

Hof Arnhem, 28 februari 1989, Gaastra**AUTEURSRECHT****Bewijsvermoeden makerschap****Vermelding naam onderneming in merk niet te beschouwen als aanduiding van de maker**

Ingevolge artikel 4 Auteurswet wordt - behoudens bewijs van het tegendeel - voor de maker van het werk gehouden, hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid. Dit bewijsvermoeden gaat niet op voor Gaastra respectievelijke haar curator. De vermelding van de naam van een onderneming, die een bepaald (veronderstellenderwijs als "werk" in auteursrechtelijke zin te beschouwen) produkt in het verkeer brengt, in haar merk is op zichzelf niet te beschouwen als een aanduiding van de maker in de zin van artikel 4 Auteurswet. De functie van een merk, respectievelijk van de naam van een merkrechtgebende die zijn naam in een merk bezigt, is als regel - en naar het voorlopig oordeel van het hof ook hier - een andere dan die van vermelding van de maker in auteursrechtelijke zin, zodat de bewijsregel van artikel 4 Auteurswet niet tot het geval van merkvermelding kan worden uitgebreid.

AUTEURS- EN MERKENRECHT**Uitputting****Het afkeuren en doen terugnemen van een in loon productie vervaardigde partij beschouwt het hof op zichzelf niet als het geven van toestemming om die partij openbaar te maken respectievelijk onder het merk in het verkeer te brengen**

Onder "openbaar maken" in de zin van de auteursrecht respectievelijk "in het verkeer brengen" als bedoeld in artikel 13 onder A, derde lid BMW dient naar het oordeel van het hof mede begrepen te worden het in het verkeer brengen - waar ook ter wereld¹ - door een derde met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de rechthebbende. Het afkeuren en doen terugnemen van een in loon productie vervaardigde partij beschouwt het hof op zichzelf niet als het geven van toestemming om die partij openbaar te maken respectievelijk onder het merk in het verkeer te brengen.

Vindplaatsen: BIE 1996, nr. 77

Hof Arnhem, 28 februari 1989

(G.M. Bierman, J.W.M. van der Grinten en D.W.F. Verkade)

(...)

in de zaak van:

Tiki Trading Benelux BV te Zwolle, appellante, procureur Mr B. Peek, advocaat Mr M.C.

Blomme-Onderwater te Zwolle,

tegen

Mr J.R.E. van Smeden te Leeuwarden, curator in het faillissement van Gaastra BV te Sneek, geïntimeerde, procureur Mr D.C. de Kempnaer, advocaat Mr CAJ. Crul te Amsterdam.

(...)

Appellante - verder ook te noemen: Tiki - heeft bij exploit van 13 mei 1987 aan Gaastra BV - verder ook:

Gaastra - hoger beroep doen aanzeggen van genoemd vonnis van 29 april 1987, met dagvaarding van Gaastra voor dit hof. Nadat Gaastra op 19 november 1987 door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden failliet verklaard was, met benoeming van mr J.R.E. van Smeden te Leeuwarden tot curator, heeft Tiki bij exploit van 4 januari 1988 mr Van Smeden opgeroepen om in voormelde kwaliteit voor dit hof te verschijnen teneinde het geding over te nemen, aan welke oproeping is voldaan. Bij memorie van grieven heeft Tiki tegen genoemd vonnis zeven grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, alsnog bij arrest in conventie Gaastra in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, althans haar deze zal ontzeggen en in reconventie de vordering van Tiki alsnog zal toewijzen met veroordeling van Gaastra, althans van haar curator, in de kosten van beide instanties.

Bij memorie van antwoord heeft geïntimeerde de grieven van Tiki bestreden en geconcludeerd dat het hof (zo nodig onder aanvulling of verbetering der gronden) het vonnis van de rechtbank zal bekrachtigen, met veroordeling van Tiki in de kosten van het hoger beroep. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

Tiki voert de volgende grieven aan:

Grief I. Ten onrechte heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4 beslist, dat het jack model Southpole een eigen karakter en het persoonlijk stempel van de ontwerper vertoont en dat het niet denkbaar is dat twee ontwerpers onafhankelijk van elkaar tot exact hetzelfde ontwerp gekomen zouden zijn zodat het model vatbaar is voor auteursrecht.

Grief II. Ten onrechte beslist de rechtbank in haar rechtsoverweging 4 dat Gaastra voor maker van het werk moet worden gehouden, nu zij daarop als zodanig is aangeduid door de plaatsing van haar merken.

Grief III. Ten onrechte heeft de rechtbank overwogen in haar rechtsoverweging 4 dat, als Tiki de jacks in de handel zou brengen, dit een ongeoorloofde openbaarmaking zou opleveren.

Grief IV. Ten onrechte neemt de rechtbank in haar rechtsoverweging 4 aan dat het hier inderdaad de door

¹ Red.: wereldwijde uitputtingsregel, zoals hier toegepast is inmiddels veranderd door wijziging Europese uitputtingsregels voor auteurs- en merkenrecht.

Gaastra afgekeurde en door C.S.S. teruggenomen jacks betreft, zoals Gaastra stelt en Tiki slechts bij gebrek aan wetenschap en zonder enige motivering zou hebben betwist.

Grief V. Ten onrechte stelt de rechtbank in rechtsoverweging 4 dat de jacks nooit eerder aan het publiek te koop zijn aangeboden en dat, aangezien ze aldus niet reeds als openbaar gemaakt kunnen worden aangemerkt, het auteursrecht van Gaastra nog niet uitgewerkt is.

Grief VI. Ten onrechte stelt de rechtbank dat de eventuele goede trouw van Tiki de voortgezette inbreuk op het auteursrecht van Gaastra niet kan rechtvaardigen.

Grief VII. De rechtbank heeft ten onrechte de reconventionele eis van Tiki afgewezen.

Vaststaande feiten

De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 vastgestelde feiten zijn, behoudens de met grief 11 aan de orde gestelde kwestie, in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof bij de beoordeling van de grieven, met voormeld voorbehoud, daarvan zal uitgaan.

Beoordeling van de grieven

1. Het hof acht termen aanwezig om eerst grief 11 te beoordelen. In deze grief bestrijdt Tiki het oordeel van de rechtbank dat Gaastra voor de maker van het werk (het jack model Southpole) moet worden gehouden, nu zij daarop (op de exemplaren van de jacks) als zodanig is aangeduid door de plaatsing van haar merken.

2. De grief is gegrond. Ingevolge artikel 4 Auteurswet wordt - behoudens bewijs van het tegendeel - voor de maker van het werk gehouden, hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid. Dit bewijsvermoeden gaat niet op voor Gaastra respectievelijk haar curator. De vermelding van de naam van een onderneming, die een bepaald (veronderstellenderwijs als "werk" in auteursrechtelijke zin te beschouwen) produkt in het verkeer brengt, in haar merk is op zichzelf niet te beschouwen als een aanduiding van de maker in de zin van artikel 4 Auteurswet. De functie van een merk, respectievelijk van de naam van een merkrechthebbende die zijn naam in een merk bezigt, is als regel - en naar het voorlopig oordeel van het hof ook hier - een andere dan die van vermelding van de maker in auteursrechtelijke zin, zodat de bewijsregel van artikel 4 Auteurswet niet tot het geval van merkvermelding kan worden uitgebreid.

3. Afgezien daarvan heeft Tiki het makerschap van Gaastra gemotiveerd bestreden. Volgens de stellingen van Tiki zou het (overigens in grief I betwiste) auteursrecht op het jack model Southpole niet aan Gaastra toekomen, doch aan de vennootschap naar vreemd recht Gaastra Sails International Ltd. Tiki heeft deze stelling met een produktie gestaafd. Het hof acht Tiki's hier bedoelde stelling niet weerlegd door geïntimeerde enkele stelling dat de litigieuze jacks in opdracht en op aanwijzing van Gaastra door Complete Styling Services zouden zijn vervaardigd, met de bedoeling deze, voorzien van Gaastra's merk en logo door Gaastra te laten verkopen. Wat er zij van de vraag of daáruit een aan Gaastra toekomend auteursrecht zou voortvloeien, staat

deze feitelijke stelling dwars op de eerder genoemde stelling van Tiki.

4. Het hof acht termen aanwezig om geïntimeerde bewijs op te dragen van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat Gaastra - - ervan uitgaande dat op het jack model Southpole inderdaad auteursrecht zou rusten hiervan als de maakster moet worden aangemerkt.

5. Het hof acht echter eveneens termen aanwezig om niet aanstonds tot deze bewijsopdracht over te gaan. Evenzo acht het hof termen aanwezig om niet thans reeds tot beoordeling van de overige door Tiki voorgedragen grieven over te gaan. Het hof overweegt daartoe het volgende.

6. Grief I - waarin wordt aangevochten het oordeel van de rechtbank dat het jack model Southpole een auteursrechtelijk beschermd werk is - leent zich niet voor beoordeling zonder nadere instructie. Bij de stukken bevinden zich noch een exemplaar, noch een tekening of foto van het bewuste jack (en evenmin exemplaren, tekeningen of foto's van andere - eerdere op de markt aanwezige - jacks) waarover het hof toch de beschikking zou dienen te hebben om zich over het eigen karakter van het litigieuze jack een oordeel te kunnen vormen. Voordat het hof zich over grief I kan uitspreken, dient het nadere instructie hierover te verkrijgen, aan de hand van produkties en - bij voorkeur - nadere stellingname hierover van beide partijen.

7. De grieven III t/m VI stellen alle de vraag aan de orde of - uitgaande van een auteursrecht op het jack model Southpole, en uitgaande van een aan Gaastra toekomend auteursrecht daarop - dit auteursrecht (kort gezegd) "uitgeput" moet heten; respectievelijk of in verband met de bepalingen van het EEG-Verdrag, geïntimeerde nog auteursrecht kan uitoefenen met betrekking tot de litigieuze partij jacks. Indien het hof geroepen zal zijn om voorzover grieven I en 11 niet tot vernietiging van het vonnis leiden - daarover te oordelen, voorziet het hof dat hieromtrent een, mogelijkerwijs niet weinig omslachtige, bewijslevering met betrekking tot in dat verband relevante feiten en omstandigheden nodig zal zijn. Het hof is voorshands van oordeel dat hetgeen geïntimeerde bij memorie van antwoord tegen deze grieven heeft aangevoerd, niet genoegzaam is om die grieven te weerleggen en zodanige bewijslevering overbodig te maken, zo min als het hof voorshands van oordeel is dat de grieven zonder bewijslevering gegrond bevonden zouden kunnen worden.

8. De beoordeling respectievelijk eventuele gegrond bevinding van grief VII - terzake van Tiki's reconventionele vordering - is zeer verweven met de beoordeling van de andere grieven, respectievelijk (mede) afhankelijk van de eventuele gegrond bevinding van die andere grieven.

9. Ook indien de vorderingen van Gaastra gebaseerd op auteursrecht niet kunnen slagen komt eenzelfde - in de grieven 11 t/m VI in de auteursrechtelijke sleutel geplaatste - problematiek terug in een merkenrechtelijke sleutel. Immers, bij vermeerdering van eis in prima heeft Gaastra jegens Tiki tevens gevorderd een verbod,

uitvoerbaar bij voorraad, van ieder gebruik van een met haar merken overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, op straffe van een dwangsom van f 1.000 per overtreding. In prima heeft Tiki zich tegen deze vermeerdering van eis verzet, welk verzet door de rechtbank is verworpen. Tiki heeft terzake ook materieel verweer gevoerd. Door de rechtbank zijn de merkenrechtelijke stellingen over en weer onbeoordeeld gelaten. Nu uit niets blijkt dat geïntimeerde de hier bedoelde stellingen uit de eerste instantie heeft prijsgegeven, zo min als blijkt dat Tiki haar materieel verweer daartegen heeft prijsgegeven, zal het hof dan deze stellingen dienen te beoordelen. Het hof zal daarbij dan mede acht dienen te slaan op de (feitelijke) stellingen van partijen in het kader van de grieven 111 t/m VI, die - zoals gezegd - weliswaar in de auteursrechtelijke sleutel zijn gezet, maar voor de merkenrechtelijke kwestie evenzeer relevantie hebben.

10. Wat er zij van het lot van grieven I en 11 voorziet het hof dus dat hoe dan ook in de rechtsoverweging 7 t 9 bedoelde bewijslevering aan de orde zal moeten komen.

11. Het hof acht het uit een oogpunt van proceseconomie wenselijk dat bewijslevering en instructie zoveel mogelijk worden geconcentreerd, en daartoe na overleg met (de raadslieden van) partijen in de ten deze te bepalen comparitie van partijen voor zover nodig in een nader tussenarrest wordt voorzien.

12. Teneinde partijen vóór deze comparitie nader te informeren over de voorlopige gevoelens van het hof, wil het hof in dit tussenarrest nog nader stilstaan bij de bewijsthema's die aan de orde zouden komen in het kader van de beoordeling van de grieven 111 t/m VI, respectievelijk de beoordeling van de vergelijkbare vragen in het kader van de subsidiair op merkenrecht gegronde conventionele eisen. Zijn partijen het er over eens dat het gaat om jacks die in opdracht van Gaastra voor Complete Styling Services in Hong Kong zijn vervaardigd, en dat de Jacks in Engeland door Tendgrove aan Tiki zijn verkocht, zij twisten met name over de vragen:

(a) of het ging om een partij door Gaastra afgekeurde jacks, waarvoor Gaastra een creditering van CSS zou hebben ontvangen, dan wel om een andere (niet afgekeurde) partij;

(b) of de door Tendgrove in Engeland gekochte partij al dan niet onder zodanige omstandigheden aldaar in het verkeer is gebracht, dat de eventuele auteurs- respectievelijk merkrechten van Gaastra niet (meer) aan Tiki kunnen worden tegengeworpen.

13. Het hiervoor onder (a) vermelde twistpunt komt het hof als een kwestie van hooguit zijdelings belang voor. Of het nu wél of niet om een afgekeurde partij gaat, het antwoord op vraag (b) zal de doorslag geven, nu door Gaastra niet is gesteld dat andere wettelijke regelingen dan het door haar ingeroepen auteursrecht respectievelijk merkrecht zich tegen het in het verkeer brengen door Tiki zouden verzetten, terwijl het beroep op het auteurs- respectievelijk merkrecht geheel geabsorbeerd wordt door vraagpunt (b). Het hof verwijst naar de leer

van het Hof van Justitie der EG als neergelegd in zijn arrest van 22 januari 1981 (zaak 58/80), Jur. p. 191, NJ 1982, 120, BIE 1981, p. 302. Het punt (a) kan hoogstens zijdelings een rol spelen, als het gaan om de vraag hoe gauw een (eventueel stilzwijgende) toestemming of toedoen zijdens Gaastra als hierna bedoeld ware aan te nemen.

14. In het licht van de feitelijke stellingen van partijen over en weer is beslissend voor de beantwoording van de in rechtsoverweging 12 onder (b) bedoelde vraag, en daarmee voor de al dan niet toewijsbaarheid van geïntimeerde vorderingen, of - alternatief dan wel cumulatief - de litigieuze jacks (i) door Gaastra zijn openbaar gemaakt in auteursrechtelijke zin dan wel in het verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 13, onder A, derde lid Benelux-Merkenwet; (ii) in Engeland (door de vaststaande levering aan Tendgrove) in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming, dan wel door toedoen van Gaastra, of door of met toestemming dan wel door toedoen van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met Gaastra is verbonden; (iii) in de EEG in het verkeer zijn gebracht door een onderneming die met Gaastra een afspraak ter beperking van de mededinging heeft.

15. Bij de in rechtsoverweging 14 vermelde criteria merkt het hof nog het volgende op. Ad (i): **Onder "openbaar maken" in de zin van de auteursrecht respectievelijk "in het verkeer brengen" als bedoeld in artikel 13 onder A, derde lid BMW dient naar het oordeel van het hof mede begrepen te worden het in het verkeer brengen - waar ook ter wereld - door een derde met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de rechthebbende. Het afkeuren en doen terugnemen van een in loon productie vervaardigde partij beschouwt het hof op zichzelf niet als het geven van toestemming om die partij openbaar te maken respectievelijk onder het merk in het verkeer te brengen.** Ad (ii) en (iii): Het hof ontleent deze criteria aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie der EG; naast het in rechtsoverweging 10 vermelde arrest met name het arrest van 14 september 1982 (zaak 144/81), Jur. p. 2853, NJ 1983, 582, BIE 1983, p. 9. Uit deze rechtspraak vloeit voort dat in het eventuele geval dat zijdens Gaastra toestemming zou zijn verleend tot het in het verkeer brengen van de jacks in Engeland (of een ander EEG-land), onder restrictieve voorwaarden met betrekking tot export naar andere EEG-landen, zodanige restricties door geïntimeerde niet aan Tiki zullen kunnen worden tegengeworpen.

16. Het hof is - mede gelet op het arrest van Benelux-Gerechthof van 6 juli 1979, NJ 1980, 344, BIE 1980, p. 2 - van oordeel dat de bewijslast met betrekking tot de hiervoor in rechtsoverweging 12 e.v. omschreven bewijsthema's op Tiki drukt.

17. Ook in het geval dat grief I gegrond bevonden zou worden respectievelijk in het geval dat geïntimeerde niet zou slagen in de in rechtsoverweging 4 bedoelde bewijsopdracht, blijft de beoordeling van grief VII mede afhankelijk van de vraag of geïntimeerde in haar merkenrechtelijke grondslag het gelijk aan haar zijde zou blijken te hebben.

Slotsom

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal een comparitie van partijen worden bepaald tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in rechtsoverweging 11, welke comparitie mede kan dienen tot het verstrekken van verdere inlichtingen, alsmede om een schikking te beproeven
(...)
