

Rolnummer 01/576

- 1 -

4

IN NAAM DER KONINGIN

Uitspraak: 13 oktober 2005

Rolnummer: 01/576

Rolnr. rb.: 99/0289

Het GERECHTSHOF te 'S-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht **FIRMA HAUCK GmbH & Co.**,
gevestigd te Sonneveld, Duitsland,
appellante, tevens geïntimeerde in het incidenteel appèl,
procureur Mr. H.C. Grootveld,
advocaten: Mrs. H.J.M. Harmeling en J.K. van Hezewijk te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar Noors recht **STOKKE A/S** (voorheen STOKKE GRUPPEN A/S, daarvóór STOKKE INDUSTRI A/S en STOKKE FABRIKKER A/S),
gevestigd te Skodje, Noorwegen,
 2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STOKKE NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Tilburg,
 3. **Peter OPSVIK**,
wonende te Spjelkavik, Noorwegen,
- geïntimeerden, tevens appellanten in het incidenteel appèl,
procureur: Mr. T. Cohen Jehoram,
advocaten: Mrs. T. Cohen Jehoram en E.D. Huisman-van Essen.

HET GEDING

Hauck en de te Reeuwijk gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jakotrade B.V. (tezamen: Hauck c.s.) zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis d.d. 4 oktober 2000 van de rechtbank te 's-Gravenhage, gewezen tussen hen (als gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie) en anderzijds de Stokke-vennootschappen Industri, Fabrikker en Nederland en voorts Opsvik (als eisers in conventie tevens verweerders in reconventie). Tegen dit vonnis hebben Hauck c.s. vijf

grieven gericht. Zij concluderen tot vernietiging van het vonnis, met uitzondering van zowel de afwijzing van het na toewijzing resterende deel van het (mede op inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van Opsvik gegronde) gevorderde in conventie (dictum sub 28.9) als van de toewijzing in reconventie van de vorderingen tot nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het litigieuze vormmerk (sub 28.11 en 28.12). Voorts concluderen Hauck c.s. tot verklaring dat het hof onbevoegd is kennis te nemen van de in conventie door de rechtbank toegewezen vorderingen, althans tot verklaring dat geïntimeerden niet ontvankelijk zijn in deze conventionele vorderingen, althans tot ontzegging van deze vorderingen. Ook concluderen Hauck c.s. tot toewijzing alsnog van hun door de rechtbank in reconventie afgewezen vorderingen.

Stokke Groepen (voorheen Stokke Industri en Stokke Fabrikker), Stokke Nederland en Opsvik (tezamen: Stokke c.s.) hebben de grieven van Hauck c.s. bestreden bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel appèl, tevens houdende wijziging van eis. Zij voeren vijf incidentele grieven aan tegen het vonnis met conclusie tot vernietiging hiervan voorzover het betreft het oordeel sub 28.9 – 28.14, alsook tot toewijzing van de vordering betreffende de morele rechten van Opsvik zoals genoemd sub i in de inleidende dagvaarding én van de vorderingen aldaar sub iii), iv), v), x), xi) en xii).

Vervolgens is ter rolle van 5 juni 2003 medegedeeld, dat Jakotrade failliet is. De faillietverklaring was geschied door de rechtbank te Haarlem bij vonnis van 18 februari 2003. De opgeroepen curator heeft het geding niet van Jakotrade overgenomen. De memorie van antwoord (van 5 februari 2004) in het incidenteel appèl, waarbij Hauck de incidentele grieven bestrijdt, noemt nog slechts Hauck als principaal appellante en incidenteel geïntimeerde en kwalificeert Jakotrade (op p. 1) als voormalige procespartij. Ook de pleitnota's van de advocaten van beide zijden vermelden Jakotrade niet als procespartij.

Partijen hebben hun standpunten door hun advocaten doen bepleiten voor het hof. Daarna hebben zij hun procesdossiers, inclusief pleitnotities, overgelegd voor arrest.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. Het hof gaat uit van de navolgende feiten, nu die, hetzij in het vonnis sub 1.1 – 1.11 zijn vastgesteld en niet bestreden, hetzij blijken uit producties waarvan de inhoud evenmin is bestreden:

a. Opsvik heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd TRIPP TRAPP. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en (wordt)

Rolnummer 01/576

- 3 -

tentoongesteld in musea.

- b. Sinds 1972 brengen de in Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S) opgegane Stokke Industri en Stokke Fabrikker de TRIPP TRAPP kinderstoel op de markt, aanvankelijk vooral op de thuismarkt Scandinavië.
- c. Sinds 1995 geschiedt de verkoop van Stokke-producten in Nederland door Stokke Nederland.
- d. Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder destijds twee stoelen die zij met ALPHA en BETA aanduidt. Zij heeft een brochure verspreid waarin deze stoelen zijn afgebeeld.
- e. Jakotrade was een groothandelaar in en importeur van diverse kinderartikelen. Zij was samen met de in België gevestigde New Valmar B.V.B.A. distributeur van Hauck-artikelen in de Benelux. Jakotrade verkocht de ALPHA en BETA stoelen in Nederland aan detaillisten.
- f. Op 8 mei 1998 heeft Stokke Industri(er) bij het Benelux-Merkenbureau het uiterlijk van de TRIPP TRAPP kinderstoel als merk gedeponereerd. Uit het door Stokke c.s. als productie 19 overgelegde bewijs van inschrijving blijkt, dat dit merk (onder nr. 0639972) op naam van Stokke Industrier als vormmerk is ingeschreven voor 'stoelen, met name kinderstoelen.'
- g. In een procedure tussen Stokke Fabrikker en (o.a.) Hauck heeft het Landgericht Hamburg bij vonnis van 9 april 1999 de vordering van eerstgenoemde afgewezen. Deze rechtbank ging ervan uit, dat de TRIPP TRAPP stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de ALPHA stoel daarop inbreuk maakte. Stokke Fabrikker kon haar aanspraken niet verwezenlijken, omdat deze volgens de rechtbank verwerkt waren.
- h. Uit prod. 23 van Hauck jo. de producties 40 en 41 van Stokke c.s. blijkt, dat in hoger beroep bij een inmiddels in kracht van gewijsde zijnd arrest van 21 november 2001 tussen Stokke Gruppen (de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker) en (onder meer) Hauck ook het Oberlandesgericht te Hamburg auteursrecht en inbreuk aannam. Dit hof legde echter wel een verbod op en wees de vordering tot schadevergoeding toe, maar beperkte die (wegens rechtsverwerking) tot schade geleden vanaf 10 april 1997.

2. Om de juistheid van de grieven (waaronder de bevoegdheidsvraag) te kunnen beoordelen, heeft het hof behoefte aan nadere inlichtingen. Zulks niet alleen om met het oog op het hiervóór onder 1 sub h genoemde arrest dublures en tegenstrijdigheden te voorkomen, maar ook om duidelijkheid te verkrijgen over de bevoegdheden van zowel Stokke A/S, als van Stokke Nederland en van Opsvik met betrekking tot de TRIPP

TRAPP kinderstoel en over de door Hauck verrichte handelingen waarop Stokke c.s. de gestelde inbreuk in Nederland op het vermeende auteursrecht op die stoel baseren. Hiertoe zal het hof de zaak naar de rol verwijzen, zodat de desbetreffende, hieronder nader aan te duiden bescheiden alsnog in het geding kunnen worden gebracht.

3. Er veronderstellenderwijs van uitgaand, dat er auteursrecht rust op de TRIPP TRAPP kinderstoel, moet er voorts van worden uitgegaan, dat de ontwerper Opsvik destijds de auteursrechthebbende is geworden, nu hij de maker van die stoel is en er niets over een dienstverhouding gesteld of gebleken is. Onduidelijk is of Opsvik zijn auteursrecht geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan één van de rechtsvoorgangers van Stokke A/S of slechts een licentie heeft verleend, nu het bestreden vonnis op dit punt de navolgende tegenstrijdigheden bevat.

4. Het vonnis vermeldt onder de feiten sub 1.1 m.b.t. Stokke Industri en Stokke Fabrikker: 'Stokke Noorwegen heeft als licentiehouders van Opsvik sinds 1972 deze stoel op de markt gebracht, (...)' Dit is niet te verenigen met het sub 11 van het vonnis overwegene: 'De exploitatierechten, de rechten van productie en verkoop, zijn door Opsvik aan Stokke (Noorwegen) overgedragen. Op grond van art. 25 lid 1 sub d Auteurswet 1912 (hierna: Aw.) kan Opsvik zich, ook na overdracht van zijn exploitatierechten, verzetten tegen - onder meer - verminking van zijn werk.' Deze tegenstrijdigheid zet zich voort in het dictum van het vonnis. Immers, als Opsvik zijn exploitatierechten zou hebben overgedragen, kan er geen sprake meer zijn, zoals het dictum sub 28.1 vermeldt, van inbreuk maken op de vereenvoudings- en openbaarmakingsrechten van Peter Opsvik, maar slechts op zijn persoonlijkheidsrechten. Dit dictum zou wel juist zijn, indien Opsvik slechts een licentie verleend zou hebben.

Echter, als van een licentie wordt uitgegaan, is het dictum van het vonnis sub 28.2 niet juist, nu daar (uitdrukkelijk naast inbreuk op de auteursrechten van Opsvik) gesproken wordt over inbreuk op de (van die van Opsvik afgeleide) auteursrechten van Stokke c.s. (waartoe de rechtbank, anders dan het hof, Opsvik niet rekent). Dit wijst op overdracht. Zo ook sub 28.5 van het dictum, dat de tekst van een door Hauck c.s. te versturen brief betreft. In die brief moet onder meer staan: 'Iedere verkoop van deze kinderstoelen vormt een inbreuk op de auteursrechten die toekomen aan Stokke.'

5. Dat het vonnis op twee gedachten hinkt, is terug te voeren tot de stellingen van

Stokke c.s. die hetzelfde doen. Zie de inleidende dagvaarding sub 3, het petitum sub i, de conclusie van antwoord in reconventie sub 4 en de pleitnota van Stokke c.s. sub 4. Tegen het oordeel sub 11 van het vonnis dat Opsvik zijn exploitatierechten heeft overgedragen, is geen grief gericht, hoewel partijen in hoger beroep van een licentie lijken uit te gaan. Zie de pleitnota in hoger beroep van Stokke c.s. sub 8 (p.4) en de memorie van grieven sub 1.42 jo. noot 22. Tegen licentieverlening door Opsvik aan één van de Stokke-vennootschappen te Noorwegen pleiten de al in eerste instantie van de zijde van Stokke c.s. overgelegde producties 7, 14 en 29, nu die juist wijzen in de richting van overdracht van (een deel van) het auteursrecht op de TRIPP TRAPP stoel.

6. Productie 7 behelst (onder meer) een Nederlandse vertaling van het tussen Stokke Fabrikker c.s. en Playmaster c.s. gewezen vonnis van de rechtbank te Ljungby van 16 december 1997 betreffende merkenrechtelijke kwesties m.b.t. de TRIPP TRAPP kinderstoel. Op p.20 van de vertaling is als overweging van de rechtbank vermeld: 'Door de overeenkomst die op 6 oktober 1972 is aangegaan tussen enerzijds Stokke en anderzijds Peter Opsvik (...) is aangetoond dat Peter Opsvik de rechten heeft overgedragen aan Stokke voor een jaarlijkse royalty van (...).'

Op p.2 staat dat van 1976 tot 1993 de TRIPP TRAPP stoel voorwerp van octrooibeschermt was en dat Opsvik zijn rechten op de TRIPP TRAPP stoel heeft overgedragen aan Stokke Fabrikker (...).

Voornoemd contract uit 1972 wordt ook genoemd in het hiervóór sub 1 onder h genoemde arrest in de zaak die Stokke Fabrikker in 1997 in eerste instantie in Hamburg jegens (onder meer) Hauck aanhangig had gemaakt. Het contract fungeerde hier uitdrukkelijk als rechtvaardiging van de bevoegdheid van de rechtsopvolger van Stokke Fabrikker om in rechte op te treden wegens (de gestelde) inbreuk op het auteursrecht op de TRIPP TRAPP stoel.

7. Productie 14 behelst een uitspraak van het Landgericht Hamburg van 3 maart 1998, gewezen tussen (toen nog) Stokke Fabrikker en Babywelt. Op p.3 staat, dat de ontwerper van de TRIPP TRAPP kinderstoel Opsvik bij licentiecontract van 6 oktober 1972 'die ausschließlichen Verwertungsrechte hieran auf die Klägerin übertrug'. Hier is dus duidelijk sprake van overdracht door Opsvik aan Stokke Fabrikker, de rechts(voor)voorganger van Stokke A/S.

8. Productie 29 betreft het tussen de eisers Opsvik, Stokke Industri en Stokke Fabrikker en gedaagde Vonaesch gewezen vonnis van het Kantongerecht St. Gallen, 17 mei

2000, aangaande de TRIPP TRAPP kinderstoel. Volgens dit gerecht (p.8) is Opsvik 'lediglich aktivlegitimiert ist zur Geldendmachung urheberpersönlichkeitsrechtlicher Ansprüche, während die Klägerin 2 und 3 gestützt auf die Lizenzverträge vom 6. November (Oktober volgens p.7) 1972 und 23. November 1995 bzw. (resp.) den Unterlizenzvertrag vom 30. Januar 1998, legitimiert sind Ansprüche aus den vermögensrechtlichen Nutzungsrechten (exploitatie-rechten) einzuklagen.' Dat Opsvik 'lediglich', derhalve slechts, bevoegd is geoordeeld om zijn persoonlijkheidsrechtelijke aanspraken geldend te maken, wijst reeds op overdracht van zijn exploitatierechten. Dit blijkt ook uit hetgeen op p.6 en 7, eerste alinea is overwogen omtrent de inhoud van deze contracten. Opsvik zou zijn exploitatierechten hebben overgedragen aan Stokke Industri. Voor Stokke A/S maakt het echter niet uit of Opsvik zijn exploitatierechten aan Stokke Fabrikker of Stokke Industri heeft overgedragen, nu inmiddels beiden zijn opgegaan in Stokke Gruppen, de rechtsvoorganger van Stokke A/S.

9. Nu voornoemde (schriftelijke) **contracten van 6 oktober 1972, 23 november 1995 en 30 januari 1998** nog niet in het onderhavige geding zijn gebracht, zal het hof hiertoe alsnog **aan Stokke c.s.** gelegenheid geven.

10. Het jegens Hauck gevorderde auteursrechtelijke verbod is door Stokke c.s. bij conclusie van antwoord in reconventie beperkt tot Nederland. Derhalve rijst de vraag of Hauck in Nederland openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen heeft verricht, nu dit voor inbreuk in Nederland vereist is. Indien dit het geval is, rijst voorts de vraag of deze handelingen reeds verboden zijn door het Oberlandesgericht te Hamburg bij het sub 1 onder h genoemde arrest van 21 november 2001.

11. Ten aanzien van de door de rechtbank onder de feiten sub 1.3 van het vonnis opgenomen door Hauck verrichte handelingen - die het hof sub 1 onder d heeft overgenomen - is noch het tijdstip, noch de plaats van verrichting vermeld. Het betreft het vervaardigen, distribueren en verkopen van de ALPHA en BETA stoelen, alsook het verspreiden van een brochure met een afbeelding van die stoelen. Tevens zijn dit de door Stokke c.s. in de inleidende dagvaarding gestelde handelingen van Hauck. Nu Hauck in Duitsland is gevestigd en gesteld noch gebleken is, dat Hauck de van inbreuk betichte ALPHA en BETA stoelen in Nederland vervaardigd heeft, gaat het hof er in casu van uit, dat dit niet het geval is, mede gezien de plaats van vestiging en de positie van de groothandelaar/importeur en distributeur Jakotrade en van de distributeur

New Valmar ten opzichte van deze stoelen, zoals hiervóór sub 1 onder e vermeld.

12. Alleen ten aanzien van de in Nederland gevestigde Jakotrade staat vast, dat zij de ALPHA en BETA stoelen in Nederland aan detaillisten verkocht heeft. Dat Hauck dit ook gedaan heeft of direct aan particulieren in Nederland heeft verkocht, is door Stokke c.s. niet gesteld, noch is dit gebleken. Wel is onweersproken door Stokke c.s. gesteld (inleidende dagvaarding sub 12), dat de ALPHA en BETA stoelen in Nederland verkocht worden door Jakotrade B.V., die terzake als groothandelaar opereert.

Gezien het vorenstaande gaat het hof ervan uit, dat de in Duitsland gevestigde Hauck in Nederland noch aan detaillisten, noch aan particulieren verkocht heeft. Nu Hauck in Nederland noch aan detaillisten, noch aan particulieren heeft verkocht, kan voorshands evenmin worden gezegd, dat (ook) Hauck (naast Jakotrade) de ALPHA en BETA stoelen zelf in Nederland distribueert.

13. Aldus resteert - wat het verkopen betreft - de vraag of Hauck degene is die in Nederland de ALPHA en BETA stoelen aan Jakotrade verkocht of geleverd heeft. Dit is gesteld noch gebleken. Wel staat vast, nu dit onweersproken in de memorie van grieven sub 4.12 door Hauck c.s. is gesteld, dat Jakotrade niet direct afnam van Hauck, maar van de in België gevestigde tussenhandelaar New Valmar die de stoelen aan Jakotrade leverde. Dit zou kunnen betekenen, dat niet de in Duitsland gevestigde fabrikant Hauck de onderhavige stoelen in Nederland aan Jakotrade heeft verkocht, maar New Valmar. De vraag die dan rijst, is of New Valmar dit op eigen naam deed of op die van Hauck.

Aan Hauck zal worden verzocht de desbetreffende schriftelijke contracten, rekeningen of andere stukken die over één en ander opheldering zouden kunnen verschaffen in het geding te brengen.

14. Nu Jakotrade te Reeuwijk is gevestigd, kan uit de onduidelijke stelling van Stokke c.s. over de verkoop van de ALPHA en BETA stoelen in de Benelux (inleidende dagvaarding sub 5, tweede zin) dat 'die verkoop' o.a. in Den Haag plaatsvindt, niet worden afgeleid, dat hiermee de verkoop door Hauck aan Jakotrade is bedoeld. Veeleer moet, gezien al het voorgaande, worden aangenomen, dat daar met 'die verkoop' niet bedoeld is de verkoop aan Jakotrade, maar die aan detaillisten en particulieren. Deze verkoop is, naar het hof voorshands aanneemt, in Nederland juist niet door Hauck geschied, zodat aangenomen moet worden dat Stokke c.s. met 'die verkoop' de direct daarvóór genoemde verkoop van de ALPHA en BETA stoelen in het algemeen bedoelen

en niet die door Hauck zelf in Nederland verricht.

15. Dat Hauck de stoelen in Nederland te koop heeft aangeboden, is door Stokke c.s. niet gesteld. Dit is ook niet af te leiden uit de sub 5 van de inleidende dagvaarding door Stokke c.s. geponeerde stelling: 'Teneinde haar producten onder de aandacht te brengen, verspreidt Hauck een brochure, waarin zij de ALPHA en BETA stoel afbeeldt, (...).' Zulks niet, omdat niet is gesteld waar Hauck die brochure verspreid heeft, ook niet indirect door te stellen onder wie dit is geschied.

Gezien het vorenoverwogene omtrent de positie en plaats van vestiging van New Valmar en Jakotrade, ligt het veeleer voor de hand, dat Hauck de brochures heeft verschaft aan New Valmar in België. Dat Hauck zelf de stoelen in Nederland aan Jakotrade te koop heeft aangeboden is derhalve niet alleen niet door Stokke c.s. gesteld, maar dit is vooralsnog ook niet gebleken.

Partijen zal worden verzocht **bescheiden** over te leggen **waaruit blijkt of Hauck al dan niet degene is geweest die voornoemde brochure in Nederland heeft verspreid.**

16. Indien op grond van de nog over te leggen bescheiden, zou komen vast te staan, dat Hauck in Nederland openbaarmakingshandelingen heeft verricht, rijst de vraag of deze reeds verboden zijn door het Oberlandesgericht te Hamburg bij het sub 1 onder h genoemde arrest, en of Hauck daarbij reeds veroordeeld is de door auteursrechtinbreuk (ook) in Nederland veroorzaakte en te veroorzaken schade te vergoeden aan Stokke Gruppen (thans: Stokke A/S).

Partijen zijn hierover verdeeld. Stokke c.s. stellen, dat de vorderingen die in Duitsland zijn ingesteld uitsluitend zien op het Duitse grondgebied. Hauck stelt daarentegen dat Stokke op basis van de Duitse uitspraak alle activiteiten van Hauck met betrekking tot de stoelen kan stilleggen, ook die (zoals te koop aanbieden, adverteren, verkopen) ondernomen vanuit Duitsland naar andere landen, zoals Nederland, en alle schade die Stokke daardoor geleden heeft, vergoed kan krijgen. Voorts wijst Hauck er op, dat zij op grond van de Duitse uitspraak haar hele administratie met betrekking tot de stoelen, ook de geëxporteerde, aan Stokke ter beschikking heeft gesteld.

17. Als het Duitse arrest inmiddels geëxecuteerd is, zouden partijen moeten weten of ook schade veroorzaakt door de naar Nederland geëxporteerde stoelen daadwerkelijk op grond van dit arrest vergoed kon worden en zo ja, waaruit die vergoeding heeft bestaan. Aan **partijen** zal worden verzocht **bescheiden** over te leggen **die over één en**

ander opheldering kunnen geven, nu uit het Duitse arrest (prod.23, Hauck) geen territoriale beperking tot Duitsland blijkt. Immers, het dictum van dit arrest verbiedt Hauck zonder territoriale beperking de betreffende kinderstoelen: 'herzustellen, anzubieten, zu bewerten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen.'

Uit de bij het Duitse arrest aan Hauck opgelegde opgave- en informatieplicht blijkt zo'n beperking ook niet, nu van de op grond van die plicht op te geven aantallen stoelen ten aanzien waarvan Hauck een handeling als voornoemd had verricht, de (aantallen) geëxporteerde stoelen niet zijn uitgezonderd. Uitgezonderd (wegens rechtsverwerking) zijn slechts de gegevens omtrent de stoelen ten aanzien waarvan Hauck vóór 10 april 1997 de inbreukmakende handelingen heeft verricht. De op grond van diezelfde plicht te verschaffen namen en adressen van commerciële afnemers en van anderen, zijn evenmin beperkt tot die in Duitsland. Ook de in het dictum aan Hauck opgelegde verplichting de schade te vergoeden die Stokke Gruppen heeft en zal lijden ('und noch entstehen werd') ten gevolge van het verrichten van genoemde handelingen, bevat alleen de beperking tot schade veroorzaakt door handelingen die vanaf 10 april 1997 zijn verricht.

BESLISSING

Het hof:

-verzoekt de desbetreffende partij/partijen de sub 2, 9, 13, 15 en 17 jo. 16 genoemde bescheiden in het geding te brengen, alsmede alle andere bescheiden die zij van belang achten om de hiervóór genoemde onduidelijkheden op te heffen;

-verwijst hiertoe de zaak naar de rolzitting van donderdag 1 december 2005;

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door Mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Wellink-Volmer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 oktober 2005, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse:
Uitgegeven aan mr. H.C. Grootveld
Procureur van: app. Againt.
De Griffier van het Gerechtshof

