

Hof Den Haag, 31 augustus 2006, Schoonheidssalon

Impag



Otto Simon



AUTEURSRECHT

Geen inbreukmakende verveelvoudiging

Auteursrechtelijk beschermde trekken – vorm waarin nagel-, haar- en make-up studio zijn samengebracht tot één geheel – niet terug te vinden

Als auteursrechtelijk beschermde trek beschouwt het hof dan ook slechts de vorm waarin de nagel-, haar- en make-upstudio zijn samengebracht tot één geheel, te weten in drie aan elkaar verbonden cirkels van verschillende grootte, waarvan de assen op één lijn liggen en waarvan de middelste cirkel groter is dan de cirkels aan weerszijden, die even groot zijn. Het hof is van oordeel dat deze auteursrechtelijk beschermde trek niet is terug te vinden in de schoonheidssalon van Otto Simon, die immers bestaat uit een cirkel met aan weerszijden twee gelijkzijdige driehoeken. Deze driehoeken zijn zodanig aan de cirkel bevestigd dat de bases op één lijn liggen en de cirkel nauwelijks buiten deze lijn uitsteekt, zodat de voorzijde van de schoonheidssalon een rechte lijn benadert. De opbergvakken van de schoonheidssalon van Otto Simon hebben bij benadering de vorm van halve maantjes; de achterzijde van de schoonheidssalon heeft een gebogen vorm. In het licht hiervan verschillen ook de totaalindrukken van beide schoonheidssalons. Het hof merkt terzijde op dat de schoonheidssalon van

Otto Simon, anders dan Impag stelt, is uitgevoerd in blauw, roze, geel en donkerroze.

SLAAFSE NABOOTSIING

Geen gevaar voor verwarring

naar het oordeel van het hof onderscheidt de schoonheidssalon van Impag zich slechts van andere producten in de wijze waarop de drie onderdelen zijn samengevoegd, te weten in de vorm van drie cirkels, waarvan de assen op één lijn liggen, welke wijze van samenvoegen in de schoonheidssalon van Otto Simon niet is overgenomen.

Blijkens de door Otto Simon overgelegde producties zijn er diverse nagel-, haar-en make-upstudio's voor kinderen op de markt. Daartoe behoort een nagelstudio (van Rose Art), die beschikt over een rond draaiplateau met deels dezelfde functies als die van de schoonheidssalons van Impag (en Otto Simon). Naar het hof begrijpt, zijn er separate vlechtstudio's op de markt, die wat vormgeving betreft overeenkomen met de geïntegreerde vlechtstudio van Impag (en Otto Simon) (vgl. prod. 7 bij evA, tevens prod. 2 bij MvA, en de separate vlechtstudio van Impag zelf, prod. 3 bij MvA). Vergelijkbare make-updoosjes zijn algemeen bekend. Het enige element dat de schoonheidssalon van Impag onderscheidt van andere, is dat drie separate onderdelen zijn geïntegreerd. Otto Simon stelt onbetwist (conclusie van antwoord onder 26) dat zij reeds een gecombineerde haar-en make-upset aanbood. In het licht hiervan onderscheidt naar het oordeel van het hof de schoonheidssalon van Impag zich slechts van andere producten in de wijze waarop de drie onderdelen zijn samengevoegd, te weten in de vorm van drie cirkels, waarvan de assen op één lijn liggen. Deze wijze van samenvoegen is in de schoonheidssalon van Otto Simon niet overgenomen. Van verwarringsgevaar kan dan ook geen sprake zijn.

Vindplaatsen: AMI 2007, p. 32

Hof Den Haag, 31 augustus 2006

(J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn)

(...)

in de zaak van

IMPAG TOVS EUROPE B.V.,

gevestigd te Winschoten,

appellante,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appèl,

hierna te noemen: Impag,

procureur: mr W. Taekema,

tegen

1. OTTO SIMON B.V., gevestigd te Almelo,

2. de vennootschap naar Belgisch recht UNICA B.V.,

gevestigd te Heule (Kortrijk), België, geïntimeerden,

appellanten in het voorwaardelijk incidenteel appèl,

hierna te noemen: Otto Simon c.s., procureur: mr U.W.G. Thöle.

Het geding

Bij tussenarrest van 10 februari 2005 heeft het hof de zaak naar rol verwezen voor akte (van depot) aan de zijde van Impag.

Impag heeft een akte met producties genomen, waarop OUo Simon c.s. bij antwoord akte heeft gereageerd. Partijen hebben voorts ieder een 'Glamour Schönheits Studio' en een '3 in 1 studio (Pretty Lady)' gedeponeerd.

Partijen hebben wederom hun procesdossiers overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

In het principaal beroep

1. Het hof blijft bij hetgeen het in zijn tussenarrest heeft overwogen, met dien verstande dat de datum die wordt vermeld in de kop op bladzijde 1 van het tussenarrest (10 februari 2004) moet worden gelezen als 10 februari 2005.

2. Bij zijn tussenarrest heeft het hof de zaak naar de rol verwezen teneinde Impag in de gelegenheid te stellen het hof te doen kennis nemen van het uiterlijk van haar schoonheidssalon.

3. Impag heeft bij akte kleurenfoto's overgelegd van de verpakking en het uiterlijk van haar schoonheidssalon en die van OUo Simon. Voorts hebben partijen exemplaren van de schoonheidssalon van Impag en die van OUo Simon ter griffie van het hof gedeponeerd. Het hof zal aan de hand van de overgelegde foto's en de gedeponeerde schoonheidssalons oordelen of de schoonheidssalon van OUo Simon inbreuk maakt op het auteursrecht op de schoonheidssalon van Impag.

4. In haar toelichting op grief 111 stelt Impag dat de meest in het oog springende kleur van haar schoonheidssalon het roze van het draaiplateau en van het make-updoosje is en dat bovendien kenmerkend is dat beide make-updoosjes zijn voorzien van een geel opklapbaar spiegeltje. Volgens Impag is bij de schoonheidssalon van Otto Simon het middelplateau eveneens roze en het handvat paars met een geel verbindingsstuk en is ook de kleurstelling van het make-updoosje identiek. Impag stelt voorts dat de vormgeving van de nagelverzorgingshulpmiddelen als ook de toebehoren (flesjes nagellak, tubetjes) identiek zijn. Dit alles draagt bij aan de totaalindruk, aldus Impag. Volgens haar spelen de geometrische verhoudingen geen grote rol bij het vestigen van de totaalindruk. Impag verwijt de rechtbank nog dat zij ten onrechte geen aandacht heeft geschonken aan het auteursrecht op de verpakking van haar schoonheidssalon.

5. Het hof overweegt als volgt. Van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. is sprake indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Overeenstemming is niet reeds voldoende om een verveelvoudiging aan te nemen; tevens is vereist dat sprake is van ontlening. Een (door de maker van het beweerdelijk inbreukmakende werk te ontzenuwen) vermoeden van ontlening moet evenwel

worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig (bedoeld is: nieuw) werk kan worden aangemerkt (HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164, HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 en HR 29 november 2002, NJ 2003, 17).

6. Het hof zal eerst onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de schoonheidssalon van Impag zijn. Voorafgaand daaraan zal het de schoonheidssalon van Impag beschrijven.

7. De schoonheidssalon van Impag is uitgevoerd in kunststof; de onderdelen hebben verschillende kleuren: zeegroen, roze, geel en paars. Het onderstel is zeegroen en wordt gevormd door drie cirkels van verschillende grootte die aan elkaar zijn verbonden. De assen van deze cirkels liggen op één lijn. De middelste cirkel is groter dan de cirkels aan weerszijden, die even groot zijn. Aan de achterzijde van het onderstel, in de ruimte tussen de cirkels, bevinden zich twee enigszins verhoogde bakjes (voor make-upartikelen) en achter de middelste cirkel bevinden zich nog enige uitsparingen (voor flesjes nagellak e.d.); de achterzijde van het onderstel heeft een enigszins gebogen vorm. Op de grootste cirkel is een rond, roze draaibaar plateau geplaatst (de nagelstudio). In het midden van het draaiplateau bevindt zich een opstaand handvat, uitgevoerd in paars en geel. Rond het handvat bevinden zich enkele vakjes, deels in de vorm van hartjes, voorts een uitsparing (om vingers in te plaatsen) en enkele geel/paarse onderdelen bedoeld voor de bewerking van nagels (lakken, aanbrengen van kunstnagels, aanbrengen van plaatjes op de nagels) en twee doorzichtige kunststoffen halve bolletjes met paarse/gele knoppen (laten drogen van gelakte nagels respectievelijk daarop aanbrengen van glitters). Op de linker cirkel (de haarstudio) staat een in hoogte verstelbare (vlecht)standaard uitgevoerd in zeegroen/geel/paars. Op deze cirkel bevinden zich vier paarse schuifknoppen. Op de rechter cirkel (de make-upstudio) is een roze doosje in de vorm van een cirkel geplaatst, met een gele klep met een paars knopje in de vorm van een hartje. In de klep is een spiegeltje aangebracht. In het doosje dient een bijgeleverd houdertje met make-up te worden geplaatst. Daaronder, in het zeegroene basisonderdeel, bevindt zich een laatje met een paars knopje in de vorm van een hartje.



schoonheidssalon van Impag

8. Het hof overweegt dat bij het bepalen van de auteursrechtelijk beschermde trekken in aanmerking moet worden genomen dat Otto Simon, onder overlegging (als productie 5 bij conclusie van antwoord in zwart-wit, als productie 1 bij memorie van antwoord nogmaals in kleur) van afbeeldingen van schoonheidssalons van andere ondernemingen en (als productie 6 bij conclusie van antwoord) van prijslijsten met data, stelt dat de Engelse onderneming Rose Art in ieder geval sedert 1997 drie losse studio's voor haar, nagel en make-up verkoopt. Impag betwist niet dat de nagelstudio van Rose Art reeds in 1997 (althans buiten de Benelux) op de markt was, zodat dit tussen partijen vast staat. De nagelstudio van Rose Art (Super Nail Creations) bestaat uit een zeegroen kunststof onderstel in de vorm van een cirkel met aan weerszijden een vierkant. Op de cirkel is een rond, roze draaibaar plateau geplaatst. In het midden bevindt zich een zeegroen opstaand handvat. Daaromheen bevinden zich enkele vakjes (één met verfpotjes) en voorts enkele in paars uitgevoerde onderdelen bedoeld voor de bewerking van (kunst)nagels (aanbrengen van kunstnagels, aanbrengen van plaatjes op de nagels) en een doorzichtig kunststof half bolletje met paarse drukknop (bedoeld om glitters op de nagels aan te brengen). In het licht hiervan is het hof, anders dan Impag, van oordeel dat de kleurstelling van haar schoonheidssalon niet een auteursrechtelijk beschermde trek betreft. Deze komt immers grotendeels overeen met die van de nagelstudio van Rose Art. Het ronde draaiplateau komt ook voor bij de nagelstudio van Rose Art en is dus evenmin oorspronkelijk. Wat betreft de indeling van het draaiplateau geldt dat de onderdelen bestemd voor respectievelijk het plakken van kunstnagels, het aanbrengen van plakplaatjes en het aanbrengen van glitters (doorzichtig half bolletje met paarse drukknop) in grotendeels dezelfde vormgeving reeds voorkomen bij de nagelstudio van Rose Art, die ook beschikt over een handvat in het midden. Het voorgaande geldt ook voor de combinatie van vernoemde onderdelen.



nagelstudio van Rose Art

Vast staat voorts dat losse make-up-en haarstudio's (naar het hof begrijpt inclusief de vlechtstandaard) reeds bekend waren. Het idee om de studio's samen te brengen tot één geheel is op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd; het gaat om de wijze waarop dit is vormgegeven. Dat de haarstudio aan de linkerzijde en de make-upstudio aan de rechterzijde is geplaatst, is grotendeels functioneel bepaald en evenmin auteursrechtelijk beschermd. Als auteursrechtelijk beschermde trek beschouwt het hof dan ook slechts de vorm waarin de nagel-, haar-en make-upstudio zijn samengebracht tot één geheel, te weten in drie aan elkaar verbonden cirkels van verschillende grootte, waarvan de assen op één lijn liggen en waarvan de middelste cirkel groter is dan de cirkels aan weerszijden, die even groot zijn.

9. Het hof is van oordeel dat deze auteursrechtelijk beschermde trek niet is terug te vinden in de schoonheidssalon van Otto Simon, die immers bestaat uit een cirkel met aan weerszijden twee gelijkzijdige driehoeken. Deze driehoeken zijn zodanig aan de cirkel bevestigd dat de bases op één lijn liggen en de cirkel nauwelijks buiten deze lijn uitsteekt, zodat de voorzijde van de schoonheidssalon een rechte lijn benadert. De opbergvakken van de schoonheidssalon van Otto Simon hebben bij benadering de vorm van halve maantjes; de achterzijde van de schoonheidssalon heeft een gebogen vorm. In het licht hiervan verschillen ook de totaalindrukken van beide schoonheidssalons. Het hof merkt terzijde op dat de schoonheidssalon van Otto Simon, anders dan Impag stelt, is uitgevoerd in blauw, roze, geel en donkerroze.



schoonheidssalon van Otto Simon

10. Het hof overweegt voorts dat de verpakking (van een werk) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, mits zij zelf als een werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt, met andere woorden, een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Naar het oordeel van het hof is daarvan in dit geval geen sprake. De verpakking van de schoonheidssalon van Impag bestaat uit een rechthoekige kartonnen doos met daarop aan de ene zijde een afbeelding van de schoonheidssalon en aan de andere zijde een grote afbeelding van twee meisjes die met de schoonheidssalon 'spelen' en kleinere afbeeldingen waarop de verschillende gebruiksfuncties worden gedemonstreerd. Aan beide zijden is in grote letters vermeld: '3 in 1 Studio' en in kleinere letters, op een blauw strikje, 'Pretty Lady'. Voorts is vermeld dat de studio meer dan 250 onderdelen bezit. Het hof is in het licht hiervan oordeel dat de verpakking geen eigen oorspronkelijk karakter bezit.

11. Van auteursrechtinbreuk is mitsdien geen sprake. Grief III faalt.

12. Grief IV is gericht tegen het oordeel (rov. 6.1) dat geen sprake is van nodeloze verwarring bij het kindergeschenken kopend publiek en dat zonder nadere toelichting -die ontbreekt -niet kan worden geconcludeerd tot onrechtmatige nabootsing.

13. Het hof zal eerst onderzoeken in hoeverre in deze zaak plaats is voor bescherming door art. 6:162 BW wegens slaafse nabootsing, naast de bescherming op grond van het modelrecht. Tot 1 december 2003 was in art. 14 lid 8 (oud) BTMW bepaald: 'Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging'. Bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 20 juni 2002, Trb. 2002,129, is de BTMW aangepast aan Richtlijn 98/71/EG. Bij deze wetwijziging, in werking getreden op 1 december 2003, is lid 8 van art. 14 BTMW komen te vervallen. Voorts is lid 1 van art. 14 BTMW gewijzigd; het luidt thans: 'Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan de houder van een tekening of model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of

het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. (. ..)'

Krachtens de overgangsbepaling van art. IV van het Protocol is het nieuwe lid 1 niet van toepassing op handelingen die worden verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, indien de houder van de tekening of het model zich niet kan verzetten tegen deze handelingen krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, waaruit het hof afleidt dat in de onderhavige zaak het oude lid 8 van art. 14 BTMW onverkort geldt. Art. 14 lid 1, zoals geciteerd, is letterlijk overgenomen in het op 25 februari 2005 tot stand gekomen Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom met Protocol, goedgekeurd bij wet van 10 mei 2006, Stb. 2006, 262. Echter ook onder de gelding van het oude lid 8 was in de rechtspraak reeds aanvaard dat naast de modelrechtelijke bescherming toch enige ruimte was voor bescherming door het gemene recht. Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince) beslist dat indien aan een vordering, behalve handelingen die zijn aan te merken als modelrechtinbreuk, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die vordering alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht ongeoorloofde mededinging oplevert. In de literatuur wordt niet eenduidig gedacht over de uitleg van dit arrest en de reikwijdte van art. 14 lid 8 (oud) BTMW.

14. Wat daarvan zij, volgens vaste jurisprudentie is nabootsing van een product van een ander slechts dan onrechtmatig indien de nabootsing verwarring sticht en die verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Van verwarringsgevaar kan slechts sprake zijn indien het nagebootste product onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen dat het nagebootste product zich (aanmerkelijk) van de andere in de handel gebrachte producten moet onderscheiden (zie o.m. HR 31 mei 1991, NJ 1992,391 en HR 2 april 2004, NJ 2004, 388). Het hof overweegt in dit verband het volgende.

Blijkens de door Otto Simon overgelegde producties zijn er diverse nagel-, haar-en make-upstudio's voor kinderen op de markt. Daartoe behoort een nagelstudio (van Rose Art), die beschikt over een rond draaiplateau met deels dezelfde functies als die van de schoonheidssalons van Impag (en Otto Simon). Naar het hof begrijpt, zijn er separate vlechtstudio's op de markt, die wat vormgeving betreft overeenkomen met de geïntegreerde vlechtstudio van Impag (en Otto Simon) (vgl. prod. 7 bij evA, tevens prod. 2 bij MvA, en de separate vlechtstudio van Impag zelf, prod. 3 bij MvA). Vergelijkbare make-updoosjes zijn algemeen bekend. Het

enige element dat de schoonheidssalon van Impag onderscheidt van andere, is dat drie separate onderdelen zijn geïntegreerd. Otto Simon stelt onbetwist (conclusie van antwoord onder 26) dat zij reeds een gecombineerde haar-en make-upset aanbood. In het licht hiervan onderscheidt naar het oordeel van het hof de schoonheidssalon van Impag zich slechts van andere producten in de wijze waarop de drie onderdelen zijn samengevoegd, te weten in de vorm van drie cirkels, waarvan de assen op één lijn liggen. Deze wijze van samenvoegen is in de schoonheidssalon van Otto Simon niet overgenomen. Van verwarringsgevaar kan dan ook geen sprake zijn. Reeds om die reden kan de vordering voor zover gebaseerd op art. 6:162 BW niet slagen. De vraag of verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen behoeft dus niet te worden behandeld. Het hof merkt in dat verband nog op dat de stelling van Impag (MvG onder 19) dat op de nabootser de stelplicht en bewijslast rust dat hij alles wat redelijkerwijs mogelijk is heeft gedaan om te voorkomen dat door de gelijkenis verwarring(sgevaar) ontstaat, op een onjuiste rechtsopvatting berust (HR 28 februari 1969, NJ 1969, 366). Grief IV wordt verworpen.

In het voorwaardelijk incidenteel beroep

15. De voorwaarden waaronder het incidentele appèl is ingesteld, kort gezegd, dat het hof modelrechtinbreuk, dan wel auteursrechtinbreuk zou aannemen, zijn niet vervuld. De incidentele grieven van Otto Simon behoeven dus geen bespreking.

Voorts in het principaal beroep

16. In het tussenarrest onder 4 heeft het hof geoordeeld dat de Haagse rechtbank zich ten onrechte bevoegd heeft geacht van de vordering gericht tegen de Belgische vennootschap Unica NV. kennis te nemen en dat het de rechtbank in zoverre alsnog onbevoegd zal verklaren. Het vonnis van de rechtbank zal in zoverre worden vernietigd. Wat betreft het geding tussen Impag en Otto Simon volgt uit het voorgaande dat het hoger beroep ongegrond is. Het vonnis waarvan beroep zal in zoverre worden bekrachtigd. Impag zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 12 september 2001 voor zover gewezen tussen Impag en de vennootschap naar Belgisch recht Unica B.V. en, opnieuw rechtdoende,
- verklaart de rechtbank onbevoegd kennis te nemen van de vordering gericht tegen Unica BV.;
- bekrachtigt het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 12 september 2001 voor zover gewezen tussen Impag en OÜo Simon;
- veroordeelt Impag in de kosten van dit hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Otto Simon begroot op € 230,--aan verschotten en €894,--aan salaris procureur.