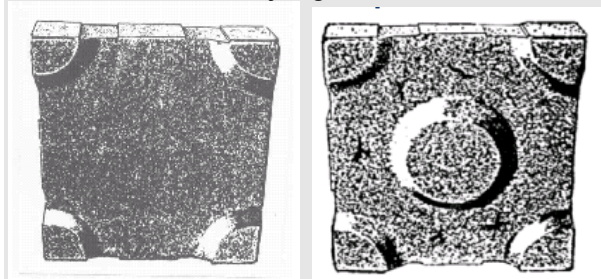


**Hoge Raad, 27 januari 1995, Dreentegel**

Merkinschrijvingen 436.870 en 436.871

**AUTEURSRECHT****Geen beschermd werk – technische eisen**

Hof heeft aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd

De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel — dat geenszins onbegrijpelijk is — voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis — juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte — aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald

**MERKENRECHT****Geldig vormmerk**

- **Vorm niet bepaald door aard van de waar**

Het verweer dat de vorm door de aard der waar wordt bepaald, heeft het Hof verworpen op grond van zijn oordeel dat de voor de Dreentegel gekozen vorm 'niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel'

- **Vorm bepaald niet de wezenlijke waarde van de waar**

Ook bij het onderzoek van de vraag of de vorm van de Dreentegel daarom niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt (rov. 19), heeft het Hof een juiste maatstaf aangelegd, immers onderzocht of de vorm van de Dreentegel haar marktwaarde bepaalt

- **Vorm niet bepaald door technisch effect**

De klachten van onderdeel 8 missen feitelijke grondslag: de aangevallen overweging maakt deel uit van 's Hofs algemene beschouwingen; het motiveert daar nader waarom het met de Dreentegel beoogde technische effect niet slechts door de daar-

voor door Zoontjens gekozen vorm kan worden bereikt en zet zich in dat kader klaarblijkelijk — naar aanleiding van het door Kijlstra aan de Rechtbank gemaakte verwijt geen aandacht te hebben besteed aan de uitspraken in kort geding — af tegen het arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch.

Vindplaatsen: NJ 1997, 273, m.nt. Gielen

**Hoge Raad, 27 januari 1995**

(Martens, Korhals Altes, Neleman, Nieuwenhuis, Swens-Donner)

(...)

1. P. Zoontjens Beheer B.V.,
2. Zoontjens Beton B.V., te Tilburg, eiseressen tot cassatie, incidenteel verweersters, adv. mr. H.A. Groen, tegen

Kijlstra B.V., te Drachten, verweerster in cassatie, incidenteel eiseres, adv. mr. A.H. Vermeulen.

(...)

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Eiseressen tot cassatie — verder te zamen aan te duiden als: Zoontjens — hebben bij exploit van 9 november 1988 verweerster in cassatie — verder te noemen : Kijlstra — gedagvaard voor de Rechtbank te Leeuwarden en gevorderd (voor zover in cassatie van belang):

1. Kijlstra elk gebruik van Zoontjens' in het lichaam van deze dagvaarding aangeduide merken voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

2. Kijlstra elk ander gebruik van die merken zonder geldige reden in het economische verkeer onder zodanige omstandigheden dat aan Zoontjens in de hoedanigheid van merkrechtgebende, respectievelijk gebruikster, schade kan worden aangebracht te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

3. Kijlstra elk gebruik of elke verhandeling van tegels, die een slaafse nabootsing, respectievelijk openbaarmaking en/of veevoudiging, vormen van de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde tegels van Zoontjens, respectievelijk van de tekeningen op basis waarvan die tegels worden vervaardigd te verbieden, zulks met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis;

4. Kijlstra te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van f 10 000 voor elke overtreding van deze verboden;

5. Kijlstra te veroordelen tot betaling aan Zoontjens van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, waarbij als uitgangspunt zal gelden dat Zoontjens' schade is te stellen op de bruto winstderving over een hoeveelheid tegels, als door Kijlstra gebruikt, respectievelijk geproduceerd, respectievelijk verhandeld en Kijlstra gelast wordt ter zake van laatstbedoelde hoeveelheden en waarheidsgetrouw opgaaft te verstrekken via een registeraccountant.

Kijlstra heeft tegen de vorderingen verweer gevoerd.

Bij vonnis van 8 maart 1990 heeft de Rechtbank de onder 1, 2 en 3 gevorderde verboden toegewezen, waarbij zij, voor wat betreft het onder 3 gevorderde verbod, ervan is uitgegaan dat aan Zoontjens auteursrecht op haar tegels toekwam. Ook de overige voormelde vorderingen werden toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Kijlstra hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden.

Bij arrest van 24 februari 1993 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd voor zover daarbij, kort gezegd, een op schending van auteursrecht gegrond verbod was toegewezen en bij de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding was rekening gehouden met het bepaalde in art. 27 a Auteurswet. In zoverre heeft het Hof de vorderingen van Zoontjens afgewezen. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

(...)

### 3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan, ten dele veronderstellenderwijs, van het volgende worden uitgegaan:

— (...) Zoontjens, die sedert 1950 afdektegels produceren en verhandelen, zijn in 1970 met een apart model betonnen afdektegel voor daken op de markt gekomen. Deze tegel (de Dreentegel) heeft aan de zijanten sleuven en aan de onderkant nokken (doken), waardoor een betere waterafvoer onder de oppervlakte van de tegel wordt verkregen dan voorheen en de tegel mechanisch zwaarder belast kan worden dan vroegere modellen.

— (...) Zoontjens hebben de Dreentegel in twee varianten — een met en een zonder middendoek — (onder de nummers 436.870 en 436.871) als vormmerk doen inschrijven in het Benelux Merkenregister.

— (...) Bij Zoontjens is van 2 maart 1982 tot 31 oktober 1987 een vertegenwoordiger in dienst geweest die korte tijd na laatstgenoemde datum bij Kijlstra in dienst is getreden.

— (...) Sedert begin 1987 brengt ook Kijlstra een afdektegel voor daken op de markt. De tegel van Kijlstra is een vrijwel getrouwe copie van de Dreentegel zonder middendoek.

— (...) Zoontjens hebben zich daartegen in kort geding verzet, doch tevergeefs omdat het Hof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 13 september 1988, NJ 1989, 251; BIE 1989, nr. 48, blz. 151, het vonnis van de President aldaar van 5 februari 1988, waarbij aan Kijlstra een verbod van verder verhandelen van haar tegels werd opgelegd, heeft vernietigd en aan Zoontjens hun vorderingen heeft ontzegd.

3.2 Zoontjens baseren hun onder 1 weergegeven vorderingen op de stelling dat Kijlstra door de in 3.1 onder (...) bedoelde tegel op de markt te brengen jegens hen onrechtmatig handelt doordien zij: (a) inbreuk maakt op het hun ter zake van de Dreentegel toekomende auteursrecht; (b) inbreuk maakt op het hun met betrekking tot de Dreentegel toekomende merkrecht; (c) zich schuldig maakt aan ongeoorloofde concurrentie, namelijk slaafse nabootsing.

3.3 De Rechtbank heeft de vorderingen toegewezen op basis van (a) schending van auteursrecht en (b) schending van merkrecht; de Rechtbank heeft niet

onderzocht of sprake was van slaafse nabootsing en de daarop gebaseerde vordering heeft zich bij gebrek aan belang afgewezen.

Het Hof heeft de grond onder (a) — auteursrecht — ondeugdelijk bevonden. Daartegen keert zich het middel in het principaal beroep. Ten aanzien van de grond sub (b) — merkrecht — heeft het Hof daarentegen het oordeel van de Rechtbank onderschreven. Daartegen keert zich het middel in het incidenteel beroep. De grond sub (c) speelt in cassatie geen rol meer nu het Hof — in cassatie onbestreden — heeft aangenomen dat Zoontjens daaraan een subsidiair karakter hebben willen geven en deze grond deswege niet heeft onderzocht omdat het de vorderingen van Zoontjens op basis van merkrecht toewijsbaar oordeelde.

### 4. Beoordeling van het middel in het principaal beroep

4.1 Het middel in het principaal beroep is tevergeefs voorgesteld.

4.2 Het eerste onderdeel keert zich tegen een evidente schrijffout: waar het Hof in rov. 15 overweegt dat 'uit het hierboven sub 4 overwogene volgt dat het ontwerp van de dreentegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn' moet onmiskenbaar worden gelezen: 'uit het hierboven sub 6 overwogene'.

4.3 Het tweede onderdeel faalt eveneens. De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer — zoals het onderdeel het formuleert — 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze' sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hof's oordeel, de vorm van de Dreentegel 'te zeer' het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel — dat geenszins onbegrijpelijk is — voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis — juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte — aantoon hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.

4.4 Het derde onderdeel van het middel bouwt voort op de hiervoor besproken rechts- en motiveringsklachten en moet het lot daarvan mitsdien delen.

### 5. Beoordeling van het middel in het incidenteel beroep

5.1 Onder 1 en 2 bevat het middel geen klacht. Of en in hoeverre het daar geponeerde feitelijke grondslag heeft, kan daarom in het midden blijven.

Opmerking verdient dat het Hof wel melding maakt van het in het geding brengen van de pleitnotities, doch niet van het in het geding brengen van het in het middel in de laatste alinea onder 2 bedoelde stuk (de ‘Uitgebreide noot’ van Prof. mr D.W.F. Verkade). De Hoge Raad neemt aan dat daarin gegrondbevinding ligt besloten van de bezwaren welke bij pleidooi van de zijde van Zoontjens — onder meer met een beroep op het bepaalde in art. 147 lid 3 Rv. — tegen het in het geding brengen van dit stuk waren ontwikkeld.

5.2.1 Zowel in hoger beroep als in cassatie is het debat, voor wat betreft het door Zoontjens gedaan beroep op merkrecht, beperkt tot de vraag of (Kijlstra terecht ontkende dat) de vormmerken van Zoontjens voldoen aan de in art. 1 BMW gestelde eisen.

Het Hof heeft het door Kijlstra ter zake betoogde samengevat in rov. 16. Deze — als zodanig door Kijlstra in cassatie niet bestreden — samenvatting komt daarop neer dat Kijlstra had gesteld dat elke daktegel, welke aan de daaraan te stellen criteria voldoet, een vorm moet hebben welke in sterke mate met de vorm van de dreentegel overeenstemt en aan deze stelling de slot-som had verbonden dat de door Zoontjens gedeponeerde vormmerken onderscheidend vermogen missen (nu de Dreentegel deswege door de gemiddelde gebruiker niet op grond van haar vorm als van een bepaalde fabrikant afkomstig zal worden herkend), alsmede dat de vorm van de Dreentegel in elk geval niet als merk kan worden beschouwd ingeval het bepaalde in het tweede lid van art. 1 BMW.

5.2.2 Dit aldus samengevatte verweer heeft het Hof vervolgens onderzocht: in rov. 17 en 18 onderzoekt en verwerpt het zowel Kijlstra's verweer dat de (als merk ingeschreven) vorm van de Dreentegel door de aard der waar wordt bepaald en dus, ingevolge art. 1 lid 2 niet als merk kan worden beschouwd, als haar betoog dat die vorm onderscheidend vermogen mist.

In rov. 19 onderzoekt en verwerpt het Hof Kijlstra's verweer dat de vorm van de Dreentegel niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert.

5.3.1 Het verweer dat de vorm door de aard der waar wordt bepaald, heeft het Hof verworpen op grond van zijn oordeel dat de voor de Dreentegel gekozen vorm ‘niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel’ (rov. 17). Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is voor het overige, wegens zijn in hoofdzaak feitelijk karakter, niet vatbaar voor toetsing in cassatie. Het is niet onbegrijpelijk en door verwijzing naar hetgeen het Hof in zijn algemene beschouwingen — met name in rov. 8–11 — heeft overwogen voldoende met redenen omkleed.

5.3.2 Ter beoordeling van Kijlstra's betoog dat de vorm van de Dreentegel onderscheidend vermogen mist, heeft het Hof de vraag onder ogen gezien of die vorm geschikt is de waar van Zoontjens van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming te demonstreren (rov. 17). Aldus is het Hof met zovele woorden uitgegaan van het rechtens juiste criterium (zie onder meer het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 1991 in de zaak A 90/4 (Burberrys), Jurisprudentie deel 12, p. 16 e.v.: NJ 1992, 596). Zijn oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan, verweven als het is met waarderings van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Onbegrijpelijk is dat oordeel niet. Het behoefde geen nadere motivering dan door het Hof daartoe is bijgebracht, waarbij de Hoge Raad aantekent dat het Hof niet alleen heeft geoordeeld dat de vorm van de Dreentegel aan voormeld criterium voldoet, maar bovendien nog feitelijk heeft vastgesteld dat afnemers van dakbedekkingsmaterialen de Dreentegels op grond van hun vorm als van Zoontjens afkomstig herkennen (rov. 18).

5.3.3 Ook bij het onderzoek van de vraag of de vorm van de Dreentegel daarom niet als merk kan worden beschouwd omdat hij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt (rov. 19), heeft het Hof een juiste maatstaf aangelegd, immers onderzocht of de vorm van de Dreentegel haar marktwaarde bepaalt (zie het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 14 april 1989 in de zaak A 87/8 (Burberrys), Jurisprudentie deel 10, p. 19 e.v.; NJ 1989, 834). Het Hof heeft laatstbedoelde vraag ontkennend beantwoord op grond van zijn — feitelijk en geenszins onbegrijpelijk — oordeel dat de marktwaarde van de Dreentegel enkel wordt bepaald door haar goede eigenschappen als drainerende daktegel. Het heeft daaraan toegevoegd dat daarvoor de gekozen vorm niet noodzakelijk is en daaruit heeft het zonder miskenning van enige rechtsregel kunnen afleiden dat die vorm niet in de zin van art. 1 lid 2 BMW als een uitkomst op het gebied van nijverheid kan worden beschouwd.

5.4.1 Op het vorenstaande stuit het middel in het incidenteel beroep in al zijn onderdelen af. Ten overvloede tekent de Hoge Raad omtrent deze onderdelen nog het volgende aan.

5.4.2 De onderdelen 3.1–3.3 missen, blijkens het hiervoor onder 5.2.1. overwogene, feitelijke grondslag: het Hof heeft niet tot uitgangspunt genomen dat Kijlstra zou hebben betoogd dat de vorm van de Dreentegel uitsluitend wegens haar gelijkenis met de tegel van het Engelse octrooischrift onderscheidend vermogen zou ontberen. Het Hof respondeert in rov. 12–14 op een aantal opmerkingen die Kijlstra heeft gemaakt in het kader van haar toelichting op grief (...), die betrekking had op grondslag a (auteursrecht) maar waarnaar Kijlstra in het kader van haar toelichting op grief (...), die betrekking had op grondslag b (merkrecht), terloops had verwezen. Onderdeel 3.4 keert zich tegen 's Hof's slotsom dat niet als juist kan worden aanvaard dat de Dreentegel (reeds) vanwege haar gelijkenis met de tegel van het Engelse octrooischrift geen onderscheidend

vermogen zou hebben. Het kan alleen al daarom niet tot cassatie leiden omdat deze slotsom berust op twee zelfstandig dragende overwegingen en het onderdeel slechts één daarvan aanvalt.

5.4.3 De eerste klacht van onderdeel 4.1 — de overige klachten van dit onderdeel vinden hun weerlegging in het hiervoor onder 5.3 overwogene — kan reeds daarom niet tot cassatie leiden omdat zij zich keert tegen de — alleszins begrijpelijke — feitelijke slotsom (dat Kijlstra de Dreentegel heeft nagebootst en daarbij geen ander motief heeft gehad dan het wekken van de indruk dat het om dezelfde tegel zou gaan) uit twee feitelijke vaststellingen: op grond van waarneming van de wederzijdse tegels heeft het Hof enerzijds vastgesteld dat zij verwarringwekkend op elkander gelijken (rov. 11); anderzijds was het met de in rov. 10 genoemde deskundige van oordeel dat het mogelijk is aan de gestelde technische eisen in dezelfde mate te voldoen door het kiezen van een van de Dreentegel afwijkende vorm tegel (rov. 9 en 10). De klacht van onderdeel 4.2 bouwt op de voorgaande voort en deelt daarvan het lot.

5.4.4 De klacht van onderdeel 5 vindt haar weerlegging in het hiervoor onder 5.3 overwogene. Het aan het slot van dit onderdeel verwoorde verwijt dat het Hof had moeten aangeven waarom de andersluidende oordelen van de rechters in kort geding, welke Kijlstra tot de hare had gemaakt, onjuist waren, miskent vooreerst dat de rechter in de bodemprocedure niet gebonden is aan de oordelen van de rechter in kort geding en stelt voor het overige eisen aan de motivering van rechterlijke uitspraken die geen steun vinden in het recht.

5.4.5 In het midden kan blijven of onderdeel 6 voldoet aan het bepaalde in art. 407 Rv., zulks in verband met het hiervoor in 5.1 overwogene. Onderdeel 7 mist zelfstandige betekenis. De klachten van onderdeel 8 missen feitelijke grondslag: de aangevallene overweging maakt deel uit van 's Hof's algemene beschouwingen; het motiveert daar nader waarom het met de Dreentegel beoogde technische effect niet slechts door de daarvoor door Zoontjens gekozen vorm kan worden bereikt en zet zich in dat kader klaarblijkelijk — naar aanleiding van het door Kijlstra aan de Rechtbank gemaakte verwijt geen aandacht te hebben besteed aan de uitspraken in kort geding — af tegen het arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch. Deze overweging is niet dragend voor zijn oordeel dat de vormmerken van Zoontjens aan de daaraan te stellen eisen voldoen.

## 6. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt zowel het principaal als het incidenteel beroep in cassatie;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

---

## Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda:

1. Eiseressen in het principaal cassatieberoep (hierna: Zoontjens) produceren en verhandelen een afdektegel voor daken. Deze tegel ('dreentegel') bevat aan de zij-

kant sleuven en aan de onderkant doken, waardoor een betere waterafvoer onder de oppervlakte van de tegel wordt verkregen en de tegel mechanisch zwaarder belast kan worden dan vroegere modellen. Zoontjens heeft de tegel in twee varianten als vormmerk laten inschrijven in het Beneluxmerkenregister.

2. Verweerster in het principaal cassatieberoep (hierna: Kijlstra) brengt sedert 1987 een op de afdektegel van Zoontjens gelijkende afdektegel in het verkeer. De tegel van Kijlstra heeft dezelfde vormmerken als die van Zoontjens, zij het dat Zoontjens afdektegels met en zonder zogenaamde middendoek op de markt brengt, terwijl Kijlstra alleen tegels zonder middendoek op de markt brengt.

3. Zoontjens stelt zich op het standpunt dat Kijlstra door eenzelfde afdektegel als Zoontjens op de markt te brengen het auteursrecht van Zoontjens op haar afdektegel schendt, voorts inbreuk maakt op het vormmerk van Zoontjens, en tenslotte zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

4. Een door Zoontjens tegen Kijlstra aangespannen kort geding had geen succes: bij arrest van 13 september 1988 heeft het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch onder vernietiging van het gedeeltelijk toewijzende vonnis van 5 februari 1988 van de President van de rechtbank aldaar de door Zoontjens gevraagde voorzieningen geweigerd.

5. Daarop heeft Zoontjens bij dagvaarding van 9 november 1988 voor de Rechtbank te Leeuwarden het onderhavige bodemgeschil ingeleid. Ook thans baseert Zoontjens haar vorderingen op schending van het haar toekomende auteursrecht op de afdektegel, inbreuk op haar vormmerk, alsmede slaafse nabootsing. In cassatie gaat het nog slechts om de twee eerstgenoemde grondslagen.

6. Met betrekking tot de gestelde overtreding van haar auteursrecht stelt Zoontjens, kort weergegeven, dat haar afdektegel is te beschouwen als een 'werk' in de zin van art. 10 van de Auteurswet 1912, aangezien de tegel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijke stempel van de maker draagt.

7. Wat de beweerde inbreuk op haar vormmerk betreft, voert Zoontjens aan dat de vorm van haar tegel kan dienen als een deugdelijk vormmerk, aangezien het model van de tegel niet louter is ingegeven door eisen van functionaliteit, maar tevens door een creatief gekozen vormgeving. Voorts stelt Zoontjens dat Kijlstra een tegel op de markt had kunnen brengen met dezelfde functionaliteit, maar met andere vormmerken; door dezelfde vorm te kiezen maakt Kijlstra inbreuk op het vormmerk.

8. De auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens bestrijdt Kijlstra onder meer met de stelling dat de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel niet nieuw is, maar blijkens een Brits octrooi al sedert 1932 bekend is, zodat de tegel van Zoontjens een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker mist. Voorts voert Kijlstra aan dat de vorm van de tegel in hoge mate bepaald wordt door aan de tegel te stellen technische eisen, zodat de tegel ook uit dien hoofde een eigen, oorspronkelijk karakter ontbeert.

9. Ten aanzien van de merkenrechtelijke aanspraken voert Kijlstra als verweer dat de tegel van Zoontjens onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en bovendien afstuit op de in art. 1 lid 2 Benelux-Merkenwet bedoelde beletselen, zodat Zoontjens geen merkenrechtelijke bescherming toekomt.

10. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank bij haar vonnis van 8 maart 1990 dat Zoontjens zich met betrekking tot de vormkenmerken van de door haar op de markt gebrachte afdektegel terecht beroept op haar toekomstige bescherming op grond van haar auteursrecht (r.o. 4.3). Zij overweegt daartoe onder meer dat de tegels van Zoontjens door hun vormgeving karakteristiek zijn voor de maker en als zodanig bij de doelgroep worden herkend (r.o. 4.1), dat die vormgeving niet dwingend voortvloeit uit de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid van de tegels (r.o. 4.1), en dat, voor zover de tegels van Zoontjens zouden zijn afgeleid van het genoemde Britse octrooi, dat slechts de functionele en technische kenmerken, doch niet de specifieke vormkenmerken betreft (r.o. 4.2).

11. Volgens de rechtbank komt Zoontjens eveneens merkenrechtelijke bescherming toe (r.o. 4.6.). Het verweer van Kijlstra, dat de vorm van de tegels wordt bepaald door de aard van de waar, verwerpt de rechtbank op de grond dat voor Kijlstra voldoende alternatieve mogelijkheden openstonden om een afdektegel op de markt te brengen met een van de tegel van Zoontjens afwijkende vorm, welke alle zouden kunnen voldoen aan de aan zulk een tegel te stellen technische en functionele eisen (r.o. 4.6.).

12. Kijlstra is van het vonnis van de rechtbank onder aanvoering van vijf grieven in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Grief ? keert zich tegen de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens, terwijl grief ? opkomt tegen het oordeel van de rechtbank inzake de door Zoontjens ingeroepen merkenrechtelijke bescherming.

13. Bij zijn arrest van 24 februari 1993 oordeelt het hof grief ? gegrond, doch verwerpt grief ?.

14. Met betrekking tot grief ? geeft het hof als zijn oordeel te kennen dat het ontwerp van de dreentegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn (r.o. 15). Het hof baseert zijn oordeel op de overweging dat de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat is van een door een aantal technische uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (r.o. 6). Het hof vindt bevestiging van dit oordeel in de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de in Engeland geïmporteerde tegel (r.o. 7).

15. Ten aanzien van grief ? verwerpt het hof het betoog van Kijlstra dat enerzijds de vorm van Zoontjens' tegel onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben en anderzijds niet als merk kan worden beschouwd op grond van de in art. 1 lid 2 Benelux Merkenwet genoemde beletselen. Volgens het hof ligt aan de vorm

van de dreentegel en daarmee ook aan de vormmerken niet een slechts ter bereiking van de technische bruikbaarheid gemaakte keuze ten grondslag, maar ook een keuze die het uiterlijk van de tegel als zodanig raakt en geleid heeft tot een vorm welke niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel en welke geschikt is om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de tegel als afkomstig uit een bepaalde onderneming — in casu de onderneming van Zoontjens — te herkennen (r.o. 17). Voorts is het hof van oordeel dat de vorm van de dreentegel niet de wezenlijke waarde daarvan beïnvloedt: de (markt)waarde van de tegel wordt bepaald door haar goede eigenschappen als drainerende daktegel; daarvoor is de gekozen vorm niet noodzakelijk (r.o. 19).

16. Zoontjens is tegen het arrest van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit drie onderdelen opgebouwd middel. Kijlstra heeft het middel bestreden en geconcludeerd tot verwerping van het door Zoontjens ingestelde cassatieberoep. Voorts heeft Kijlstra van haar kant incidenteel cassatieberoep ingesteld met een uit acht onderdelen opgebouwd middel, dat door Zoontjens is bestreden met conclusie tot verwerping.

Het principaal beroep

17. Het door Zoontjens in het principaal beroep aangevoerde cassatiemiddel heeft betrekking op het oordeel van het hof inzake de auteursrechtelijke aanspraken van Zoontjens.

18. Onderdeel 1 van het middel keert zich met een motiveringsklacht tegen r.o. 15 van het bestreden arrest. De verwijzing in r.o. 15 naar r.o. 4 zou geen begrijpelijke motivering opleveren van het in r.o. 15 uitgesproken oordeel.

19. De klacht is gegrond, maar zal wegens gebrek aan belang moeten falen. De verwijzing in r.o. 15 naar r.o. 4 berust kennelijk op een verschrijving. Het hof bedoelt klaarblijkelijk te verwijzen naar r.o. 6, nu daar gemotiveerd wordt waarom naar 's hofs oordeel het ontwerp van Zoontjens' tegel geen voorwerp van auteursrecht kan zijn.

20. Onderdeel 2 bestrijdt vervolgens dit oordeel van het hof met een rechtsklacht (onder a) en, subsidiair, een motiveringsklacht (onder b).

21. De rechtsklacht houdt in dat het hof heeft miskend dat, ook wanneer de vorm van een produkt het resultaat is van een door zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, sprake is, althans kan zijn, van een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

22. Het hof heeft bij de beoordeling van de vraag of het ontwerp van de dreentegel voorwerp van auteursrecht kan zijn als maatstaf aangelegd of dat onderwerp aangemerkt kan worden als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Deze maatstaf is juist (HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376; HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 nt. DWFV; HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 nt. DWFV) en wordt door het middel ook niet bestreden. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, wil het voorwerp van auteursrecht

kunnen zijn, betekent in ieder geval dat de maker voldoende ruimte moet hebben gehad voor eigen, creatieve inbreng. Als die ruimte ontbreekt, is niet goed denkbaar dat en hoe de maker een persoonlijke visie in het voortbrengsel tot uitdrukking kan brengen.

23. Het hof heeft in het onderhavige geval geoordeeld dat voor Zoontjens bij het ontwerp van de tegel die ruimte ontbrak, gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijanten, alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijanten het doorlaten van hemelwater en door het aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten (r.o. 6). Het hof vindt bevestiging van dit oordeel in de gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel van het Engelse octrooischrift, dat Zoontjens naar eigen zeggen niet kende. Die gelijkenis maakt duidelijk dat het ontwerp van Zoontjens niet voldoet aan het zogenaamde ‘onherhaalbaarheids’-criterium. Zie daarover Van Lingem, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e dr. (1990), p. 45; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 2e dr. (1993), p. 58; Van Engelen, Prestatiebescherming, diss. (1994), p. 68.

24. Het hof heeft, anders dan het middelonderdeel stelt, dus niet miskend dat van een eigen oorspronkelijk karakter ook sprake kan zijn, wanneer de vorm van het produkt het resultaat is van een door bepaalde technische uitgangspunten beperkte keuze, doch heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante eigen creatieve inbreng. Dit oordeel is overwegend feitelijk van aard en getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting van het begrip ‘werk’ in de zin van de Auteurswet 1912. De klacht zal dus niet tot cassatie kunnen leiden.

25. De motiveringsklacht houdt in dat het hof zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd in het licht van een aantal stellingen van Zoontjens die volgens het middelonderdeel in cassatie tot uitgangspunt kunnen worden genomen.

26. De klacht faalt m.i. Al aangenomen dat die stellingen inderdaad als feitelijke grondslag van het cassatiemiddel kunnen gelden, komen die stellingen erop neer dat Ko Zoontjens bij het ontwerp van de dreentegel een eigen keuze heeft gemaakt uit de voor hem openstaande mogelijkheden. Het hof heeft die keuzemogelijkheden echter te beperkt geoordeeld om te kunnen zeggen dat het ontwerp een voortbrengsel is met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit oordeel berust op een feitelijke waardering en is, ook zonder nadere motivering tegenover de bedoelde stellingen van Zoontjens, niet onbegrijpelijk.

27. Onderdeel 3 van het middel bouwt voort op de eerder aangevoerde klachten en moet het lot daarvan delen.

28. De slotsom is dat het in het principaal beroep voorgestelde cassatiemiddel faalt.

**Het incidenteel beroep**

29. Na de inleidende onderdelen 1 en 2 werpt onderdeel 3 van het in het incidenteel beroep voorgestelde cassatiemiddel een aantal klachten op tegen de behandeling door het hof van het door Kijlstra aangevoerde verweer dat de vorm van de dreentegel geen onderscheidend vermogen heeft.

30. In de eerste plaats voert het middelonderdeel aan (onder 3.1) dat het hof ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen dat Kijlstra dit verweer enkel heeft gebouwd op de stelling dat de dreentegel niet meer is dan een nabootsing van de tegel volgens het Engelse octrooischrift.

31. De klacht berust naar mijn mening op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het hof behandelt het verweer dat de dreentegel onderscheidend vermogen mist niet alleen in r.o. 12, 13 en 14, maar ook in r.o. 17 en 18. Uit de laatstbedoelde rechtsoverwegingen blijkt dat het hof het verweer van Kijlstra niet beperkt heeft geacht tot de stelling dat de dreentegel geen onderscheidend vermogen heeft vanwege haar gelijkenis met die van de tegel van het Engelse octrooischrift.

32. Uit het vorenstaande volgt dat ook de onder 3.3 aangevoerde klacht, dat het hof heeft nagelaten, — ook los van de Engelse tegel — gemotiveerd te beslissen of de tegel van Zoontjens onderscheidend vermogen heeft, feitelijke grondslag mist.

33. In de derde plaats voert het middelonderdeel aan (onder 3.4) dat het hof in r.o. 12, 13 en 14 heeft miskend dat het niet relevant is of een bepaalde vorm al dan niet bekend is uit het Engelse octrooischrift, maar of die vorm kenbaar is.

34. De klacht zal reeds wegens gebrek aan belang moeten falen. 's Hof's verwerping van het betoog van Kijlstra dat de vorm van de dreentegel geen onderscheidend vermogen zou hebben vanwege haar gelijkenis met die van de tegel van het octrooischrift berust op twee zelfstandig dragende gronden: de aangevallen grond (r.o. 13) en de grond dat — kort gezegd — gelijkenis tussen de dreentegel en de Engelse tegel op relevante onderdelen en wat de totaalindruk betreft ontbreekt (r.o. 14). De laatstbedoelde grond is in cassatie niet bestreden.

35. Onderdeel 4 klaagt (onder 4.1) dat het Hof in r.o. 11 zonder enige feitelijke instructie heeft aangenomen dat Kijlstra de tegel van Zoontjens heeft nagebootst, zulks terwijl Kijlstra dit had ontkend.

36. Kijlstra mist belang bij deze klacht, reeds omdat het hof de vorderingen van Zoontjens, voor zover gegrond op slaafse nabootsing, niet heeft toegewezen.

37. Voorts beklagt het onderdeel zich (eveneens onder 4.1.) over de overweging van het hof (r.o. 17)

dat aan de vorm van de dreentegel en daarmee ook aan de vormmerken niet een slechts ter bereiking van de technische bruikbaarheid gemaakte keuze ten grondslag ligt, maar ook een keuze die het uiterlijk van de tegel als zodanig raakt en geleid heeft tot een vorm welke niet onontbeerlijk is voor de technische hoedanigheden van de tegel en welke geschikt is om het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de tegel als afkomstig uit een bepaalde onderneming — in casu de onderneming van Zoontjens — te herkennen.

Naar ik begrijp, is de strekking van deze klacht vooral deze, dat het hof, nu het zonder nader onderzoek voorbij is gegaan aan de stelling van Kijlstra (concl. van antw. in eerste aanleg sub 10) dat er diverse tegels van andere fabrikanten op de markt zijn die sterke gelijkenis vertonen met de tegel van Zoontjens, heeft miskend dat de vorm waarvan bescherming wordt ingeroepen, zich aanmerkelijk van andere in de handel zijnde vormen dient te onderscheiden, wil er sprake zijn van het door art. 1 lid 1 Benelux-Merkenwet vereiste onderscheidend vermogen.

38. De klacht lijkt mij ongegrond. Uit r.o. 17 blijkt niet dat het hof de door het middel bedoelde maatstaf zou hebben miskend en zulks kan evenmin worden afgeleid uit de omstandigheid dat het hof niet met zoveel woorden op de door Kijlstra bedoelde stelling is ingegaan, aangezien Kijlstra die stelling in eerste aanleg niet nader had toegelicht en in hoger beroep niet nader had aangedrongen.

39. De onder 4.2 opgeworpen klacht bouwt voort op de zojuist besproken klacht en zal het lot daarvan moeten delen.

40. Onderdeel 5 keert zich met twee klachten tegen r.o. 18 van het bestreden arrest.

41. De eerste klacht houdt in dat, anders dan het hof heeft geoordeeld, de omstandigheid dat de afnemers van dakbedekkingsmaterialen de dreentegels op grond van hun vorm als van Zoontjens afkomstig herkennen, geenszins behoeft te impliceren dat de vorm het door de wet vereiste onderscheidend vermogen heeft.

42. De klacht miskent dat hetgeen het hof in r.o. 18 overweegt kennelijk slechts dient ter bevestiging van het in r.o. 17 uitgesproken oordeel en dus niet de strekking heeft aan te geven wat de maatstaf is bij de beoordeling van de vraag of het vormmerk van Zoontjens voldoende onderscheidend vermogen heeft. Die maatstaf heeft het hof in r.o. 17 geformuleerd en wordt door het middel — terecht (zie BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 en BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 nt. LWH) — niet bestreden.

43. Voorts klaagt het onderdeel dat het hof zijn beslissing inzake het onderscheidend vermogen van het vormmerk van Zoontjens niet heeft gemotiveerd tegenover de andersluidende beslissingen van president en hof in de kort-gedingprocedure.

44. De klacht faalt m.i. Het hof was bevoegd en gehouden de in r.o. 18 bedoelde verklaringen zelfstandig te onderzoeken. Dat dit onderzoek van het hof tot een andere uitkomst heeft geleid dan die in de kort-gedingprocedure, behoefde het hof geenszins van zijn oordeel te weerhouden (art. 292 Rv.) en verplichtte het hof niet tot een nadere motivering tegenover het beroep van Kijlstra op de in het kort geding gegeven beslissingen.

45. Onderdeel 6 komt met een rechtsklacht op tegen r.o. 19 van het bestreden arrest en beroept zich daarbij op een citaat van prof. Verkade.

46. Het citaat is kennelijk ontleend aan de bij pleidooi in hoger beroep namens Kijlstra overgelegde notitie van de hand van prof. Verkade. Zie p. 24 van die notitie. Al aangenomen dat onderdeel 6 voldoet aan de

eisen van art. 407 lid 2 Rv., is het onderdeel tevergeefs voorgesteld. Het citaat heeft betrekking op een door de rechtbank in eerste aanleg gegeven beslissing op een ander geschilpunt, dan het hof in r.o. 19 behandelt. De klacht strandt derhalve reeds op gebrek aan feitelijke grondslag.

47. Onderdeel 7 bouwt voort op onderdeel 6 en zal het lot daarvan moeten delen.

48. Onderdeel 8 keert zich tegen r.o. 11 van 's hofs arrest.

49. Voor zover het onderdeel berust op de veronderstelling dat het hof in de aangevallen rechtsoverweging een motivering bedoelt te geven voor zijn oordeel dat het vormmerk van Zoontjens onderscheidend vermogen toekomt, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. In r.o. 11 behandelt het hof, in het kader van een aantal beschouwingen 'met betrekking tot de in hoger beroep aan de orde gestelde geschilpunten in het algemeen', de in verband met de door Zoontjens gestelde inbreuk op haar vormmerk tussen partijen omstreden vraag of de vorm van de door Kijlstra op de markt gebrachte tegel een kopie is van Zoontjens' tegel en of Kijlstra, zonder afbreuk te doen aan de functie van de tegel, ook een andere vorm had kunnen kiezen.

50. Voor zover het onderdeel berust op de veronderstelling dat het hof in r.o. 11 een oordeel heeft willen geven over de vraag of Kijlstra zich heeft schuldig gemaakt aan slaafse nabootsing, berust het evenzeer op een verkeerde lezing van 's hofs arrest. Ik verwijz naar het zojuist opgemerkte.

51. De slotsom is dat ook het in het incidenteel beroep aangevoerde cassatiemiddel tevergeefs is voorgesteld.

52. De conclusie strekt, zowel in het principaal beroep als in het incidenteel beroep, tot verwerping.