

**Hof Den Bosch, 7 juli 2009, Michaud v Owens**

DM/024 442

**AUTEURSRECHT - IPR****Overdracht Nederlands auteursrecht****• Ontbreken Frans auteursrecht laat overdracht Nederlands auteursrecht onverlet**

Volgens Owens blijkt uit dit arrest dat er in Frankrijk geen auteursrecht op het honingpotje was en is, zodat Barrault ook geen auteursrecht kon overdragen en Michaud geen auteursrecht overgedragen kon krijgen. Naar het oordeel van het hof is de constatering van Owens dat dit arrest inhoudt dat er in Frankrijk geen auteursrecht op het honingpotje rust juist, maar is de conclusie die zij daaraan verbindt niet juist.

10.8 Onderscheiden dienen te worden het bestaan van het auteursrecht en de overdracht ervan. Zoals in het tussenarrest van 14 oktober 2008 overwogen dient de vraag of in Nederland voor het honingpotje een beroep kan worden gedaan op de door de Auteurswet toegekende bescherming, naar Nederlands recht beantwoord te worden (r.o. 7.8). Beoordeeld naar Nederlands recht komt het honingpotje in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking (r.o. 7.21). Hieraan doet het arrest van het Cour d'appel de Riom niet af, omdat daarin de vraag naar Frans recht wordt beantwoord. De vraag of het auteursrecht van Barrault is overgegaan naar Michaud dient naar Frans recht beoordeeld te worden: deze vraag is in het tussenarrest van 14 oktober 2008 bevestigend beantwoord (r.o. 7.22). Gesteld noch gebleken is dat de door het hof aangenomen overdracht beperkt was tot rechten in Frankrijk en niet mede rechten elders, met name in Nederland, omvatte.

Ook hieraan doet het arrest van het Cour d'appel de Riom niet af, omdat daaromtrent in dat arrest niets is bepaald. Aan dat arrest kunnen derhalve niet de consequenties worden verbonden die Owens eraan verbonden wil zien. Kort gezegd; voor Frankrijk viel er (kennelijk) niets over te dragen, voor Nederland wel.

**IPR – Gelijkeheidsbeginsel****• Artikel 2(7) BC brengt niet met zich dat bij gebreke van auteursrecht in land van oorsprong geen Nederlands auteursrecht kan bestaan**

Dit argument gaat niet op. Op het gelijkheidsbeginsel van artikel 5 lid 1 van de Berner conventie vormt de tweede volzin van artikel 2 lid 7 van die conventie een uitzondering. De strekking van deze bepaling is, dat in Nederland geen beroep op de bescherming van de Auteurswet kan worden gedaan voor werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid waarvoor in het land van oorsprong slechts bescherming als tekeningen en modellen beschikbaar is en niet (tevens) bescherming krachtens het auteursrecht. Dat is echter in deze zaak niet aan de orde, nu het Franse recht, evenals het Nederlandse, naast modelrechtelijke ook (cumulatief) auteursrechtelijke bescherming kent voor werken van toegepaste kunst. In zo'n geval is de bedoelde bepaling van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet van toepassing. Hierop is niet van invloed of het voortbrengsel in kwestie in het land van oorsprong al of niet daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet doordat het (al of niet) voldoet aan de voorwaarden die in het algemeen voor zulke bescherming worden gehanteerd

**Inbreuk aangenomen****• Zowel de doorzichtige houders als de gele PET-fles van Owens bieden een totaalindruk die geheel overeenstemt met die van het honingpotje van Michaud (zonder de Baton-dop die buiten het auteursrecht van Michaud valt).**

Naar het oordeel van het hof is hiermee een adequate omschrijving gegeven van de auteursrechtelijk beschermde trekken van het honingpotje, welke omschrijving aansluit bij de overige door Michaud overgelegde producties met betrekking tot de vormgeving van het honingpotje. Hetgeen van de kant van Owens hierover naar voren is gebracht doet hier niet aan af. Voor het hof vormt deze omschrijving het uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of Owens met de door haar op de markt gebrachte houders inbreuk maakt op het auteursrecht van Michaud.

10.12 Hiervan uitgaande wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Zowel de doorzichtige houders als de gele PET-fles van Owens, afgebeeld in het vonnis waarvan beroep onder 3.3.g en h, bieden een totaalindruk die geheel overeenstemt met die van het honingpotje van Michaud (zonder de Baton-dop die buiten het auteursrecht van Michaud valt). Dat ligt ook voor de hand aangezien de uitvoering van de houders die Owens produceert voortvloeit uit het honingpotje van Michaud. Die totaalindruk is niet afhankelijk van het formaat of de inhoud van de houder/het honingpotje. Zoals het hof bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft kunnen vaststellen geldt in alle gevallen dat de totaalindraken overeenstemmen, waarbij de verschillen die het gevolg zijn van het verschil in formaat van ondergeschikte betekenis zijn en in ieder geval niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk. Hetzelfde geldt voor de overige door Owens aangevoerde detailverschillen.

Vindplaatsen:

**Hof Den Bosch, 7 juli 2009**

(Meulenbroek, Huijbers-Koopman, Struik)

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 7 juli 2009, gewezen in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS S.A.,

voorheen genaamd BERNARD MICHAUD S.A. ,

gevestigd te Gan, Frankrijk,

appellante in het principaal appel,

geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,

-advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRAHAM PACKAGING COMPANY B.V.,

voorheen genaamd OWENS-ILLINOIS PLASTICS B.V.

gevestigd te Etten-Leur,

geïntimeerde in het principaal appel,

appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel,

advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas,

als vervolg op het [tussenarrest van dit hof van 14 oktober 2008](#) inzake het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 132667/HA ZA 04-811 tussen partijen gewezen vonnis van 26 oktober 2005.

**9. Het verdere verloop van het geding**

9.1 Bij genoemd [tussenarrest](#) heeft het hof Owens toegelaten tot tegenbewijs van de voorshands bewezen geachte stelling dat Barrault als ontwerper van het honingpotje heeft te gelden.

9.2 Het getuigenverhoor is bepaald op 9 december 2008. Bij deze gelegenheid zijn geen getuigen gehoord, waarop de zaak naar de rol is verwezen voor memorie na niet ge houden enquête aan de zijde van Owens. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

9.3 Owens heeft onder overlegging van vier producties een memorie na niet gehouden enquête genomen waarop Michaud onder overlegging van één productie (nr. 35) een antwoordmemorie heeft genomen.

9.4 Partijen hebben daarna opnieuw de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. In het procesdossier van Michaud ontbreken de vier producties die behoren bij laatste memorie van Owens. Ook ontbreekt daarin de brief van 21 september 2004 van Owens met deels dezelfde producties, die is vermeld in het proces-verbaal van de comparitie van partijen in eerste aanleg.

**10. De verdere beoordeling****In het principaal appel****Auteursrecht**

10.1 In het [tussenarrest van 14 oktober 2008](#) staat in de tweede regel van r.o. 7.20 'persoonlijk' in plaats van 'oorspronkelijk'; het hof herstelt hierbij deze verschrijving.

10.2 In dit [tussenarrest](#) heeft het hof de stelling van Michaud dat Barrault als ontwerper van het honingpotje heeft te gelden voorshands bewezen geacht behoudens tegenbewijs van de kant van Owens en

Owens overeenkomstig haar bewijsaanbod tot dit tegenbewijs toegelaten (r.o. 7.23).

10.3 In haar memorie na niet gehouden enquête gaat Owens allereerst in op de inhoud van het tussenarrest. Door Owens zijn in dit verband evenwel geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die zouden kunnen meebrengen dat het hof dient terug te komen op de in het tussenarrest gegeven oordelen. Het hof blijft bij die oordelen en gaat aan de daartegen gerichte bezwaren van Owens voorbij.

10.4 Owens heeft als tegenbewijs vier producties overgelegd. Drie daarvan (I, II en III) zijn eerder in de procedure overgelegd en wel bij de hiervoor vermelde brief van Owens van 21 februari 2004. Het gaat hierbij om een verklaring van mevrouw [P] van juli 2004, een verklaring van [K] van 30 juli 2004 en een verslag van een bespreking op 7 juli 1992. Deze producties behoorden reeds tot het procesdossier en hebben voor het hof onvoldoende afbreuk gedaan aan de betekenis die gehecht dient te worden aan het schriftelijke bewijs dat Michaud in hoger beroep heeft overgelegd, waaronder met name de ontwerp-tekening van Barrault. Voor de volledigheid merkt het hof hierbij op dat ook hetgeen overigens tot aan het tussenarrest van 14 oktober 2008 zowel in eerste aanleg als in hoger beroep door Owens naar voren is gebracht en aan producties is overgelegd daaraan naar het oordeel van het hof evenmin afbreuk doet.

10.5 Het opnieuw overleggen van deze drie producties draagt niet bij aan het tegenbewijs dat Owens dient te leveren. Deze zijn immers al verdisconteerd in de genomen beslissing.

10.6 Als productie IV heeft Owens overgelegd de Nederlandse vertaling van een arrest d.d. 19 november 2008 van het Cour d'appel de Riom in de beroepsprocedure tegen het eerder vermelde vonnis d.d. 1 februari 2007 van het Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand. De originele tekst van het arrest is door geen van beide partijen overgelegd zodat het hof zal uitgaan van deze vertaling.

10.7 Volgens Owens blijkt uit dit arrest dat er in Frankrijk geen auteursrecht op het honingpotje was en is, zodat Barrault ook geen auteursrecht kon overdragen en Michaud geen auteursrecht overgedragen kon krijgen. Naar het oordeel van het hof is de constatering van Owens dat dit arrest inhoudt dat er in Frankrijk geen auteursrecht op het honingpotje rust juist, maar is de conclusie die zij daaraan verbindt niet juist.

10.8 Onderscheiden dienen te worden het bestaan van het auteursrecht en de overdracht ervan. Zoals in het [tussenarrest van 14 oktober 2008](#) overwogen dient de vraag of in Nederland voor het honingpotje een beroep kan worden gedaan op de door de Auteurswet toegekende bescherming, naar Nederlands recht beantwoord te worden (r.o. 7.8). Beoordeeld naar Nederlands recht komt het honingpotje in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking (r.o. 7.21). Hieraan doet het arrest van het Cour d'appel de Riom niet af, omdat daarin de vraag naar Frans recht wordt beantwoord. De vraag of het auteursrecht van Barrault is overgegaan naar Michaud dient naar Frans recht beoordeeld te

worden: deze vraag is in het [tussenarrest van 14 oktober 2008](#) bevestigend beantwoord (r.o. 7.22). Gesteld noch gebleken is dat de door het hof aangenomen overdracht beperkt was tot rechten in Frankrijk en niet mede rechten elders, met name in Nederland, omvatte. Ook hieraan doet het arrest van het Cour d'appel de Riom niet af, omdat daaromtrent in dat arrest niets is bepaald. Aan dat arrest kunnen derhalve niet de consequenties worden verbonden die Owens eraan verbonden wil zien. Kort gezegd; voor Frankrijk viel er (kennelijk) niets over te dragen, voor Nederland wel.

10.9 Aan deze laatste conclusie staat volgens Owens het gelijkheidsbeginsel van de Berner Conventie in de weg. Onder verwijzing naar de artikel 2 lid 7 en 5 lid 1 van de Berner Conventie betoogt Owens dat nu aan het honingpotje in het land van oorsprong blijkens het arrest van het Cour d'appel de Riom in Frankrijk, het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, aan het honingpotje ook in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

10.10 Dit argument gaat niet op. Op het gelijkheidsbeginsel van artikel 5 lid 1 van de Berner conventie vormt de tweede volzin van artikel 2 lid 7 van die conventie een uitzondering. De strekking van deze bepaling is, dat in Nederland geen beroep op de bescherming van de Auteurswet kan worden gedaan voor werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid waarvoor in het land van oorsprong slechts bescherming als tekeningen en modellen beschikbaar is en niet (tevens) bescherming krachtens het auteursrecht. Dat is echter in deze zaak niet aan de orde, nu het Franse recht, evenals het Nederlandse, naast modelrechtelijke ook (cumulatief) auteursrechtelijke bescherming kent voor werken van toegepaste kunst. In zo'n geval is de bedoelde bepaling van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet van toepassing. Hierop is niet van invloed of het voortbrengsel in kwestie in het land van oorsprong al of niet daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming geniet doordat het (al of niet) voldoet aan de voorwaarden die in het algemeen voor zulke bescherming worden gehanteerd.

10.11 Het vorenstaande betekent dat Michaud zich tegen over Owens kan beroepen op het auteursrecht op het honingpotje. Wat de beoordeling van het oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van het honingpotje van Michaud betreft heeft het hof in het [tussenarrest van 14 oktober 2008](#) verwezen naar het rapport van prof. Jacobs. (r.o. 7.20). Hierin is de karakteristieke vorm, bezien van onder naar boven, als volgt omschreven:

*"Vooraanzicht*

*(..) Vanuit de ovale voet, met een klein opstaand randje, gaat aan beide zijden, aan de omtrek, een klein cirkelvormig segment over in een gedeelte, gebaseerd op een cirkelboog met een grotere straal. Deze laatste vorm gaat aan de bovenzijde abrupt over in een horizontaal vlakje, wat de aanzet is tot een insnoering, die half cirkelvormig is. Deze insnoering wordt aan de bovenzijde afgesloten door een dunne schijf, die weer overgaat in het sluitgedeelte.*

*Zijaanzicht*

*(..) In het zijaanzicht zijn de zijden, is de contour, vanuit de voet eerst opgebouwd uit cirkel-elementen, om vervolgens over te gaan in de voor- en achterwand die praktisch evenwijdig lopen. De detaillering van de bovenzijde is conform het vooraanzicht, met de omschreven insnoering, detaillering en dunne schijf.*

*(..) De vorm is karakteristiek door de beslissingen die de ontwerper genomen heeft in de keuze van de in elkaar overgaande cirkelvormen, gecombineerd met het randje bij de voet en de abrupte overgang bij de insnoering aan de bovenzijde. De horizontale doorsneden van de fles verlopen van onder naar boven van een ellipsvormige voet, via steeds ellipsvormige doorsneden, naar de uiteindelijke cirkel vorm van de bovenzijde. Overigens heeft iedere fles van Michaud, ongeacht het formaat of de inhoud, in gelijke mate het hierboven omschreven karakter.*

Naar het oordeel van het hof is hiermee een adequate omschrijving gegeven van de auteursrechtelijk beschermde trekken van het honingpotje, welke omschrijving aansluit bij de overige door Michaud overgelegde producties met betrekking tot de vormgeving van het honingpotje. Hetgeen van de kant van Owens hierover naar voren is gebracht doet hier niet aan af. Voor het hof vormt deze omschrijving het uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of Owens met de door haar op de markt gebrachte houders inbreuk maakt op het auteursrecht van Michaud.

10.12 Hiervan uitgaande wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Zowel de doorzichtige houders als de gele PETfles van Owens, afgebeeld in het vonnis waarvan beroep onder 3.3.g en h, bieden een totaalindruk die geheel overeenstemt met die van het honingpotje van Michaud (zonder de Baton-dop die buiten het auteursrecht van Michaud valt). Dat ligt ook voor de hand aangezien de uitvoering van de houders die Owens produceert voortvloeit uit het honingpotje van Michaud. Die totaalindruk is niet afhankelijk van het formaat of de inhoud van de houder/het honingpotje. Zoals het hof bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft kunnen vaststellen geldt in alle gevallen dat de totaalindraken overeenstemmen, waarbij de verschillen die het gevolg zijn van het verschil in formaat van ondergeschikte betekenis zijn en in ieder geval niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk. Hetzelfde geldt voor de overige door Owens aangevoerde detailverschillen.

10.13 De slotsom is dat Owens met haar houders inbreuk maakt op het aan Michaud toekomende auteursrecht op het honingpotje.

#### **Slaafse nabootsing**

10.14 In hoger beroep heeft Michaud als derde grondslag voor haar vorderingen een beroep gedaan op slaafse nabootsing. Deze grondslag behoeft geen bespreking nu Michaud zich met succes beroept op het auteursrecht en een eventueel geslaagd beroep op slaafse nabootsing niet van invloed is op de toewijsbaarheid van de vorderingen zoals deze door Michaud zijn ingesteld, behoudens wat betreft de in de memorie van grieven met 3) aangeduide vordering. Bij toewijzing van dat onderdeel van de vordering heeft Michaud on-

voldoende belang, zodat ook dit onderdeel geen bespreking behoeft.

### **De vorderingen van Michaud**

10.15 In het vonnis waarvan beroep zijn onder 2. de vorderingen van Michaud weergegeven zoals dele in eerste aanleg in conventie zijn ingesteld (a. tot en met h.); korthedshalve wordt daarnaar verwezen. In hoger beroep heeft Michaud enkele onderdelen aan haar vordering toegevoegd en bij enkele onderdelen de formulering enigszins aangepast. Nieuw zijn de onderdelen 1, 2, 3, 9 en 12. De onderdelen 1, 2 en 3 betreffen een verklaring voor recht gebaseerd op respectievelijk modelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Onderdeel 9 betreft onder meer terugbetaling van de kosten van een mal en onderdeel 12 betreft een dwangsom bij de onderdelen 4 tot en met 8. De onderdelen 4 tot en met 8 komen goeddeels overeen met de oorspronkelijke onderdelen a. tot en met e. en de onderdelen 10 en 11 met f. en g. Daarnaast vordert Michaud veroordeling van Owens in de proceskosten, oorspronkelijk onderdeel h.

10.16 In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank onder 3.8 geoordeeld dat Owens op grond van het kortgedingvonnis reeds heeft voldaan aan de sub b. tot en met e. gevorderde bevelen en dat deze onderdelen (reeds) wegens gebrek aan belang moeten worden afgewezen. Tegen dit oordeel heeft Michaud geen grieven gericht, zodat het hof hiervan uitgaat. Voor zover de nieuwe formulering van deze onderdelen afwijkt van de oorspronkelijke formulering heeft Michaud nagelaten het meerdere van enige onderbouwing te voorzien. De onderdelen 5 tot en met 8 van de huidige vordering worden om deze reden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het nieuwe onderdeel 12 voor zover de gevorderde dwangsom op deze afgewezen onderdelen betrekking heeft.

10.17 Voor zover de overige onderdelen zijn gebaseerd op het model recht en op slaafse nabootsing worden zij afgewezen. Voor zover gebaseerd op het auteursrecht komen de overige onderdelen in beginsel voor toewijzing in aanmerking. Hierbij gaat het om de volgende vorderingen:

2. te verklaren voor recht dat de litigieuze fles zoals geproduceerd en/of verhandeld door Owens, alsmede de gele PET-fles van Owens (met productnummer 03802507Y), inbreuk maken op de auteursrechten van Michaud met betrekking tot de door haar onder nummer DM/024442 gedeponeerde fles, dan wel enige daarop gelijkende door Michaud in de markt gebruikte fles,

4. Owens met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest te verbieden inbreuk te maken op de aan Michaud toekomende auteursrechten op de onder nummer DM/024442 gedeponeerde fles, dan wel enige daarop gelijkende door Michaud in de markt gebruikte fles, meer in het bijzonder Owens te verbieden elke verdere productie, verhandeling, aanbidding, export, en het in voorraad houden ~an flessen die identiek zijn aan dan wel slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de door Michaud onder nummer OM/024442 gedeponeerde fles dan wel flessen, die

dezelfde indruk maken als de door Michaud onder nummer DM/024442 gedeponeerde fles en/of flessen die te beschouwen zijn als een verveelvoudiging van de auteursrechtelijk beschermde fles(sen) van Michaud;

9. Owens te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan Michaud (terug) te betalen het bedrag ad € 24.868,62, alsmede enig ander bedrag dat door Michaud aan Owens is betaald wegens tenuitvoerlegging van het vonnis waarvan beroep, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop Michaud dat bedrag of die bedragen naar aanleiding van het vonnis waarvan beroep aan Owens heeft betaald;

10. Owens te veroordelen tot het betalen aan Michaud van schadevergoeding ter zake van enige schade die Michaud ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Owens heeft geleden dan wel in de toekomst nog zal lijden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

11. Owens te veroordelen om aan Michaud af te dragen de winst die is genoten als gevolg van de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen, alsmede Owens te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, onder meer door aan de hand van een accountantsverklaring opgave te doen van de netto winst waarbij uitsluitend rekening gehouden kan worden met de direct gemaakte kosten;

12. Owens te veroordelen tot betaling aan Michaud van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- (zegge tienduizend euro) per keer dat Owens geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 4) gegeven verbod en per dag dat de overtreding respectievelijk niet nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend; een en ander met veroordeling van Owens in de kosten van de procedure in beide instanties.

10.19 Op grond van het aan Michaud toekomende auteursrecht op het honingpotje zijn de vorderingen sub 2. en sub 4. toewijsbaar, zij het dat het hof in het dictum de door Michaud gehanteerde omschrijving die verwijst naar het modeldepot zal vermijden aangezien Michaud aan dit depot geen rechten kan ontleen en de foto van het depot zowel het honingpotje als de niet aan Michaud toebehorende Baton-dop bevat, hetgeen verwarrend kan zijn. Het hof hanteert als omschrijving 'het door Barrault ontworpen honingpotje' en spitst het dictum hierop toe; daarmee is duidelijk wat er precies wordt bedoeld.

10.19 De vordering sub 9. tot terugbetaling van het door Michaud ingevolge het vonnis waarvan beroep betaalde bedrag van € 24.868,62 en eventuele overige bedragen komt hierna bij de behandeling van de vorderingen van Owens aan de orde.

10.20 Bij de vorderingen sub 10. en sub 11. tekent het hof aan dat hierbij zowel een vordering tot winstafdracht als een vordering tot schadevergoeding aan de orde zijn en (in beginsel) toewijsbaar worden geoordeeld. Hiervan is slechts één van beide, die met de hoogste waarde, toewijsbaar. Het hof zal dit in het dictum door aanvullingen en verwijzingen over en weer

bij de desbetreffende onderdelen tot uitdrukking brengen.

10.21 De vordering sub 12. betreft het verbinden van een dwangsom aan het toewijsbaar geoordeelde verbod sub 4. Het hof zal het bedrag van de sub 12. gevorderde dwangsom matigen tot €500,- en de dwangsom binden aan een maximum van €100.000,-.

#### **De vorderingen van Owens**

10.22 De vorderingen van Owens in (voorwaardelijke) reconventie zijn in het vonnis waarvan beroep eveneens onder 2 weergegeven (onderdelen 1 tot en met 6); kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. De rechtbank heeft de reconventionele vorderingen toegewezen voor zover deze betrekking hebben op de nietigverklaring en doorhaling van het modeldepot met nummer DM/024442 (alleen voor de Benelux), op het terugdraaien van de gevolgen van het voldoen door Owens aan het kortgedingvonnis van 20 februari 2004 en op de gele PET-fles.

10.23 Met haar grieven 5, 6 en 7 komt Michaud op tegen de beslissingen van de rechtbank in verband met het kortgedingvonnis. Deze betreffen het vergoeden van de handelswaarde van vernietigde producten (grief 5), het retourneren van mallen, vergoeden van proceskosten en kosten accountantsverklaring (grief 6) en het zenden van een rectificatie (grief 7). Deze grieven slagen nu Michaud zich kan beroepen op haar auteursrecht, waardoor de grondslag aan bedoelde reconventionele vorderingen is ontvallen zodat deze afgewezen worden.

10.24 De grieven a en 9 van Michaud betreffen het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de gele PET-fles. De rechtbank heeft, kort gezegd, voor recht verklaard dat Owens met de gele PET-fles met productnummer 03802507Y geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of modelrechten van Michaud omdat die rechten niet bestaan (grief 8) en Michaud veroordeeld tot vergoeding van de kosten van een nieuwe mal (grief 9). Zoals hiervoor overwogen kan Michaud zich tegenover Owens beroepen op haar auteursrecht op het honingpotje, zodat grief 8 in zoverre slaagt en grief 9 geheel slaagt.

#### **De vorderingen van Michaud**

10.25 Dit laatste betekent dat Owens het door Michaud in verband hiermee betaalde bedrag van € 24.868,62 dient terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente zoals gevorderd, zodat onderdeel 9 van de vorderingen van Michaud in zoverre toewijsbaar is. Voor zover deze vordering ziet op andere bedragen is deze te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te kunnen komen.

#### **In het voorwaardelijk incidenteel appel**

10.26 De incidentele grief van Owens betreft het modeldepot met nummer DM/024442. Owens heeft in haar memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appel in de eerste zin van haar toelichting op deze grief een voorwaarde geformuleerd waaronder het incidenteel appel is ingesteld. Het hof kan deze toelichting niet plaatsen als omschrijving van een voorwaarde voor de door Owens aangevoerde grief en laat deze daarom buiten beschouwing. In het petitum van deze

memorie is de voorwaarde op zich genomen duidelijk geformuleerd, namelijk 'indien en voor zover Uw Ge-rechtshof mocht oordelen dat Grief 3 gegrond is'. Deze zelfde formulering komt terug aan het einde van de pleitnota van Owens zodat het hof ervan uitgaat dat Owens heeft beoogd de incidentele grief onder deze voorwaarde in te stellen. Deze voorwaarde is niet vervuld aangezien grief 3 in het principaal appel wordt verworpen (tussenarrest 14 oktober 2008 r.o. 7.17). Het incidenteel appel komt om deze reden niet aan de orde.

#### **De proceskosten**

10.27 Grief 10 van Michaud, ten slotte, betreft de proceskostenveroordeling in eerste aanleg ten laste van Michaud, zowel in conventie als in reconventie. Deze grief slaagt in zoverre dat het resultaat van deze procedure inhoudt dat beide partijen zowel in conventie als in het reconventie gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zodat de proceskosten in eerste aanleg tussen hen gecompenseerd zullen worden.

10.28 In het principaal appel geldt Owens als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat Owens in de kosten daarvan wordt veroordeeld. In het voorwaardelijk incidenteel appel blijft een proceskostenveroordeling achterwege.

#### **Tot slot**

10.29 Hoewel het oordeel van de rechtbank in het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk in stand blijft zal het hof voor de duidelijkheid het vonnis vernietigen en het dictum in zijn geheel opnieuw formuleren.

#### **11. De uitspraak**

Het hof:

11.1 vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

##### **in conventie**

11.2 verklaart voor recht dat de litigieuze fles zoals geproduceerd en/of verhandeld door Owens, alsmede de gele PET-fles van Owens (met productnummer 03802507Y), inbreuk maken op de auteursrechten van Michaud met betrekking tot het door Barrault ontworpen honingpotje, dan wel enige volgens dat ontwerp gemaakte en door Michaud in de markt gebruikte fles;

11.3 verbiedt Owens met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest inbreuk te maken op de aan Michaud toekomende auteursrechten op het door Barrault ontworpen honingpotje, dan wel enige volgens dat ontwerp gemaakte en door Michaud in de markt gebruikte fles, meer in het bijzonder elke verdere productie, verhandeling, aanbidding, export, en het in voorraad houden van flessen die daaraan identiek zijn dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen;

11.4 veroordeelt Owens om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan Michaud (terug) te betalen het bedrag ad €24.868,62,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop Michaud dat bedrag aan Owens heeft betaald tot aan de dag der voldoening;

11.5 veroordeelt Owens tot het betalen aan Michaud van schadevergoeding ter zake van enige schade die Michaud ten gevolge van het onrechtmatig handelen van Owens heeft geleden dan wel in de toekomst nog zal lijden, nader op te maken bij staat en te vereffenen

volgens de wet, met dien verstande dat daarbij wordt verrekend de onder 11.6 vermelde winstafdracht;

11.6 veroordeelt Owens om aan Michaud af te dragen de winst die is genoten als gevolg van de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen, deze winstafdracht voor zover niet begrepen in de onder 11.5 vermelde schadevergoeding, en veroordeelt Owens tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, onder meer door aan de hand van een accountantsverklaring opgave te doen van de netto winst waarbij uitsluitend rekening gehouden kan worden met de direct gemaakte kosten;

11.7 veroordeelt Owens tot betaling aan Michaud van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,= (zegge vijfhonderd euro) per keer dat Owens geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 11.3 aangegeven verbod en per dag dat de overtreding voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend, met dien verstande dat het totaal van de te verbeuren dwangsommen niet meer dan €100.000,- zal bedragen;

11.8 compenseert de proceskosten in eerste aanleg in conventie tussen partijen in die zin dat iedere partij daarvan de eigen kosten draagt;

**in reconventie**

11.9 verklaart het modeldepot met registratienummer DM/024442 nietig voor de Benelux en beveelt de doorhaling van de betreffende inschrijving voor zover het gelding had voor de Benelux;

11.10 verklaart voor recht dat de gele PET-fles van Owens met productnummer 03802507Y geen inbreuk maakt op modelrechten van Michaud omdat die rechten niet bestaan;

11.11 verklaart Owens niet-ontvankelijk in de vordering sub 1b;

11.12 compenseert de proceskosten in eerste aanleg in reconventie tussen partijen in die zin dat iedere partij daarvan de eigen kosten draagt;

voorts

11.13 veroordeelt Owens in de kosten van het principaal appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van Michaud begroot op €816,32 aan verschotten en op € 4.632,- aan salaris advocaat;

11.14 verklaart de hiervoor onder 11.3 tot en met 11.7 en onder 11.13 vermelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

11.15 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Huijbers-Koopman en Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 juli 2009.