

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.182.406/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/520568 / HA ZA 12-801

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 29 januari 2019

inzake

MONTIS HOLDING B.V.,

gevestigd te Dongen,

MONTIS B.V.,

gevestigd te Dongen,

appellanten,

advocaat: mr. J.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

STOFFEERDERIJ KLAVER DESIGN B.V.,

gevestigd te Ermelo,

STOFFEERDERIJ KLAVER B.V.,

gevestigd te Ermelo,

KLAVER BEHEER B.V.,

gevestigd te Ermelo,

geïntimeerden,

advocaat: mrs. H. den Besten te Almere en P.A.J.M. Lodestijn te Nijmegen.

Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen Montis (in vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk Montis B.V. en Montis Holding genoemd. Geïntimeerden worden hierna tezamen Klaver (in vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk Klaver Design, Stoffeerderij Klaver en Klaver Beheer genoemd.

Montis is bij dagvaarding van 30 september 2013 in hoger beroep gekomen van het eindvonnis van 3 juli 2013 van de rechtbank Amsterdam (hierna ook: het vonnis), onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen haar als eiseres en Klaver als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven tevens akte wijziging eis, met producties;
- memorie van antwoord, met producties.

Partijen hebben de zaak op 7 mei 2018 doen bepleiten, Montis door mr. N.D.R. Nefkens en Klaver door mrs. H. den Besten en P.A.J.M. Lodestijn voornoemd, elk aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid hebben partijen nog producties in het geding gebracht en is door Klaver, met instemming van Montis, een nadere kostenspecificatie in het geding gebracht. Ten slotte is arrest gevraagd.

Bij tussenarrest van 2 oktober 2018 heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het op 11 juli 2018 gewezen (en op 17 juli 2018 uitgesproken) eindarrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak Montis/Goossens (A 2013/2 – C-169-15-10). Dit is gebeurd bij akte van 30 oktober 2018 zijdens Montis en bij akte van 6 november 2018 zijdens Klaver, met nadien aktes van partijen ter overlegging van totaaloverzichten van proceskosten op 20 november 2018.

Montis heeft, overeenkomstig haar akte wijziging eis, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis gedeeltelijk zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, alsnog – kort samengevat – :

1. voor recht zal verklaren (primair) dat Montis Holding het auteursrecht heeft op de stoelen Charly en Chaplin en op de hoes voor deze stoelen en dat Klaver inbreuk maakt op deze auteursrechten en onrechtmatig jegens Montis handelt, inbreuk maakt op de persoonlijkheidsrechten van de maker van de stoelen en hoes, inbreuk maakt op de merkrechten van Montis, ongeoorloofde mededinging pleegt en zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, dan wel (subsidiar) dat Klaver onrechtmatig jegens Montis handelt door slaafse nabootsingen van de stoelen en hoes te produceren en in de handel te brengen;
2. Klaver te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van inbreuken op voornoemde auteursrechten, persoonlijkheidsrechten en merkrechten, dan wel het onrechtmatig handelen op grond van slaafse nabootsing, alsmede van plegen van ongeoorloofde mededinging, zulks op straffe van het verbeuren van dwangsommen,
3. Klaver te veroordelen tot nakoming van een aantal nevenvorderingen, waaronder het terughalen van de inbreuk makende producten bij haar afnemers, afgifte ter vernietiging van de voorraad inbreuk makende producten en het hierop betrekking hebbende documentatiemateriaal, alsmede het afleggen van rekening en verantwoording, zulks op straffe van het verbeuren van dwangsommen;
4. Klaver te veroordelen tot het vergoeden van de door Montis geleden schade, nader op te maken bij staat;
5. Klaver te veroordelen in vergoeding van de door Montis gemaakte proceskosten, op de voet van artikel 1019h Rv, waaronder de kosten van het beslag en de nakosten.

Klaver heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep, met hoofdelijke veroordeling van Montis, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van de procedure in beroep op de voet van artikel 1019h Rv, alsmede in de nakosten.

2. Feiten

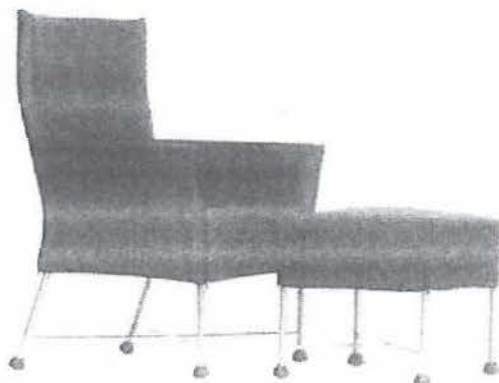
- 2.1 De rechtbank heeft onder 2.1 tot en met 2.8 van het bestreden vonnis de vaststaande feiten vermeld die zij bij de beoordeling van deze zaak tot

uitgangspunt heeft genomen.

- 2.2 Grief 1 van Montis is gericht tegen 2.1 van het vonnis, waarin de rechtbank heeft aangenomen dat de maker van de stoelen Charly en Chaplin (Gerard van den Berg) zijn auteursrechten heeft overgedragen aan Montis Holding. Montis stelt dat de auteursrechten zijn overgedragen aan Montis Design B.V. en dat deze vennootschap daarna door fusie is opgegaan in de verkrijgende vennootschap Montis Holding. Het hof zal in het navolgende hiervan uitgaan, hoewel de grief niet tot vernietiging van het vonnis kan leiden omdat de rechtbank niet heeft miskend dat Montis zich op het standpunt stelt dat de door haar in stelling gebrachte auteursrechten thans berusten bij Montis Holding.
- 2.3 Met grief 2 komt Montis op tegen de vaststelling van de rechtbank dat Klaver de door haar gestoffeerde stoelen soms herstelt. Montis stelt dat Klaver bij verkoop van de stoelen de herstellingswerkzaamheden niet soms, maar altijd uitvoert. Het hof komt hierop in het navolgende terug.
- 2.4 De overige feiten zijn niet in geschil dan wel onvoldoende betwist, zodat het hof deze als uitgangspunt zal nemen, waar nodig samengevat en aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan.

3. Beoordeling

- 3.1 Het gaat in deze zaak – voor zover in hoger beroep aan de orde – om het volgende.
- 3.1.1 Montis B.V. brengt verschillende meubelen op de markt, waaronder stoelen onder de naam Charly en Chaplin. De Charly is in 1982 ontworpen door Gerard van den Berg. De Charly en de Chaplin zijn (nagenoeg) identiek, behoudens de maatvoering en bestemming. De Chaplin (een eetkamerstoel) is de kleinere versie van de Charly (een fauteuil). Nu partijen tot aan de laatste akte ervan uit zijn gegaan dat de Charly en de Chaplin in auteursrechtelijke zin hetzelfde werk belichamen, zal het hof dat eveneens doen. Als Klaver met de laatste akte beoogd heeft daaromtrent een ander standpunt in te nemen, waartoe het tussenarrest waarop zij mocht reageren geen aanleiding gaf, is dat gelet op de twee conclusie regel te laat. Daar waar hierna wordt gesproken over de Charly wordt daaronder de Chaplin mede begrepen, tenzij anders blijkt. Van den Berg heeft zijn auteursrechten op het ontwerp van de Charly overgedragen aan Montis Design B.V., die door fusie is opgegaan in de verkrijgende vennootschap Montis Holding. Montis B.V. is licentiehouder.
- 3.1.2 De Charly (de fauteuil) is hieronder afgebeeld, met de bijbehorende poef.



- 3.1.3 Op 19 april 1988 is onder nummer DM/010 786 voor de Charly een internationaal modeldepot verricht. De modelinschrijving is na verloop van de eerste beschermingstermijn van vijf jaren niet verlengd, zodat de modelbescherming in de Benelux op 18 april 2003 is komen te vervallen. Montis heeft geen instandhoudingsverklaring afgelegd als bedoeld in art. 21 lid 3 (oud) Benelux Tekeningen en Modellenwet (hierna: BTMW).
- 3.1.4 Montis Holding is houder van het Benelux woordmerk MONTIS voor waren in de klassen 18, Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, 20 Meubelen en 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen. Montis B.V. is licentiehouder.
- 3.1.5 Klaver Beheer is de aandeelhouder van Klaver Design en van Stoffeerderij Klaver. Klaver Design koopt en verkoopt meubelen. Stoffeerderij Klaver stoffeert meubelen.
- 3.1.6 Klaver koopt gebruikte stoelen, onder meer tweedehands stoelen van Montis, type Charly. Klaver verricht hieraan herstellingswerkzaamheden en stoffeert de stoelen (door het aanbrengen van een volledig nieuwe hoes). Onder herstellingswerkzaamheden kan onder meer worden begrepen het lassen van een gebroken onderstel, het opnieuw verven van het frame, het aanbrengen van een nieuwe bodemplaat, het aanbrengen van nieuwe doppen/wielen onder de poten en het aanbrengen van nieuw zitschuim op het frame. Bij het aanbrengen van een nieuwe hoes, wordt het label met het merk MONTIS (dat in de originele hoes is aangebracht) door Klaver niet opnieuw aangebracht. Indien de onderplaat wordt vervangen, ontbreekt hierop het merk MONTIS (dat vanaf 1997 aan de buitenzijde van originele bodemplaten is aangebracht). Het hof zal hierna deze stoelen aanduiden als “gereviseerde stoelen”, ongeacht of

voornoemde stofferings- en herstellingswerkzaamheden allemaal of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

- 3.1.7 Klaver biedt de gereviseerde stoelen te koop aan, onder meer via advertenties op Marktplaats.nl en via haar website. In de advertenties wordt erop gewezen dat het gaat om “geherstoffeerde” Charly meubelen van Montis. Er wordt vermeld dat de stoelen zijn bijgevuld en opnieuw bekleed. Op de website vermeldt Klaver dat het hier gaat om (design) meubelen die zij repareert en stoffeert. Klaver onderscheidt deze meubelen van volledig nieuwe design meubelen (die eveneens door haar op de website te koop worden aangeboden, maar overigens afkomstig zijn van andere producenten dan Montis, o.a. Artifort), door bij het individueel afgebeelde meubel naast een korte beschrijving en de prijs te vermelden “REFURBISHED”.
- 3.1.8 Op 8 juni 2012 heeft Montis conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag doen leggen bij Klaver. Afgezien van een niet-originele poef trof het beslag tot afgifte uitsluitend oorspronkelijke door Montis in het verkeer gebrachte Charly stoelen. Het beslag op deze stoelen is door Montis opgeheven.
- 3.2 Montis heeft in eerste aanleg gevorderd – kort samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart (primair) dat Klaver door het verhandelen van gereviseerde exemplaren van de Charly stoelen de auteursrechten van Montis schendt en onrechtmatig handelt jegens Montis, dan wel (subsidiar) dat Klaver onrechtmatig handelt omdat deze gereviseerde exemplaren te beschouwen zijn als onrechtmatige slaafse nabootsingen van de Charly stoelen. Daarnaast heeft Montis gevorderd – kort samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Klaver veroordeelt tot het staken en gestaakt houden van inbreuken op de auteursrechten met betrekking tot de Charly, dan wel het onrechtmatig slaafs nabootsen van de Charly, Klaver veroordeelt tot het staken en gestaakt houden van inbreuken op het merkrecht van Montis en Klaver veroordeelt tot nakoming van een aantal nevenvorderingen, tot afdracht van de met de inbreuk makende stoelen gemaakte winst en tot vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv., waaronder de kosten van het beslag en de nakosten.
- 3.3 De rechtbank heeft alle op de gereviseerde stoelen van Klaver betrekking hebbende vorderingen afgewezen. Voor zover de vorderingen berusten op het standpunt van Montis dat Klaver daarnaast ook op de Charly-gelijkende exemplaren verhandelt die niet oorspronkelijk door of met toestemming van Montis in het verkeer zijn gebracht, heeft de rechtbank geoordeeld dat – naast de onder het beslag getroffen niet-originele poef – voldoende aannemelijk is gemaakt dat Klaver in één geval een niet-originele Charly stoel heeft verhandeld. Op grond hiervan heeft de rechtbank Klaver veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op het merk MONTIS (meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het verhandelen van stoelen van het type Charly die niet door of met toestemming van de merkhouder in het

verkeer zijn gebracht) en tot afgifte van de niet-originele poef aan Montis. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen, met compensatie van de proceskosten, aldus dat partijen elk de eigen kosten dragen.

- 3.4 Montis komt op tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering voor zover haar vorderingen niet zijn toegewezen, met vermeerdering van haar eis als voornoemd. Montis voert hiertoe tien grieven aan en betreft daarnaast enkele nieuwe stellingen, die hierna voor zover nodig aan de orde zullen komen. Klaver voert gemotiveerd verweer.
- 3.5 Het geschil in beroep spitst zich toe op de vraag of de (commerciële) activiteiten van Klaver met betrekking tot de gereviseerde Charly stoelen inbreuk maken op de auteursrechten en/of het merkrecht van Montis, dan wel om andere redenen onrechtmatig zijn jegens Montis.

Inbreuk op auteursrecht: auteursrechten Charly

- 3.6 De rechtbank heeft geoordeeld dat de Charly geen auteursrechtelijke bescherming meer toekomt, omdat na verval van het modelrecht geen instandhoudingsverklaring is afgelegd en daarmee slechts de aanvullende minimumbeschermingsduur van de Berner Conventie (hierna BC) resteert van 25 jaar (artikel 7 lid 4 BC), die in het geval waarin in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming meer geldt als maximale beschermingsduur heeft te gelden. Daarmee valt, aldus de rechtbank, het doek voor de door Montis ingeroepen auteursrechtelijke bescherming, omdat deze termijn inmiddels is verstreken.
- 3.7 Montis neemt in beroep het nieuwe standpunt in dat de Charly op grond van de nationale wetgeving in Frankrijk auteursrechtelijke bescherming genoot op 1 juli 1995, zodat op grond van artikel 51 lid 1 Aw de auteursrechten in Nederland zijn herleefd en aanspraak bestaat op een beschermingsduur van 70 jaar na de dood van de maker (artikel 37 lid 1 Aw). Daarnaast voert Montis vier grieven aan tegen het vonnis, die hierna in gezamenlijk verband door het hof worden behandeld. Met grievens 3 en 6 voert Montis aan dat de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.2.6 en 4.2.8 ten onrechte haar beroep op de volle beschermingsduur van 70 jaar heeft ontzegd en ten onrechte deze bescherming op grond van de BC heeft beperkt tot 25 jaar. Met grievens 4 en 5 voert Montis aan dat de rechtbank in haar rechtsoverwegingen 4.2.6 en 4.2.7 het in de BC voorziene stelsel onjuist heeft uitgelegd en toegepast, althans dat de uitkomst van een maximum beschermingsduur van 25 jaar in strijd is met Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (Pb L 290/9; hierna de Beschermingstermijnrichtlijn), dan wel in strijd is met het non-discriminatiebeginsel van artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna VWEU).
- 3.7.1 Het Hof Arnhem heeft in zijn arrest van 11 september 2012 (LJN BX8850) bewezen geacht dat de Charly in 1982 is vervaardigd en in januari 1983 voor

het eerst op een beurs in Keulen is tentoongesteld en ter verkoop is aangeboden. Op grond hiervan neemt het hof, met de rechtbank, als uitgangspunt dat voor de Charly Duitsland heeft te gelden als het land van oorsprong. Klaver heeft weliswaar betwist dat Duitsland heeft te gelden als land van oorsprong, maar zij heeft deze betwisting onvoldoende concreet onderbouwd, zodat het hof hieraan voorbij gaat. Dat tegen het arrest van het Hof Arnhem een cassatieprocedure aanhangig is, zoals Klaver heeft aangevoerd, geeft het hof geen reden te twijfelen aan de juistheid van hetgeen het Hof Arnhem bewezen heeft geacht. Montis kan derhalve een beroep doen op de bescherming die de BC biedt.

- 3.7.2 Na het wijzen van het vonnis door de rechtbank, zijn voor deze zaak belangrijke uitspraken gewezen in de zaak Montis/Goossens, door achtereenvolgens de Hoge Raad op 13 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1881; hierna ook Montis II), het Benelux Gerechtshof (hierna BenGH) bij tussenarrest op 27 maart 2015 (ECLI:NL:XX:2015:104), het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna HvJEU) op 20 oktober 2016 (ECLI:EU:C:2016:790) en, zoals hiervoor reeds genoemd, het BenGH bij eindarrest op 11 juli 2018 (A 2013/2 – C-169-15-10). Mede met in achtneming van deze uitspraken, oordeelt het hof als volgt over de auteursrechtelijke aanspraken van Montis.
- 3.7.3 Voor zover het betoog van Montis er toe strekt dat uit het stelsel van de BC – meer in het bijzonder het formaliteitenverbod in artikel 5 lid 2 BC – zou volgen dat Montis de normale beschermingsduur van 70 jaar in de zin van artikel 37 lid 1 Aw kan invoeren, dient dit betoog te worden verworpen. In Montis II heeft de Hoge Raad geoordeeld – onder verwijzing naar zijn Cassina-arrest van 26 mei 2000 (ECLI:NL:HR:2000:AA5967) – dat de instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 (oud) BTMW weliswaar dient te worden aangemerkt als een formaliteit in de zin van artikel 5 lid 2 BC, maar dat artikel 2 lid 7 BC met zich brengt dat het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 BC moet wijken voor een andersluidende nationale wettelijke regeling van het auteursrecht op werken van toegepaste kunst, zoals de Charly. De nationaal vereiste instandhoudingsverklaring is slechts in strijd met de BC voor zover deze afbreuk doet aan de minimumbeschermingstermijn van art. 7 lid 4 BC. Montis kan derhalve een beschermingsduur van 25 jaar invoeren, maar deze termijn is inmiddels verstreken per 1 januari 2008, uitgaande van de vervaardiging van de Charly in 1982 (artikel 7 lid 4 en lid 5 BC).
- 3.7.4 De vraag of met betrekking tot een beroep op de BC tot een andere uitkomst moet worden gekomen op grond van het non-discriminatiebeginsel van artikel 18 VWEU, beantwoordt het hof als volgt. Ook hierover heeft de Hoge Raad zich uitgelaten in het Montis II arrest, door onder verwijzing naar zijn Vredestein-arrest van 11 mei 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1558) te herhalen dat de BC enkel in internationale situaties geldt en dat een achterstelling van eigen onderdanen die geen beroep kunnen doen op de BC ten gevolge van de toepassing van het beginsel van het land van oorsprong, geen verboden

discriminatie in de zin van artikel 18 VWEU oplevert. Het door Montis gedane beroep op rechtspraak van het HvJEU, waaronder het Phil Collins arrest van 20 oktober 1993 (ECLI:NL:XX:1993:BF1655) en het Tod's arrest van 30 juni 2005 (ECLI:NL:XX:2005:BF8528), is door de Hoge Raad in Montis II van de hand gewezen. Genoemde rechtspraak van het HvJEU heeft betrekking op de achterstelling van een lidstaatonderdaan in een andere lidstaat ten opzichte van onderdanen in laatstgenoemde lidstaat en hieruit valt, aldus de Hoge Raad, niet af te leiden dat de achterstelling door een lidstaat van zijn eigen onderdanen, in vergelijking met onderdanen van andere lidstaten, een door artikel 18 VWEU verboden discriminatie oplevert. Het betoog van Montis dat uit artikel 18 VWEU in algemene zin zou volgen dat iedere onderdaan van een EU lidstaat in een lidstaat dezelfde bescherming(stermijn) moet kunnen inroepen, kan daarom door dit hof niet worden gevolgd. Door het niet verbieden van een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen onderdanen, dwingt artikel 18 VWEU immers niet tot een absolute gelijkheid tussen EU onderdanen. Evenmin valt uit artikel 18 VWEU het tegenovergestelde af te leiden, namelijk dat het grondslag zou bieden voor een nog verdere achterstelling van werken die hun oorsprong hebben in Nederland dan waartoe de BC strekt, zoals de rechtbank terecht en op goede gronden heeft overwogen onder 4.2.6 en 4.2.7 van het vonnis.

- 3.7.5 Aldus resteert de vraag of Montis niettemin met een beroep op artikel 51 lid 1 Aw (dat de implementatie vormt van de Beschermingstermijnrichtlijn), in verbinding met artikel 37 lid 1 Aw, aanspraak kan maken op een beschermingsduur van 70 jaar na de dood van de maker. Montis beantwoordt die vraag bevestigend en heeft daartoe twee wegen bewandeld.
- 3.7.6 Grondslag voor haar eerste weg is dat uit het (overgangsrecht met betrekking tot het) vervallen van artikel 21 lid 3 en artikel 24 (oud) BTMW per 1 december 2003 zou volgen dat het auteursrecht met betrekking tot de Charly is herleefd en daarmee op 1 juli 1995 zou hebben bestaan. Een op 1 juli 1995 bestaand auteursrecht resulteert, aldus Montis, in het krachtens artikel 51 lid 1 Aw van toepassing zijn van de beschermingstermijn van artikel 37 lid 1 Aw. Hierover zijn in voornoemde zaak Montis/Goossens door de Hoge Raad vragen gesteld aan het BenGH, omdat twijfel bestond over de aan schrapping van artikel 21 lid 3 en artikel 24 (oud) BTMW verbonden gevolgen. Het BenGH heeft bij tussenarrest aan het HvJEU de prejudiciële vraag voorgelegd of het Unierecht, meer in het bijzonder de Beschermingstermijnrichtlijn, in de weg staat aan een nationale regeling volgens welke een auteursrecht dat vóór de schrapping van artikel 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen, als blijvend vervallen moet worden beschouwd. Deze vraag is door het HvJEU ontkennend beantwoord. Het HvJEU oordeelde dat artikel 10 lid 2 in samenhang met artikel 13 lid 1 van de Beschermingstermijnrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de bij deze richtlijn vastgestelde beschermingstermijnen niet van toepassing zijn op auteursrechten die aanvankelijk werden beschermd door de nationale wetgever, maar vóór 1 juli 1995 zijn vervallen, en die niet worden beschermd op het grondgebied van een andere lidstaat. Mede op grond hiervan

heeft het BenGH bij voornoemd eindarrest de vraag van de Hoge Raad aldus beantwoord dat het vervallen van artikel 21 lid 3 (oud) BTMW niet tot gevolg heeft dat het auteursrecht herleeft met betrekking tot een werk van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring. Het tegengestelde standpunt van Montis kan derhalve niet worden gevolgd.

- 3.7.7 Hiermee is nog niet de vraag beantwoord of het beroep van Montis op artikel 51 lid 1 Aw moet worden verworpen. In beroep is door Montis een tweede weg ingeslagen met het standpunt dat – anders dan in de zaak Montis/Goossens als feitelijk uitgangspunt moest worden aangenomen door de Hoge Raad, het BenGH en het HvJEU – de Charly op 1 juli 1995 toch in een andere lidstaat dan Nederland auteursrechtelijk werd beschermd. Montis voert daartoe concreet aan dat de Charly op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming toekwam in Frankrijk en dat op deze grond een beroep op artikel 51 lid 1 Aw slaagt. Tijdens het pleidooi heeft Montis nog aangevoerd dat de Charly ook in Duitsland op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming toekwam.
- 3.7.8 Op Montis rust in deze de bewijslast. Aan de stelling van Montis dat de Charly op 1 juli 1995 in Duitsland auteursrechtelijke bescherming toekwam, gaat het hof als onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd voorbij. Tegenover de gemotiveerde betwisting van Klaver heeft Montis in essentie slechts verwezen naar de Duitse wettekst en (bij pleidooi) aangeboden zo nodig een deskundigenverklaring in te brengen waarin de Duitse rechtspraak van dat moment wordt beoordeeld. Tegenover het gemotiveerde betoog van Klaver dat de drempel voor auteursrechtelijke bescherming van toegepaste kunst in Duitsland buitengewoon hoog is en dat het volstrekt onaannemelijk is dat de Charly destijds aan deze hoge Duitse maatstaf zou hebben voldaan (mede ook gezien de hierna besproken opinie van mr. R-J Prins, waarin gerefereerd wordt aan meerdere Duitse werken van toegepaste kunst waaraan geen auteursrechtelijke bescherming werd toegekend), heeft Montis aldus haar stellingen onvoldoende onderbouwd.
- 3.7.9 Ter onderbouwing van haar stelling dat de Charly op 1 juli 1995 in Frankrijk auteursrechtelijke bescherming toekwam, overlegt Montis een opinie van mr. G. Delile, advocaat te Parijs. Klaver heeft de stellingen van Montis gemotiveerd weersproken en een opinie van mr. R-J Prins, advocaat te Aix en Provence, ingebracht. Uit hetgeen door mr. R-J Prins uiteen is gezet op basis van Franse rechtspraak en bij gebreke van voldoende gemotiveerde betwisting zijdens Montis, neemt het hof aan dat in Frankrijk ten tijde van 1 juli 1995 voor buitenlandse werken van toegepaste kunst op grond van artikel 2 lid 7 BC uitsluitend bescherming werd verleend op basis van reciprociteit. Voorts volgt ook uit de door mr. R-J Prins aangehaalde Franse rechtspraak dat toepassing van deze reciprociteit-regel in Frankrijk daadwerkelijk resulteerde in het ontzeggen van auteursrechtelijke bescherming voor Duitse werken van toegepaste kunst vanwege het feit dat deze werken in Duitsland niet auteursrechtelijk werden beschermd. Toepassing van de reciprociteit-regel op

basis van artikel 2 lid 7 BC lijkt zich in Frankrijk te hebben voortgezet tot tenminste het begin van de 21^{ste} eeuw, getuige een drietal arresten van de Cour de Cassation uit de jaren 2002 – 2004, waarin de rechtmatigheid van het toepassen van de reciprociteit-regel nog werd bevestigd. Hiertegen heeft Montis aangevoerd dat deze rechtspraak terzijde moet worden geschoven, omdat deze in strijd is met Europese rechtspraak, meer in het bijzonder het Phil Collins arrest van het HvJEU. Daargelaten dat het Phil Collins arrest geen betrekking had op werken van toegepaste kunst en het HvJEU pas in 2005 in het Tod's arrest oordeelde dat voor deze werken van toegepaste kunst toepassing van artikel 2 lid 7 BC tot een met het Unierecht verboden discriminatie kan leiden indien de discriminatie geen rechtvaardiging vindt in objectieve omstandigheden, is in deze slechts bepalend – volgend het HvJEU in de zaak Montis/Goossens – of op 1 juli 1995 auteursrechtelijke bescherming kon worden ingeroepen in Frankrijk. Dat is niet gebleken.

- 3.7.10 De slotsom van het hof is dat de Charly (het werk) geen auteursrechtelijke bescherming meer toekomt. Grieven 3 tot en met 6 falen. De rechtbank heeft de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Montis met betrekking tot de Charly terecht afgewezen.

Inbreuk op auteursrecht: auteursrechtelijke bescherming hoes

- 3.8 Montis neemt in beroep het nieuwe standpunt in dat ook indien de Charly geen auteursrechtelijke bescherming meer toekomt, zij een beroep kan doen op auteursrechtelijke bescherming van de hoes. Klaver heeft dit gemotiveerd betwist. Waarop Montis exact baseert dat sprake is van een – buiten het corpus mysticum van de Charly gelegen – eigen intellectuele schepping, is door Montis onvoldoende concreet onderbouwd. Zij heeft deze onderbouwing ook niet gegeven nadat hiernaar bij pleidooi door het hof werd gevraagd, terwijl van Montis mocht worden verwacht dat zij haar stellingen op dit punt nader zou hebben geconcretiseerd. Haar enkele stelling dat de hoes ook op een ander onderstel kan worden geplaatst en door Montis ook los wordt verkocht (hetgeen overigens door Klaver gemotiveerd is betwist), is daartoe onvoldoende. Dit geldt temeer nu de hoes onbestreden een gezichtsbepalend onderdeel is van de intellectuele schepping van de Charly. Montis stelt ook zelf dat de hoes de vormgeving van de stoel domineert. Aldus heeft naar het oordeel van het hof te gelden dat de hoes als onderdeel van deze stoel het lot deelt van het verval van het auteursrecht met betrekking tot de intellectuele schepping van de Charly. Het hof wijst derhalve de vorderingen van Montis af, voor zover gegrond op auteursrechtelijke bescherming van de hoes.

Inbreuk op persoonlijkheidsrechten

- 3.9 Bij memorie van grieven heeft Montis voor het eerst een beroep gedaan op de persoonlijkheidsrechten van de maker van de Charly, zoals bedoeld in de zin van artikel 25 Aw. Daartoe heeft zij een procesvolmacht van de maker van de Charly overgelegd, waarin Montis Holding gemachtigd wordt in rechte op te treden tegen inbreuken op zijn persoonlijkheidsrechten. Enkel de maker kan in rechte een beroep doen op zijn persoonlijkheidsrechten. Dit staat evenwel niet in de weg

aan de mogelijkheid voor de maker om een (niet-privatieve) volmacht aan een derde te verlenen om namens hem deze persoonlijkheidsrechten in te roepen (HR 26 juni 1985, ECLI:NL:PHR:1985:AC8964). Een vereiste voor deze onmiddellijke procesvertegenwoordiging – waarbij Montis (Holding) als procespartij (mede) een andere hoedanigheid aanneemt dan waarin zij in eerste aanleg haar vordering heeft ingesteld – is echter dat dit dient te geschieden bij inleidend processtuk. Dat kan niet door wijziging van eis bij memorie van grieven (HR 21 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0498). Het hof verklaart Montis derhalve niet-ontvankelijk, voor zover zij haar vorderingen baseert op de persoonlijkheidsrechten van [naam] b.v.

Inbreuk op merkrechten

- 3.10 Montis stelt dat de (commerciële) activiteiten van Klaver met betrekking tot de gereviseerde Charly stoelen inbreuk maken op haar merkrecht. Grief 7 van Montis is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van de hierop gebaseerde vorderingen.
- 3.10.1 In verband met voornoemde grief 2 van Montis, stelt het hof voorop dat in het midden kan blijven of Klaver de tweedehands ingekochte Charly stoelen soms, dan wel frequenter of zelfs altijd herstelt/herstelde. Niet in geschil is immers dat herstellingswerkzaamheden (en stofferingswerkzaamheden) door Klaver plaatsvonden en vinden. De te beantwoorden vraag luidt aldus of Klaver merkinbreuk maakt door de Charly stoelen waaraan herstellingswerkzaamheden zijn uitgevoerd (de gereviseerde stoelen) te koop aan te bieden en/of door deze te verkopen. Het hof zal hierbij uitgaan van de variatie aan herstellingswerkzaamheden zoals vastgesteld onder 3.1.6, tenzij anders aangegeven. Dat deze werkzaamheden van Klaver verder zouden gaan of anders zouden zijn dan wat nodig is voor het herstel van de stoelen (hetgeen Montis lijkt te stellen door aan te voeren dat de stoelen door Klaver altijd nieuw worden gemaakt), is door Klaver uitdrukkelijk betwist en (daarmee) onvoldoende komen vast te staan.
- 3.10.2 De merkhouder heeft het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven (art. 2.20 lid 1 onder a BVIE). Dit uitsluitend recht is evenwel, in het belang van het vrije verkeer van goederen in de markt van de Europese Unie, aan beperkingen onderhevig. Het uitsluitend recht van de merkhouder omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van het merk voor waren die met toestemming van de merkhouder op de uniemarkt in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (art. 2.23 lid 3 BVIE). Daarnaast volgt uit rechtspraak van het HvJEU dat wanneer waren door of met toestemming van de merkhouder op de uniemarkt zijn gebracht (en hij aldus de economische waarde daarvan heeft kunnen realiseren), het een wederverkoper eveneens vrijstaat het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen, mits

dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Aan de functies van het merk wordt onder meer afbreuk gedaan indien door deze aankondigingen waarin het merk wordt gebruikt (in casu het zich presenteren als specialist in reparatie en verkoop van die merkwaren) de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienetwerk behoort of dat er een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat (o.a. HvJEU 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Denik)).

- 3.10.3 Uitgaande van de gereviseerde Charly stoelen die door partijen tijdens het pleidooi zijn getoond en die zij (met uitzondering van de bodemplaat) als representatief hebben aangemerkt, stelt het hof vast dat Klaver na het uitvoeren van de herstellingswerkzaamheden Charly stoelen verkoopt die niet meer zijn voorzien van het merk Montis. De originele hoes waarin het Montis label is aangebracht, is vervangen door een nieuwe hoes en daarin wordt door Klaver het Montis label niet opnieuw aangebracht. Voor de enkele verhandeling (verkoop) van deze gereviseerde stoelen geldt dat Montis zich hiertegen reeds niet kan verzetten omdat het merk niet wordt gebruikt. Daar waar Klaver in haar advertenties, website en eventuele andere aankondigen gebruik maakt van het merk Montis om haar gereviseerde Charly stoelen te koop aan te bieden, oordeelt het hof dat Klaver in de voorgelegde uitingen telkens expliciet duidelijk maakt dat het hier gaat om tweedehands, door haar gereviseerde stoelen ("refurbished"). Op geen enkele wijze wekt Klaver de suggestie dat het hier zou gaan om onder controle van Montis gereviseerde producten dan wel dat anderszins een bijzondere relatie met Montis zou bestaan. Van enig ander handelen dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, is naar het oordeel van het hof evenmin gebleken. Montis kan zich derhalve niet verzetten tegen dit (merk)gebruik door Klaver.
- 3.10.4 Bij pleidooi zijn door partijen geen gereviseerde stoelen getoond met originele bodemplaat waarop bij modellen vanaf 1997 het merk Montis is aangebracht, maar Montis heeft gesteld dat Klaver ook gereviseerde stoelen met deze originele bodemplaat verkoopt. Dit is door Klaver onvoldoende gemotiveerd betwist. Het hof overweegt in dit verband dat, uitgaande van de tijdens het pleidooi getoonde gereviseerde stoelen waarbij de herstellingswerkzaamheden het meest uitvoerig zijn geweest, afgezet tegen de Charly stoelen zoals deze door Montis nieuw worden verkocht en eveneens ter zitting zijn getoond, de gereviseerde stoelen op het oog niet van slechtere kwaliteit zijn en evenmin andere verschillen vertonen die van meer dan ondergeschikte betekenis zijn. Zo vertonen, op het oog, het door Klaver toegepaste leer van de hoes en de door haar vervangen doppen/wielen onder de poten geen wezenlijke (kwaliteits)verschillen met het origineel. Montis heeft een tegengesteld standpunt ingenomen, maar zij heeft dit niet nader onderbouwd (bijvoorbeeld door middel van een inspectierapport van een deskundige) of anderszins aannemelijk gemaakt. Het hof blijft daarom bij zijn visuele beoordeling van de getoonde stoelen tijdens het pleidooi. Op basis hiervan komt het hof tot zijn

oordeel dat ook in de gevallen waarbij Klaver gereviseerde Charly stoelen verhandelt met een originele bodemplaat voorzien van het merk Montis, geen gegronde redenen (zoals bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE) voor Montis bestaan om zich tegen dit merkgebruik te verzetten. Hierbij weegt het hof mee dat Klaver deze stoelen uitdrukkelijk als tweedehands, door haar gereviseerde stoelen, te koop aanbiedt (r.o. 3.10.3) alsmede het gegeven dat het merk Montis enkel zichtbaar is aan de onderzijde van het zitvlak en aldaar op de bodemplaat zodanig (groot) door Montis is aangebracht dat verwijdering van dit merk zou betekenen dat nagenoeg de volledige bodemplaat moet worden afgeplakt dan wel andere vergaande ingrepen met betrekking tot deze bodemplaat zouden zijn vereist. Dit kan van Klaver onder deze omstandigheden redelijkerwijze niet worden gevergd.

- 3.10.5 De slotsom luidt derhalve dat grief 7 faalt en de op het merkrecht gebaseerde vorderingen van Montis dienen te worden afgewezen.
- 3.11 Met grief 9 komt Montis op tegen de afwijzing door de rechtbank van haar vorderingen op grond van slaafse nabootsing. Tevens beroept zij zich in beroep op ongeoorloofde mededinging (oneerlijke handelspraktijken) en misleidende reclame (in de zin van artikel 6:194 BW).
- 3.11.1 Voor zover Montis zich beroept op onrechtmatige slaafse nabootsing, heeft de rechtbank op goede gronden overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, dat dit betoog moet worden verworpen omdat het niet gaat om slaafse nabootsingen, maar om originele exemplaren die met toestemming van Montis op de uniemarkt zijn gebracht en die na uitvoering van herstellingswerkzaamheden door Klaver worden verkocht. Grief 9 faalt.
- 3.11.2 Voorts is het hof van oordeel dat de vastgestelde feiten geen steun bieden aan de stellingen van Montis dat de activiteiten van Klaver dienen te worden aangemerkt als een vorm van ongeoorloofde mededinging/oneerlijke handelspraktijken, dan wel dat Klaver zich bedient van misleidende reclame. Naast de reeds besproken en als rechtmatig beoordeelde activiteiten van Klaver die Montis als merkhouders moet dulden ten faveure van de fundamentele belangen van het vrij verkeer van goederen, zijn door Montis geen feiten en/of omstandigheden gesteld die tot een andersluidend oordeel kunnen leiden. Niet is gebleken dat de activiteiten van Klaver op enigerlei wijze verwarring op de markt (kunnen) veroorzaken, dan wel dat de reclame-uitingen die Klaver openbaar maakt op enigerlei wijze misleidend zijn.
- 3.12 Met grief 8 komt Montis op tegen de afwijzing van de overige nevenvorderingen. De rechtbank wees deze overige nevenvorderingen af omdat niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat Klaver meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan Montis afgeleverde stoel en aangetroffen poef. Ook hier onderschrijft het hof het oordeel van de rechtbank. Dat niet is uit te sluiten dat Klaver meer niet-originele exemplaren op de markt heeft gebracht, zoals

Montis stelt, is onvoldoende om tot toewijzing van deze nevenvorderingen te komen. Dit geldt eens te meer nu Montis ook bij pleidooi in beroep – bijna 5 jaar na het wijzen van het vonnis door de rechtbank – geen enkel ander geval heeft kunnen aandragen waarbij door Klaver een niet-origineel exemplaar van de Charly op de markt zou zijn gebracht. Grief 8 faalt.

- 3.13 Met grief 10 komt Montis op tegen de compensatie door de rechtbank van de proceskosten. Nu alle voorgaande grieven van Montis falen en zij in beroep in het ongelijk wordt gesteld, slaagt ook deze grief niet.
- 3.14 De slotsom is dat het hof het bestreden vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen. Bewijsaanbiedingen die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden zijn niet gedaan. Zijdens Klaver is verzocht Montis hoofdelijk te veroordelen – uitvoerbaar bij voorraad – in de proceskosten van de procedure in beroep op voet van 1019h Rv. De advocatenkosten zijn door Klaver onderbouwd met een gespecificeerde opgave tot een totaalbedrag exclusief BTW van € 32.640,45. De onderhavige zaak is niet te kenschetsen als eenvoudig, maar ook niet als bijzonder complex of uitgebreid. Het hof ziet geen reden af te wijken van de indicatietarieven en begroot de advocatenkosten in beroep op € 20.000,--. Voor een hoofdelijke veroordeling is geen grond.

4. Beslissing

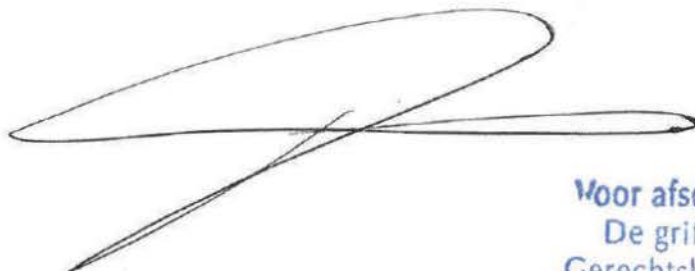
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Montis in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Klaver begroot op € 718,-- aan verschotten en € 20.000,-- voor salaris en op € 157,-- voor nasalaris, te vermeerderen met € 82,-- voor nasalaris ingeval betekening van het arrest plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na datum van dit arrest tot op de dag van betaling;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.M. Polak en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2019.



Voor afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof Amsterdam

Mr. J. W. Hoekzena

