

Hoge Raad, 21 februari 1992, Barbie*Barbie v Sindy***AUTEURSRECHT****Oorspronkelijkheid**

Vraag of sprake is van "eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt" in belangrijke mate van feitelijke aard; oordeel Hof – Barbie getuigt onmiskenbaar van een eigen type – getuigt niet onjuiste rechtsopvatting

(...) wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een door de Auteurswet 1912 (Aw) beschermd werk, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 jan. 1991, NJ 1991, 608). (...) Na (...) te hebben vastgesteld dat partijen ter terechtzitting een groot aantal speelgoedpoppen hebben getoond, waar-tussen de huidige Barbie zich naar 's hofs oordeel „onmiskenbaar als een eigen type" onderscheidt, heeft het hof vervolgens (...) de volgende omschrijving gegeven, waarbij de nadruk is gelegd op het gelaat van de Barbie-pop: „Barbie onderscheidt zich door een levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking. Zij heeft de uitstraling en roept het levend beeld op van een aantrekkelijk en opgewekt volwassen wordend tiener-meisje met de levensverwachtingen en -mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bij horen. Haar blik drukt een zekere herkenning uit waardoor zij met degene, die haar bekijkt, in contact komt. De beschreven eigenschappen zijn naar 's hofs voorlopig oordeel de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven. Ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters acht het hof de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie." In (...) heeft het hof daaraan nog toegevoegd, dat het aan de creativiteit van de ontwerpster van Barbie moet worden toegeschreven dat zij trefzeker heeft weten uit te drukken „het wezen van het nagestreefde idool, wellicht door een perfecte inleving in de wens van een kind". In aanmerking genomen dat de beantwoording van de vraag of een zeker voortbrengsel kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin in belangrijke mate wordt bepaald door waarder-ingen van feitelijke aard, geven 's hofs bestreden oordelen, gemeten aan de(...) vooropgestelde maatstaf, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn - te meer nu het hier een beslissing in kort geding betreft - toereikend met redenen omkleed.

Ontlening - bewijslast

Niet uitgesloten dat met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerd verweer gevoerd kan worden dat, ondanks overeenstemming, sprake is van zelfstandige schepping, die niet de vrucht is van (onbewuste) ontlening

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

MERKENRECHT - PROCESRECHT**Grensoverschrijdend verbod**

Vraag van uitleg aan Benelux Gerechtshof of verbod Nederlandse rechter de hele Benelux kan betreffen

Het onderdeel gaat kennelijk, en terecht, ervan uit dat er in het algemeen geen reden is om aan te nemen dat naar Nederlands recht geen plaats is voor een veroorde-ling om iets na te laten wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen (HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267, r.o. 4.2.4). Het onderdeel betoogt evenwel dat een op inbreuk op Beneluxmerkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet tot een verbod met effect voor de hele Benelux.

Vindplaatsen: AMI 1993, p. 7, m.nt Gerbrandy; IER 1992, p. 89, m.nt Quaadvlieg; NJ 1993, 164, m.nt. Spoor; 2000, 309; BIE 1993, nr. 65, p. 246

Hoge Raad, 21 februari 1992

(Sniijders, Hermans, Bloembergen, Haak, Heemskerck).

In de zaak van:

MB International BV, te Utrecht, eiseres tot cassatie, adv. Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen

De vennootschap naar het recht van (een van de staten van) de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Mattel Inc., te Hawthorn, Californie, Verenigde Staten van Noord-Amerika, verweerster in cassatie, adv. mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen Mattel - heeft bij exploit van 31 mei 1989 eiseres tot cassatie - verder te noemen MB - te zamen met de vennootschap onder firma Broekhoven, handelende onder de naam Toyshop, gevestigd te Oosterhout, Johannes Adrianus Antonius Broekhoven en Adrianus Johannes Antonius Broekhoven, vennoten van v.o.f. Broekhoven, beiden wonende te Oosterhout - te zamen verder te noemen Broekhoven - in kort geding gedagvaard voor de president van de Rechtbank Breda en gevorderd:

a. MB en Broekhoven te veroordelen om met onmiddellijke ingang van betekening van het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de poppen en van de verpakkingen met het merk „Sindy”, zulks op straffe van een direkt opeisbare dwangsom van f 10 000 per dag, dan wel f 1000 per exemplaar (pop of verpakking) naar keuze van Mattel, waarmee zij in strijd handelen met dit bevel;

b. MB te veroordelen binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis alle afnemers van of diegenen die door MB benaderd zijn om de litigieuze poppen in de litigieuze verpakking af te nemen, de in de dagvaarding omschreven brief te zenden, althans zodanige tekst op zodanige wijze als de president in goede justitie vermeent te behoren, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10 000 voor iedere dag, dan wel f 1000 voor ieder adres, waarmee MB in strijd zou handelen met dit bevel;

c. MB te veroordelen om (ter verzekering en controle van het onder b bedoelde bevel) binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van Mattel, een volledige lijst van personen en/of bedrijven als onder b bedoeld, met namen en volledige adressen te verstrekken, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10 000 voor iedere dag, dan wel f 1000 voor ieder adres, zulks naar keuze van Mattel, waarmee MB in enigerlei opzicht in strijd handelt met dit bevel;

d. MB te veroordelen om (ter controle van het bevel onder b) aan de advocaat van Mattel binnen 21 dagen na betekening van het te wijzen vonnis te verstrekken afschriften van de onder b bedoelde brieven.

Nadat MB tegen de vorderingen verweer had gevoerd en Broekhoven niet was verschenen, heeft de president bij vonnis van 9 aug. 1989 MB veroordeeld om, onmiddellijk ingaande na de betekening van het vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging in Nederland van de ten processe bedoelde pop „Sindy”, zulks op straffe van een dwangsom van f 1000 voor ieder exemplaar van die pop waarmee deze veroordeling wordt overtreden, het gebruik van de hiervoren in dit vonnis bedoelde verpakking van de pop „Sindy” in de Benelux te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 500 voor ieder exemplaar van die verpakking waarmee deze veroordeling wordt overtreden, aan al haar afnemers in Nederland c.q. in de Benelux aan wie zij de bedoelde pop „Sindy” en/of poppen in de inbreukmakende verpakking heeft geleverd schriftelijk

mede te delen dat deze poppen en/of verpakkingen niet verhandeld mogen worden en die afnemers aan te bieden de poppen „Sindy” c.q. poppen in de inbreukmakende verpakking tegen restitutie van de verkoopprijs terug te nemen, zulks op straffe van een dwangsom van f 5000 met betrekking tot iedere afnemer ten aanzien van wie deze veroordeling niet wordt nagekomen. Voorts heeft de president verstaan dat MB krachtens dit vonnis ten hoogste een miljoen gulden aan dwangsommen kan verbeuren, het tegen MB meer of anders gevorderde ontzegt en Mattel niet ontvanke-lijk verklaard in de tegen Broekhoven gerichte vordering.

Tegen dit vonnis heeft MB hoger beroep ingesteld bij het Hof 's-Hertogenbosch, waarna Mattel voorwaardelijk incidenteel hoger beroep heeft ingesteld.

Bij arrest van 28 febr. 1990 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

(...)

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderdeel 9 bestrijdt 's hofs beoordeling van het merkenrechtelijke geschil - naar zal blijken - slechts nog in zoverre, dat niet meer wordt bestreden dat Mattel voor wat betreft de verpakking van de Barbie-pop in de daartoe ontworpen doos op grond van haar merkrecht te dezen zich kan verzetten tegen gebruik door MB van

een met de Barbie-does overeenstemmende doos als verpakking voor de Sindy-pop. De thans nog resterende klacht betreft de reikwijdte van het door de president gegeven (en door het hof bekrachtigde) verbod op dit punt. Die klacht komt aan de orde in 5, 6 en 7.

4. Het auteursrechtelijk geschil en daarmee samenhangende klachten

4.1. Bij de beoordeling van de thans te behandelen middelonderdelen moet worden vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een door de Auteurswet 1912 (Aw) beschermd werk, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 jan. 1991, NJ 1991, 608). Het middel bestrijdt op zichzelf niet dat een pop een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn, doch meent dat het hof bij zijn oordeel dat de Barbie-pop als een zodanig werk valt aan te merken, in verschillende opzichten van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, althans zijn oordeel niet naar de eis der wet met redenen heeft omkleed.

4.2. In de r.o. 4.1 t/m 4.4 heeft het hof verantwoording afgelegd van zijn voorlopig oordeel dat niet kan worden betwijfeld „dat aan de maakster van de huidige Barbie c.q. aan de werkgeefster van deze het alleenrecht toekomt van de auteur om Barbie te verveelvoudigen”. De kern van 's hofs oordeel te dier zake is te vinden in r.o. 4.2. Na in r.o. 4.1 te hebben vastgesteld dat partijen ter terechtzitting een groot aantal speelgoedpoppen hebben getoond, waartussen de huidige Barbie zich naar 's hofs oordeel „onmiskenbaar als een eigen type” onderscheidt, heeft het hof vervolgens in r.o. 4.2 de volgende omschrijving gegeven, waarbij de nadruk is gelegd op het gelaat van de Barbie-pop:

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

In r.o. 4.3 heeft het hof daaraan nog toegevoegd, dat het aan de creativiteit van de ontwerpster van Barbie moet worden toegeschreven dat zij trefzeker heeft weten uit te drukken „het wezen van het nagestreefde idool, wellicht door een perfecte inleving in de wensen van een kind”.

In aanmerking genomen dat de beantwoording van de vraag of een zeker voortbrengsel kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin in belangrijke mate wordt bepaald door waarderingen van feitelijke aard, geven 's hofs bestreden oordelen, gemeeten aan de in 4.1 vooropgestelde maatstaf, niet blijk van

een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn - te meer nu het hier een beslissing in kort geding betreft - toereikend met redenen omkleed. De generale rechts- en motiveringsklacht van het middel falen derhalve. Voor wat de afzonderlijke onderdelen betreft kan daaraan het volgende worden toegevoegd.

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

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

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

Hetzelfde geldt voor onderdeel 5. Het hof heeft zich uitgesproken over de huidige „Barbie”-pop, welke naar zijn oordeel een nieuwe en oorspronkelijke creatie vormt en dus op relevante wijze verschilt van vroegere versies van Barbie die volgens het onderdeel tot het publieke domein zouden behoren.

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

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

4.4. In r.o. 4.4 vergelijkt het hof de gewraakte Sindy-pop met Mattels „Barbie” en komt het na vermelding van een aantal door dit college waargenomen uiterlijke kenmerken en hoedanigheden van de Sindy-pop tot de slotsom dat Sindy naast Barbie „niets oorspronkelijks” heeft. Naar 's hofs oordeel lijkt Sindy ook niet op haar

voorgangsters, „hetgeen te vrezen geeft - aldus het hof - dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd”.

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

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

Het onderdeel is dus tevergeefs voorgesteld.

4.5. De in de onderdelen 10 en 11 vervatte klachten falen op de in de conclusie OM onder 2.46 t/m 2.48 weergegeven gronden.

5. Het nog overgebleven merkenrechtelijk geschil

5.1. Onderdeel 9 hield twee rechtsklachten in.

De klacht met betrekking tot de rechtskracht van een nog niet ingeschreven merkendepot is door MB ingetrokken in verband met par. 34 van het inmiddels gewezen arrest van het Benelux-Gerechthof van 21 dec. 1990, NJ 1991, 429.

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

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

mede tot de twee andere landen van de Benelux uitstrekt.

Blijkens r.o. 4.10 is het hof klaarblijkelijk van oordeel dat ook op dit punt het gelijk aan de zijde van Mattel ligt.

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

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

Mattel heeft in mei 1989 een daartoe ontworpen speciale doos, waarin de zogenaamde Barbie-pop voor winkelverkoop wordt verpakt, als merk gedeponerd bij het BeneluxMerkenbureau. Na constatering dat MB een pop, genaamd „Sindy”, in een verpakking, soortgelijk aan die welke Mattel als merk heeft gedeponerd, op de markt brengt, heeft Mattel MB wegens merkinbreuk in kort geding gedagvaard voor de president van de Rechtbank te Breda.

Overeenkomstig Mattels daartoe strekkende vordering heeft de president in kort geding MB veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van de met het betreffende merk van Mattel overeenstemmende verpakking van de pop „Sindy” in de Benelux te staken en gestaakt te houden. Deze beslissing is door het hof bekrachtigd.

7. Vraag van uitleg

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

8. Beslissing

De Hoge Raad:

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

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

Conclusie Advocaat-Generaal Asser

1. Inleiding

1.1. In eerste aanleg heeft verweerster in cassatie - Mattel - eiseres tot cassatie - MB - tezamen met drie anderen in kort geding gedaagd voor de president van

de Rechtbank te Breda. Stellende (Ik citeer hier uit r.o. 2 van het vonnis van de president.) dat MB inbreuk maakt op de auteursrechten die zij heeft op de door haar in het verkeer gebrachte pop „Barbie” door het (in Nederland) in het verkeer brengen van een pop „Sindy” en op de auteursrechten die zij heeft op de verpakking waarin „Barbie” in het verkeer wordt gebracht, alsmede dat MB inbreuk maakt op de Beneluxmerkenrechten die zij (Mattel) heeft op die verpakking, vorderde Mattel een veroordeling van MB om te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de poppen, alsmede iedere openbaarmaking of verveelvoudiging en gebruik van verpakkingen, een en ander als in de dagvaarding onder 5 omschreven, zulks op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen.

1.2. Na verweer van MB heeft de president bij vonnis van 9 aug. 1989 de vorderingen grotendeels toegewezen.

1.3. MB is van dit vonnis bij het Bossche Hof in appel gekomen. Mattel heeft voorwaardelijk incidenteel geappelleerd. Het hof heeft bij arrest van 28 febr. 1990 het bestreden vonnis bekrachtigd.

1.4. Van dit arrest is MB tijdig in cassatie gekomen met een uit elf genummerde onderdelen opgebouwd middel dat door Mattel is bestreden.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

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

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

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

2.4. In r.o. 4.3 verwerpt het hof het door het hof samengevatte betoog van MB „dat Barbie het resultaat is van het streven om een aan de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind beantwoordende pop te maken, hetgeen neerkomt op het gestalte geven aan objectieve gegevens zonder dat daarbij spra-

ke is van een oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk auteursrechtelijk relevant zou maken". Het hof oordeelt - als ik samenvat - dat genoemd streven niet alleen voldoende ruimte laat voor een eigen ontwerp, maar ook dat het hoge creatieve eisen stelt aan de ontwerper, dat dit streven bij alle (aan het hof getoonde poppen) heeft voorgezeten en dat de omstandigheid dat dit bij Barbie bij uitstek is gelukt, is toe te schrijven aan de creativiteit van de ontwerpster.

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

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

2.7. Dit betekent dat volgens MB naar de thans gangbare formulering, een zodanige vormgeving kan zijn „een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt". (Zie recentelijk HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (m.nt. D.W.F. Verkade); HR 4 jan. 1991, NJ 1991, 608 (m.nt. D.W.F. Verkade), waarin wordt benadrukt dat het werk „het persoonlijk stempel van de maker" moet dragen; zie voor de ontwikkeling van deze formulering de noot van Verkade onder laatstgenoemd arrest onder 5-11 met verdere gegevens.) Aan de orde is dus niet de vraag of poppen als de onderhavige überhaupt werken in de zin van de Auteurswet kunnen zijn.

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

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

2.10. Bij de voor de beoordeling van de oorspronkelijkheid en eigenheid van het voortbrengsel veelal gemaakte vergelijking met andere, soortgelijke voortbrengselen zullen bepaalde elementen van het voortbrengsel van meer betekenis kunnen zijn dan andere. Zo is het in casu het gezichtje van de poppen dat bij vergelijking de doorslag lijkt te hebben gegeven. Merkwaardig eigenlijk, want het meest in het oog springende - voor sommigen (nog steeds): meest aanstootgevende - kenmerk van deze poppensoort bestaat nu juist uit de lichaamsvorm met geprononceerde vrouwelijke kenmerken. (Men leze in dit verband het artikel van Joyce Roodnat, Zo leven grote mevrouwen, in Cultureel Supplement van NRC Handelsblad van 15

jan. 1988, overgelegd door Mattel in eerste aanleg als produktie 3.) Maar die heeft (paradoxaal genoeg) kennelijk te weinig onderscheidend vermogen! Vooral door die vorm wordt het type - de „fashion-doll" - aangeduid, terwijl men misschien kan zeggen dat de individualiteit, het „eigen karakter", tot uitdrukking komt in het gelaat, waarin dan ook het persoonlijke karakter, het stempel van de maker ruimte voor uitdrukking vindt. De ruimte voor eigen creativiteit van de maker is, als ik de beslissingen van de feitenrechters in deze zaak bezie, juist in de vormgeving en uitdrukingskracht van het poppengezichtje aanwezig.

2.11. Nu laat het menselijk gelaat zien dat de mogelijkheid tot variatie oneindig groot is. Wat dat betreft heeft de Schepper het makkelijk. Zijn expressieruimte is oneindig, zo lijkt het. De makers van poppen zijn wat dat betreft ongetwijfeld in een veel moeilijker positie. Zij hebben te maken met het verschijnsel dat mensen, zelf produkt van oneindige en eeuwige variatie, geneigd zijn tot uniformiteit. Zo ontstaan de prototypes van helden en vamps, zo ontstaat de fashion-doll met haar uiterlijk dat aan een door ideaal-typen gestandaardiseerde smaak moet voldoen. De ruimte voor vrije expressie van de maker van zo'n pop wordt aldus behoorlijk ingeperkt. Maar dat wil niet zeggen dat die ruimte vanuit het oogpunt van auteursrechtelijke bescherming tot irrelevante proporties wordt teruggebracht.

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

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

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

2.15. Het hof heeft dus niet geoordeeld dat het „type" van de „Barbie"-pop niet mag worden nagemaakt door anderen dan de auteursrechthebbende, maar wel dat de

uitwerking daarvan in de onderhavige „Barbie“-pop auteursrechtelijk beschermd is.

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

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

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

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

2.20. Of ontlening een noodzakelijk element is van de schending van auteursrecht is omstreden. (Zie hierover naast de aanstonds te noemen auteurs Grosheide, Auteursrecht op maat, 1986, p. 243-244; Verkade/Spoor, Auteursrecht, 1985, nr. 90; Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, 1988, p. 320 e.v.; Van Lingem, Auteursrecht in hoofdlijnen, 1990, p. 166.) Voorstander hiervan is Van Nieuwenhoven Helbach die de discussie aanzwengelde. (Triptiek van beschermingsomvang, inaugurele rede, 1966, p. 8.) Zo ook Komen/Verkade, zich beroepend op de woorden „bewerking“ en „nabootsing“ in art. 13 Auteurswet, waarbij zij echter wel aantekenen dat dit geen geldend recht is (Compendium van het auteursrecht, 1970, p. 27-28 en in de hierna te noemen bijdrage in NJB 1977.) en Verkade/Spoor. (Auteursrecht, nr. 90.) Wichers Hoeth toont zich een uitgesproken tegenstander in zijn bespreking van Helbachs rede (RM Themis 1967, p. 56-57.) maar laat in zijn Kort Begrip (Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, p. 181.) de kwestie als van meer theoretisch dan praktisch belang in het midden. Tegenstander waren al Langemeijer in zijn conclusie bij HR 9 maart 1962, NJ 1964, 403, alsmede Hijmans van den Bergh in zijn noot (Sub 7.) onder HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116. Zo ook Limpert (De ontleningstheorie in het auteursrecht, in: NJB 1977, p. 310-317.), die de „monopolie-theorie“ voorstaat. Zijn bijdrage wordt uitvoerig besproken en, zij het genuanceerd, bestreden door Komen en Verkade. (De ontleningstheorie en andere auteursrechtelijke zwaarigheden, in: NJB 1977, p. 554-559.)

2.21. Het onderdeel verwijt het hof de genoemde regel (dat ontlening een element van de inbreuk vormt) te

hebben miskend althans daarover onvoldoende duidelijk te zijn geweest, waar het overweegt „Zij (dat wil zeggen Sindy; A.) lijkt ook niet op haar voorgangsters, hetgeen te vrezen geeft dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd“.

2.22. Uit de gedingstukken blijkt niet dat MB in de feitelijke instanties heeft bestreden dat, zoals door Mattel was gesteld (Zie par. 5 en 8 van de inleidende dagvaarding.), sprake was van ontlening. (Vgl. de pleitnotities van mr. Van Engelen in eerste aanleg, onder 2.7, p. 28 e.v.; de memorie van grieven, p. 12-13; pleitnotities van mr. Van Engelen in appel, onder 2, p. 17 e.v.) Het hof behoeft dus op de vraag of sprake was van ontlening niet in het bijzonder in te gaan, zodat er thans in cassatie niet over geklaagd kan worden dat het hof hier onduidelijkheid zou hebben laten bestaan.

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

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

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

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

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

2.28. In onderdeel 6 wordt het hof verweten in r.o. 4.3 te zijn uitgegaan van een onjuist rechtsoordeel, welke onjuistheid hierin zou bestaan „dat auteursrechtelijke originaliteit in de kern moet bestaan in de keuze en toepassing van expressiemiddelen die aan de persoon van de maker van een werk zijn ontsproten; en dus niet in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind“.

2.29. Deze klacht mist feitelijke grondslag omdat uit 's hofs arrest niet blijkt dat het hof heeft geoordeeld dat de auteursrechtelijke originaliteit van de „Barbie“-pop „in de kern“ zou hebben bestaan „in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind“. Het hof

benadrukt nu juist het persoonlijke stempel van de ontwerper, zij het binnen de door genoemde mode, trend en smaak bepaalde marges.

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

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

2.32. Onderdeel 7 stuit hierop af dat voor het hof blijkens zijn arrest geen enkele twijfel bestond ten aanzien van de vraag of de „Barbie"-pop een werk is in de zin van de Auteurswet. In het licht van Ben.GH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 (m.nt. L. Wichers Hoeth) (Screenoprint) (Ook gepubliceerd in BIE 1987, 49, m.nt. Ste; Informatierecht/AMI, 1987, p. 78 e.v., m.nt. J.H. Spoor; AA 1987, m.nt. Cohen Jehoram; zie van de laatste ook: Screenoprints in Europa, in: Informatierecht/AMI, 1991, p. 23 e.v.) behoefde het hof geen strengere maatstaf aan te leggen in verband met het woord „duidelijk" in art. 21 BTMW, maar diende het alleen in geval van gereede twijfel of sprake was van een werk in de zin van de Auteurswet, auteursrechtelijke bescherming te ontzeggen. Nu, van zodanige twijfel is in 's hofs ogen geen sprake. Het hof behoefde dus niet nog eens uitdrukkelijk op het desbetreffende verweer in te gaan, nu de verwerping daarvan in 's hofs arrest besloten lag. Daarbij merk ik op dat hier sprake is van een kort geding waarin minder strenge motiveringseisen gelden.

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

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

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

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

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

door haar als merk gedeponeerde doos waarin de „Barbie"-pop is verpakt.

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

2.39. De tweede klacht betreft een materie die aan de orde was in HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267 (NJ 1992, 404, m.nt. DWFV; red.), zie r.o. 4.2.4 en onder 6, vraag 7. In dat arrest stelde Uw Raad aan het Benelux-Gerechtshof de vraag of het Benelux Merkenverdrag of de BMW eraan in de weg staat dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13 A BMW een verbod oplegt tot het gebruik van een merk in de andere verdragsstaten. Die vraag is niet beantwoord want die zaak is nadien geroeyeerd.

2.40. In de onderhavige zaak is deze vraag in de feitelijke instanties niet door MB aan de orde gesteld. MB stelde in de toelichting op haar appelgrief 7 (Zie de memorie van grieven, p. 25 onder 7.2.):

„Ten onrechte veroordeelt de president MB Internationaal het gebruik van de in het vonnis bedoelde verpakking in de Benelux te staken, daar dit door Mattel niet was gevorderd.

Blijkens het petitum vorderde Mattel slechts een verbod terzake van „gebruik van verpakkingen", hetwelk slechts betrekking heeft op gebruik binnen Nederland." Wel heeft Mattel bij memorie van antwoord (Zie p. 8 t.a.v. grief 7.) hierop betoogd:

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

Het hof overwoog:

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

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

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

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

2.44. Ik ben geneigd aan te nemen dat de vraag of het Benelux-Merkenverdrag of de BMW zich ertegen verzetten dat een bevel of verbod van de Nederlandse

rechter zich uitstrekt tot de andere Benelux-landen op zichzelf behoort tot de openbare orde. (Zie Vee-gens/Korthals Altes/Groen, 1989, nrs. 129-130, p. 246.)

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

2.46. Onderdeel 10 faalt omdat het hof als kort geding-rechter niet gehouden was op verzoek van MB de eerst bij pleidooi in appel (Zie de pleitnotities van mr. Van Engelen, p. 33 e.v., en met name onder 4.5-4.7.) door MB opgeworpen, en overigens reeds in een afzonderlijke procedure aan de orde gestelde en daar in eerste aanleg beantwoorde, vraag te behandelen of de door MB vervaardigde pop „Sindy II”, die door Mattel niet in haar vordering was betrokken, inbreuk maakte op het auteursrecht van Mattel. Dit geldt temeer nu uit de gedingstukken niet blijkt dat Mattel met deze uitbreiding van de rechtsstrijd in appel had ingestemd.

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

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

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

3. Conclusie

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