

Hof Arnhem, 24 februari 2009, Style & Concepts v Bébé-Jou

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT

Overdracht auteursrecht aangetoond

- niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen.

Naar aanleiding van het verweer van de zijde van Bébé-Jou dat S&C zich niet op het auteursrecht ter zake van het dessin kan beroepen omdat Bébé-Jou zaken heeft gedaan met Esta, bij wie het auteursrecht rustte, heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat niet aannemelijk is gemaakt dat dit recht door Esta (of een rechtsopvolger van Esta) op de wettelijk voorgeschreven wijze bij akte aan E&S is overgedragen. Nadat daartoe nadere stukken zijn overgelegd en ter comparitie toegelicht, en nadat beide partijen nog een conclusie hebben kunnen nemen, staat niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen. Het desbetreffende verweer van Bébé-Jou is om die reden niet langer aan de orde.

Overdracht debiteuren omvat niet vorderingen ter zake van inbreuk

- dat Bébé-Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft

De overeenkomst met de curator is in eerste aanleg als productie 10 overgelegd bij akte van 22 februari 2006 en vervolgens opnieuw bij akte van 16 september 2008 (productie 22). In reactie op die laatste akte heeft Bébé-Jou bestreden dat in de genoemde overeenkomsten met 'debiteuren' ook op andere dan reguliere handelsdebiteuren wordt gedoeld. Daartoe beroept zij zich erop dat sprake is geweest van overdracht door de curator van een verpande debiteurenportefeuille. 5. Het hof is van oordeel dat Bébé-Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft

Licentie niet verbindend voor rechtsopvolger onder bijzondere titel

- Deze grief faalt, aangezien de rechtbank op juiste gronden heeft aangenomen dat bij overdracht onder bijzondere titel van het auteursrecht de contractuele verplichtingen zoals die krachtens de licentieovereenkomst voor E&S 'oud' hebben gegolden niet meegaan.

Niet onaanvaardbaar dat rechthebbende na overdracht auteursrechten tegen licentienemer inroept

- Die grief slaagt wel, omdat - gegeven de brief van 23 december 2003 - niets is gesteld of gebleken dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien E&S haar auteursrechten na genoemde datum tegen Bébé-Jou inroept

AUTEURSRECHT

Inbreukmakende kroontjes serie Royal Magic

- De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten.

Het hof oordeelt met betrekking tot de kroontjes op de houten meubels uit de serie Royal Magic van Bébé-Jou zelf, dat deze ogen als een gestileerde versie van de kroontjes van het dessin, met licht gebogen lijnen waar de lijnen van de kroontjes op het dessin recht zijn. De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten. Deze kroontjes zijn om die reden naar het oordeel van het hof te beschouwen als (gedeeltelijke) nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912, en daarmee als verveelvoudiging van het dessin.

Geen inbreukmakende kroontjes serie Canopy

- Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes.

15. Met betrekking tot de eveneens gestileerde kroontjes op de houten meubels uit de serie Canopy komt het hof tot een ander oordeel. Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes. Van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 is geen sprake. Dat de kroontjes samen met het dessin zijn opgenomen in een en dezelfde lijn (Canopy), en daarmee om die reden met het dessin associaties oproepen, doet aan die constatering niet af. In het licht van het voorgaande ontbreekt het de vordering op dit punt aan een deugdelijke onderbouwing voor zover een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (slaafse navolging).

Vindplaatsen: LJN: [BH7545](#)

Hof Arnhem, 24 februari 2009

(Knijp, Zandbergen en Onnes-Wind)

Arrest d.d. 24 februari 2009

Zaaknummer 107.001.316/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Style & Concepts Company B.V., gevestigd te Amersfoort, appellante in het principaal en ge ntimeerde in het incidenteel appel, in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: S&C,

advocaat: mr. P.M. Wilmink,

tegen

Atelier 49 Nederland B.V. h.o.d.n. B b -Jou, gevestigd te Staphorst, ge ntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel, in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: B b -Jou,

advocaat: mr. A.T. Bolt.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 29 april 2008 wordt hier overgenomen.

Het verdere procesverloop

Na het genoemde tussenarrest heeft een comparitie van partijen plaats gehad, bij welke gelegenheid S&C een akte houdende producties (16 tot en met 33) heeft genomen. Vervolgens heeft B b -Jou een akte na comparitie genomen, gelijktijdig met een akte overlegging producties (24 tot en met 39) van de zijde van S&C. Laatstgenoemde heeft daarna een akte na comparitie van partijen genomen, terwijl B b -Jou nog een antwoordakte heeft genomen.

Vervolgens hebben partijen de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest.

De verdere beoordeling**Het bestaan en de omvang van de rechten van S&C**

1. Naar aanleiding van het verweer van de zijde van B b -Jou dat S&C zich niet op het auteursrecht ter zake van het dessin kan beroepen omdat B b -Jou zaken heeft gedaan met Esta, bij wie het auteursrecht rustte, heeft het hof in het tussenarrest overwogen dat niet aannemelijk is gemaakt dat dit recht door Esta (of een rechtsopvolger van Esta) op de wettelijk voorgeschreven wijze bij akte aan E&S is overgedragen. Nadat daartoe nadere stukken zijn overgelegd en ter comparitie toegelicht, en nadat beide partijen nog een conclusie hebben kunnen nemen, staat niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan S&C zijn overgedragen. Het desbetreffende verweer van B b -Jou is om die reden niet langer aan de orde.

Drie te onderscheiden periodes

2. Het hof zal bij de verdere beoordeling van dit geschil onderscheid maken tussen de periode tot 15 maart 2002 (de eerste periode), vanaf dat moment tot 23 december 2003 (de tweede periode) en vanaf laatstgenoemde datum (de derde periode).

De eerste periode

3. In principale grief I beroept S&C zich op een met de curator van Esta (E&S 'nieuw') op 7 juli 2004 gesloten overeenkomst, waarbij alle aan E&S 'nieuw' toekomende vorderingen (mede wegens inbreuken op het auteursrecht) op S&C zijn overgedragen. Deze vorderingen zouden eerder in een op 20 december 2001

gedateerde overeenkomst tussen E&S 'oud' en Gamma holding Nederland enerzijds en E&S 'nieuw' (Pijofa) anderzijds aan laatstgenoemde zijn overgedragen. Om die reden heeft de rechtbank volgens S&C ten onrechte geoordeeld dat zij uit hoofde van de Auteurswet geen vorderingen op B b -Jou heeft die dateren uit de periode voorafgaand aan de overdracht van de auteursrechten op 15 maart 2002.

4. De overeenkomst met de curator is in eerste aanleg als productie 10 overgelegd bij akte van 22 februari 2006 en vervolgens opnieuw bij akte van 16 september 2008 (productie 22). In reactie op die laatste akte heeft B b -Jou bestreden dat in de genoemde overeenkomsten met 'debiteuren' ook op andere dan reguliere handelsdebiteuren wordt gedoeld. Daartoe beroept zij zich erop dat sprake is geweest van overdracht door de curator van een verpande debiteurenportefeuille.

5. Het hof is van oordeel dat B b -Jou terecht betoogt dat uit beide genoemde overeenkomsten onvoldoende blijkt dat behalve vorderingen op handelsdebiteuren ook vorderingen zijn overgedragen ter zake van de inbreuken waar deze procedure op betrekking heeft. B b -Jou heeft de stellingen van S&C in dit opzicht dus voldoende gemotiveerd weersproken. Het had daarom in dit hoger beroep op de weg van S&C gelegen van het onderwerp van deze cessies specifiek bewijs aan te bieden. Op de constatering dat zij dat heeft nagelaten strandt de grief.

De tweede en de derde periode

6. Zowel de derde en de vierde principale grief als de incidentele grief heeft betrekking op de vraag wat rechs is ten aanzien van het gebruik van het dessin door B b -Jou na de overdracht van de auteursrechten op S&C. De incidentele grief bestrijdt het uitgangspunt van de rechtbank dat het gebruik van het dessin door B b -Jou ook ingeval van een licentieovereenkomst tussen die partij en Esta (E&S oud) inbreuk maakt op het uiteindelijk door S&C verworven auteursrecht. Met de derde principale grief bestrijdt S&C op haar beurt de overweging van de rechtbank dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid desalniettemin onaanvaardbaar is dat S&C zich daarop na 23 december 2003 beroept. Op die datum immers, heeft E&S naar S&C stelt aan B b -Jou laten weten tegen het gebruik door B b -Jou van het dessin bezwaar te maken. Vanaf dat moment was B b -Jou er volgens S&C dus in ieder geval van op de hoogte dat S&C rechthebbende was geworden. De vierde principale grief bouwt hierop voort, en komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat de genoemde overweging ook de afwijzing kan rechtvaardigen van het gevorderde verbod tot verdere productie van of handel in producten met het dessin.

7. Het hof constateert dat in het voorgaande besloten ligt dat geen grief expliciet is gericht tegen de afwijzing van de vordering voor zover die betrekking heeft op de tweede periode (dus tot de verzending van de brief van 23 december 2003). Het hof komt niet meer toe aan de behandeling van de eerste twee principale grieven, voor zover daarin het oordeel van de rechtbank wordt bestreden dat de door B b -Jou gestelde overeenkomst is

komen vast te staan. Die overeenkomst doet immers niet af aan de rechten van S&C na 23 december 2003.

8. De incidentele grief van B b -Jou is dan ook slechts van belang voor de derde periode. Deze grief faalt, aangezien de rechtbank op juiste gronden heeft aangenomen dat bij overdracht onder bijzondere titel van het auteursrecht de contractuele verplichtingen zoals die krachtens de licentieovereenkomst voor E&S 'oud' hebben gegolden niet meegaan.

9. Aan de zijde van B b -Jou ontbreekt bovendien elke reactie op de derde principale grief. Die grief slaagt wel, omdat - gegeven de brief van 23 december 2003 - niets is gesteld of gebleken dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien E&S haar auteursrechten na genoemde datum tegen B b -Jou introept.

10. De conclusie luidt dat de vordering in beginsel slechts toewijsbaar is voor zover deze is gebaseerd op na 23 december 2003 gepleegde inbreuken. Dat brengt het hof op de vraag wat de omvang is van het auteursrecht. Ook daarover bestaat tussen partijen verschil van mening. Het hof neemt met beide partijen tot uitgangspunt de tekeningen zoals die door S&C als productie 27 zijn overgelegd, zowel als geheel als ook met betrekking tot de onderscheiden onderdelen daarvan. Kenmerkend onderdeel van deze tekeningen zijn de daarin voorkomende kroontjes, telkens met drie van bolletjes voorziene punten, en in enkele gevallen een rand aan de onderzijde. De discussie heeft zich na de comparitie toegespitst op die kroontjes. Het hof zal daarop hierna ingaan en ten aanzien van productie 27 spreken over 'de kern van het ontwerp'.

De kroontjes op kunststof producten (series Royal Magic en Canopy).

11. B b -Jou heeft thans bij akte van 14 oktober 2008 voor het eerst het verweer gevoerd dat de kroontjes uit de lijn van Royal Magic (overwegend kunststof producten) geen enkele gelijkenis vertonen met de kroontjes van S&C (het dessin). Naar aanleiding van het dispuut over de kroontjes heeft E&S foto's overgelegd van het behangboek (de stoffencollectie) waarin meer en andere tekeningen zijn opgenomen dan uitsluitend die van de kern van het ontwerp (het 'totale ontwerp'). Dat alle onderdelen van dit totale ontwerp tot het dessin moeten worden gerekend, heeft B b -Jou niet bestreden. Het hof kan haar om die reden in het verweer niet volgen: de kroontjes op de kunststofproducten komen nauwkeurig overeen met de diverse (varianten van) de kroontjes in het uitgebreide ontwerp. Nu een verduidelijking van het verweer niet is gegeven, faalt het.

12. Een nieuw verweer is ook, dat de kroontjes een onvoldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. Ook dat verweer faalt: het design (het totale ontwerp) is een samenhangend geheel van tekeningen waarin de eerder beschreven kroon telkens terugkeert, soms met gesloten bolletjes op de punten, soms met bolletjes in de vorm van krullen; soms ook met bolletjes in de rand van de kroon. Naar het oordeel van het hof getuigt het dessin

in zodanige mate van een eigen oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk daarmee voldoet aan het daaromtrent te stellen oorspronkelijkheidsvereiste. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich krachtens artikel 13 Auteurswet 1912 uit tot al deze samenhangende onderdelen.

De kroontjes op houten meubels (series Royal Magic en Canopy).

13. In de loop van dit hoger beroep heeft B b -Jou voorts ten verweere aangevoerd dat de kroontjes die zijn afgedrukt op de door haar verkochte houten kasten en dergelijke - zowel van de serie Royal Magic als (en zelfs met name) van de serie Canopy - geen inbreuk vormen op het auteursrecht op het dessin. Verwezen wordt naar productie 39 van S&C. Naar aanleiding van dit nieuwe verweer heeft S&C haar eis in die zin gewijzigd dat zij thans (subsidiar) ook een vordering baseert op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing op andere dan kunststofproducten van B b -Jou. B b -Jou heeft vervolgens betoogd dat ook deze kroontjes niet een voldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

14. Het hof oordeelt met betrekking tot de kroontjes op de houten meubels uit de serie Royal Magic van B b -Jou zelf, dat deze ogen als een gestileerde versie van de kroontjes van het dessin, met licht gebogen lijnen waar de lijnen van de kroontjes op het dessin recht zijn. De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten. Deze kroontjes zijn om die reden naar het oordeel van het hof te beschouwen als (gedeeltelijke) nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912, en daarmee als verveelvoudiging van het dessin.

15. Met betrekking tot de eveneens gestileerde kroontjes op de houten meubels uit de serie Canopy komt het hof tot een ander oordeel. Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes. Van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 is geen sprake. Dat de kroontjes samen met het dessin zijn opgenomen in een en dezelfde lijn (Canopy), en daarmee om die reden met het dessin associaties oproepen, doet aan die constatering niet af. In het licht van het voorgaande ontbreekt het de vordering op dit punt aan een deugdelijke onderbouwing voor zover een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (slaafse navolging).

De overige grieven en het bewijsaanbod

16. Gelet op het voorgaande behoeven de principale grieven 1 en 2, die betrekking hebben op de licentieovereenkomst, bij gebrek aan belang geen verdere bespreking meer. Hetzelfde geldt voor het door S&C gedane bewijsaanbod. Principale grief 5 heeft betrekking op de proceskosten en ontbeert naast de overige

grievens zelfstandige betekenis. Ook principale grief 6 heeft naast het voorgaande geen betekenis.

De gevorderde buitengerechtigde kosten

17. S&C heeft   13.159,47 gevorderd ter zake van kosten juridische bijstand. B b -Jou heeft daartegen uitgebreid verweer gevoerd door te betogen dat de gevorderde kosten zien op instructie en voorbereiding van de procedure. S&C heeft deze vordering vervolgens (ook in dit hoger beroep) niet nader onderbouwd. Met name heeft zij niet uiteengezet dat (en zo ja, welke) kosten wel degelijk als schade in de zin van artikel 6:96 BW moeten worden aangemerkt. Dit onderdeel van de vordering strandt dan ook bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing.

De slotsom

18. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd. De vordering wordt toegewezen voor zover deze betrekking heeft op n ; 23 december 2003 gepleegde inbreuken met betrekking tot de serie Royal Magic. De wettelijke rente zal vanaf heden worden toegewezen over de gevorderde winst. B b -Jou zal in eerste aanleg alsmede in dit hoger beroep het principaal als de overwegend in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten van het incidenteel appel komen voor rekening van S&C (tariefgroep II, in eerste aanleg 3 punten, in hoger beroep 3,5 punten in principaal appel c.q. 0,5 punt in incidenteel appel).

De beslissing

Het gerechtshof:

In het principaal en incidenteel appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt B b -Jou

- binnen 14 dagen na betekening van dit arrest een door een registeraccountant op basis van een controle van de boeken en facturen van B b -Jou goedgekeurde en als zodanig gekwalificeerde verklaring te doen toekomen aan S&C waaruit blijkt:

- hoeveel inbreukmakende artikelen door B b -Jou na 23 december 2003 zijn geproduceerd, respectievelijk verkocht in de serie Royal Magic;
- tegen welke prijs de artikelen zijn verkocht;
- de per verkocht product gemaakte winst;
- de wijze waarop de winst berekend is;
- de resterende voorraad inbreukmakende artikelen in het bezit van B b -Jou op datum van dit arrest;

veroordeelt B b -Jou voorts

- tot afdracht van de door haar genoten winst, vast te stellen als hierboven omschreven, samenhangend met de productie en de verkoop na 23 december 2003 van artikelen bedrukt met het RoyalMagicedessin, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf heden;

- tot vernietiging op kosten van B b -Jou van alle nog bij B b -Jou aanwezige artikelen bedrukt met het RoyalMagicedessin, tegen behoorlijk bewijs daarvan;

- aan al haar afnemers bericht te zenden met het verzoek daarin om de door B b -Jou geleverde artikelen bedrukt met het RoyalMagicedessin terug te sturen (recall-actie), om deze vervolgens ook door en op kosten van B b -Jou te laten vernietigen;

verbiedt B b -Jou artikelen bedrukt met RoyalMagicedessin te produceren dan wel te verhandelen; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde;

In principaal appel

veroordeelt B b -Jou in de kosten van het geding in beide instanties en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van S&C :

in eerste aanleg op   372,57 aan verschotten en   1.356,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat, in hoger beroep op   466,32 aan verschotten en   3.129,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat; verklaart dit arrest ten aanzien van deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In incidenteel appel

veroordeelt S&C in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van B b -Jou op   447,= aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

verklaart dit arrest ten aanzien van deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. Knijp, voorzitter, Zandbergen en Onnes-Wind, raden, en uitgesproken door de raadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van 24 februari 2009 in bijzijn van de griffier .