

Hof Amsterdam, 29 november 2007, Charlie en Chaplin*Charlie**Chaplin***AUTEURSRECHT****Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaring**

Nu ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het auteursrecht met betrekking tot de Charly en de Chaplin is vervallen. Dat artikel 21 BT-MW inmiddels (sedert 1 december 2003) niet meer geldt, maakt dit niet anders

4Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat dit betoog moet worden verworpen. Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwheidseis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luiden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel. Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3

BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit. Nu uit de stellingen van partijen, zoals nader toegelicht ter zitting, volgt dat in ieder geval vanaf omstreeks 23 februari 1990 en derhalve ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het auteursrecht met betrekking tot de Charly en de Chaplin is vervallen. Dat artikel 21 BTMW inmiddels (sedert 1 december 2003) niet meer geldt, maakt dit niet anders.

Berner Conventie beschermt geen Nederlanders

Montis heeft nog betoogd dat het bepaalde in de artikelen 21 en 24 BTMW (oud) buiten toepassing moeten worden gelaten omdat deze artikelen in strijd zijn met (onder meer) artikel 5 lid 2 van de Berner Conventie. Dit betoog stuit echter af op het feit dat het hier om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat en de Berner Conventie derhalve toepassing mist.

SLAAFSE NABOOTSIJNG**Geen verwarringwekkende gelijkenis**

Op grond van zijn waarneming is het hof van oordeel dat van een verwarringwekkende gelijkenis geen sprake is

Montis heeft in eerste aanleg aan haar vordering, naast inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht, als onrechtmatig te kwalificeren (slaafse) nabootsing ten grondslag gelegd. Voorop moet worden gesteld dat het nabootsen van niet (meer) door een bijzondere wet beschermde producten op zichzelf niet onrechtmatig is. Grond om hier anders over te oordelen kan er zijn indien tussen de Beat van Goossens en de Charly en de Chaplin van Montis een zodanige mate van gelijkenis bestaat dat als gevolg daarvan gevaar voor verwarring is te duchten en deze verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen. Ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep zijn de stoelen getoond. Op grond van zijn waarneming is het hof van oordeel dat van een verwarringwekkende gelijkenis geen sprake is. Het hof wijst er in dit verband op dat hoewel er zeker sprake is van gemeenschappelijke vorm-elementen, er tevens verschillen zijn die maken dat de Beat voldoende afstand houdt van de Charly en de Chaplin om gevaar voor verwarring in vorenbedoelde zin te vermijden. Zo ontbreekt bij de Beat het kruis dat de poten van de Charly en de Chaplin aan de onderzijde verbindt, en ontbeert de Beat de sierlijke S-vormige kromming (door Montis omschreven als belijning van de rugleuning, doorgezet in de achterpoten) die het zij-aangezicht van Charly en de Chaplin bepaalt. Langs de naden van de Beat is aan

weerszijde stiksel aangebracht en de middennaad van de rugleuning loopt bij de Beat - anders dan bij de Charly en de Chaplin - niet door in de zitting. De Beat maakt mede als gevolg van de hierbeschreven verschillen een plompere en minder gestileerde totaalindruk dan de Charly en de Chaplin en zal door de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument daarmee niet worden verward.

PROCESKOSTEN

Kosten IE-deskundige niet vergoed nu advocaat specialistentarief hanteert

[De opgegeven kosten die betrekking hebben op het advies van Prof. Mr. A.A. Quaadvlieg acht het hof niet redelijk en evenredig en mitsdien niet toewijsbaar nu de advocaat van Goossens een specialistentarief hanteert en derhalve niet valt in te zien waarom hij een deskundige diende te raadplegen.](#)

Vindplaatsen: LJN: [BC2996](#)

Hof Amsterdam, 29 november 2007

(M. Coetier, P. Ingelse en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röel)

29 november 2007

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goossens Meubelen B.V.,

gevestigd te Erp, gemeente Veghel,

APPELLANTE,

procureur: mr. M.A.L.M. Willems,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Montis Design B.V.,

gevestigd te Dongen,

GEÏNTEMEERDE,

procureur: mr. N.D.R. Nefkens.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen zullen hierna Goossens en Montis worden genoemd.

Bij dagvaarding van 25 juli 2007 is Goossens in hoger beroep gekomen van een [vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam in deze zaak onder zaak-/rolnummer 371973/KG ZA 07-1106 in kort geding gewezen tussen Goossens als gedaagde en Montis als eiseres en uitgesproken op 19 juli 2007](#). De appeldagvaarding bevat de grieven. Goossens heeft bij memorie overeenkomstig de appeldagvaarding zes grieven tegen het vonnis aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, naar het hof begrijpt, de vordering van Montis alsnog zal afwijzen met veroordeling van Montis in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Bij memorie van antwoord heeft Montis de grieven bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd dat

het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Goossens in de werkelijke kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep. Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van het hof van 5 oktober 2007 doen bepleiten, Goossens door mr. P.A.J.M. Lodestijn, advocaat te Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar), en Montis door haar procureur, beiden aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Door Goossens zijn ter gelegenheid van de pleidooien nog producties overgelegd; voorts is een tweetal van de stoelen die aanleiding vormen tot het onderhavige geding aan het hof getoond. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.3 de feiten opgesomd die door hem bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt zijn genomen. Met haar eerste grief komt Goossens (onder meer) op tegen de vermelding onder 2.1 en 4.1 dat de Charly en de Chaplin in 1983 zijn ontworpen en op de markt gebracht. Het hof zal zonnig in het onderstaande op deze grief ingaan. Voor het overige zijn deze feiten in hoger beroep niet bestreden en dienen zij derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

4. Beoordeling

4.1. Montis ontwikkelt en produceert meubelen. X, voormalig directeur en grootaandeelhouder van Montis, heeft in 1983 de stoelen Charly en Chaplin ontworpen. Deze stoelen verschillen in grootte doch zijn qua vormgeving (verder) identiek. Op 19 april 1988 is met betrekking tot de Charly en de Chaplin een internationaal modeldepot verricht. Dit is op 12 juli 1988 ingeschreven. Goossens exploiteert een winkelketen voor meubelen en woningtextiel. Zij voert een stoel - Beat - waarvan het uiterlijk een zekere gelijkenis vertoont met dat van de Charly en de Chaplin. Montis heeft op 5 april 2007 bij brief van haar raadvrouw aan Goossens bericht dat de Charly en de Chaplin auteursrechtelijke bescherming genieten en dat door het op de markt brengen van de Beat op het auteursrecht van Montis inbreuk wordt gemaakt. Goossens is daarbij gesommeerd om een zogenoemde onthoudingsverklaring te ondertekenen. Goossens heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

4.2. Montis vordert in het onderhavige geding een voorziening die ertoe strekt - zeer kort samengevat en voorzover in hoger beroep nog van belang - dat aan Goossens wordt bevolen op straffe van een dwangsom om iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van producten die (nagenoeg) identiek zijn aan de Charly en de Chaplin te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Montis (grotendeels) toegewezen voorzover het de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de Beat betreft. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde

motivering komt Goossens in hoger beroep met zes grieven op.

4.3. Goossens heeft als verweer gevoerd dat het auteursrecht op de Charly en de Chaplin is vervallen doordat Montis niet tijdig alvorens de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot was verstreken een instandhoudingsverklaring in de zin van (de op 1 december 2003 vervallen) artikelen 21 lid 3 en 24 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (verder aan te duiden als BTMW, thans BVIE) heeft gedeponereerd.

4.4. Dat Montis noch tot verlenging van het modeldepot noch tot het afleggen van een verklaring tot instandhouding van het auteursrecht is overgegaan is tussen partijen niet in geschil. Montis betoogt echter dat dit een en ander niet tot verlies van het auteursrecht ingevolge artikel 21 lid 3 BTMW (oud) heeft geleid nu zij nimmer een uitsluitend recht op het model in de zin van dat artikel heeft verkregen omdat de Charly en de Chaplin ten tijde van het depot niet voldeden aan de nieuwheidseis zoals die was neergelegd in artikel 4 lid 1 BTMW. Zij stelt dat in een dergelijk geval zo niet de (gehele) BTMW dan in ieder geval het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW toepassing mist.

4.5. Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat dit betoog moet worden verworpen. Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwheidseis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luiden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de depositant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel. Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit.

4.6. Nu uit de stellingen van partijen, zoals nader toegelicht ter zitting, volgt dat in ieder geval vanaf omstreeks 23 februari 1990 en derhalve ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het auteursrecht met betrekking tot de Charly en de Chaplin is vervallen. Dat artikel 21 BTMW inmiddels (sedert 1 december 2003) niet meer geldt, maakt dit niet anders.

4.7. Montis heeft nog betoogd dat het bepaalde in de artikelen 21 en 24 BTMW (oud) buiten toepassing

moeten worden gelaten omdat deze artikelen in strijd zijn met (onder meer) artikel 5 lid 2 van de Berner Conventie. Dit betoog stuit echter af op het feit dat het hier om een geschil tussen twee Nederlandse vennootschappen gaat en de Berner Conventie derhalve toepassing mist.

4.8. Montis heeft in eerste aanleg aan haar vordering, naast inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht, als onrechtmatig te kwalificeren (slaafse) nabootsing ten grondslag gelegd. Voorop moet worden gesteld dat het nabootsen van niet (meer) door een bijzondere wet beschermde producten op zichzelf niet onrechtmatig is. Grond om hier anders over te oordelen kan er zijn indien tussen de Beat van Goossens en de Charly en de Chaplin van Montis een zodanige mate van gelijkenis bestaat dat als gevolg daarvan gevaar voor verwarring is te duchten en deze verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen. Ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep zijn de stoelen getoond. Op grond van zijn waarneming is het hof van oordeel dat van een verwarringwekkende gelijkenis geen sprake is. Het hof wijst er in dit verband op dat hoewel er zeker sprake is van gemeenschappelijke vorm-elementen, er tevens verschillen zijn die maken dat de Beat voldoende afstand houdt van de Charly en de Chaplin om gevaar voor verwarring in vorenbedoelde zin te vermijden. Zo ontbreekt bij de Beat het kruis dat de poten van de Charly en de Chaplin aan de onderzijde verbindt, en ontbeert de Beat de sierlijke S-vormige kromming (door Montis omschreven als belijning van de rugleuning, doorgezet in de achterpoten) die het zij-aangezicht van Charly en de Chaplin bepaalt. Langs de naden van de Beat is aan weerszijde stiksel aangebracht en de middennaad van de rugleuning loopt bij de Beat - anders dan bij de Charly en de Chaplin - niet door in de zitting. De Beat maakt mede als gevolg van de hierbeschreven verschillen een plompere en minder gestileerde totaalindruk dan de Charly en de Chaplin en zal door de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument daarmee niet worden verward.

4.9. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de grieven slagen, dat de vorderingen van Montis niet voor toewijzing in aanmerking komen en het vonnis van de voorzieningenrechter derhalve moet worden vernietigd. Montis zal de kosten van het geding in beide instanties dienen te dragen.

Goossens heeft een veroordeling in de werkelijk door haar gemaakte kosten op voet van artikel 1019 h Rv gevorderd. Deze worden door haar gesteld op € 10.933,37 (exclusief BTW) in eerste aanleg en € 14.308,29 (exclusief BTW en € 300,- griffierecht) in hoger beroep. Montis heeft tegen de hoogte van de door Goossens gevorderde bedragen geen verweer gevoerd (en maakt m.b.t. de eerste aanleg aanspraak op een gelijksoortig bedrag en m.b.t. het hoger beroep op een veel hoger bedrag). Het hof acht de door Goossens gevorderde kosten redelijk en evenredig en derhalve toewijsbaar tot een bedrag van € 10.443,37 te vermeerderen met BTW voorzover het de eerste aanleg betreft. Het hof gaat daarbij uit van het door Goossens opgege-

ven uurtarief en aan de zaak bestede uren doch trekt van dit laatste af de “nog te besteden tijd in verband met afwikkeling vonnis”. Met betrekking tot het geding in hoger beroep acht het hof een bedrag van € 12.208,29 te vermeerderen met BTW en € 300,- aan griffierecht toewijsbaar. De opgegeven kosten die betrekking hebben op het advies van Prof. Mr. A.A. Quaedvlieg acht het hof niet redelijk en evenredig en mitsdien niet toewijsbaar nu de advocaat van Goossens een specialistentariaf hanteert en derhalve niet valt in te zien waarom hij een deskundige diende te raadplegen.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en, opnieuw rechtdoende,

wijst de vorderingen van Montis af;

veroordeelt Montis in de kosten van het geding in beide instanties tot op heden aan de zijde van de Goossens in eerste aanleg begroot op € 10.443,37 te vermeerderen met de verschuldigde BTW en in hoger beroep op € 12.208,29 te vermeerderen met de verschuldigde BTW alsmede € 300,- aan griffierecht;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, P. Ingelse en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 november 2007.
