

Hof Den Haag, 22 december 2009, KSI

KSI-Omega type 4



KSI Platinum



AUTEUSRECHT

KSI-lampen auteursrechtelijk beschermd

- Naar het oordeel van het hof wijken de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen - zowel wat betreft het geheel als wat betreft de hiervoor onderscheiden elementen - zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker.

Weliswaar is het zo dat de stijl waarin de sfeerlampen zijn vervaardigd op zichzelf geen voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kan zijn, maar dit neemt niet weg dat daarbinnen - zoals ook door KSI is gesteld - ruimte is voor allerlei subjectieve ontwerpkeuzes en het aanbrenge van variaties. Hierbij moet met name gedacht worden aan de vormgeving van de voet en lampenkap, cilinder of bol, zowel afzonderlijk als het samenstel daarvan, in combinatie met de keuze voor het materiaal en het kleurgebruik. De omstandigheid dat anderen eerder in stijl vergelijkbare lampen hebben gemaakt is dan ook niet relevant, mits de KSI-lampen ten opzichte daarvan maar getuigen van zelfstandige subjectieve keuzes in voornoemde zin. Naar het oordeel van het hof wijken de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen - zowel wat betreft het geheel als wat betreft de hiervoor onderscheiden elementen - zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker. De conclusie moet zijn dat de KSI-lampen als werken in de zin van artikel 10, eerste lid, sub 11° Auteurswet (hierna: Aw) moeten worden aangemerkt en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Maker/rechthebbende model

- Het hof is van oordeel dat de vermelding van KSI onder de sfeerlampen in de catalogus niet zonder meer kan worden aangemerkt als een aanduiding als maker in de zin van artikel 4, eerste lid, Aw, omdat een dergelijke vermelding eerder fungeert als merk of handelsnaam waaronder de

sfeerlampen op de markt worden gebracht, zodat artikel 4 Aw toepassing mist.

- Dit laat echter onverlet dat KSI met deze vermelding de lampen op de markt brengt en daarmee openbaar maakt als "van haar afkomstig" in de zin van artikel 8 Aw. Wanneer het makerschap moet worden bepaald op basis van artikel 8 Aw dient KSI dan ook als maker te worden beschouwd, behoudens bewijs door [appellant] dat de openbaarmaking onrechtmatig was.

- wanneer een (al dan niet gedeponereerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechtelijke is, behoudens andersluidend beding

Indien de situatie echter is geweest, zoals door [appellant] bij verweer is geschetst (CvA onder 3 en bijlage proces-verbaal pleidooi d.d. 29 oktober 2009), dat [KS] degene is geweest die voor KSI een lampenlijn heeft ontwikkeld en vervaardigd, moet de vraag wie als maker en auteursrechtelijke kan worden aangemerkt naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden beantwoord aan de hand van de auteurswet, maar aan de hand van de destijds geldende Benelux-Modellenwet (hierna: BTMW), sinds 1 september 2006 vervangen door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), omdat de sfeerlampen gekwalificeerd kunnen worden als modellen in de zin van art. 1 BTMW (art. 3.1 BVIE). Op grond van de artikelen 23 juncto 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.29 juncto 3.8 lid 2 BVIE) geldt dat wanneer een (al dan niet gedeponereerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechtelijke is, behoudens andersluidend beding (**BenGH 22 juni 2007, Electrolux, NJ 2007/500**). De stelplicht en bewijslast van zo'n andersluidend beding rust op [appellant]. Dit betekent dat ook indien de situatie zo zou zijn geweest als door [appellant] is gesteld, KSI in beginsel - alsdan behoudens bewijs van andersluidend beding - als maker/auteursrechtelijke moet worden beschouwd.

Vindplaatsen: LJN: [BL2812](#)

Hof Den Haag, 22 december 2009

(T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en G.J. Heevel)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.019.990/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 59263/ HA ZA 07-401

Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 22 december 2009

inzake

[Naam], kantoorhoudende te Kapelle, appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Duits recht KSI GASTRONOMIEZUBEHÖR-HANDELS UND PRODUKTIONS GESELLSCHAFT GmbH, gevestigd te Filderstadt, Duitsland, geïntimeerde, hierna te noemen: KSI, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploit van 22 oktober 2008 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen hem en KSI gewezen [vonnis van de rechtbank Middelburg van 23 juli 2008](#), zoals verbeterd bij vonnis van 3 september 2008. Bij memorie grieven heeft hij, onder overlegging van producties, vijf grieven tegen het vonnis aangevoerd. KSI heeft de grieven bij memorie van antwoord bestreden.

Ter zitting van 29 oktober 2009 hebben partijen hun zaak doen bepleiten, [appellant] door zijn advocaat voornoemd en KSI door mr. D.E. Stols (advocaat te Amsterdam). De raadslieden hebben daarbij gebruik gemaakt van pleitnota's, die onderdeel uitmaken van het procesdossier. Voorts heeft de heer [appellant] zijn op schrift gezette visie op het geschil ter zitting voorgelezen, welke aan het proces-verbaal van het pleidooi is gehecht.

Beide partijen hebben voorafgaand aan het pleidooi nog producties in het geding gebracht; dit is niet binnen de termijn ex artikel 10.5.1 van het rolreglement gebeurd, maar beide partijen hebben aangegeven daartegen over en weer geen bezwaar te maken, waarna de stukken als onderdeel van het procesdossier zijn aanvaard.

Aan het slot van de pleidooien hebben partijen arrest gevraagd, waarna [appellant] een (kopie) dossier heeft overgelegd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in haar vonnis van 23 juli 2008 vastgestelde feiten zijn ook in hoger beroep niet bestreden, zodat het hof daarvan uitgaat.

2. Het gaat in deze zaak om het volgende. [appellant] is op grond van een tussen partijen gesloten groothandelsovereenkomst van februari 1998 tot medio maart 2005 in Nederland, althans in Zeeland, opgetreden als importeur/distributeur van door KSI op de markt gebrachte sfeerlampen (hierna ook wel: KSI-lampen) en daarbij behorende olievullingen bestemd voor de horecabranche. Na (wederzijdse) beëindiging van de handelsrelatie heeft [appellant] sfeerlampen en vullingen afgenomen van [KS] GmbH (hierna ook wel kortweg: [S]), die eveneens in het verleden met KSI heeft samengewerkt. KSI verwijt [appellant] met het verhandelen van de van [KS] afgenomen sfeerlampen en vullingen inbreuk te maken op het aan KSI toekomend auteursrecht op deze lampen respectievelijk onrechtmatig jegens haar te handelen.

3. Bij inleidende dagvaarding in eerste aanleg (zie tevens: productie 9 dagvaarding) heeft KSI gesteld dat de navolgende door [appellant] op de markt gebrachte sfeerlampen één op één kopieën zijn van door KSI ontworpen lampen:

origineel model KSI model [appellant]

Imperial type 2
Imperial type 5
Ambiente type 5
Ambiente type 4
Omega type 4
Platinum type 2
Platinum type 1
Bistro type 5

Elegance type 01
Elegance type 04
Elegance type 11
Elegance type 8
Exclusive type 15
Exclusive type 16
Exclusive type 18
Ruistikal type 34 (ook wel:
Economy Brasserie)

Daarnaast heeft zij gesteld dat ook de door [appellant] verhandelde vullingen exacte kopieën zijn van de vullingen van KSI en dat - althans in het verleden - zonder noodzaak ter nadere aanduiding daarvan dezelfde nummers 40, 45, 50 en 80 zijn gebruikt.

[appellant] heeft in eerste aanleg (uitsluitend) betwist dat hij de sfeerlampen van KSI één op één heeft gekopieerd c.q. dat sprake is van gelijkenis tussen KSI-lampen en het (huidige) assortiment van [appellant], dat door de nummering van de vullingen verwarring is gewekt en dat KSI schade zou hebben geleden.

4. De rechtbank heeft in conventie - conform het gevorderde - voor recht verklaard dat [appellant] door het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de sfeerlampen inbreuk maakt op de auteursrechten van KSI alsmede dat [appellant] door het aanbieden van de vullingen onder gebruikmaking van de artikelnummers 40, 45, 50 en/of 80 onrechtmatig handelt jegens KSI en ook de gevorderde geboden en verboden grotendeels toegewezen. De door [appellant] ingestelde vordering in reconventie tot betaling van provisie over de periode 21 oktober 2005 tot en met 20 april 2006 op grond van de destijds tussen partijen geldende groothandelsovereenkomst heeft de rechtbank afgewezen.

5. De vijf grieven richten zich alle tegen de beslissing in conventie en tegen de daarvoor gegeven motivering. [appellant] stelt in zijn grieven - kort samengevat - dat:

- geen van de voornoemde KSI-lampen is aan te merken als een oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (grief I);
- KSI niet als maker van de KSI-lampen kan worden aangemerkt (grief II);
- de lampen van [appellant] niet als verveelvoudiging van de KSI-lampen moeten worden aangemerkt (grief III);
- het gebruik van de nummers op de olievullingen door [appellant] geen slaafse nabootsing oplevert (grief IV);
- KSI geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden (grief V).

6. Tegen de beslissing in reconventie is geen grief gericht, zodat de reconventionele vordering in hoger beroep niet meer aan de orde is.

zijn de KSI-lampen auteursrechtelijk beschermde 'werken'?

7. Allereerst ligt voor de vraag of de KSI-lampen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Het hof stelt voorop dat daarvoor voldaan moet zijn aan de maatstaf (de zgn. werktoets) dat de lampen een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Deze werktoets komt er op neer dat het moet gaan om een eigen intel-

lectuele schepping van de maker, om door deze gemaakte creatieve keuzes; het werk mag niet ontleend zijn aan een ander werk. Buiten deze bescherming valt een vorm die zo banaal of triviaal is dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. (HR 30 mei 2008, 'Endstra-tapes', NJ 2008/556 en HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, Infopaq/DDF, AMI 2009/20). Voorts is van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, Kefoca/Lancôme, NJ 2006/585).

8. Grief I strekt ten betoge dat geen van de KSI-lampen deze werktuets kan doorstaan, omdat de lampen bestaan uit standaard - reeds bestaande - stijl- of vormelementen, die niet door KSI gemonopoliseerd kunnen worden. Ter adstructie daarvan heeft [appellant] een aantal afbeeldingen in het geding gebracht van naar zijn mening soortgelijke lampen als de KSI-lampen verhandeld onder de namen Imperial type 2 en 5, Ambiente type 4 en 5, Omega type 4, Platinum type 1 en 2 en Bistro type 5 (MvG producties 15 t/m 19).

9. Deze grief faalt. Weliswaar is het zo dat de stijl waarin de sfeerlampen zijn vervaardigd op zichzelf geen voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kan zijn, maar dit neemt niet weg dat daarbinnen - zoals ook door KSI is gesteld - ruimte is voor allerlei subjectieve ontwerpkeuzes en het aanbrengen van variaties. Hierbij moet met name gedacht worden aan de vormgeving van de voet en lampenkap, cilinder of bol, zowel afzonderlijk als het samenstel daarvan, in combinatie met de keuze voor het materiaal en het kleurgebruik. De omstandigheid dat anderen eerder in stijl vergelijkbare lampen hebben gemaakt is dan ook niet relevant, mits de KSI-lampen ten opzichte daarvan maar getuigen van zelfstandige subjectieve keuzes in voornoemde zin. Naar het oordeel van het hof wijken de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen - zowel wat betreft het geheel als wat betreft de hiervoor onderscheiden elementen - zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker.

De conclusie moet zijn dat de KSI-lampen als werken in de zin van artikel 10, eerste lid, sub 11° Auteurswet (hierna: Aw) moeten worden aangemerkt en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

maker/auteursrechthebbende

10. Grief II is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat KSI beschouwd kan worden als maker van de door haar op de markt gebrachte lampen. [appellant] betwist, althans in hoger beroep, dit makerschap en biedt daarvan bewijs aan. Volgens [appellant] heeft [KS] GmbH de vormgeving van de KSI-lampen bepaald, zodat niet KSI maar mogelijk [KS] als maker moet worden aangemerkt. Bij gelegenheid van pleidooi heeft [appellant] daaraan toegevoegd dat de heer [...], directeur van KSI, zich na zijn ontslag bij de firma Candola tot [KS] heeft gewend en deze onder het tonen van de folder van Candola heeft gevraagd of hij voor

KSI ook zo'n lampenlijn kon maken, hetgeen [KS] heeft gedaan.

KSI heeft hier bij memorie van antwoord tegenover gesteld dat de lampen het resultaat zijn van een ontwerpproces binnen KSI naar idee van haar directeur [...]. Gelet op het bepaalde in artikel 4 lid 1 Aw moet KSI als maker worden beschouwd, omdat zij de lampen als eerste openbaar heeft gemaakt. Bij gelegenheid van pleidooi heeft KSI ter nadere onderbouwing van haar stellingen verwezen naar een schriftelijke verklaring van de heer [...] (productie 7 akte 29 oktober 2009) en de catalogus van KSI waarin onder de daarin afgebeelde lampen steeds de aanduiding KSI is vermeld, gevolgd door het type aanduiding van de lamp (productie 5 bij inleidende dagvaarding in eerste aanleg).

11. Het hof begrijpt uit de verwijzing door KSI naar het feit dat zij de lampenlijn als eerste openbaar heeft gemaakt dat zij zich beroept op het bewijsvermoeden van artikel 4, eerste lid, Aw als maker/rechtspersoon. Daarnaast dient te worden bezien of artikel 8 Aw van toepassing is.

Krachtens artikel 4, eerste lid, Aw wordt iemand vermoed de maker van een werk te zijn voor zover hij "als zodanig" op het werk is aangeduid dan wel bekend is gemaakt door degene die het werk openbaar maakt. In artikel 8 Aw is bepaald dat indien (o.a.) een vennootschap een werk "als van haar afkomstig" openbaar maakt, zonder daarbij enige natuurlijke persoon als maker ervan te vermelden, zij als maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was.

12. Het hof is van oordeel dat de vermelding van KSI onder de sfeerlampen in de catalogus niet zonder meer kan worden aangemerkt als een aanduiding als maker in de zin van artikel 4, eerste lid, Aw, omdat een dergelijke vermelding eerder fungeert als merk of handelsnaam waaronder de sfeerlampen op de markt worden gebracht, zodat artikel 4 Aw toepassing mist. Dit laat echter onverlet dat KSI met deze vermelding de lampen op de markt brengt en daarmee openbaar maakt als "van haar afkomstig" in de zin van artikel 8 Aw. Wanneer het makerschap moet worden bepaald op basis van artikel 8 Aw dient KSI dan ook als maker te worden beschouwd, behoudens bewijs door [appellant] dat de openbaarmaking onrechtmatig was.

13. Indien de situatie echter is geweest, zoals door [appellant] bij verweer is geschetst (CvA onder 3 en bijlage proces-verbaal pleidooi d.d. 29 oktober 2009), dat [KS] degene is geweest die voor KSI een lampenlijn heeft ontwikkeld en vervaardigd, moet de vraag wie als maker en auteursrechthebbende kan worden aangemerkt naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden beantwoord aan de hand van de auteurswet, maar aan de hand van de destijds geldende Benelux-Modellenwet (hierna: BTMW), sinds 1 september 2006 vervangen door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), omdat de sfeerlampen gekwalificeerd kunnen worden als modellen in de zin van art. 1 BTMW (art. 3.1 BVIE). Op grond van de artikelen 23 juncto 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.29 juncto

3.8 lid 2 BVIE) geldt dat wanneer een (al dan niet gedeponereerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechthebbende is, behoudens andersluidend beding ([BenGH 22 juni 2007, Electrolux, NJ 2007/500](#)). De stelplicht en bewijslast van zo'n andersluidend beding rust op [appellant]. Dit betekent dat ook indien de situatie zo zou zijn geweest als door [appellant] is gesteld, KSI in beginsel - alsdan behoudens bewijs van andersluidend beding - als maker/auteursrechthebbende moet worden beschouwd.

14. Partijen hebben zich in de discussie over en weer geen rekenschap gegeven van de mogelijke toepasselijkheid van de BTMW/BVIE noch van de toepasselijkheid van artikel 8 Aw. Het hof zal partijen daarom in de gelegenheid stellen zich daarover alsnog bij akte uit te laten, voor het eerst aan de zijde van [appellant].

15. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van 2 februari 2010 voor het nemen van een akte voor het eerst aan de zijde van [appellant] met het doel zoals vermeld in r.o. 14 van dit arrest;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en G.J. Heevel en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2009 in aanwezigheid van de griffier.
