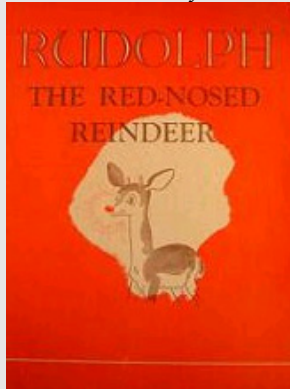


Hof Den Bosch, 26 februari 2008, Get Nosed v St. Nicholas

Robert L May 1939



Gene Autrey 1949- Composer J Marks



v



## AUTEURSRECHT

**Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwd**

In haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen.

Naar aanleiding van de betwisting door Get Nosed dat St. Nicholas als auteursrechtelijke op 'Rudolph the rednosed reindeer' kan worden aangemerkt, heeft St. Nicholas gesteld dat zij in ieder geval het auteursrecht zelfstandig kan uitoefenen. Dit is in de visie van St. Ni-

cholas zowel het geval wanneer het liedje wordt beschouwd als een bewerking van 'Rudolph the red-nosed reindeer', als wanneer het liedje wordt beschouwd als het resultaat van samenwerking, waardoor sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht dat door beide rechthebbenden, waaronder dus ook St. Nicholas, zelfstandig kan worden uitgeoefend. Get Nosed is ten opzichte van (de rechtsopvolgers van) zowel May als Marks een willekeurige derde; de verhouding tussen hen gaat Get Nosed niet aan, aldus St. Nicholas. Het hof overweegt hierover het volgende. St. Nicholas baseert haar vorderingen tegen Get Nosed op de stelling dat zij exclusief rechthebbende is met betrekking tot het auteursrecht op de tekst van het liedje 'Rudolph the rednosed reindeer' en op de titel 'Rudolph the red-nosed reindeer' (punt 1 inl. dagv.). Door Get Nosed is zowel het één als het ander thans in hoger beroep gemotiveerd betwist. De vraag is derhalve aan de orde in hoeverre St. Nicholas tegenover die gemotiveerde betwisting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechtelijke is op (de tekst van) het liedje en/of de titel ervan, kortom op 'Rudolph the red-nosed reindeer'. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft St. Nicholas dit niet voldoende aannemelijk gemaakt. In haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen. Met andere woorden: de weg van Marks naar St. Nicholas is op basis van hetgeen St. Nicholas daarover naar voren heeft gebracht niet te volgen. Hetzelfde geldt voor de weg van de bedenker van het verhaal May naar St. Nicholas. Het hof tekent hierbij aan dat St. Nicholas niet gemotiveerd heeft betwist hetgeen Get Nosed over de oorsprong van het verhaal en van het liedje naar voren heeft gebracht. Het had op de weg van St. Nicholas gelegen haar enkele stelling ten aanzien van het haar toekomstige auteursrecht op 'Rudolph the red-nosed reindeer' met concrete feiten en omstandigheden te onderbouwen. Dit heeft zij evenwel nagelaten, zodat binnen het bestek van dit kort geding voorshands niet kan worden aangenomen dat St. Nicholas auteursrechtelijke is op 'Rudolph the red-nosed reindeer'. Daarmee ontvalt voor St. Nicholas de grondslag aan haar vorderingen. Een andere grondslag dan de hiervoor behandelde grondslag is door haar niet aangevoerd.

## PROCESRECHT

**Geen prijsgegeven verweer – art. 348 Rv**

Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren.

St. Nicholas beroept zich hier op het bepaalde in artikel 348 Rv. Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden

een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen St. Nicholas in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Get Nosed. Het beroep van St. Nicholas op het bepaalde in artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op, terwijl ook overigens niet valt in te zien waarom het eerst in hoger beroep voeren van dit verweer in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. St. Nicholas heeft alle gelegenheid gehad om op dit verweer te reageren en die gelegenheid ook benut.

Vindplaatsen: LJN: [BG7353](#); [Boek9](#)

### Hof Den Bosch, 26 februari 2008

(Meulenbroek, Keizer en Van der Putt-Lauwers)

typ. RS

rolnr. HD 103.004.245

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 26 februari 2008,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GET NOSED BV,

gevestigd te Maastricht,

appellante bij exploitatie van dagvaarding van 13 oktober 2006,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

de rechtspersoon naar het recht van de staat New York (Verenigde Staten van Amerika) ST. NICHOLAS MUSIC INC.,

gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),

geïntimeerde bij gemeld exploitatie,

procureur: mr. H.E.G. van der Flier,

op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht gewezen vonnis in kort geding van 18 september 2006 tussen appellante - Get Nosed alsmede Holding R. Grouwels BV en R.E.H.T. Grouwels als gedaagden, en geïntimeerde - St. Nicholas - als eiseres.

#### 1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 112309/KG ZA 06269)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar

[voormeld vonnis](#).

#### 2. Het geding in hoger beroep

2.1 Get Nosed is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven heeft Get Nosed onder overlegging van zes producties (nrs. 14-19) vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot afwijzing van de vorderingen van St. Nicholas met veroordeling van St. Nicholas in de volledige proceskosten en tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vonnis waarvan beroep is voldaan.

2.2 Bij memorie van antwoord heeft St. Nicholas onder overlegging van twee producties de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis

waarvan beroep met veroordeling van Get Nosed in de volledige proceskosten.

2.3 Partijen hebben daarna op 20 december 2007 hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, Get Nosed door mrs. Ch. Gielen en K.E.E. Roeterink en St. Nicholas door mrs. S.A. Klos en A.A. Quaedvlieg. Get Nosed heeft bij akte dertien producties (nrs. 20-32) overgelegd en daarbij haar petitum in hoger beroep verduidelijkt. Verder heeft Get Nosed nog een kostenopgave (nr. 33) in het geding gebracht. St. Nicholas heeft eveneens een kostenopgave overgelegd.

2.4 Ten slotte hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

#### 3. De gronden van het hoger beroep

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

#### 4. De beoordeling

4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) In 1949 is in de Verenigde Staten een liedje tot stand gebracht met de titel "Rudolph the red-nosed reindeer". Dit liedje gaat over een rendier met een rode neus dat na aanvankelijke ongemakken vanwege deze in het oog springende neus daaraan een zeker voordeel ontleent doordat het de arreslee van de kerstman mag trekken. In het liedje heeft dit dier de naam Rudolph. Het liedje, de titel ervan en het personage hebben in de loop van de tijd binnen en buiten de Verenigde Staten een grote bekendheid verworven.

b) St. Nicholas claimt het auteursrecht op het liedje en de titel ervan. Allerhande 'Rudolph'-producten worden wereldwijd via geautoriseerde licenties op de markt gebracht. Deze producten zijn met name op kinderen gericht.

c) Sinds begin 2005 brengt Get Nosed een alcoholhoudend drankje op de markt onder de aanduiding 'Rudolph party booster'. Dit drankje wordt verkocht in kleine flesjes met onderstaand logo, waarbij de neus van het gestileerde dier, tevens de IOI van de naam Rudolph I rood is.



d) St. Nicholas heeft Get Nosed gesommeerd het gebruik van deze aanduiding te staken I omdat dit volgens St. Nicholas een inbreuk op haar auteursrecht inhoudt waardoor zij (imago)schade lijdt. Een relatie met alcohol acht St. Nicholas gelet op haar doelgroep ongewenst.

4.2 In dit kort geding vorderde St. Nicholas in eerste aanleg I kort gezegd I veroordeling van Get Nosed en haar beide medegegaden om iedere verdere inbreuk op haar auteursrecht op 'Rudolph the red-nosed reindeer' te staken en met name de productie en verhandeling van producten met het Rudolph-logo, met nevenvorderingen.

4.3 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter allereerst de vorderingen ten aanzien van

beide medegeëgden Holding R. Grouwels BV en R.E.H.T. Grouwels afgewezen omdat niet is gebleken dat zij naast Get Nosed betrokken zijn bij het op de markt brengen van het drankje met het Rudolph-logo. In dit hoger beroep zijn Holding R. Grouwels BV en R.E.H.T. Grouwels geen partij meer.

4.4 De voorzieningenrechter heeft tot uitgangspunt genomen dat tussen partijen niet in geschil is dat St. Nicholas auteursrechthebbende is op het liedje 'Rudolph the rednosed reindeer' en de titel daarvan. Get Nosed maakt met haar drankje met het Rudolph-logo naar het oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk op dit auteursrecht. Op grond daarvan heeft de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep de vorderingen van St. Nicholas tegen Get Nosed grotendeels toegewezen, met veroordeling van Get Nosed in de volledige proceskosten waarvan een voorschot is bepaald op € 5.000,=.

4.5 Met grief 1 komt Get Nosed op tegen het uitgangspunt van de voorzieningenrechter dat St. Nicholas auteursrechthebbende is op de titel van het liedje 'Rudolph the rednosed reindeer'. Get Nosed wijst er op dat het personage en het desbetreffende verhaal in 1939 zijn bedacht door R.L. May die het auteursrecht in 1946 van zijn werkgever overgedragen heeft gekregen. In 1947 werd het verhaal door hem commercieel uitgegeven. In 1949 heeft vervolgens liedjesschrijver J. Marks tekst en melodie van het thans bekende liedje 'Rudolph the red-nosed reindeer' gemaakt. Ook ten aanzien van het liedje is het volgens Get Nosed zeer de vraag of St. Nicholas auteursrechthebbende is. Het feit dat St. Nicholas wel als 'publisher' van het liedje wordt aangeduid betekent nog niet dat zij ook auteursrechthebbende is, aldus Get Nosed.

4.6 Volgens St. Nicholas kan Get Nosed dit verweer in hoger beroep niet opwerpen, omdat Get Nosed in eerste aanleg ervan uitging dat St. Nicholas auteursrechthebbende is met betrekking tot het liedje en de titel ervan. Daardoor is thans sprake van een gedekt verweer en/of strijd met een goede procesorde, aldus St. Nicholas.

4.7 St. Nicholas beroept zich hier op het bepaalde in artikel 348 Rv. Het hof stelt voorop dat deze bepaling met terughoudendheid toegepast dient te worden. Het hoger beroep is voor beide partijen de gelegenheid om omissies en fouten uit de behandeling in eerste aanleg te herstellen. Daarvan dient alleen uitgesloten te worden een verweer dat ondubbelzinnig is prijsgegeven in die zin dat afstand is gedaan van het recht om het verweer te voeren. Hetgeen St. Nicholas in dit verband heeft aangevoerd, rechtvaardigt niet de conclusie dat daarvan sprake is aan de zijde van Get Nosed. Het beroep van St. Nicholas op het bepaalde in artikel 348 Rv gaat om deze redenen niet op, terwijl ook overigens niet valt in te zien waarom het eerst in hoger beroep voeren van dit verweer in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. St. Nicholas heeft alle gelegenheid gehad om op dit verweer te reageren en die gelegenheid ook benut.

4.8 Naar aanleiding van de betwisting door Get Nosed dat St. Nicholas als auteursrechthebbende op 'Rudolph the rednosed reindeer' kan worden aangemerkt, heeft

St. Nicholas gesteld dat zij in ieder geval het auteursrecht zelfstandig kan uitoefenen. Dit is in de visie van St. Nicholas zowel het geval wanneer het liedje wordt beschouwd als een bewerking van 'Rudolph the rednosed reindeer', als wanneer het liedje wordt beschouwd als het resultaat van samenwerking, waardoor sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht dat door beide rechthebbenden, waaronder dus ook St. Nicholas, zelfstandig kan worden uitgeoefend. Get Nosed is ten opzichte van (de rechtsopvolgers van) zowel May als Marks een willekeurige derde; de verhouding tussen hen gaat Get Nosed niet aan, aldus St. Nicholas.

4.9 Het hof overweegt hierover het volgende. St. Nicholas baseert haar vorderingen tegen Get Nosed op de stelling dat zij exclusief rechthebbende is met betrekking tot het auteursrecht op de tekst van het liedje 'Rudolph the rednosed reindeer' en op de titel 'Rudolph the red-nosed reindeer' (punt 1 inl. dagv.). Door Get Nosed is zowel het één als het ander thans in hoger beroep gemotiveerd betwist. De vraag is derhalve aan de orde in hoeverre St. Nicholas tegenover die gemotiveerde betwisting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op (de tekst van) het liedje en/of de titel ervan, kortom op 'Rudolph the red-nosed reindeer'. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft St. Nicholas dit niet voldoende aannemelijk gemaakt.

4.10 In haar pleitnota in hoger beroep (punt 45) vermeldt St. Nicholas dat zij rechtsopvolger is van de liedjesschrijver Marks maar zij laat na deze stelling op enigerlei wijze met bescheiden of anderszins te onderbouwen. Met andere woorden: de weg van Marks naar St. Nicholas is op basis van hetgeen St. Nicholas daarover naar voren heeft gebracht niet te volgen. Hetzelfde geldt voor de weg van de bedenker van het verhaal May naar St. Nicholas. Het hof tekent hierbij aan dat St. Nicholas niet gemotiveerd heeft betwist hetgeen Get Nosed over de oorsprong van het verhaal en van het liedje naar voren heeft gebracht. Het had op de weg van St. Nicholas gelegen haar enkele stelling ten aanzien van het haar toekomende auteursrecht op 'Rudolph the red-nosed reindeer' met concrete feiten en omstandigheden te onderbouwen. Dit heeft zij evenwel nagelaten, zodat binnen het bestek van dit kort geding voorshands niet kan worden aangenomen dat St. Nicholas auteursrechthebbende is op 'Rudolph the red-nosed reindeer'. Daarmee ontvalt voor St. Nicholas de grondslag aan haar vorderingen. Een andere grondslag dan de hiervoor behandelde grondslag is door haar niet aangevoerd.

4.11 De consequentie van het vorenstaande is dat grief I slaagt en dat de vorderingen van St. Nicholas worden afgewezen. Het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd. Bij de ze stand van zaken behoeven de andere grieven geen behandeling meer.

4.12 St. Nicholas zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Beide partijen gaan uit van een volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, welke bepaling vóór de inleidende dagvaarding geïm-

plementeerd had moeten zijn, en artikel 1019h Rv waarin deze bepaling uiteindelijk is geïmplementeerd. Ook het hof gaat uit van de toepasselijkheid van deze bepalingen.

4.13 De bedragen die partijen over en weer aan advocaatkosten vorderen, liggen in dezelfde orde van grootte. Tegen de hoogte van de gevorderde bedragen is geen enkel bezwaar gemaakt. Dat betekent dat het hof bij gebreke van enige betwisting de door Get Nosed voor de eerste aanleg en voor het hoger beroep gevorderde en bij akte nader gespecificeerde bedragen (vermeld in prod. 33) zal toewijzen. Get Nosed voert daarin nog een PM-post op voor procureurskosten maar laat na deze te concretiseren, zodat dit onderdeel niet voor toewijzing in aanmerking komt. Dat geldt ook voor de door Get Nosed gevraagde veroordeling van St. Nicholas tot terugbetaling nu door Get Nosed niets is gesteld waaruit kan worden afgeleid dat door haar uit hoofde van het vonnis waarvan beroep inmiddels enig bedrag aan St. Nicholas is voldaan.

#### **5. De uitspraak**

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in dit hoger beroep aan de orde, en in zoverre opnieuw rechtdoende: wijst af de vorderingen van St. Nicholas Music Inc. tegen Get Nosed BV;

veroordeelt St. Nicholas Music Inc. in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Get Nosed BV in eerste aanleg begroot op € 248,= aan verschotten en op € 9.793,56 aan overige proceskosten en in hoger beroep begroot op € 296,= aan verschotten en op € 45.150,77 aan overige proceskosten;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Keizer en Van der Putt-Lauwers en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 26 februari 2008.

---