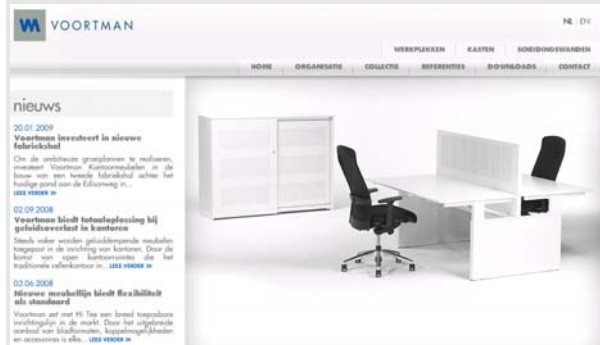


Hof Amsterdam, 3 februari 2009, Voortman v HS Design



AUTEURSRECHT – MODELRECHT

Oprachtgever geldt als ontwerper/maker, behoudens andersluidend beding

- [Genoemde bepalingen van het BVIE \(evenals voorheen de BTMW\) komen er – voor de onderhavige situatie samengevat – op neer dat indien een model op bestelling is ontworpen de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding tussen opdrachtgever en ontwerper, als ontwerper wordt beschouwd en dat aan deze daarmee ook het auteursrecht inzake dat model toekomt.](#)
- [Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen.](#)

In deze brieven valt niet meer te lezen dan de afspraak, dat aan X naast het door hem ontvangen ontwerphonarium een aanvullende provisie toekwam van 1,5 % gedurende maximaal tien jaar. Deze wijze van beloning geeft op zich zelf, mede gelet op hetgeen door partijen is gesteld omtrent de in de branche gebruikelijke voorwaarden, geen grond om aan te nemen dat partijen in het onderhavige geval tevens zijn overeengekomen om in afwijking van de hoofdregel van art. 3.8 lid 2 jo. 3.29 BVIE het auteursrecht aan X (c.q. HS Design als diens rechtsopvolgster) te doen toekomen. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. De omstandigheid dat Voortman het model eerst in 2006 heeft gedeponeerd maakt dit niet anders, nu – daargelaten de vraag naar de geldigheid van dit depot in verband met het nieuweheidsvereiste - voor de toepassing van art. 6 lid 2 BTMW, thans art. 3.8 lid 2 BVIE, een modeldepot niet is vereist ([BenGH 22 juni 2007, NJ 2007, 500](#)).

4.6. De principale grief 1 slaagt derhalve. Voor zover de On-Line producten auteursrechtelijk zijn beschermd komt, bij ontbreken van een andersluidend beding, dit auteursrecht toe aan Voortman. Dit brengt mee dat de hiervoor in 4.2 sub (a) weergegeven vordering van HS Design, die zij op een haar toekomend auteursrecht heeft gebaseerd, haar alsnog dient te worden ontzegd. Bij deze uitkomst kunnen de overige grieven van Voortman hier verder onbesproken blijven.

Vindplaatsen: LJN: [BH2939](#); AMI 2009, nr. 8, p. 99; BIE 2009, nr. 93, p. 434

Hof Amsterdam, 3 februari 2009

(M. Coeterier, N. van Ling en E.E. van Tuyl van Se-rooskerken-Röell)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOORTMAN KANTOORMEUBELN B.V.,
gevestigd te Purmerend,

APPELLANTE in het principaal hoger beroep,

GEÏNTIMEERDE in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. P.F. Keuchenius, kantoorhoudend te Hoorn,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HS DESIGN B.V.,

gevestigd te Loon op Zand,

GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep,

APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. A. van Hees, kantoorhoudend te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als Voortman en HS Design.

Bij dagvaarding van 12 april 2007 is Voortman in hoger beroep gekomen van het [vonnis dat de rechtbank te Haarlem tussen partijen \(HS Design als eiseres, Voortman als gedaagde\) onder zaaknummer/rolnummer 121484/HA ZA 06-199 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 17 januari 2007.](#)

Voortman heeft bij memorie vier grieven voorgesteld, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van HS Design zal afwijzen, met veroordeling van HS Design in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft HS Design bij memorie geantwoord, de grieven bestreden, bewijs aangeboden en van haar kant – in incidenteel hoger beroep - eveneens appel ingesteld. Daarbij heeft zij een aantal grieven voorgesteld, producties overgelegd en geconcludeerd – zakelijk - in het principaal appel tot verwerping daarvan en in het incidenteel appel tot gedeeltelijke vernietiging van het vonnis en alsnog toewijzing, uitvoerbaar bij voorraad, van haar vordering tot betaling door Voortman van een vergoeding van 1,5 % over de in de vordering aangeduide omzet, vermeerderd met rente, met bekrachtiging van het vonnis voor het overige en veroordeling van Voortman in de kosten van het geding in beide instanties, met rente.

Vervolgens heeft Voortman bij memorie, tevens akte uitlating producties, in het incidenteel hoger beroep geantwoord en geconcludeerd tot verwerping daarvan met veroordeling van HS Design in de kosten.

Partijen hebben de zaak op 12 november 2008 doen bepleiten, Voortman door haar bovengenoemde advo-

caat en HS Design door mr. J.G.A. Linssen, advocaat te Tilburg, elk aan de hand van overgelegde pleitnotities. Partijen hebben antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven in beide appellen verwijst het hof naar de desbetreffende memories.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.6 een aantal feiten vastgesteld. Daarom bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. In opdracht van Voortman heeft X (verder: X) kantoormeubelen en bijbehorende accessoires ontworpen die vanaf 1989 door Voortman zijn geproduceerd en verkocht onder de namen: On-Line 2449, On-Line 2000, Space-Line, Free-Line en All-Office (verder: de On-Line producten). Bij onderhandse akten van 29 maart 1996 en 1 januari 2001 heeft X “alle industriële en intellectuele eigendomsrechten (o.a. modelrechten, merkrechten, auteursrechten) in verband met door Henk X in het verleden ontworpen meubelen en meubellijnen” overgedragen aan HS Design.

Bij brief van 6 maart 1992 heeft Voortman aan HS Design onder meer het volgende bericht:

“Wij gaan accoord met het door u opgegeven uurtarief (...). Ten aanzien van de provisie bieden wij U 1,5% van de omzet van de produkten c.q. produktlijnen, waarvan U de ontwikkeling heeft gedaan. Deze 1,5%-regeling geldt voor een periode van 5 jaar, met een optie om deze regeling na 5 jaar nog eens voor een periode van 5 jaar te verlengen.”

Bij brief van 3 september 1997 heeft Voortman aan HS Design onder meer het volgende bericht:

“Wij hebben u bij brief van 6 maart 1992 een honorering voor uw werkzaamheden voorgesteld en u daarnaast een provisie aangeboden van 1,5% met een optie om deze regeling met 5 jaar te verlengen. U heeft vanaf 1 januari 1992 gedurende vijf jaar 1,5% provisie ontvangen. Uit die optie vloeit voort dat u aanspraak kunt maken op een provisie voor de komende vijf jaren, gerekend vanaf het verstrijken van de eerste vijf jaar op 31 december 1996. Daarna bestaat voor u geen recht op enige provisie.”

Voortman heeft tot 6 maart 2002 1,5 % provisie over de omzet van de On-Line producten aan X dan wel aan HS Design betaald. Na die datum is zij gestopt met het betalen van provisie en het verstrekken van omzetgegevens. Zij is doorgegaan met het produceren en verkopen van – al dan niet door haar gewijzigde - On-Line producten.

Op 27 september 2006 is de onderhavige meubellijn door Voortman als model gedeponereerd bij het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom.

4.2. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft HS Design gevorderd – zakelijk weergegeven – Voortman te veroordelen tot:

(a) het verstrekken van opgave aan HS Design, op straffe van verbeurte van een dwangsom, van de door Voortman geproduceerde en in het verkeer gebrachte On-Line producten;

(b) betaling aan HS Design van royalties/provisie ten bedrage van 1,5 % over de hiervoor bedoelde door Voortman sedert 6 maart 2002 gerealiseerde en in de toekomst nog te realiseren omzet, met rente;

(c) uitdrukkelijke vermelding in haar publicaties, op straffe van verbeurte van een dwangsom, dat (X van) HS Design de ontwerper is van de hier bedoelde producten;

(d) betaling van de proceskosten, met nakosten en wettelijke rente.

HS Design heeft daartoe gesteld dat de On-Line producten auteursrechtelijk beschermde werken zijn, dat zij met betrekking tot deze producten auteursrechtgebende is en dat de tussen partijen op 6 maart 1992 tot stand gekomen licentieovereenkomst in 2002 stilzwijgend is verlengd doordat Voortman is doorgegaan met de productie en verkoop van de On-Line producten.

4.3. De rechtbank heeft, met afwijzing van het meer of anders gevorderde, Voortman op straffe van verbeurte van een dwangsom veroordeeld om met onderbouwde en verifieerbare bescheiden aan te tonen wat vanaf 6 maart 2002 haar jaarlijkse omzet over de On-Line producten is geweest. Tegen deze beslissing en de motivering daarvan komt Voortman met haar grieven op in principaal hoger beroep. In het incidenteel hoger beroep bestrijdt HS Design de afwijzing door de rechtbank van haar vordering tot betaling van royalties als hiervoor weergegeven in 4.2. sub (b).

4.4. Voortman heeft tegen de vorderingen van HS Design het (in eerste aanleg subsidiaire) verweer gevoerd dat voor zover op de onderhavige ontwerpen van X auteursrecht bestaat, dit auteursrecht op grond van het bepaalde in art. 3.29 jo. 3.8 lid 2 BVIE (voorheen art. 23 jo. 6 lid 2 BTMW) bij haar als opdrachtgever berust. De rechtbank heeft dit verweer verworpen. Hiertegen richt zich grief 1 in het principaal beroep. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

4.5. Genoemde bepalingen van het BVIE (evenals voorheen de BTMW) komen er – voor de onderhavige situatie samengevat – op neer dat indien een model op bestelling is ontworpen de opdrachtgever, behoudens andersluidend beding tussen opdrachtgever en ontwerper, als ontwerper wordt beschouwd en dat aan deze daarmee ook het auteursrecht inzake dat model toekomt. Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen. In deze brieven valt niet meer te lezen dan de afspraak, dat aan X naast het door hem ontvangen ontwerphonarium een aanvullende provisie toekwam van 1,5 % gedurende maximaal tien jaar. Deze wijze van beloning geeft op zich zelf, mede gelet op hetgeen door partijen is gesteld omtrent de in de branche gebruikelijke voorwaarden, geen grond om aan te nemen dat partijen in het onderhavige geval tevens zijn overeengekomen om

in afwijking van de hoofdregel van art. 3.8 lid 2 jo. 3.29 BVIE het auteursrecht aan X (c.q. HS Design als diens rechtsopvolgster) te doen toekomen. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. De omstandigheid dat Voortman het model eerst in 2006 heeft gedeponeerd maakt dit niet anders, nu – daargelaten de vraag naar de geldigheid van dit depot in verband met het nieuweidsvereiste - voor de toepassing van art. 6 lid 2 BTMW, thans art. 3.8 lid 2 BVIE, een modeldepot niet is vereist ([BenGH 22 juni 2007, NJ 2007, 500](#)).

4.6. De principale grief 1 slaagt derhalve. Voor zover de On-Line producten auteursrechtelijk zijn beschermd komt, bij ontbreken van een andersluidend beding, dit auteursrecht toe aan Voortman. Dit brengt mee dat de hiervoor in 4.2 sub (a) weergegeven vordering van HS Design, die zij op een haar toekomend auteursrecht heeft gebaseerd, haar alsnog dient te worden ontzegd. Bij deze uitkomst kunnen de overige grieven van Voortman hier verder onbesproken blijven.

4.7. De grieven in het incidenteel appel gaan niet op. Voor zover Voortman de productie en verkoop van de On-Line producten naar het ontwerp van X na 6 maart 2002 heeft voortgezet behoefde zij daartoe niet diens toestemming, nu zoals eerder overwogen het auteursrecht op die producten – indien dat al bestaat - toekomt aan Voortman als opdrachtgever en niet aan X c.q. HS Design. Om dezelfde reden kan HS Design niet worden gevolgd in haar stelling dat in het onderhavige geval sprake is van een stilzwijgend voortgezette licentieovereenkomst omdat Voortman met de productie is doorgedaan. Er is derhalve geen rechtsgrond aanwezig voor de door HS Design gevorderde provisiebetalingen na de overeengekomen einddatum van 6 maart 2002.

5. Slotsom

In het principaal appel slaagt grief 1 en behoeven de overige grieven geen behandeling. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd en het hof zal opnieuw recht doen. De grieven in het incidenteel appel falen. De bewijsaanbiedingen van HS Design worden als onvoldoende gespecificeerd dan wel niet ter zake dienend gepasseerd. HS Design zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties, in hoger beroep zowel die van het principaal appel als van het incidenteel appel.

6. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep

en opnieuw rechtdoende:

wijst het door HS Design gevorderde af;

verwijst HS Design in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Voortman tot op heden in eerste aanleg begroot op €2.260,- voor salaris en € 248,- aan verschotten en in hoger beroep in het principaal appel op €2.682,- voor salaris en €370,85 aan verschotten en in het incidenteel appel op €1.341,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en in

het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 3 februari 2009.
