

Zaaknummer 14/04650

Mr Hammerstein

Zitting, 13 november 2015

conclusie inzake:

Burgers Lederwarenfabriek
Wijchen B.V.

tegen

Basil B.V.

In deze zaak gaat het om het antwoord op de vraag of de door het hof opgelegde dwangsom terugwerkende kracht heeft, en om de juiste toepassing van art. 14 van de Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen¹ (hierna: GModVo).

1. De feiten²

In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan.

(i) Basil, een onderneming die sinds 1976 actief is op het gebied van de productie en verkoop van artikelen in de rijwielbranche, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van fietsmanden onder het merk BASIL.

(ii) In de collectie 2012 heeft Basil een fietsmandenserie geïntroduceerd bestaande uit drie modellen, te weten de Basil Denton, Basil Dorset en Basil Dalton (hierna: de Basil fietsmandenserie). Deze fietsmanden worden in het grijs en bruin geleverd in de maatvoeringen L, M, S en XS.

(iii) De Basil Denton is in het bestreden arrest afgebeeld.

(iv) Basil heeft de Basil fietsmandenserie voor het eerst aan het publiek getoond op 30 augustus 2011 tijdens de Eurobike beurs te Friedrichshafen in Duitsland.

(v) Burgers is eveneens actief in de handel in artikelen voor de rijwielbranche, waaronder fietsmanden. Burgers brengt een eigen collectie fietsmanden op de markt onder het teken NEW LOOX.

(vi) In september 2012 vond eveneens een Eurobike beurs in Duitsland plaats te Friedrichshafen. Daar heeft Burgers een flyer verspreid waarin zij een New

¹ PB L EG 3 van 5 januari 2002, p. 1 e.v.

² Zie het bestreden arrest onder 2(1-2.19) en rov. 2(1-2.14) van het vonnis van de rechtbank.

Looxs fietsmandenserie presenteerde, bestaande uit drie modellen: Java, Sabah en Bali (hierna: de New Looxs fietsmandenserie). Uit de flyer volgt dat de modellen verkrijgbaar zijn in de maatvoeringen L, M en S.

(vii) De fietsmanden van de New Looxs fietsmandenserie worden geleverd in het zwart, donkerbruin en grijszwart ('black-wash').

(viii) In 2009 heeft Van der Leeden Mandwerk te Ameide, een Nederlandse importeur van rotan manden, een mand (hierna: de Van der Leeden mand) op de markt gebracht.

(ix) De Indonesische vennootschap CV Home Fashions Indonesia heeft op 10 april 2012 (in het bestreden arrest staat kennelijk abusievelijk 2013) een als Dian mand aangeduide mand aan Burgers geleverd.

(x) Op 31 mei 2012 heeft mevrouw A werkzaam bij Burgers, per e-mail een offerte opgevraagd bij de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. De inhoud van de e-mail luidt:

"Hello madam, sir,

My name is A from Burgers Lederwarenfabrik B.V. in Holland.
We sell bicycle bags and baskets for more than 60 years.

I'm interested in rattan baskets for bicycles.
Please see attachment for details.

Could you make samples and send us the quotation for a 40ft HQ these baskets?
Please visit our website for more information about our company and products. At this moment, we're buying the rattan baskets from China.

Best regards,

A

(xi) De attachment waar mevrouw A in haar e-mail naar verwijst, is een afbeelding van Basil Denton, voorzien van de afmetingen, de gewenste kleur en de sluiting:

"Inquiry baskets

1. Basket size about 48x37x32 cm
Grey and brown colour
closure with turnlock and (artificial) leather details.
2. Basket size about 45 x 30 x 25 cm
Grey and brown colour
closure with turnlock and (artificial) leather details"

(xii) Op 4 juni 2012 heeft de heer B, statutair directeur van Burgers, een aanvullende e-mail gezonden aan de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. In deze e-mail staat de navolgende tekst:

"I'm the father of A who has send you the inquiry last week. I understand that you are interested in supplying the rattan baskets to us. We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil. The handlegrips now from Basil are square shape and meaby [lees: maybe] it is possible to make them a little round at downside. We don't need the PVC handlegrips but can you make the Turnlock or do we have to send them also from China.

I'm intending to visit you first week of July and I noticed that your office is in Jakarta but is your factory also in that neighbourhood. I would like to visit also the factory.

For ordering I would like to start with 2 or 3 40ft HQ containers and would like to see first how they arrive. Can you give me already a quotation for similar baskets as Basil. We have interesting demand for the rattan baskets.

Met vriendelijke groet. Best regards,

... B

(xiii) Naar aanleiding van bovenstaande e-mails en de flyer die Burgers in september 2012 heeft verspreid, heeft Basil de Douane verzocht om optreden in de zin van artikel 5 van de Anti-Piraterij Verordening.³ De Douane heeft op 16 november 2012 een lading van 3067 fietsmanden welke bestemd was voor Burgers, tegengehouden en desgevraagd op 19 november 2012 foto's van de daarbij aangetroffen fietsmanden aan Basil gezonden.

(xiv) De raadsman van Burgers heeft op 19 november 2012 de raadvrouw van Basil telefonisch verzocht de tegengehouden lading vrij te geven. De raadvrouw van Basil heeft Burgers bij brief van 20 november 2012 gesommeerd de inbreuk te erkennen en de lading vrijwillig af te staan aan Basil. Partijen hebben over en weer geen gehoor gegeven aan elkaars verzoek / sommatie.

(xv) Op 19 en 20 november 2012 heeft Burgers via e-mailverspreiding het navolgende persbericht doen uitgaan:

"Basil claimt monopoly op rotan manden.

³ Verordening (EG) Nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

Rotan fietsmanden zijn al jarenlang bekend bij het fietspubliek. De firma Basil BV claimt sinds september het monopoly op deze manden. Daarom staat nu een container met New Looxs rotan fietsmanden vast bij de douane en kan er niet worden geleverd aan winkeliers.

Basil heeft de douane geïnstrueerd de container New Looxs producten vast te houden tot nader order op grond van haar modeldepot bij het OHIM. Basil's depot dateert van 18 september, kort na de Eurobike 2012 in Friedrichshafen waar New Looxs haar nieuwe lijn rotan-manden presenteerde.

New Looxs bestrijdt inbreuk en beraad[t] zich op juridische stappen om de container zo snel mogelijk vrij te krijgen, zo nodig in kort geding. De voorzieningenrechter zal dan onder meer moeten beoordelen of het depot te kwader trouw is gelegd, of de manden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en of Basil de manden als eerste heeft ontworpen. New Looxs zal al het mogelijke doen om de manden snel te kunnen uitleveren om te voorkomen dat winkeliers ook de dupe worden van deze actie van Basil."

(xvi) Bij brief van 27 november 2012 heeft Basil Burgers opnieuw gesommeerd. Burgers heeft daarop niet gereageerd. Op 10 december 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam Basil verlov verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de door de Douane aangetroffen fietsmanden, welk beslag op 11 december 2012 is gelegd. De beslagen zaken zijn in bewaring gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

2. De vordering van Basil

Basil heeft - kort samengevat - ten aanzien van de New Looxs fietsmandenserie een inbreukverbod (met gelding in de gehele Europese Economische Ruimte) met diverse nevenvorderingen gevorderd, op de grondslag dat de New Looxs fietsmandenserie inbreuk maakt op de aan Basil toekomende auteursrechten en rechten op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel ten aanzien van de vormgeving van de Basil fietsmandenserie. Voorts stelde Basil zich op het standpunt dat Burgers onrechtmatig handelt door de Basil fietsmandenserie slaafs na te bootsen.

3. Het vonnis van de voorzieningenrechter

In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 12 maart 2013 ten aanzien van de Basil Denton fietsmand geoordeeld dat de (relatief lage) drempel voor auteursrechtelijke bescherming (net) wordt gehaald en dat de New Looxs Java

fietsmand van Burgers daarop inbreuk maakt. De New Looxs Sabah fietsmand van Burgers is door de voorzieningenrechter niet-inbreukmakend geoordeeld. Aan de Basil Dalton komt naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen auteursrechtelijke bescherming toe. Ten aanzien van de andere grondslagen heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat deze niet kunnen leiden tot meer dan op grond van de deels wel aannemelijk geworden auteursrechtinbreuk is toegewezen.

4. Het arrest van het hof en het cassatieberoep

4.1 In hoger beroep was alleen nog aan de orde of de Basil Denton fietsmand in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, dan wel voor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en voorts of de New Looxs Java fietsmand daarop inbreuk maakt dan wel met de verhandeling daarvan onrechtmatig jegens Basil wordt gehandeld (slaafse nabootsing). Het hof heeft bij arrest van 22 juli 2014⁴ het vonnis van de rechtbank vernietigd en voorshands geoordeeld dat de vorderingen van Basil niet voor toewijzing in aanmerking komen op de grondslag van auteursrechtinbreuk. Onder verwijzing naar de devolutieve werking van het hoger beroep heeft het hof vervolgens ook de andere grondslagen voor de ingestelde vorderingen beoordeeld. (rov. 4.1)

Allereerst heeft het hof onderzocht of Basil recht heeft op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het is daarbij tot de volgende conclusie gekomen. De vormgeving van de Basil Denton fietsmand is nieuw, heeft een eigen karakter en Basil heeft op deze fietsmand een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel, waarop de New Looxs Java fietsmand van Burgers inbreuk maakt. Het hof overweegt dat er wel enkele verschillen zijn aan te wijzen tussen de Basil Denton enerzijds en de New Looxs Java anderzijds, maar dat deze verschillen dusdanig gering zijn, dat zij in het niet vallen bij de vele overeenkomsten tussen de manden, waardoor deze als nagenoeg gelijk zijn aan te merken. De grote mate van overeenstemming met slechts enkele detailverschillen tussen beide fietsmanden is volgens het hof onmiskenbaar terug te voeren op de door Burgers gegeven instructie aan de producent om manden te leveren die slechts in beperkte mate afwijken van die van Basil. (rov. 4.12-4.14)

⁴ ECLI:NL:GHDHA:2014:4187, IER 2014/62, m.nt. Geerts onder IER 2014/61.

De stelling van Burgers dat aan Basil geen vorderingsrecht toekomt, dient volgens het hof te worden verworpen, omdat uit art. 14 lid 1 GModVo volgt dat de rechten op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel toekomen aan de ontwerper of diens rechtverkrijgende. In elk geval moet de directeur/werknemer van Basil als mede-ontwerper worden aangemerkt. (rov. 4.15)

Voor zover de verbodsvordering van Basil is gebaseerd op een haar toekomend recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is deze derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat de bescherming die een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel biedt, is beperkt tot een periode van drie jaar vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld. (rov. 4.18)

Basil heeft aan haar vorderingen tevens inbreuk op auteursrechten op de Basil Denton fietsmand, alsmede onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing van die fietsmand door Burgers ten grondslag gelegd. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het eigen karakter van het niet-ingeschreven model is overwogen volgt dat eveneens is voldaan aan het voor het aannemen van een auteursrecht te stellen vereiste dat de Basil Denton fietsmand een eigen karakter heeft. Uit hetgeen is aangevoerd valt niet af te leiden dat het uiterlijk van de Basil Denton is ontleend aan een andere mand. Er is evenwel niet voldaan aan het vereiste dat de fietsmand het 'persoonlijk stempel van de maker' dient te dragen, aangezien de uiterlijke vormgeving van het werk niet het resultaat is van creatieve keuzes. De aangevoerde grondslag van slaafse nabootsing kan evenmin leiden tot toewijzing van meer dan hetgeen reeds op grond van het recht op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden toegewezen. Voor een verbod op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Naar voorlopig oordeel heeft Basil onvoldoende aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat aan dat vereiste is voldaan. (rov. 4.19-4.21)

Anders dan voor de beoordeling van het eigen karakter van een niet-ingeschreven model - waar dient te worden beoordeeld of, (zo mogelijk) op basis van rechtstreekse vergelijking, de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker oproept, verschilt van de algemene indruk die eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen maken - dient bij het leerstuk van de slaafse nabootsing bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het nagevolgde product op de relevante markt, te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig

herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (vgl. HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992, 392 (Rummikub)). Verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed zullen door de geïnformeerde gebruiker eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel zijn de verschillen tussen de Basil Denton en het vormgevingserfgoed evenwel van dien ondergeschikte aard, dat de gemiddelde consument deze fietsmand niet zal waarderen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was en waarvan hij slechts een vaag herinneringsbeeld heeft. Reeds daarop stranden de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de GModVo biedt, nog wel plaats is voor aanvullende, verderstreckende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Uit punt 1 van de considerans van de GModVo blijkt dat beoogd is dat het in de verordening neergelegde stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan overal binnen de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, bij zal dragen aan de doelstellingen van de Gemeenschap. Dat betreft blijkens de punten 2-6 van de considerans onder meer het vermijden van geschillen in het handelsverkeer, alsmede het voorkomen dat de mededinging in de Gemeenschap wordt belemmerd en vervalst en dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd ten gevolge van verschillende bescherming van dezelfde modellen in de diverse lidstaten. Indien een lidstaat een ruimere bescherming zou bieden aan het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dan die wordt geboden door de GModVo, dan zou de door verordening nagestreefde doelstelling onvermijdelijk in gevaar worden gebracht. Uit het toekennen van een ruimere (langduriger) bescherming van dezelfde vormgeving van een gebruiksvoorwerp zou immers noodzakelijkerwijs een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt voortvloeien (vergelijk HvJEU 13 februari 2014 in zaak C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76 (Svensson / Retriever) punten 33-41). (rov. 4.23-4.24)

Nu de New Looxs Java fietsmanden naar voorlopig oordeel inbreuk maken op de aan Basil toekomende rechten op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel Basil Denton, heeft de voorzieningenrechter terecht de verboden en bevelen opgelegd zoals neergelegd in het bestreden vonnis, zij het voor een te lange periode. Het in eerste aanleg opgelegde verbod wordt in duur beperkt tot 30 augustus 2014 en het vonnis wordt voor het overige bekrachtigd, met dien verstande dat deze beslissingen hun

grondslag hebben in inbreuk op de aan Basil toekomende niet-geregistreerde modelrechten op de Basil Denton fietsmand. (rov. 4.25-4.26)

4.2 Burgers heeft van het arrest van het hof tijdig – 5 september 2014 – beroep in cassatie ingesteld onder aanvoering van een middel dat bestaat uit vijf onderdelen. Basil heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep en zij heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld onder aanvoering van een middel met twee onderdelen. Burgers heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep. Beide partijen hebben een schriftelijke toelichting gegeven, waarna repliek en dupliek zijn gevolgd.

5. Beoordeling van het principale cassatieberoep

5.1 Onderdeel 1.1 neemt tot uitgangspunt dat niet met terugwerkende kracht een dwangsom kan worden verbonden aan een veroordeling op een andere grondslag. Dit uitgangspunt is in zijn algemeenheid onjuist. Als het gaat om een verbod dat dezelfde inhoud en strekking heeft als het in eerste aanleg gegeven verbod en – zoals in dit geval – beoogd wordt dit verbod in zoverre te handhaven zij het op een andere rechtsgrond, staat dit de appelrechter vrij. Dit oordeel houdt immers in dat voor het verbod als zodanig een voldoende rechtsgrond bestond, zodat het op deze andere rechtsgrond in hoger beroep is gehandhaafd. Het verbod was derhalve inhoudelijk niet onjuist, is niet gewijzigd en was terecht gegeven. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. Als in kort geding aan de voorzieningenrechter door A tegen B een vordering wordt ingesteld die ertoe strekt dat B zich dient te onthouden van handeling X, en aan die vordering primair wanprestatie en subsidiair onrechtmatig handelen ten grondslag wordt gelegd, kan de appelrechter dit verbod in stand laten als hij anders dan de voorzieningenrechter oordeelt dat niet wanprestatie doch onrechtmatig handelen de juridisch juiste grond is. Daarmee stelt de appelrechter niet een verbod in met terugwerkende kracht, doch bekrachtigt hij het oordeel van de voorzieningenrechter met verbetering van de gronden. Dat is precies wat ook in dit geval is gebeurd. Inbreuk op het auteursrecht wordt vervangen door inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Het hof heeft de termijn verkort, maar dat betekent niet dat het daardoor een ander verbod wordt. Het is nog steeds een verbod tot het plegen van inbreuk, maar de termijn gedurende welke dit verbod geldt is een andere. Omdat het een kortere termijn is kan ook wat de tenuitvoerlegging betreft geen probleem ontstaan.

5.2 De jurisprudentie waarnaar in de schriftelijke toelichting van Burgers wordt verwezen, heeft naar mijn mening in dit geval geen betekenis. Dit kan als volgt worden toegelicht. In de eerste plaats geldt in dit geval niet de rechtspraak dat bij vernietiging van een vonnis waarbij een dwangsom is opgelegd, aan de veroordeling met terugwerkende kracht de rechtsgrond komt te ontvallen.⁵ Het hof heeft immers onmiskenbaar de oplegging van de dwangsom in stand gelaten met vervanging van de rechtsgrond. Naar mijn opvatting is dit niet strijdig met het Meccano-arrest.⁶ Dat de duur beperkt is, levert een partiële vernietiging op die echter geen afbreuk doet aan de belangen van Burgers. In de tweede plaats meen ik dat de dwangsom wat het verbod tot inbreuk betreft materieel op dezelfde hoofdveroordeling betrekking heeft, zij het met een andere rechtsgrond. Daarvan is ook het hof uitgegaan.⁷ Burgers verwijst in haar schriftelijke toelichting naar rechtspraak die betrekking heeft op verandering van het verbod in hoger beroep. Deze lijkt me hier niet relevant. Onderdeel 1.2 mist zelfstandige betekenis.

5.3 Volgens onderdeel 2.1 heeft het hof in rov. 4.15 miskend dat als ontwerper in de zin van artikel 14 GModVo slechts kan gelden degene die het uiteindelijke model feitelijk heeft ontworpen. En niet degene die daarvoor suggesties in de vorm van een schets heeft aangedragen, althans niet degene die het ontwerp heeft goedgekeurd. In het onderhavige geval moeten de freelance ontwerpers worden beschouwd als de ontwerper in de zin van voormelde bepaling. Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt in de volgende onderdelen. Onderdeel 2.2 verwijst het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd te zijn getreden en een verrassingsbeslissing te hebben gegeven. Onderdeel 2.3 bestrijdt het oordeel van het hof als onbegrijpelijk omdat uit de processtukken niet blijkt dat Basil op basis van een schets nauwkeurige instructies heeft gegeven aan de freelance ontwerpers. Voorts voert zij aan dat Basil niet heeft betoogd dat de ontwerpers uitsluitend overleg hebben gevoerd met C . Onderdeel 2.4 verwijst het hof dat het niet heeft uitgelegd waarom productie 32 van belang is voor zijn beslissing. Onderdeel 2.5 bevat klachten die betrekking hebben op de al dan niet aanwezigheid van specifieke kenmerken in de ten processe bedoelde schets.

⁵ BenGH 14 april 1983, ECLI:NL:XX:1983:AG4567, NJ 1983/615, m.nt. WHH.

⁶ HR 22 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2828, NJ 1999/381, m.nt. DWFV.

⁷ Zie rov. 4.18, 4.25 en 4.26. Vgl. ook M.B. Beekhoven van den Boezem, De dwangsom in het burgerlijk recht, diss. Groningen 2006, p. 203.

5.4 Vooropgesteld moet worden dat art. 14 GModVo niet zo ruim uitgelegd mag worden dat het ook opdrachtgevers tot rechthebbende maakt.⁸ Het hof heeft dit niet miskend, doch het heeft zijn oordeel dat Basil (mede)ontwerper is in de zin van art. 14 GModVo gebaseerd op de omstandigheden dat: i) Basil op basis van een eerste schets voor een rotan fietsmand, met daarin reeds gedetailleerde aanwijzingen omtrent maatvoering en sluiting aan de voorzijde, instructie heeft gegeven aan de freelance ontwerpers en ii) de ontwerpkeuzes en nadere aanpassingen zijn gedaan op instructie van C, directeur/werknemer van Basil. Het feit dat de freelance ontwerpers het eerste ontwerp verder hebben uitgewerkt, maakt naar het oordeel van het hof niet onmogelijk dat Basil als werkgeefster van C in ieder geval medeontwerper is van de mand; tezamen met de freelance ontwerpers, zoals art. 14 lid 2 GModVo mogelijk maakt.⁹ Dit oordeel lijkt mij niet onjuist en ook niet onbegrijpelijk. Het is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt. Het oordeel vindt voldoende steun in de door Basil aangevoerde stellingen.¹⁰ De klachten die gedeeltelijk feitelijke grondslag missen, kunnen daarom niet tot cassatie leiden. Zij stellen bovendien eisen aan de motivering die niet gelden voor een beslissing in kort geding. Ik wijs erop dat Basil al in de inleidende dagvaarding onder 11 onder verwijzing naar productie 6 heeft gesteld dat zij de onderhavige fietsmanden heeft ontworpen en op basis van nauwkeurige instructies in productie heeft gegeven aan haar Indonesische producent. Basil heeft ook aangevoerd dat zij werkt met computertekeningen en dat C degene was die bepaalde wat er gebeurde. Basil heeft een en ander nog eens toegelicht in de memorie van antwoord onder 19-27. Het hof is kennelijk ervan uitgegaan dat Basil zodanig concrete instructies heeft gegeven dat daarin al een ontwerp voor de mand lag besloten. Om die reden zie ik niet in dat het hof een verrassingsbeslissing heeft gegeven. Ik kan in de overwegingen van het hof niet lezen dat bijzonder belang is toegekend aan productie 32 van Basil. Voor zover de klachten

⁸ HvJEG 2 juli 2009, C-32/08, ECLI:NL:XX:2009:BJ2264, BIE 2009/82 (Feia/Cul de Sac e.a.)

⁹ Zie Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 3 Vormen, namen en reclame, 2012, onder 1.5.1. en Eichmann/von Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Auflage 2015, onder III, die erop wijzen dat "ein geringfügiger eigenschöpferischer Beitrag genügt" volgens BGH 26 februari 2009 – I ZR 142/06, GRUR 2009, 1046, Tz 43. Zie over de Gemeenschapsmodellenverordening ook HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, NJ 2013/193, m.nt. Spoor, en HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, NJ 2015/178, m.nt. Verkade.

¹⁰ Zie onderdeel 11 van de inleidende dagvaarding, met productie 6, en onderdeel 20 van de mva met producties 30 en 31 van Basil; in de pleitnota van de advocaat van Burgers onder 4 staat een betwisting die niet erg specifiek is. Of de aangevoerde feiten voldoende zijn, is een kwestie van feitelijke waardering en uitleg van de gedingstukken.

beogen Uw Raad te bewegen tot een herbeoordeling van de onderhavige feitelijke stellingen, miskennen zij de taak van de cassatierechter.

5.5 Onderdeel 3 keert zich tegen rov. 4.13 van het hof waarin het hof heeft overwogen dat de geringe verschillen tussen de Basil Denton en de Burgers New Looxs Java zodanig in het niet vallen bij de overeenkomsten dat de manden als nagenoeg gelijk zijn aan te merken. Onderdeel 3.1 klaagt over rov. 4.14 waarin het hof heeft overwogen dat voor inbreuk niet is vereist dat de “Java” een een-op-een kopie is van de Basil Denton mand. Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld omdat het oordeel van het hof juist is. Het hof heeft in de bestreden overwegingen tot uitdrukking gebracht dat van een inbreuk ook sprake kan zijn als de verschillen tussen beide manden zo gering zijn dat ze als verwaarloosbaar moeten worden beschouwd en in dat geval van namaak moet worden gesproken, zoals, naar het hof heeft aangenomen, kennelijk ook de bedoeling was van **A** : naar blijkt uit de door het hof aangehaalde passage uit haar instructie aan de maker van haar mand. Op dit punt verwijst Burgers naar de jurisprudentie omtrent “ontlening” waartoe een mate van overeenstemming is vereist die van zodanige aard en omvang is dat het werk niet meer als zelfstandig werk kan worden beschouwd.¹¹ Naar mijn mening heeft het hof deze maatstaf niet miskend. Wat onderdeel 3.2 betreft volsta ik te verwijzen naar het feitelijke en niet onbegrijpelijke oordeel van het hof dat de vermelde verschillen zo gering zijn dat ze te verwaarlozen zijn.

5.6 Onderdeel 4 wordt voorgesteld onder de voorwaarde dat ten minste een van de voorgaande onderdelen gegrond is. Die voorwaarde is wat mij betreft niet vervuld. Ik ben het echter inhoudelijk eens met de strekking van de klacht. Het onderdeel heeft alleen betrekking op de overgelegde productie 23 waarin de proceskosten zijn gespecificeerd. Het is niet aannemelijk dat daartegen geen verweer mogelijk was.¹²

5.7 Onderdeel 5 mist zelfstandige betekenis.

6. Beoordeling van het incidentele cassatieberoep

6.1 Het middel in het incidentele cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat een of meer van de klachten in het principale beroep slaagt/slagen. Als mijn conclusie wordt gevolgd is deze voorwaarde niet vervuld, maar desondanks zal ik de klachten bespreken.

¹¹ HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456, NJ 2003/17 (Una Voce Particolare).

¹² HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556, m.nt. Dommering.

6.2 Onderdeel 1 bevat alleen een inleiding waaruit blijkt dat de klachten zich richten tegen de volgende overweging van het hof:

“4.22 (...) In aanmerking genomen het door Burgers aangedragen vormgevingserfgoed, kan bij gebreke van een deugdelijke toelichting (die evenwel ontbreekt), niet worden aangenomen dat de keuze voor de afzonderlijke uit de Basil Denton mand blijkende elementen, ook in combinatie, is terug te voeren op de vrije en creatieve keuze van de maker. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.21 is overwogen vloeit immers voort, dat de afzonderlijke uit de Basil Denton mand blijkende elementen te zeer voortvloeien uit de (niet creatieve) keuze voor het materiaal (rotan) en de uit het oogpunt van het gebruiksdoel (als (fiets)mand) te stellen eisen. Dientengevolge zijn alle kenmerken van de Basil Denton zó banaal, dan wel zozeer technisch en/of functioneel bepaald, dat in de afzonderlijke elementen, noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. (...)”

De laatste zin moet als ik het goed zie worden gelezen alsof er geen komma staat achter “elementen” en achter “ervan”.

6.3 Onderdeel 2 betoogt dat het hof door de eis van een deugdelijke toelichting te stellen een te zware maatstaf heeft gehanteerd bij zijn oordeel omtrent het persoonlijk stempel van de maker. Volgens het onderdeel komt het bij een toetsing er op aan of de maker bij het creëren van het voortbrengsel subjectieve keuzes heeft gemaakt, welke keuzes kunnen bestaan uit een combinatie van al bekende elementen. Het hof heeft miskend dat ook indien een voortbrengsel dient te voldoen aan technische of functionele eisen, de keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker, welke keuzes bovendien dienen te blijken uit het voortbrengsel zelf, aldus het onderdeel.

6.4 Als de klachten inhouden dat het hof heeft miskend dat alleen de subjectieve trekken van een werk in de beoordeling van het persoonlijk stempel van de maker worden betrokken, gaan zij uit van een onjuiste rechtsopvatting. Uw Raad heeft deze leer immers verworpen.¹³

6.5 Voor het overige berusten de klachten op een onjuiste lezing van de bestreden overweging. Het hof heeft op grond van hetgeen Burgers heeft aangevoerd, ook over het vormgevingserfgoed, niet (zonder meer) aannemelijk geacht dat de specifieke elementen van de Basil Denton een voortvloeijsel zijn van vrije en creatieve keuzes van de maker. Uit de gewone regels van stelplicht en bewijslast volgt dan dat Basil haar standpunt nader had moeten toelichten. Basil heeft haar stellingen op dit punt naar het

¹³ Zie daarover T. Cohen Jehoram in: *Middelen voor Meijer. Liber Amicorum mr. R.S. Meijer*, Den Haag 2013, p. 65 e.v. Ook voor rechtspraakgegevens.

oordeel van het hof niet voldoende gemotiveerd. Anders dan het onderdeel veronderstelt heeft het hof niet een zware maatstaf toegepast. Onderdeel 3 voert aan dat dit oordeel van het hof onbegrijpelijk is omdat het hof zijn oordeel niet heeft gemotiveerd. Ook deze klacht mist feitelijke grondslag omdat uit voren aangehaalde passage blijkt dat het hof dit wel heeft gedaan, terwijl de beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, in hoge mate feitelijk van aard is en daarom slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie¹⁴. Voorts zij nog opgemerkt dat de motivering van die beslissing niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken¹⁵

7. Slotsom

7.1 Mijn conclusie strekt zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

7.2 Partijen hebben nog een debat gevoerd over de kosten van het geding in cassatie. Omdat het niet gebruikelijk is de kosten bij verwerping van beide beroepen te compenseren (wat ik wel praktisch zou vinden), moet hierover worden beslist. Basil voert aan dat Burgers geen veroordeling van proceskosten heeft gevorderd, maar ziet eraan voorbij dat in de cassatiedagvaarding staat: kosten rechtens. Dit is voldoende grond voor een proceskostenveroordeling. Vervolgens heeft Burgers bij conclusie van antwoord (in het incidenteel cassatieberoep) haar verzuim hersteld en alsnog een vergoeding op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. Als het principale beroep wordt verworpen, is de omvang van de kosten van Burgers niet van belang. Bij een andere beslissing moet worden beoordeeld of het bedrag van € 24.757,79 redelijk is. Ik ben het eens met het standpunt van Basil dat niet in te zien valt waarom de kosten van Burgers' advocaat in feitelijke instanties in cassatie volledig moeten worden meegerekend.¹⁶ Basil heeft haar kosten begroot op € 15.000,--. Zij heeft nader toegelicht dat het gaat om 55 uren en 20 minuten van haar cassatieadvocaat hetgeen neerkomt op een tarief van €

¹⁴ Zie recentelijk: HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1200, NJ 2015/234.

¹⁵ Zie vorige voetnoot.

¹⁶ HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292, NJ 2015/286

275.--, dat zeker redelijk is. Zij rekent driekwart van haar kosten toe aan het principale beroep en een kwart aan het incidentele.¹⁷

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Maant', written in black ink.

Waarnemend A-G.

¹⁷ Dupliek onder 2.2.