

arrest

60

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.000.386/01

Rolnummer (oud) : 01/576

Rolnummer rechtbank : 99.0289

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 17 november 2009

inzake

de vennootschap naar Duits recht **FIRMA HAUCK GmbH & Co**,
gevestigd te Sonneveld, Duitsland,
appellante, tevens geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Hauck,
procesadvocaat: mr. E. Grabandt,

tegen

1. de vennootschap naar Noors recht **STOKKE A/S** (voorheen **STOKKE GRUPPEN A/S**, daarvoor **STOKKE INDUSTRI A/S** en **STOKKE FABRIKER A/S**),
gevestigd te Skodje, Noorwegen.
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STOKKE NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Tilburg,
3. **Peter OPSVIK**,
wonende te Spjelkavik, Noorwegen,
geïntimeerden, tevens appellanten in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Stikke A/S, Stokke B.V. en Opsvik, en gezamenlijk: Stokke c.s.,
en
4. de vennootschap naar Noors recht **PETER OPSVIK A/S**,
gevestigd te Oslo, Noorwegen,
gevoegde partij aan de zijde van Stokke c.s.,
procesadvocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

Het verdere verloop van het geding

Bij tussenarrest van 13 oktober 2005 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen met het verzoek aan partijen om bepaalde bescheiden in het geding te brengen. Vervolgens hebben Stokke c.s. een 'akte na tussenvonnissen met producties' genomen, en heeft Hauck een 'akte na tussenarrest van 13 oktober 2005' genomen. Op 15 juni 2006 hebben beide partijen wederom een akte genomen: Stokke c.s. een 'akte na akte na tussenarrest (mede houdende akte na wijziging van eis)', en Hauck een 'akte ter zake van inbreng van productie'. Hierna heeft een incident tot voeging en voorwaardelijke tussenkomst plaatsgevonden, dat heeft geleid tot een arrest van 11 januari 2007 waarbij het hof Opsvik A/S in het geding in hoger beroep heeft toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Stokke c.s.. Bij arrest van diezelfde datum heeft het hof Stokke c.s. in de procedure tussen hen en Jakotrade ontslagen van instantie. Hierna is door Hauck een

'akte na voegingsincident tevens houdende akte van verzet tegen eiswijziging' genomen, door Stokke c.s. en Opsvik A/S een 'antwoordakte na voegingsincident', en door Hauck een 'antwoordakte op de akte van Stokke c.s. van 15 juni 2006'.

De verdere beoordeling van het hoger beroep

I. INLEIDENDE OPMERKINGEN

1. Het hof verwijst naar het tussenarrest van 13 oktober 2005 (hierna: het tussenarrest) voor een weergave van de feiten en van de standpunten die partijen tot dan toe in hoger beroep hadden ingenomen.
2. In conventie hebben Stokke c.s. gevorderd, kort gezegd, verklaringen voor recht, verboden en schadevergoeding, met diverse nevenvorderingen, op basis van auteursrecht- en merkinbreuk. Het hof zal in de rubrieken III t/m V onderzoeken of – gelet op hetgeen in hoger beroep (als)nog aan de orde is (gesteld) – daarvan sprake is. Hierbij wordt tevens ingegaan op de vordering van Hauck in reconventie tot nietigverklaring van het door Stokke c.s. ingeroepen merk. Vervolgens zullen in rubriek VI de overige vorderingen van Hauck in reconventie worden besproken.
3. Eerst zal het hof evenwel de grieven van Hauck in het principaal appel beoordelen die verband houden met de internationale dimensie van het geschil

II. DE INTERNATIONALE DIMENSIE VAN HET GESCHIL

4. Op 9 april 1999 heeft het Landgericht Hamburg uitspraak gedaan in een geschil tussen (onder meer) Stokke Gruppen A/S en Hauck over de vraag of de vervaardiging en verhandeling door Hauck van de APLHA-stoel inbreuk vormde op het (gestelde) auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel. Van deze uitspraak is hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht (OLG) Hamburg, dat in zijn arrest van 1 november 2001 (in het tussenarrest staat abusievelijk vermeld: 21 november 2001) een verbod aan Hauck om op de TRIPP TRAPP-stoel gelijkende kinderstoelen te vervaardigen en in het verkeer te brengen en (over de periode vanaf 10 april 1997) een verklaring van schadeplechtigheid van Hauck, met een veroordeling tot het doen van diverse opgaven, heeft uitgesproken. Op 19 december 2002 heeft het Bundesgerichtshof het verzoek van Hauck tot *Revision* afgewezen.
5. Onder 36 van haar pleitnota in hoger beroep heeft Hauck – voor het eerst – betoogd dat Stokke c.s. in hun vorderingen niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard indien en voorzover de zaak in Duitsland al is beslist. Dit heeft bij het hof de vragen doen rijzen of, indien komt vast te staan dat Hauck in Nederland openbaarmakingshandelingen heeft verricht, deze niet reeds zijn verboden door het OLG Hamburg en of de door dit gerecht uitgesproken veroordelingen tot voldoening aan nevenvorderingen en tot schadevergoeding wel tot het territorium van Duitsland zijn beperkt (zie de rov. 16 en 17 van het tussenarrest). Hierover hebben partijen vervolgens uitvoerig gedebatteerd, zodat de in voormeld betoog van Hauck besloten liggende nieuwe grief door het hof in aanmerking is te nemen (zie ook rov. 8 hierna). Deze grief leent zich voor gezamenlijke behandeling met grief 1 van Hauck, die inhoudt dat de rechtbank ten onrechte haar beroep op de artikelen 21 en 22 EEX heeft verworpen. Volgens Hauck had de rechtbank zich op basis van artikel 21 EEX

deels onbevoegd moeten verklaren wegens eerdere aanhangigheid van de in rov. 4 genoemde Duitse procedure en had zij voor de overige op de voet van artikel 22 EEX de zaak vanwege samenhang moeten aanhouden totdat de zaak in Duitsland onherroepelijk is beslist.

6. Zowel naar Nederlands als naar Duits internationaal privaatrecht (ipr) worden de niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht beheerst door de *lex protectionis*, dat wil zeggen het recht van het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen (zie voor Nederland: Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, blz. 798, en voor Duitsland: *Internationales Privatrecht* van Professor Dr. Jan Kropholler, 4^e oplage uit 2001, blz. 517 en 518), welke regel inmiddels ook is vastgelegd in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ('Rome II'). Onder niet-contractuele verbintenissen als hier bedoeld vallen ook verbintenissen tot schadevergoeding wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en daaraan te verbinden nevenverbintenissen. Wanneer het OLG Hamburg zijn uitspraak tevens had willen doen uitstrekken over in Nederland gepleegde of te plegen auteursrechtinbreuken, dan had het in de rede gelegen dat in zijn (zeer uitvoerig gemotiveerde) arrest op enigerlei wijze zou zijn gerefereerd aan het auteursrecht van Nederland als het recht van het land waarvoor de bescherming dan mede zou zijn ingeroepen, temeer daar het op blz. 46 onder bb. van dat arrest op de ipr-aspecten van de *Widerklage* van Hauck is ingegaan. Uit zijn arrest blijkt evenwel dat het OLG Hamburg zijn beslissingen alleen maar heeft gebaseerd op het Duitse *Urhebergesetz* (UrhG), zie met name de overwegingen in de 2^e alinea van blz. 16, waar de juridische gronden voor de beslissing zijn weergegeven. In dat arrest is geen enkele verwijzing te vinden naar het auteursrecht van een ander land. Hieruit valt genoegzaam af te leiden dat de in Duitsland gegeven beslissing uitsluitend betrekking had op auteursrechtinbreuken op het grondgebied van Duitsland. Na de vermindering van eis van Stokke c.s. in de eerste aanleg hebben haar vorderingen in de onderhavige procedure uitsluitend betrekking op het grondgebied van Nederland. In beide landen geldt een andere auteurswet. Ten tijde van het onherroepelijk worden van de beslissing van het OLG Hamburg was in EU-verband het auteursrecht nog slechts op enkele hier niet van belang zijnde onderdelen geharmoniseerd en ook thans is nog geen volledige EU-harmonisatie, laat staan een unificatie, van het auteursrecht tot stand gebracht. Ook het feit dat Duitsland en Nederland lid zijn van/aangesloten zijn bij (onder meer) de Berner Conventie brengt niet mee dat sprake is van 'dezelfde situatie rechtens', zie ook het arrest van Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ-EG) van 13 juli 2006 inzake *'Roche/Primus'* (NJ 2008, 76, BIE 2006,72, IER 2006, 76), zaak C 539/03, m.i.h.b. de punten 30, 31 en 35 daarvan. Bovendien is een inbreuk in Duitsland niet dezelfde feitelijke gebeurtenis als een inbreuk in Nederland, zodat ook geen sprake is van 'eenzelfde feitelijke situatie' (zie rov. 27 van het *'Roche/Primus'*-arrest). Nu de Duitse en de Nederlandse beslissingen in deze zaak zijn gebaseerd op een verschillende 'situatie rechtens' en/of op een verschillende 'feitelijke situatie' kunnen zich ten hoogste divergenties, maar geen tegenstrijdigheden tussen deze beslissingen voordoen, ook – anders dan Hauck meent – niet doordat één voortgezette feitelijke handeling, zoals export, zich kan uitstrekken over het grondgebied van beide staten. Wanneer door de Duitse rechter een veroordeling tot schadevergoeding wordt uitgesproken wegens het exporteren van een inbreukmakend product vanuit Duitsland, en de daarop

aansluitende handeling op Nederlands grondgebied door de Nederlandse rechter niet als inbreukmakend wordt aangemerkt, dan is er geen sprake van tegenstrijdige beslissingen omdat de rechtsfeiten en betrokken wetten verschillen. Wanneer in Nederland in dat geval eveneens schadevergoeding zou worden opgelegd, dan vindt dat nog steeds zijn grondslag in verschillende wetgeving en rechtsfeiten. Voorzover beide feiten tot dezelfde schade leiden, dan hoeft deze – uiteraard – maar een keer te worden vergoed.

7. De omstandigheid dat geen sprake is van 'dezelfde situatie rechtens' en/of 'eenzelfde feitelijke situatie' brengt mee dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor toepasselijkheid van artikel 21 EEX, dat het moet gaan om vorderingen die op dezelfde oorzaak berusten. Nu geen tegenstrijdige beslissingen zijn te duchten is er geen grond voor de door Hauck bepleite (gedeeltelijke) niet ontvankelijk-verklaring en is artikel 22 EEX niet van toepassing. Bij haar beroep op deze bepaling heeft Hauck overigens ook geen belang meer omdat, door de verwerping van het daartegen gerichte verzoek om *Revision*, het arrest van het OLG Hamburg inmiddels onherroepelijk is geworden. De onder 5 genoemde grieven van Hauck gaan derhalve niet op.

III. DE AUTEURSRECHTELIJKE EXPLOITATIERECHTEN

Het tussenarrest en de daarop volgende stellingen van Stokke c.s.

8. In rov. 10 van het tussenarrest heeft het hof de vraag opgeworpen of Hauck in Nederland openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen heeft verricht. In haar daarop volgende akten heeft Hauck het standpunt ingenomen dat dit niet het geval is. Dit standpunt was door haar niet reeds in de MvG verwoord – daar heeft Hauck alleen maar betoogd dat haar ALPHA- en BETA-stoelen geen verveelvoudigingen van de TRIPP TRAPP-stoel waren – en vormt dus een nieuwe grief. Hierop dient het hof niettemin acht te slaan nu Stokke c.s. die nieuwe grief ondubbelzinnig hebben aanvaard; in hun akten na het tussenarrest zijn zij op genoemd standpunt van Hauck ingegaan zonder bezwaar te maken tegen het tijdstip waarop het naar voren was gebracht.
9. Er wordt in hoger beroep voornamelijk veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat op de TRIPP TRAPP-stoel auteursrecht rust en dat de ALPHA- en BETA-stoelen van Hauck verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van deze stoel zijn. Voor de beschermingsomvang van het auteursrecht op de TRIPP TRAPP-stoel verwijst het hof naar zijn arrest van 30 juni 2009 inzake Stokke/Fikszo (rolnummer 105.006.685/01, zie www.boek9.nl, B9 8029). Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. Niet alleen het verveelvoudigen zelf, maar ook het openbaar maken van een verveelvoudiging is aan de auteursrechthebbende voorbehouden (artikel 12 lid 1 sub 1 Aw). Dit recht wordt wel aangeduid als het distributierecht.
10. In het tussenarrest is vastgesteld dat Hauck de ALPHA- en BETA-stoelen niet in Nederland heeft vervaardigd. In hun na het tussenarrest genomen aktes hebben Stokke c.s. de juistheid van deze vaststelling niet ter discussie gesteld. Derhalve wordt als vaststaand beschouwd dat Hauck zich in Nederland niet schuldig heeft gemaakt aan verveelvoudiging van de TRIPP TRAPP-stoel. Onder 12 van het

tussenarrest heeft het hof weliswaar overwogen dat niet kan worden gezegd dat Hauck de ALPHA en BETA-stoelen zelf in Nederland distribueerde, maar dit alleen 'voorshands'. De onder 8 genoemde vraag spitst zich dus toe op de vraag of Hauck in Nederland de ALPHA- en BETA-stoelen heeft openbaar gemaakt. De bewijslast, en daarmee de stelplicht, te dien aanzien rust volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv op Stokke c.s.

11. In het tussenarrest heeft het hof tevens vastgesteld dat de in Nederland gevestigde groothandel Jakotrade de ALPHA- en BETA-stoelen niet direct afnam van Hauck; De beleving van Jakotrade door Hauck geschiedde via Hauck's in België gevestigde distributeur New Valmar. Ook deze vaststelling is door Stokke c.s. nadien niet (voldoende gemotiveerd) bestreden.
12. Stokke c.s. hebben ter onderbouwing van hun stelling, dat Hauck ALPHA- en BETA-stoelen in Nederland heeft openbaar gemaakt, het volgende aangevoerd.
 - A. Hauck heeft deze stoelen zelf (zonder tussenkomst van Jakotrade) verkocht aan een aantal afnemers, te weten Zilverster te Nijverdal, Speelhoorn te Volendam, J.H. Timmerhuis te Winterswijk, TOYS 'R US te Volendam en Joop Kok te Leeuwarden;
 - B. Gezien deze grootschalige verkopen is aannemelijk dat Hauck de als productie 8 bij CvE overgelegde brochure - waarin de ALPHA- en BETA-stoel zijn afgebeeld en waarin onder meer een Nederlandstalige montagehandleiding is opgenomen - in Nederland heeft verspreid;
 - C. Op zijn minst is de indruk gewekt dat New Valmar op naam van Hauck handelde.

Ten aanzien van A

13. Uit de eigen stellingen van Hauck onder 46 CvA en blz. 11 van haar pleitnota in de eerste aanleg blijkt het volgende:
 - Hauck is in 1986/1987 begonnen met de verkoop van de ALPHA-stoel aan Zilverster te Nijverdal (aanvankelijk Goor), bij wie de heer G. Ulfman werkzaam was;
 - deze verkoop is doorgegaan tot in 1991;
 - in 1990 was het succes zo groot dat dat de ALPHA-stoelen per container van 1.800 stuks naar Nederland kwamen;
 - de Hauck-activiteiten van Zilverster zijn begin jaren '90 overgenomen door Jakotrade.

In de stelling van Hauck op blz. 12, bovenaan, van haar pleitnota in de eerste aanleg, dat '(w)inkeliers die de door Ulfman aangeboden Alfastoel in hun assortiment opnamen (...) met Stokke aan de stok (kregen)', ligt besloten dat Zilverster een (importeur/groothandel was, zoals ook blijkt uit de facturen, die bij productie 10 bij CvA zijn overgelegd - het betreft namelijk facturen van Zilverster aan diverse winkeliers - en de vermelding op die facturen 'Zilverster, groothandel in babyartikelen'. Stokke c.s. hebben ook niet concreet betwist dat Zilverster een groothandel was.

14. Hauck heeft de stelling van Stokke c.s. (onder 16 van hun 'akte na tussenvonnis met producties', in samenhang gezien met de daarbij overgelegde productie 65 en 66) dat Hauck in de periode 1997 t/m 1999 ALPHA-en/of BETA-stoelen heeft geleverd aan

Speelhoorn, J.H. Timmerhuis, TOYS 'R US en Joop Kok niet betwist. Onder 1.15 van haar 'antwoordakte op de akte van Stokke c.s. van 15 juni 2006' heeft Hauck zelfs erkend dat er in Nederland gevestigde handelaren zijn die deze stoelen bij haar hebben besteld en dat zij vervolgens die stoelen naar Nederland heeft verzonden. Volgens Hauck gaat het hier steeds om professionele wederverkopers, hetgeen door Stokke c.s. niet is betwist. Uit de opmerking van Hauck in noot 7 op blz. 4 van haar 'antwoordakte op de akte van Stokke c.s. van 15 juni 2006', dat Timmerhuis een speelgoedwinkel is', leidt het hof af dat het hier althans ten dele detaillisten betreft.

15. Het komt er dus op neer dat in de periode 1986 t/m 1999 Hauck (aanvankelijk alleen) ALPHA-stoelen en (later ook) BETA-stoelen in Nederland heeft geleverd aan een groothandel en, in de periode 1997-1999, ook aan detaillisten. Als door Hauck gesteld en door Stokke c.s. niet voldoende gemotiveerd betwist staat verder vast dat Hauck in Nederland niet heeft verkocht aan particulieren.
16. Partijen houdt nu verdeeld de vraag of verkoop van de ALPHA en/of BETA-stoelen aan een groothandel of een detaillist openbaarmaking daarvan in de zin van artikel 12 Aw oplevert. Volgens Hauck moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Stokke c.s. menen dat zij bevestigend moet worden beantwoord.
17. Zoals al eerder is opgemerkt valt het distributierecht ten aanzien van een kopie van een werk onder het recht om een verveelvoudiging van het werk openbaar te maken. Als het om een stoffelijk werk gaat wordt dat recht ook wel aangeduid als het materiële openbaarmakingsrecht, ter onderscheiding van het immateriële openbaarmakingsrecht dat betrekking heeft op onstoffelijke werken. Het distributierecht is inmiddels tevens vastgelegd in artikel 6 lid 1 van het op 6 maart 2002 in werking getreden WIPO Copyright Treaty (hierna: WCT), luidende:
(a)uteurs van werken van letterkunde en kunst hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het publiek beschikbaar stellen van het origineel of exemplaren van hun werken,

en in artikel 4 lid 1 van Richtlijn 2001/29 (de Richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij, kortweg: de ARL), luidende:

(d)e lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden.

In zijn arrest van 17 april 2008 (zaak C-456/06, 'Cassina', RvdW 2008, 561) heeft het HvJ-EG overwogen dat artikel 4 lid 1 ARL moet worden uitgelegd overeenkomstig artikel 6 lid 1 WCT.

18. De aan de vorderingen van Stokke c.s. ten grondslag gelegde leveranties door Hauck hebben plaatsgevonden in de periode tot 2000 (zie rov. 15). Toen was de ARL nog niet tot stand gekomen en was de WCT nog niet in werking getreden. Wettelijke bepalingen van eerdere datum dan een richtlijn moeten weliswaar richtlijnconform worden uitgelegd, doch dat betekent niet dat richtlijnconforme uitleg is geboden bij de toepassing van die wettelijke bepalingen op rechtsfeiten van voor de richtlijn. De schadevorderingen van Stokke c.s. worden daarom in beginsel uitsluitend beheerst

door de Nederlandse Aw, met dien verstande dat – nu de WCT op 20 december 1996, dus vóór de levering door Hauck aan detaillisten, door de verdragsluitende staten, waaronder Nederland, is ondertekend – aan dat verdrag wellicht reeds vanaf die datum enige betekenis voor de invulling/uitlegging van de Aw moet worden toegekend. De verbodsvorderingen van Stokke c.s. moeten daarentegen (mede) naar de huidige stand van de regelgeving worden beoordeeld, en dus op basis van de Aw zoals die is uit te leggen in het licht van de ARL en de WCT. De periode waarin uitsluitend de Nederlandse Aw gold zal hierna worden aangeduid als de ‘Aw-periode’, de periodes waarin tevens de WCT en de ARL golden, zullen hierna worden aangeduid als de ‘WCT- en ARL-periodes’.

19. Niet alleen bij het distributierecht volgens de ARL en de WCT, maar ook bij het distributierecht volgens de Aw gaat het erom dat het werk ter beschikking wordt gesteld aan het ‘publiek’, ook al wordt dat begrip in artikel 12 Aw niet genoemd. Openbaarmaking vindt immers per definitie plaats aan ‘publiek’.
20. Naar stelling van Stokke c.s. worden met de term ‘publiek’ niet alleen de eindconsumenten bedoeld, maar ook afnemers/doorverkopers (punt 35 van hun ‘akte na akte na tussenarrest (mede houdende akte tot wijziging van eis)’). In haar laatste akte (punten 1.20 en 1.21) heeft Hauck – onder verwijzing naar de hierna nog te bespreken arresten van het HvJ-EG van 2 juni 2005 (zaak C-89/04 ‘*Mediakabel*’) en 14 juli 2005 (zaak C-192/04 ‘*Lagardère*’) – aangevoerd dat slechts de openbaarmaking aan het algemene, grote publiek auteursrechtelijk relevant is.
21. De betekenis van het begrip ‘publiek’ is in de rechtspraak van het HvJ-EG en de HR met name aan de orde gekomen in verband met het immateriële openbaarmakingsrecht dat in de diverse verdragen en richtlijnen op het gebied van de media en auteursrecht en aanverwante rechten wordt aangeduid als het recht tot het doen van mededeling van het werk aan het publiek.
22. In punt 30 van het *Mediakabel*-arrest heeft het HvJ-EG in het kader van de uitleg van Richtlijn 89/555 (de Richtlijn Televisie zonder Grenzen) het volgende overwogen:
Voorts moet de betrokken dienst bestaan in het uitzenden van televisieprogramma's die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden uitgezonden.

In punt 31 van het *Lagardère*-arrest heeft het HvJ-EG in het kader van Richtlijn 93/83 (Richtlijn Satellietomroep en Doorgifte via de kabel) het volgende overwogen.
*Ten slotte moet worden vastgesteld dat een beperkte kring van personen die de van de satelliet afkomstige signalen alleen met een professionele uitrusting kunnen ontvangen, niet als een publiek kan worden beschouwd, aangezien dit uit een onbepaald aantal luisteraars of kijkers moet zijn samengesteld (zie, over het begrip publiek, arrest van 2 juni 2005, *Mediakabel*, C-89/04 (...), punt 30).*

In zijn arrest van 7 december 2006 (zaak C-306/05 ‘*Hoteles*’) heeft het HvJ-EG in het kader van artikel 3 lid 1 ARL (betreffende het recht van de auteur tot het doen van mededeling van zijn werk aan het publiek) het volgende overwogen:

37. Het hof heeft met betrekking tot dit begrip geoordeeld dat het

woord "publiek" ziet op een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers (arresten (...) Mediabel (...), punt 30, en (...) Lagardère (...), punt 31). 39. Bovendien kan de beschikbaarstelling van werken aan dergelijke potentiële televisiekijkers (...).

In zijn arrest van 19 juni 2009 inzake 'Buma/Chellomedia' (LJN: BH7602) betreffende immateriële openbaarmaking heeft de Hoge Raad beslist dat de uitleg die het HvJ-EG in de zojuist genoemde arresten heeft aan het woord 'publiek' bepalend is 'voor de thans aan 'openbaarmaking' in artikel 12 Aw te geven richtlijnconforme uitleg'. Dit lijkt er op te duiden dat 'thans' naar Nederlands auteursrecht, ook voor materiële openbaarmaking, onder 'publiek' in het algemeen moet worden verstaan: 'de (potentiële) eindconsumenten/eindgebruikers', en niet reeds 'doorverkopers/tussenpersonen', zoals groothandels en detaillisten.

23. Stokke c.s. hebben nog niet kunnen reageren op Hauck's beroep op het *Mediakabel*-en het *Lagardère*-arrest. Zij zullen in de gelegenheid worden gesteld om dit alsnog bij akte te doen. Daarbij kunnen zij uiteraard ook de later gewezen arresten inzake *Hoteles* en *Buma/Chellomedia* betrekken. Hun wordt tevens verzocht om in te gaan op te vraag of de conclusie die uit het *Buma/Chellomedia*-arrest lijkt te kunnen worden getrokken (zie rov. 22 *in fine*) ook geldt voor de 'Aw-periode', gezien het gebruik in dat arrest van het woord 'thans', waarbij nog wordt opgemerkt dat uit het hierna nog te bespreken arrest van de HR van 2 november 1942 lijkt te volgen dat dit college toen van opvatting was dat niet reeds de tussenpersonen (in dat geval: *commissionairs*), maar pas hun klanten/de lezers het 'publiek' vormen. Hauck zal bij antwoordakte op een en ander kunnen reageren.
24. Onder 39 van hun 'akte na akte na tussenarrest (mede houdende akte tot wijziging van eis)' hebben Stokke c.s. betoogd dat alle handelingen in het proces van distributie van producten die uiteindelijk bestemd zijn voor een consumentenpubliek, zijn voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Hiermee wordt de vraag aangesneden of, indien het zo zou zijn dat het 'publiek' wordt gevormd door de eindgebruikers en niet reeds door de doorverkopers, een levering aan zo een doorverkoper van een werk dat bedoeld is voor de eindgebruiker of, anders gezegd, een indirecte levering aan de eindgebruiker, als een terbeschikkingstelling aan de eindgebruiker, en daarmee als een openbaarmaking/mededeling aan deze is aan te merken.
25. In de Nederlandse literatuur en lagere rechtspraak wordt doorgaans aangenomen dat levering van een exemplaar van het werk aan een groothandel, en in ieder geval levering aan een detaillist, onder het distributierecht van artikel 12 lid 1 onder 1 Aw valt. Zie bijvoorbeeld S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, 1988, p. 129:

Met de terbeschikkingstelling aan het publiek is de openbaarmaking voltooid; ook al zou het publiek de exemplaren (nog) niet kopen, dan is toch openbaargemaakt, HR 2 NOVEMBER 1942, NJ 1943, 5. (...). Men kan onder deze vorm van openbaarmaken dus rekenen alle handelingen welke de strekking hebben, stoffelijke dragers van het werk te verspreiden in dier voege dat het in aanmerking komende publiek daarover desgewenst kan beschikken en zodoende het werk kan leren kennen. Aangezien, als gezegd, niet nodig is dat het publiek daadwerkelijk exemplaren koopt, is reeds de

beschikbaarstelling door een grossier aan detaillisten een daad van openbaarmaking.

In het in dit citaat genoemde – en onder 23 al ter sprake gebrachte – arrest van de (strafkamer van de) HR van 2 november 1942 is te lezen dat het hof in die zaak het volgende had overwogen.

Dat verdachte's raadsman heeft betoogd dat verspreiding, welke niet direct bij lezers geschiedt, geen openbaarmaking derhalve geen inbreuk in den zin van art. 31 Auteurswet 1912 zou zijn, doch ten onrechte daar toezending van exemplaren aan zoodanige personen, waarvan men weet, dat zij die bij lezers verspreiden, evenzeer onder deze term valt;

Naar aanleiding van het hiertegen gericht cassatiemiddel heeft de HR het volgende overwogen.

O. dat het tweede middel, blijkens de daarbij gegeven toelichting, wil betogen dat req. het stuk niet openbaar heeft gemaakt, daar feitelijk vast staat, dat hij alleen aan enige commissionairs op hun bestelling een aantal exemplaren van het door hem geredigeerde financiële overzicht leverde, al wist hij dan ook dat die commissionairs de bedoeling hadden deze exemplaren onder hun klanten te verspreiden;

Dat ook dit betoog door het hof op juiste wijze is weerlegd en derhalve ook dit middel faalt;

In zijn arrest van 27 januari 1995 inzake 'Bigott/Doucal' (NJ 1995, 669) heeft de Hoge Raad overwogen dat:

'aan het begrip "openbaarmaking" in artikel 12 weliswaar een ruime betekenis moet worden toegekend, maar dat in elk geval, ook in de afgeleide betekenissen van het begrip, vereist is dat het werk op de een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt'.

26. Het HR-arrest uit 1942 gaat onmiskenbaar uit van de regel, dat de toezending van exemplaren aan personen (zoals groothandelaren of detaillisten) die de bedoeling hebben om deze onder het publiek te verspreiden, openbaarmaking in de zin van de Aw oplevert. Er is evenwel grond voor (enige) twijfel of deze regel uit dit oorlogsarrest daarna haar gelding heeft behouden, zowel voor de 'Aw-periode' als voor de 'WCT- en ARL-periodes'.
27. Wat de 'Aw-periode' betreft, lijkt de regel uit het 1942-arrest van de HR niet helemaal te rijmen met de regel uit zijn latere *Bigott/Doucal*-arrest dat voor openbaarmaking 'in elk geval' is vereist dat het werk op de een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. Het is immers niet een vaststaand gegeven dat de aan de groothandelaar of detaillist geleverde exemplaren van het werk ook op de een of andere manier daadwerkelijk aan het publiek (in de zin van eindconsument/eindgebruiker) ter beschikking komen; die exemplaren kunnen bijvoorbeeld in de opslag (door brand) tenietgegaan. Moet de levering aan de groothandel/detaillist dan vóór het tenietgaan, op grond van het 1942-arrest, als auteursrechtinbreuk worden aangemerkt, maar daarna op grond van het *Bigott/Doucal*-arrest (met terugwerkende kracht?) niet meer?
28. Wat de 'WCT en ARL-periodes' betreft, in het 'Cassina'-arrest heeft het HvJ-EG – op grond van de tekst van artikel 6 lid 1 WCT – voor recht verklaard dat van distributie van het origineel van het werk of een kopie daarvan in de zin van artikel 4

lid 1 ARL uitsluitend sprake is wanneer er een eigendomsoverdracht van de zaak plaatsvindt. Gelet op de tekst van artikel 6 lid 1 WCT/artikel 4 lid 1 ARL en de beschouwingen die het HvJ-EG daarover in dat arrest heeft gegeven lijkt niet uit te sluiten dat het distributierecht volgens dit verdrag en deze richtlijn alleen maar betrekking heeft op handelingen die zelf/rechtstreeks eigendomsoverdracht 'aan het publiek' impliceren. In dit verband kan van belang zijn dat, gelet op

- de opmerking (op blz. 30, bij artikel 4) in het voorstel van de Commissie voor de ARL, dat het de lidstaten blijft vrijstaan om hun eigen concept van het distributierecht toe te passen, mits inhoudelijke gelijkwaardigheid tot stand wordt gebracht;
- de omstandigheid dat in (de punten 21, 23, 24, 25 en 32 van) de considerans op de ARL voor de andere aan de auteursrechthebbende toekomende rechten (het reproductierecht en het recht tot het doen van mededeling aan het publiek) tot uitdrukking is gebracht dat in die richtlijn de inhoud daarvan volledig is bepaald;
- rov. 31 van 'Hoteles'-arrest van het HvJ-EG, waarin, kort gezegd, is overwogen dat de bepalingen van de ARL in de gehele Gemeenschap autonoom en op uniforme wijze moeten worden vastgesteld;
- de in de considerans op de WCT uitsproken wens tot uniformering van de rechten van auteurs,

er redenen zijn om aan te nemen dat de uitleg die het HvJ-EG aan artikel 6 lid 1 WCT/artikel 4 lid 1 ARL heeft gegeven bepalend is voor de uitleg van het begrip 'openbaarmaking van eene verveelvoudiging' in artikel 12 lid 1 onder 1 Aw (net zoals de uitleg die het HvJ-EG in het 'Lagardere'-arrest heeft gegeven aan het woord 'publiek' bepalend is voor de uitleg van 'openbaarmaking' in artikel 12 Aw, zie rov. 22 *in fine*). Overigens zou, indien het distributierecht de zojuist omschreven beperkte inhoud zou hebben, dit een actie tegen de groothandelaar of detaillist op grond van de artikelen 31a en 32 Aw, in verbinding met artikel 6:162 BW, onverlet laten, tenminste wanneer, zoals de HR in het 'Buma/Chellomedia'-arrest tot uitgangspunt lijkt te nemen, de ARL geen maximale harmonisatie behelst.

29. Verder dringt zich een parallel op met de feiten in de zaak 'Buma/Chellomedia', ook al ging het daar om immateriële openbaarmaking. Chellomedia straalde via de satelliet programmasignalen naar kabelkopstations en DTH-platforms, van waaruit deze de programmasignalen werden doorgezonden naar de consumenten. De HR oordeelde dat door Chellomedia, die dit laatste wist, geen openbaarmaking werd verricht. De vraag rijst of tussenpersonen/doorverkopers bij materiële openbaarmaking niet in zekere zin op één lijn zijn te stellen met de kopstations en DTH-platforms.
30. In de in 1971 gesloten Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van fonogrammen (Conventie van Genève) is met zoveel woorden opgenomen dat het distributierecht (ook) niet-rechtstreekse leveringen aan het publiek en invoer bestemd voor levering aan het publiek omvat (zie de artikelen 1, onder d, en 2 daarvan). Hieruit kan een argument ten gunste van beide partijen worden geput naargelang die opname wordt gezien als een uitzondering/extra bescherming die specifiek voor producenten van fonogrammen is gecreëerd – dan vormt zij een argument ten gunste van het standpunt van Hauck – of als een uitdrukking van een algemeen beginsel dat zo vanzelfsprekend is dat expliciete vermelding daarvan in de latere regelingen niet

nodig werd geacht, in welk geval er sprake is van een argument ten gunste van het standpunt van Stokke c.s..

31. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten tevens over het onder 26 t/m 30 overwogene kunnen uitlaten.

Ten aanzien van B

32. Hauck heeft zelf opgemerkt (onder 4.9 van haar 'akte na tussenarrest van 13 oktober 2005') dat de 'brochure' waarover Stokke c.s. spreken en die als productie 8 bij CvE is overgelegd 'hoogstwaarschijnlijk' de toenmalige catalogus van Hauck is (hierna: de 'productie 8-catalogus'). Zij heeft verder (onder 4.10-4.12 van die akte) een betoog ontwikkeld dat er op neer komt dat zij niet heeft kunnen vaststellen welke catalogus dit precies was, maar dat zij 'in die jaren' slechts één catalogus (waarvan de versie uit 1998 is overgelegd als productie 13 bij die akte) voor heel Europa gebruikte en dat deze catalogus (hierna: de 'productie 13-catalogus') niet specifiek op Nederland was gericht noch door Hauck in Nederland is verspreid. Stokke c.s. leiden uit dit betoog af dat de 'productie 8-catalogus' een andere catalogus is dan de 'productie 13-catalogus' en dat de 'productie 8-catalogus' (wel) is verspreid in Nederland. Uit haar stellingen onder 1.7 en 1.8 van haar 'antwoordakte op de akte van Stokke c.s. van 15 juni 2006' valt evenwel op te maken dat Hauck zich tevens op het standpunt stelt dat de 'productie 8-catalogus' niet door haar zelf in Nederland is verspreid.
33. Vooropgesteld wordt dat Stokke c.s. niet (voldoende duidelijk) hebben aangevoerd dat Hauck de 'productie 13-catalogus' zelf in Nederland heeft verspreid. Die catalogus wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.
34. In de 'productie 8-catalogus' zijn afbeeldingen van de ALPHA- en BETA-stoel opgenomen, van welke stoelen veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat zij verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw van de TRIPP TRAPP-stoel zijn (zie rov. 9). Vanwege de betwisting daarvan door Hauck is het aan Stokke c.s. (zie rov. 10 *in fine*) om te bewijzen dat Hauck de 'productie 8-catalogus' in Nederland heeft verspreid. Nu in die catalogus een Nederlandstalige montagehandleiding is opgenomen, kan – zoals Stokke heeft betoogd – evenwel voorshands worden aangenomen dat deze catalogus door Hauck in Nederland is verspreid onder de groothandels en detaillisten aan wie zij ook de ALPHA- en BETA-stoelen heeft geleverd. Tegen dit vermoeden staat tegenbewijs door Hauck open. Gezien het als vaststaand te beschouwen feit dat Hauck in Nederland niet aan particulieren heeft geleverd, is er evenwel geen grond om uit te gaan van een vermoeden dat zij de 'productie 8'-catalogus zelf onder het grote, algemene publiek heeft verspreid. De desbetreffende stelling van Stokke c.s. wordt als onbewezen gepasseerd aangezien zij – hoewel dat op hun weg lag – daarvoor geen gespecificeerd bewijsaanbod hebben gedaan.
35. Openbaarmaking van een afbeelding van een verveelvoudiging is begrepen onder artikel 12 lid 1, onder 1, Aw. Partijen kunnen zich ook in dit verband uitlaten over de in de rov. 20 t/m 30 aan de orde gestelde kwesties, die ook hier van belang kunnen zijn, met dien verstande dat misschien discussie mogelijk is over de vraag of afbeeldingen op één lijn zijn te stellen met fysieke exemplaren. Ook op deze vraag

kunnen partijen desgewenst ingaan. Hun wordt verder verzocht om aan te geven van wanneer de 'productie 8-catalogus' stamt en in welke periode deze zou zijn verspreid.

36. Hauck zal, conform haar aanbod daartoe onder 116 MvA/MvG-inc, tot het in rov. 34 bedoelde tegenbewijs worden toegelaten voor het geval dat zou moeten worden geoordeeld dat reeds verspreiding/openbaarmaking van de 'productie 8-catalogus' onder/aan groothandelaren/distributeurs aan de auteursrechthebbende is voorbehouden. Om redenen van proceseconomie wordt haar nu al verzocht om bij – tegelijk met de akte van Stokke c.s. te nemen – akte aan te geven hoe zij dat tegenbewijs denkt te kunnen leveren en om zo mogelijk bij die akte schriftelijk tegenbewijs over te leggen.

Ten aanzien van C

37. In het tussenarrest heeft het hof in verband met de bij hem gerezen vraag of New Valmar in naam van Hauck handelde of in eigen naam, Hauck verzocht om de desbetreffende schriftelijke contracten, rekeningen of andere stukken die daaromtrent opheldering zouden kunnen verschaffen, in het geding te brengen. Aan dit verzoek heeft Hauck niet voldaan met als redengeving dat op haar in deze fase van de procedure geen taak rust om zich over dit punt met bewijsstukken uit te laten, en dat het tussenarrest daarvoor ook geen juridische basis geeft. Hiermee ziet Hauck evenwel artikel 22 Rv over het hoofd, dat de rechter in alle gevallen en in elke stand van de procedure de bevoegdheid geeft om een van partijen te bevelen bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen, bij gebreke waarvan hij de gevolgtrekking kan maken die hij gerechtvaardigd acht.
38. Onder 30 van haar 'akte na akte na tussenarrest (mede houdende akte tot wijziging van eis)' hebben Stokke c.s. opgemerkt dat zij niet kunnen bewijzen of New Valmar in naam van Hauck handelde en dat alleen Hauck dat kan. Hierin kan het hof Stokke c.s. niet goed volgen. Zij kunnen immers bewijs op het onderhavige punt bijbrengen door het doen horen van (toenmalige) medewerkers van New Valmar, Jakotrade en Hauck. Geconstateerd moet dan ook worden dat Stokke c.s. wat deze kwestie betreft zelf geen moeite willen doen. Gelet hierop acht het hof het niet gerechtvaardigd om aan het nalaten van Hauck om de gevraagde stukken over te leggen een gevolgtrekking te verbinden.
39. Er is dan ook onvoldoende reden om de bewijs(leverings-)last om te keren. Dit betekent dat deze op Stokke c.s. is blijven rusten. Tegenover het verweer van Hauck, dat New Valmar in de relevante periode op eigen naam en voor eigen rekening handelde, hebben Stokke c.s. niet gespecificeerd te bewijzen aangeboden dat New Valmar in naam van Hauck handelde, zodat dit onbewezen is gebleven. Bijgevolg kunnen de in rov. 12 onder C vermelde stellingen van Stokke c.s. hun standpunt, dat Hauck in Nederland openbaarmakingshandelingen heeft verricht, niet dragen.

Tussen-slotsom

40. De stelling van Stokke c.s. dat Hauck inbreuk heeft gemaakt op het auteursrechtelijke exploitatierecht, zal verder worden beoordeeld nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de vraag of levering en openbaarmaking/verspreiding

van een veeveelvoudiging aan een groothandel en/of detaillist tot de aan de auteursrechthebbende voorbehouden handelingen behoren.

41. Tegen het oordeel van de rechtbank dat de slagzin van Stokke c.s. 'de stoel die met uw kind meegroeit' niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt hebben Stokke c.s. niet gegriefd.
42. Stokke c.s. hebben een bevel tot staking van 'directe of indirecte' auteursrechtinbreuk gevorderd. Zij hebben evenwel in het geheel niets aangevoerd ter onderbouwing van de 'indirecte' auteursrechtinbreuk. De rechtbank heeft de vordering op basis van 'indirecte' auteursrechtinbreuk onder 28.2 van het dictum van haar vonnis toegewezen, zonder daarvoor enige motivering te geven. Onder deze omstandigheden is 'veeggrief' 5 van Hauck – die is gericht tegen de punten 28.1 t/m 28.8 en 28.13 in het dictum van het vonnis en die blijkens de toelichting daarop bedoeld is om 'al' hetgeen de rechtbank ten nadele van haar heeft beslist aan het hof ter beoordeling voor te leggen' – toereikend om die beslissing onder de reikwijdte van het hoger beroep te doen vallen en is zij voldoende gemotiveerd te achten met de in hoger beroep herhaalde stelling van Hauck dat de vorderingen van Stokke c.s. moeten worden afgewezen. Dit een en ander geldt ook voorzover de andere vorderingen van Stokke c.s. mede zijn gebaseerd op 'indirecte' auteursrechtinbreuk en deze mede op die grond onder de punten 28.1 t/m 28.8 van het dictum door de rechtbank zijn toegewezen.
43. Stokke c.s. zullen in de gelegenheid worden gesteld om in hun akte nader toe te lichten wat zij precies met 'indirecte' auteursrechtinbreuk bedoelen en welke feiten zij daaraan ten grondslag leggen. Daarbij dienen zij wel te blijven binnen de grenzen die zijn af te leiden uit de arresten van de HR van 23 maart 2007 (NJ 2007, 333) en 19 juni 2009 (LJN: BI8771). In dit verband kan van belang zijn of de ARL al dan niet strekt tot maximale harmonisatie, in die zin dat de Lidstaten geen verdergaande bescherming mogen verlenen aan auteurs dan door die richtlijn wordt geboden. In hun akten kunnen partijen ook hier op ingaan.

IV. DE AUTEURSRECHTELIJKE PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

44. In de inleidende dagvaarding is door Stokke c.s. aangevoerd dat Hauck 'voorzover zij de ALPHA- en BETA-stoelen zelf produceert' inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van Opsvik, de maker van de TRIPP TRAPP-stoel, nu het bij de ALPHA- en BETA-stoelen om 'een misvormde of in ieder geval enigszins gewijzigde' kopieën van de TRIPP TRAPP-stoel gaat. Aldus hebben Stokke c.s. zich beroepen op zowel artikel 25 lid 1 sub c Aw (wijziging van het werk) als artikel 25 lid 1 sub d Aw (misvorming of verminking van het werk). In rov. 12 van haar vonnis – waarin wordt gesproken over 'verminking' en 'wijziging' – heeft de rechtbank de vordering ter zake van de persoonlijkheidsrechten op beide grondslagen niet toewijsbaar bevonden. Hiertegen zijn Stokke c.s. opgekomen met grief I in het incidenteel appel, doch deze grief richt zich alleen tegen het oordeel van de rechtbank dat van verminking geen sprake was. Een concrete, voldoende kenbare klacht over het oordeel van de rechtbank, dat niet is in te zien dat sprake is van wijziging van Opsviks werk waartegen hij zich in redelijkheid kan verzetten, is in die grief en de toelichting daarop niet te lezen. In hun pleitnota in appel (onder 47) hebben Stokke c.s. hierover alsnog een klacht geuit, maar met het aanvoeren van

deze als nieuwe grief aan te merken klacht heeft Hauck niet ondubbelzinnig ingestemd, zodat deze klacht niet aan de orde is. Het hof is daarom gebonden aan voormeld oordeel van de rechtbank, dat er op neer komt dat artikel 25 lid 1 sub c Aw niet toepasselijk is, zodat in hoger beroep alleen nog hoeft te worden onderzocht of Stokke c.s. zich met vrucht kunnen beroepen op artikel 25 lid 1 sub d Aw. Door geen van partijen is in hoger beroep overigens aangevoerd dat de rechtbank hier niet Nederlandse recht, maar – bijvoorbeeld omdat de verveelvoudigingen door Hauck in Duitsland hebben plaatsvonden (zie rov. 10) – het recht van een ander land had moeten toepassen.

45. Het enige verschil tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA-stoel is dat in de ALPHA-stoel twee schuin naar beneden lopende plankjes (schoren) zijn toegevoegd aan de achterkant van de stoel. Dit is ook het geval in de BETA-stoel die verder verschilt van de TRIPP TRAPP-stoel doordat aan de voorkant daarvan een blad is aangebracht in plaats van een beugel.
46. Stokke c.s. zien in de toevoeging van de twee plankjes een verminking waardoor Opsvik in zijn eer en naam of waarde als maker wordt aangetast omdat die plankjes de kenmerkende spanning uit de TRIPP TRAPP-stoel wegnemen. In Haucks nabootsingen daarvan lijkt het immers alsof de diagonale schraag vanuit het midden ondersteuning nodig heeft omdat de stoel anders in elkaar zakt. Het extra blad aan de BETA-stoel is volgens Stokke c.s. te beschouwen als zodanige verminking omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het functionele doel van Opsviks ontwerp, namelijk dat de stoel, die alleen een (minder ver uitstekende) beugel heeft, aan tafel kan worden geschoven zodat het kind aan tafel mee kan doen.
47. Met hun laatstgenoemde stelling zien Stokke c.s. over het hoofd dat het auteursrecht, en dus ook het persoonlijkheidsrecht van de auteur, zich niet uitstrekt tot de trekken van het werk die functioneel zijn bepaald. Zij hebben niet betoogd dat het extra blad in de BETA-stoel – dat gebruikelijk is bij kinderstoelen – de harmonie van Opsviks werk verstoort of anderszins het uiterlijk daarvan in ongunstige zin beïnvloedt. Al om die reden levert het extra blad geen inbreuk op het persoonlijkheidsrecht op.
48. Door Stokke c.s. is zelf gesteld dat:
 - het totaalbeeld van de ALPHA en BETA-stoelen gelijk is aan dat van de TRIPP TRAPP-stoel en dat totaalbeeld door de verschillen niet wordt beïnvloed (inleidende dagvaarding onder 7);
 - Hauck de essentie van de vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel volledig heeft overgenomen (pleitnota in appel onder 35);
 - De verschillen tussen de TRIPP TRAPP-stoel en de ALPHA- en BETA-stoel van ondergeschikte betekenis zijn (pleitnota in appel onder 36);
 - de vorm van de ALPHA- en BETA-stoel nagenoeg identiek is aan het hierna nog te bespreken vormmerk van Stokke Industri, dat uit de TRIPP TRAPP-stoel bestaat (pleitnota in appel onder 54);
 - de twee extra plankjes in de ALPHA- en BETA-stoel niet direct opvallen (MvA/MvG-inc onder 72).

In het licht van dit een en ander kan niet worden gezegd dat de in rov. 46 vermelde factoren van zodanig gewicht zijn dat zij, ook in samenhang bezien, de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat de ALPHA- en BETA-stoelen verminkingen van het werk van Opsvik zijn die hem nadeel zouden kunnen

toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. De vorderingen van Stokke c.s. kunnen mitsdien ook niet met vrucht worden gebaseerd op het auteursrechtelijk persoonlijkheidsrecht. Hun incidentele grief faalt.

V. MERKENRECHT

49. Stokke Industri heeft in 1998 het uiterlijk van de TRIPP TRAPP-stoel als (Benelux-) vormmerk gedeponereerd voor 'stoelen, met name kinderstoelen' uit klasse 20. In de eerste aanleg heeft Hauck in reconventie de nietigverklaring van dit merk gevorderd op de gronden dat deze stoel grotendeels, zo niet geheel, functioneel is bepaald, dat de vorm daarvan in hoge mate door de aard van de waar wordt bepaald (pleitnota in de eerste aanleg, blz. 47, voorlaatste alinea) en dat die vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Zij heeft hierbij verwezen naar artikel 1, 2^o volzin, van de toenmalige BMW, luidende:

(e)venwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

De rechtbank heeft deze vordering van Hauck toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat de fraaie, oorspronkelijke vormgeving van de TRIPP TRAPP-stoel bij de aankoopbeslissing de doorslag geeft, waardoor het vormmerk niet toelaatbaar is. Klaarblijkelijk is deze gedachtengang van de rechtbank ingegeven door de overweging in het arrest van het Beneluxgerechtshof (BGH) van 14 april 1989 ('*Burberrys I*') dat:

'de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen'.

50. Tegen voornoemde beslissing van de rechtbank zijn Stokke c.s. opgekomen in incidenteel appel, met grief IV, die zij – onder verwijzing naar het '*Burberrys I*'-arrest en het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) op artikel 1 BMW – als volgt hebben toegelicht. Een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 1, 2^o volzin, BMW, is dat de aantrekkelijkheidswaarde van de waar (ver) uitstijgt boven de gebruikswaarde. Deze bepaling ziet immers alleen op producten die in hoofdzaak bestemd zijn om door hun uiterlijk esthetische voldoening te schenken. De TRIPP TRAPP-stoel is een voorwerp met een bepaald gebruiksdoel. Voor zulke producten zijn met name de functionele eigenschappen die het product voor dat doel geschikt maken, van doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing. Voor een kinderstoel zijn dat eigenschappen als veiligheid, comfort en deugdelijkheid. Voor de TRIPP TRAPP-stoel komt daarbij dat deze pedagogisch en ergonomisch verantwoord is te noemen. De aantrekkelijke vormgeving zal ook een factor van betekenis zijn, maar vormt niet de wezenlijke waarde van de waar; die wordt gevormd door de gebruikswaarde van de stoel. Van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, is sprake wanneer het publiek de waar juist koopt vanwege de fraaie vormgeving. De TRIPP TRAPP-stoel wordt echter niet primair gekocht als sierartikel. Alles aldus Stokke c.s..
51. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is het volgende bepaald.

Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden

(...).

e. tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Artikel 1, 2^e volzin, BMW (thans: artikel 2.1. lid 2 BVIE) moet – en moest in 1998, toen Stokke Industri haar merk deponeerde – in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn worden uitgelegd. Dit betekent dat voor de uitleg van dat BMW-artikel doorslaggevend is de rechtspraak van het HvJ-EG, en dat het GC op de BMW en de onder (alleen) die wet gewezen rechterlijke uitspraken, zoals het ‘*Burberrys F*’-arrest, aan belang hebben ingeboet.

52. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake ‘*Philips/Remington*’ (zaak C-299/99, NJ 2003, 481) heeft het HvJ-EG het volgende overwogen.

78. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

Hoewel in de zaak ‘*Philips/Remington*’ de grond van het tweede streepje (‘*technische uitkomst*’) van artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn aan de orde was, zou gesteld kunnen worden dat de zojuist geciteerde overweging betrekking heeft op alle drie de weigeringsgronden van die bepaling. Strikt naar de letter genomen zou uit die overweging kunnen worden afgeleid dat het bij de gronden van het eerste en het derde streepje (‘*aard van de waar*’ en ‘*wezenlijke waarde van de waar*’) gaat om de gebruikskenmerken van de waar. In ieder geval lijkt het de bedoeling dat gebruikskenmerken niet door middel van het merkenrecht kunnen worden beschermd. Partijen zullen zich in de door hen te nemen akten nader kunnen uitlaten over de vraag in hoeverre het onderhavige merk wordt bepaald door gebruikskenmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Hierbij is van belang dat Hauck in de eerste aanleg ook de weigeringsgrond van de aard van de waar aan de orde heeft gesteld (zie rov. 49) en dat vanwege de positieve devolutieve werking van het appel ook deze weigeringsgrond thans in aanmerking is te nemen.

53. Stokke c.s. hebben nog aangevoerd dat de TRIPP TRAPP-stoel zeer bekend is bij het relevante publiek waardoor het publiek graag meer betaalt voor het ‘originele’ product. Hieraan kunnen zij echter geen zelfstandig argument ontleenen, gezien het arrest van het HvJ-EG van 20 september 2007 in de zaak ‘*Benneton/G-Star*’ (zaak C-371/06, IER 2007, 99), waarin is beslist dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn wanneer die vorm voor de inschrijvingsdatum aantrekkingskracht

heeft gekregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken. Uit punt 75, 2^e volzin, van het *'Philips/Remington'*-arrest valt op te maken dat dit ook geldt voor de weigeringsgrond voor vormen die door de aard van de waar worden bepaald.

VI. DE OVERIGE VORDERINGEN VAN HAUCK IN RECONVENTIE

54. Naast haar vordering tot nietigverklaring van het door Stokke Industri gedeponeerde merk heeft Hauck een aantal andere vorderingen in reconventie ingesteld (hierna: de 'overige vorderingen'), die onder de nummers 1 t/m 3, 6 en 7 zijn vermeld op blz. 20/21 CvA/CvE in reconventie, en die zijn herhaald op blz. 50/51 MvG. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Tegen deze afwijzingen zijn geen specifieke grieven gericht. Weliswaar heeft Hauck
- op blz. 2 MvG en in 'veeggrief' 5 te kennen gegeven alle voor haar nadelige overwegingen en beslissingen – op enkele specifiek genoemde na – aan het hof voor te leggen, en heeft zij in haar 'veeggrief' te kennen gegeven op te komen tegen punt 28.13 van het dictum van het vonnis van de rechtbank waarin het in reconventie 'meer of anders gevorderde' is afgewezen;
 - op blz. 2 MvG verwezen naar al haar (wat de 'overige vorderingen' betreft overigens summiere) stellingen uit de eerste aanleg;
 - in hoger beroep haar 'overige vorderingen' herhaald,
- doch hiermee heeft zij haar mogelijke klachten tegen de afwijzende beslissingen op haar 'overige vorderingen' nog niet geconcretiseerd. Dit is niet anders nu de door Hauck wel duidelijk opgeworpen grieven argumenten bevatten die tevens de 'overige vorderingen' althans ten dele zouden kunnen onderbouwen. Verder is van belang dat de 'veeggrief' van Hauck uitdrukkelijk niet is gericht tegen rov. 27 van het vonnis van de rechtbank, waarin is overwogen dat de 'overige vorderingen' in reconventie worden afgewezen; die grief keert zich blijkens haar bewoordingen alleen tegen hetgeen de rechtbank heeft overwogen in de rovv. 1-10 en 13-20 en de op basis daarvan gegeven beslissingen. Voor Stokke c.s. was bij deze stand van zaken onvoldoende duidelijk dat zij zich in hoger beroep wederom tegen de 'overige vorderingen' moesten verweren. Deze vorderingen van Hauck maken, zo moet worden geconcludeerd, geen deel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep.

VII. SLOTSOM

55. De vorderingen van Stokke c.s. op basis van de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten zijn door de rechtbank terecht afgewezen, terwijl de 'overige vorderingen' van Hauck in hoger beroep niet ter beoordeling voorliggen.
56. Voor het overige zal de zaak naar de rol worden verwezen teneinde partijen – Stokke c.s. eerst – in de gelegenheid te stellen zich uit te laten als in de rovv. 9, 23, 31, 35, 43 en 52 bedoeld. Daarbij kunnen partijen laten weten of zij het raadzaam achten om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ-EG, en zo ja welke. Hierbij dient wel te worden bedacht dat zulke vragen niet (althans niet rechtstreeks) ter zake diendend zijn voor de beoordeling van de schadevorderingen van Stokke c.s. op basis van het auteursrechtelijk exploitatierecht omdat, zoals onder 18 is overwogen, de schadetoebrengende feiten hebben plaatsgevonden voor de totstandkoming van de ARL.
57. Verder zal Hauck zich – tegelijk met de door Stokke c.s. te nemen akte – bij akte

kunnen uitlaten als in rov. 36 bedoeld, zo mogelijk onder overlegging van stukken. Stokke c.s. zullen hierop dan kunnen reageren tegelijk met de antwoord-akte van Hauck op hun akte.

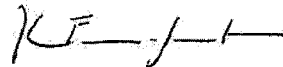
58. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van 9 februari 2010 voor akte aan de zijde van Stokke c.s. voor uitlating als bedoeld in de rovv. 9, 23, 31, 35, 43 en 52, en voor akte aan de zijde van Hauck voor uitlating en overlegging stukken als bedoeld in rov. 36;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 november 2009 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
advocaat app. gen.
De griffier van het Gerechtshof
Gravenhage

E. Grabandt