet kan worden toegepast omdat de vraag wie als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt naar Indonesisch recht moet worden beantwoord, is ongegrond, nu het hier – in de stellingen van Rivièra Maison die op hun juistheid moeten worden onderzocht om de toewijsbaarheid van de vorderingen te kunnen beoordelen – gaat om door een Nederlander in Nederland gemaakte ontwerpen voor een Nederlandse onderneming, welke onderneming de producten op de Nederlandse markt heeft gebracht en die in Nederland bescherming zoekt tegen eveneens in Nederland door een Nederlandse concurrent op de markt gebrachte inbreukmakende producten. Dat de feitelijke productie van zowel de beschermde als de inbreukmakende voorwerpen heeft plaatsgevonden in Indonesië, biedt derhalve onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat het makerschap van de modellen op basis van Indonesisch recht moet worden onderzocht. Ook overigens hebben Hoogendam c.s. geen deugdelijke argumenten naar voren gebracht die aan toepassing van de (bewijs)regel van art. 8 Aw in de weg staan. De stelling dat art. 8 Aw slechts toepasbaar is in gevallen waarin het gaat om bescherming van geschreven tekst, vindt geen steun in het recht, reeds omdat die opvatting de verwijzing naar art. 8 Aw in art. 45a lid 2 Aw tot een zinledige zou maken.

4.7 Op basis van het voorgaande is het hof van oordeel dat in dit geding voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat het makerschap bij Rivièra Maison berust. Zij heeft immers de aan de orde zijnde producten – naar zij onweersproken heeft gesteld: gelabeld als van haar afkomstig – als eerste in Nederland op de markt gebracht ('openbaar gemaakt'), zodat het – gelet ook op art. 8 Aw – aan Hoogendam c.s. was te stellen en genoegzaam te onderbouwen dat Rivièra Maison zich ten onrechte beriep op haar daaruit voortvloeiende aanspraken op het makerschap. Hetgeen Hoogendam c.s. in dat verband naar voren hebben

gebracht omtrent het makerschap van Umanta is onvoldoende, in de eerste plaats omdat die stellingen niet gespecificeerd zijn ten aanzien van de aan de orde zijnde modellen (bijvoorbeeld over de vraag wat in de lezing van Hoogendam c.s. de sinds 1990 algemeen verkrijgbare modellen waren en wat Umanta daaraan nog heeft toegevoegd) en in de tweede plaats omdat daartegenover de onder 4.3 aangeduide bewijsmiddelen staan. Ook overigens hebben Hoogendam c.s. hun stelling dat het in alle gevallen om in Indonesië reeds lang bestaande modellen gaat, slechts herhaald maar niet concreet onderbouwd. In dat verband is van belang dat – zelfs al zouden er oudere bestaande modellen zijn die overeenkomsten hebben met die van Rivière Maison – deels sprake is van modellen van Rivière Maison die enkele zeer specifieke elementen bevatten, waardoor zij zich in voldoende mate als nieuw werk zouden kunnen onderscheiden van een eventueel ouder, algemeen ingeburgerd model. Ook op dit punt hebben Hoogendam c.s. het veelal gelaten bij algemene stellingen, zoals nog aan de orde zal komen bij de bespreking van de individuele modellen. De ter zitting door Hoogendam c.s. getoonde modellen en de door hen geproduceerde foto's van – volgens hen vrij verkrijgbare – rieten producten kan niet tot een ander oordeel leiden, reeds omdat Hoogendam c.s. geen enkel concreet aanknopingspunt hebben gegeven aan de hand waarvan die producten te dateren zijn. De tekeningen die Hoogendam c.s. hebben geproduceerd zijn – zonder specifiek daarop toegesneden duiding, die ontbreekt – nog het best op te vatten als modeltekeningen ten behoeve van de productie van (een deel van) de hier aan de orde zijnde modellen. Voldoende ondersteuning voor het gestelde makerschap van Umanta is daaraan in ieder geval niet te ontleen.

4.8 Uitgaande van het makerschap van Rivière Maison ligt thans de vraag voor of elk van de verschillende modellen kan worden aangemerkt als een – voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend – werk. Daartoe stelt het hof voorop dat ook ingeval sprake is van gebruiksvoorwerpen geen nadere eisen gesteld moeten worden dan de normale vereisten voor auteursrechtelijke bescherming als werk: sprake moet zijn van een eigen, oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker. In dat verband is nog van belang dat die elementen ook besloten kunnen liggen in specifieke combinaties van op zichzelf reeds langer bestaande elementen. Overigens hangt met de hieruit voortvloeiende bescheiden drempelhoogte voor bescherming als werk samen dat een werk dat die drempel maar net overschrijdt ook slechts een beperkte beschermingsomvang aan het auteursrecht zal kunnen ontleen: in dergelijke gevallen zal een geringe afwijking al voldoende kunnen zijn om geen inbreuk aan te nemen.

4.9 Hieronder zal het hof aangeven van welke modellen het voorshands voldoende aannemelijk acht dat in de eerste plaats sprake is van een voor bescherming in aanmerking

komend werk, en in de tweede plaats inbreuk door Hoogendam c.s. omdat de voor dit werk kenmerkende elementen zijn overgenomen (zie voor de afbeeldingen nr. 14 appeldagvaarding en prod. 18 in hoger beroep). Algemeen merkt het hof nog op dat bij de voorliggende gebruiksvoorwerpen met name aan voornoemde vereisten om voor bescherming in aanmerking te komen voldaan kan zijn indien sprake is van een originele materiaalkeuze, gecombineerd met specifieke teksten.

organiser

De organiser heeft in meer dan een opzicht een vorm en indeling die gebaseerd is op – niet uitsluitend door de functie voorgeschreven – keuzes, terwijl ook het materiaal en de belettering berusten op keuzes van de maker. De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versie is (vrijwel) identiek.

placemat

De placemat onderscheidt zich in voldoende mate van andere placemats en dienbladen door de combinatie van vorm (vlakke grepen), materiaal en opschrift ('bon appetit'). De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versie is (vrijwel) identiek.

hutkoffers

De set hutkoffers onderscheidt zich in voldoende mate van andere rieten koffers en opbergdozen door de specifieke opschriften ('New York' en '1928'). De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versie is (vrijwel) identiek.

cloches

De cloches onderscheiden zich in materiaalkeuze van de gangbare stolpen. Ten opzichte van andere rieten stolpen onderscheiden de modellen van Maison Rivière door hun ovale vorm en hun specifieke opschriften ('cote ouest' en 'traiteur'). De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versies zijn (vrijwel) identiek.

mailbox

De mailbox onderscheidt zich in voldoende mate van soortgelijke producten door de combinatie van vorm, materiaal en opschrift ('mail'). Hoogendam c.s. hebben niet weersproken dat een door Braxton aangeboden gelijkend product naar aanleiding van bezwaren van Rivière Maison van de markt gehaald is (nr. 38 appeldagvaarding). De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versie is (vrijwel) identiek.

keukenrolhouder

De keukenrolhouder heeft een vorm en indeling die gebaseerd is op – niet uitsluitend door de functie voorgeschreven – keuzes, terwijl ook het gebruikte materiaal berust op een keuze van de maker. De door Hoogendam c.s. op de markt gebrachte versie is (vrijwel) identiek.

4.10 Ten aanzien van de volgende modellen biedt het auteursrecht geen grond voor toewijzing van de vorderingen (zie voor de afbeeldingen nr. 14 appeldagvaarding en prod. 18 in hoger beroep).

ophangbord hondenriem

Gelet op het feit dat de uitvoering van het ophangbord voor een hondenriem (een vierkant rieten plateau, voorzien van een haak en het opschrift 'woof') voor wat betreft de haak door de functie bepaald is, terwijl de vierkante vorm van het plateau waarop de haak bevestigd is zeer voor de hand ligt, kan aan dit model hooguit een zeer beperkte beschermingsomvang worden toegeschreven. Daarom brengt de geringe afwijking (opschrift 'dog') daarvan al mee dat Hoogendam c.s. met hun product voldoende afstand houden van dit model.

sleutelbord

De uitvoering van het sleutelbord (een vierkant rieten plateau, voorzien van haken) is zo voor de hand liggend dat het niet voor bescherming in aanmerking komt, ook niet indien die uitvoering wordt gezien in samenhang met het materiaal en het – eveneens zeer voor de hand liggende – opschrift 'keys'.

kerstklokje

Het kerstklokje kent als enige bijzonderheid ten opzichte van klokjes in het algemeen de uitvoering ervan in riet. Gelet op het gegeven dat riet of stro als materiaal voor kerstversiering algemeen voorkomt, is geen sprake van een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk.

WC-rolhouder

De WC-rolhouder heeft een vorm die vrijwel uitsluitend gebaseerd is op door de functie voorgeschreven keuzes. De enkele materiaalkeuze leidt er niet toe dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend werk.

CD-opberger

De CD-opberger heeft een in veel opzichten door zijn functie bepaalde vorm, die bovendien niet tot in detail is overgenomen (zie nr. 28 pleitnota mr. Wille in eerste aanleg). Wat resteert is onvoldoende om aan te nemen dat Hoogendam c.s. inbreuk maken op auteursrechten van Rivièra Maison.

tuinlantaarns

De tuinlantaarns zijn – ook in de ogen van de door Rivièra Maison geraadpleegde deskundige – gebaseerd op een bekende vorm. Hetgeen door Rivièra Maison is aangevoerd als eigen karakter van haar model, is onvoldoende om auteursrechtelijke bescherming aan te nemen.

4.11 Het onder 4.10 overwogene impliceert dat de desbetreffende modellen evenmin voor bescherming ex art. 19 Gemeenschapsmodellenverordening in aanmerking komen nu hen een eigen karakter moet worden ontzegd. Ook de meest subsidiaire grondslag – slaafse nabootsing – faalt ten aanzien van deze modellen nu zij onvoldoende onderscheidend zijn.

4.12 Het voorgaande impliceert dat de vorderingen van Rivière Maison ten aanzien van de onder 4.9 aangeduide modellen in beginsel toewijsbaar zijn. Nu Hoogendam c.s. ten aanzien van de gevorderde (neven)voorzieningen geen concrete verweren hebben gevoerd, met uitzondering van de stelling dat terughoudendheid op zijn plaats is, zal het hof ook die nevenvoorzieningen toewijzen, waarbij het de dwangsommen zal matigen en maximaliseren en een aantal termijnen zal aanpassen op de hierna aan te geven wijze. Het hof zal het gevorderde voorschot op de schadevergoeding afwijzen, nu onvoldoende onderbouwd is welk spoedeisend belang de onmiddellijke toewijzing van dit geldbedrag rechtvaardigt, terwijl ook onvoldoende aannemelijk is geworden dat Rivière Maison schade tot tenminste het gevorderde bedrag heeft geleden.

4.13 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Hoogendam c.s. in de proceskosten van het principaal beroep worden veroordeeld. Met betrekking tot de hoogte van die kosten ziet het hof aanleiding de op de voet van 1019h gevorderde volledige proceskostenvergoeding (€ 20.493,99 voor de eerste aanleg en € 18.757,78 voor het hoger beroep) substantieel te matigen, enerzijds omdat Rivière Maison ten aanzien van een aantal producten in het ongelijk is gesteld, en anderzijds omdat Rivière Maison ervoor gekozen heeft haar belangen in deze procedure door drie verschillende advocaten te laten behartigen.

4.14 Het incidenteel beroep faalt omdat het hof – anders dan de voorzieningenrechter – de vorderingen (grotendeels) toewijsbaar acht. Het hof zal Hoogendam c.s. veroordelen in de kosten van het incidenteel beroep.

De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

in het principaal beroep:

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 21 december 2007 en doet opnieuw recht;

beveelt Hoogendam c.s., ieder voor zich, binnen 24 uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de rechten van Rivièra Maison blijvend te staken, waaronder het (doen) vervaardigen en/of importeren en/of te koop aanbieden en/of promoten en/of in voorraad houden van de inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,-- tot een maximum van € 25.000,-- voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Rivièra Maison – voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;

beveelt Hoogendam c.s., ieder voor zich, binnen 21 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de advocaat van Rivièra Maison, mr. D.M. Wille, Postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam, ten behoeve van Rivièra Maison beschikbaar te hebben gesteld een geschreven verklaring vergezeld van leesbare onderliggende documenten, zoals aankooporders, facturen etc., en gecertificeerd door een (register)accountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant met betrekking tot:

- a. het totaal aantal inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen tot dusver hebben doen vervaardigen en in Nederland hebben geïmporteerd en/of ingekocht, gespecificeerd naar type product;
- b. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en producent(en) van de inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 en de volledige namen en adressen van alle andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de productie en verhandeling aan Hoogendam c.s. van de inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9;
- c. het totaal aantal inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen tot dusver hebben verkocht en geleverd, gespecificeerd naar type product;
- d. het totaal aantal inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 waarvoor Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen bestellingen hebben ontvangen, naar type product gespecificeerd;
- e. het totaal aantal inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 dat Hoogendam c.s. en/of aan Hoogendam c.s. gelieerde ondernemingen in voorraad hebben, gespecificeerd naar type product;
- f. de volledige namen en adressen van de afnemers van de inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 onder vermelding van aantallen bestelde en/of geleverde inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 per afnemer, gespecificeerd naar type product;

dwangsom van € 1.000,-- tot een maximum van € 25.000,-- voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend) waarop Hoogendam c.s. in gebreke blijven van dit gebod, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;

gebiedt Hoogendam c.s., ieder voor zich, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest de inbreukmakende producten als omschreven in r.o. 4.9 die Hoogendam c.s. nog in voorraad hebben dan wel terug hebben ontvangen van hun afnemers te vernietigen in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en gebiedt Hoogendam c.s. dit rapport per omgaande aan de advocaat van Rivière Maison mr. D.M. Wille toe te sturen, met bepaling dat alle kosten die met deze vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen voor Hoogendam c.s., zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad € 1.000,-- tot een maximum van € 25.000,-- per dag waarop Hoogendam c.s. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven aan dit bevel te voldoen, onder de bepaling dat Hoogendam c.s. over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn;

bepaalt de termijn waarbinnen Rivière Maison op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken op 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit arrest;

wijst het in eerste aanleg in conventie meer of anders gevorderde af;

wijst het in eerste aanleg in reconventie gevorderde af;

veroordeelt Hoogendam c.s. tot terugbetaling aan Rivière Maison van al hetgeen door Rivière Maison op grond van het bestreden vonnis is betaald of door Hoogendam c.s. is verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Rivière Maison, althans vanaf de dag van het verhaal door Hoogendam c.s., tot aan de dag der terugbetaling;

veroordeelt Hoogendam c.s. hoofdelijk in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rivière Maison wat betreft de eerste aanleg (in conventie en reconventie) begroot op € 10.000,-- voor salaris van de procureur en op € 321,85 voor verschotten en wat betreft het hoger beroep begroot op € 10.000,-- voor salaris van de procureur en op € 383,56 voor verschotten;

wijst het in hoger beroep meer of anders gevorderde af;

in het incidenteel beroep:

wijst het beroep af;

veroordeelt Hoogendam c.s. hoofdelijk in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Riviera Maison begroot op nihil;

in het principaal en incidenteel beroep:

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. V. van den Brink, A.E.F. Hillen en F.W.J. Meijer en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 augustus 2008.



Uitgegeven voor eerste grosse
aan mr. Falkena
procureur voor a -
De Griffier van het Gerechtshof
te Amsterdam,
nevenzittingsplaats ARNHEM

A handwritten signature in blue ink, likely of the clerk, is written below the distribution text.