

Rb Zutphen, 18 oktober 2006, Arplas Welding v AWL-Techniek

Arplas: PSP 1800 - pail model



ONGEORLOOFDE MEDEDINGING

IPR -toepasselijk recht – art. 4(1) WCOD

Wereldwijde mededinging, waardoor niet sprake is van één staat op welk grondgebied de concurrentieverhouding wordt beïnvloed. Nu de drumwelder in Nederland is ontwikkeld en produceerd wordt Nederlands recht toegepast

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad worden verbintenissen wegens ongeoorloofde mededinging beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de mededingingshandeling de concurrentieverhouding beïnvloedt. Arplas Welding vordert in de onderhavige procedure onder meer een verbod van AWL om zich te begeven op de markt voor drumwelders. Nu Arplas Welding hierbij geen geografische begrenzing heeft aangegeven, moet worden aangenomen dat zij zich op het standpunt stelt dat de concurrentieverhouding tussen partijen door de vermeende mededingingshandelingen van AWL wereldwijd wordt beïnvloed. Derhalve is er geen sprake van één staat op welks grondgebied de mededingingshandeling de concurrentieverhouding beïnvloedt. Nu de drumwelder waarom het in de onderhavige procedure gaat in Nederland is ontwikkeld en geproduceerd, zal de subsidiaire grondslag worden beoordeeld naar Nederlands recht

IPR -toepasselijk recht – art. 3(3) WCOD

Profiteren van onrechtmatig handelen van [A] vond in Nederland plaats, zodat daarop Nederlands recht van toepassing is

Meer subsidiair heeft AWL aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat AWL onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door te profiteren van het onrechtmatig handelen van [A], althans door hem tot dit onrechtmatig handelen aan te zetten. Nu verbintenissen uit onrechtmatige daad op grond van artikel 3, derde lid van de Wet conflictenrecht worden beheerst door het recht van de staat op het grondgebied waarvan de daad plaatsvindt, is op de vorderingen van Arplas Welding ook in dit verband Nederlands recht van toepassing.

AUTEURSRECHT

Geen eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker

Arplas Welding heeft onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of de pailwelder aan dit criterium voldoet. – aangenomen dat het uiterlijk resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze

SLAAFSE NABOOTSIJNG

Geen slaafse nabootsing nu totaalindrukken verschillen.

Beide machines zijn ontworpen en geproduceerd voor hetzelfde doel (het omvormen van metalen platen tot cilinders), zodat zij beide zijn uitgerust met de technische onderdelen die noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Deze onderdelen worden onder meer bij derden besteld. Het voorgaande brengt met zich dat beide machines deels zijn voorzien van dezelfde dan wel op elkaar lijkende onderdelen. Dit leidt er in het onderhavige geval evenwel niet toe dat gezegd moet worden dat de totaalindrukken die de machines maken identiek zijn. De diverse technische onderdelen bevinden zich op verschillende plaatsen, waardoor een andere totaalindruk ontstaat. Dat er een andere totaalindruk ontstaat, wordt mede veroorzaakt doordat de machine van AWL - waarvan het frame, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, net als het frame van de machine van Arplas Welding felblauw is gekleurd - binnenin aan de bovenkant is voorzien van een gele kleur.

ONGEORLOOFDE MEDEDINGING

Niet door een geheimhoudingsverplichting en niet door een non-concurrentiebeding gebonden werknemer handelt niet onrechtmatig door ter beschikking stellen van ervaring en kennis, maar wel door ter beschikking stellen van voor vorige werkgever gemaakte technische tekeningen

Nu gesteld noch gebleken is dat [A] ten opzichte van zijn voormalige werkgever, althans Arplas Welding gebonden is door een contractuele geheimhoudingsverplichting of een non-concurrentiebeding, geldt als uitgangspunt dat het hem vrijstond om de kennis en ervaring die hij in zijn eerdere dienstbetrekking had verworven - waaronder de kennis en ervaring met betrekking tot het ontwikkelen van de pailwelder - aan AWL ter beschikking te stellen. Het ter beschikking stellen van deze kennis en ervaring aan AWL, noch het gebruik maken van deze kennis en ervaring door AWL levert enig onrechtmatig handelen jegens Arplas Welding op. Anders kan het zijn in geval van bijzondere omstandigheden. In het onderhavige geval is van dergelijke omstandigheden sprake. Het verstrekken van deze tekeningen door [A] aan AWL met de bedoeling, althans in elk geval met de wetenschap, dat AWL deze tekeningen zou gebruiken om te komen tot het ontwikkelen, het fabriceren en het op de markt brengen van een drumwelder, moet in het onderhavige geval in strijd worden geacht met de door [A] ten opzichte van Arplas Welding in acht te nemen zorgvuldigheid. [A] had - te meer nu hij de machine zelf heeft ontworpen - moeten begrijpen dat de technische tekeningen van de

machines bijzondere, vertrouwelijke informatie bevatten en dat het hem niet vrij stond deze tekeningen aan zijn nieuwe werkgever ter beschikking te stellen ten einde te worden gebruikt voor de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van een drumwelder/pailwelder. Hieraan doet niet af dat er geen sprake is van een geheimhouding- of non-concurrentiebeding voor [A].

AWL handelt onrechtmatig door te profiteren van onrechtmatig handelen [A] waarvan AWL zich bewust had moeten zijn

AWL heeft, door gebruik te maken van deze tekeningen bij de ontwikkeling van de gruwelde, op een zodanige wijze geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van [A] jegens Arplas Welding, dat zulks als onrechtmatig jegens Arplas Welding moet worden aangemerkt. AWL had zich ervan bewust moeten zijn dat het [A] niet was toegestaan de tekeningen van de alweder aan haar ter beschikking te stellen om te worden gebruikt voor het ontwikkelen, produceren en op de markt zetten van een drumwelder. AWL wist bovendien dat zij zich hiermee op het bedrijfsdebet van Arplas Welding begaf en dat Arplas Welding hierdoor schade zou lijden. Van belang in dit verband is voorts ook hier dat AWL zich in het verleden nimmer heeft beziggehouden met het ontwikkelen of produceren van drumwelders of pailwelders en ook nooit actief is geweest op de desbetreffende markt.

PROCESRECHT

Geen grond voor verbod voor bepaalde tijd indien AWL zich zonder onrechtmatig handelen inmiddels ook op de markt zou hebben begeven

Niet kan worden uitgesloten dat AWL zich thans inmiddels op rechtmatige wijze, zonder gebruikmaking van de tekeningen maar met gebruikmaking van de kennis en ervaring van [A], op de markt van drumwelders/pailwelders zou hebben begeven. Indien dit het geval is, dan bestaat geen grond meer voor toewijzing van het gevorderde verbod voor bepaalde tijd.

Vindplaatsen: LJN: [AZ6046](#).IER 2007, nr. 42, p. 154, m.nt Speyart

Rb Zutphen, 18 oktober 2006

(S.B. Boorsma)

vonnis

in de zaak van

de rechtspersoon volgens Belgisch recht

ARPLAS WELDING B.V.B.A.,

gevestigd te Hamme, België,

eiseres,

procureur mr. A.J. Zeyl,

advocaat mr. W.E. Moojen te Amersfoort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AWL-TECHNIEK B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

gedaagde,

procureur mr. W.H.A. Buiting,

advocaat mr. I.M.M. Verhaak te Huissen.

Partijen zullen hierna Arplas Welding en AWL genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 7 juni 2006

- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 4 juli 2006.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Arplas Welding produceert en vermarkt drumwelders en pailwelders. Directeur en enig aandeelhouder van Arplas Welding is [naam directeur/aandeelhouder].

2.2. AWL is een machinefabriek die zich bezighoudt met algemene machinebouw, productieautomatisering, engineering, weerstand-/lasmachinebouw en apparatenbouw.

2.3. Drumwelders en pailwelders zijn machines die een vlakke metalen plaat tot een cilindervorm omvormen, waarbij de naad wordt dichtgelast. Daardoor ontstaat een buis, die veelal door de afnemer wordt afgesloten, waardoor het een vat wordt. Een pailwelder heeft de mogelijkheid om, na aanpassing van de diabolrollen, een grotere maat cilinders te lassen.

2.4. Rechtsvoorgangers van zowel Arplas Welding als AWL hebben in het verleden zaken gedaan met het bedrijf Newcor, gevestigd te Bay City, Verenigde Staten, en pionier in de productie en verkoop van drumwelders, althans met haar dochteronderneming Newcor N.V. te België.

2.5. Na het faillissement van Newcor N.V. heeft Arplas B.V. de activiteiten ten aanzien van de productie en vermarkting van de drumwelders van Newcor N.V. overgenomen. Na het faillissement van Arplas B.V. in 1995 hebben Arplas Trade B.V. en Arplas Engineering B.V. de drumwelder-activiteiten voortgezet. Na het faillissement van deze vennootschappen op 10 juli 2003 heeft Arplas Welding deze activiteiten overgenomen. Daarover is in een tussen de curator in de faillissementen en Arplas Welding gesloten overeenkomst d.d. 15 september 2003 onder meer vermeld:

“(…) Koper koopt, gelijk de Curator verkoopt en levert, de aan Arplas Trade B.V. en/of Arplas Engineering B.V. of een ander tot de Arplas-groep van vennootschappen in eigendom toebehorende, met de Activiteiten verband houdende intellectuele eigendomsrechten, te weten:

(…)

(b) het recht om drumwelders te mogen vervaardigen en op alle met deze technologie verbonden knowhow, voor zover vastgelegd in fysieke gegevensdragers als tekeningen, modellen, ontwerpen en documentatie.

(…).”

2.6. De heer [A] is sedert de jaren tachtig tot omstreeks mei 2003 werkzaam geweest voor Arplas Trade B.V. en Arplas Engineering B.V. Daarbij was hij in dienst van Arplas International B.V. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met de verdere ontwikkeling van drumwelders. Hij heeft in die hoedanigheid omstreeks 1999 een pailwelder ontwikkeld. Na het faillissement

van Arplas International B.V. in mei 2003 is [A] bij AWL in dienst getreden.

2.7. AWL heeft in of omstreeks 2004 in opdracht van een firma Hannells in Zweden, een oude klant van Arplas Welding, een drumwelder ontwikkeld en geproduceerd.

2.8. Arplas Welding heeft op 21 oktober 2004 met verlof van de voorzieningenrechter te Zutphen beslag gelegd op de bij AWL voor Hannells in aanbouw zijnde drumwelder.

2.9. Nadat AWL de voorzieningenrechter bij dagvaarding van 26 oktober 2004 heeft verzocht het beslag op te heffen, hebben partijen in onderling overleg de heer Ir. Dorna van het Algemeen Octrooi- en Merkenbureau als deskundige benoemd. Blijkens zijn rapport van 29 april 2005 heeft hij onderzoek verricht naar de mate van gelijkenis tussen tekeningen van de drumwelder zoals die in 2001 door (de rechtsvoorganger van) Arplas Welding is gebouwd voor de firma Heymeyer en tekeningen van AWL betreffende een recentelijk door AWL vervaardigde drumwelder. In het rapport is onder meer vermeld:

“(…) Samenvattend is mijn indruk na vergelijking van de tekeningen dat er weliswaar geen sprake is van het fotokopiëren of digitaal kopiëren van tekeningen maar dat anderzijds bij het maken van een aanzienlijk deel van de tekeningen van AWL, de technische inhoud daarvan exact of nagenoeg exact is overgenomen van de tekeningen van Arplas. Daarnaast verschilt een kleiner deel van de AWL tekeningen ook duidelijk van corresponderende Arplas tekeningen van de drumwelder waarbij AWL m.i. zelfstandig tot een nieuw ontwerp van de betreffende onderdelen is gekomen. De set AWL tekeningen kan m.i. beschouwd worden als een op de set Arplas tekeningen volgende generatie tekeningen waarin een belangrijk deel van de tekeningen van Arplas nog duidelijk zijn te herkennen. (...)”

3. De vordering

3.1. Arplas Welding vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

1. AWL voor onbepaalde tijd zal verbieden zich te begeven op de markt voor drumwelders, zij het door productie, assemblage, installatie, onderhoud, verkoop of anderszins, althans AWL zal verbieden zich voor bepaalde tijd van vijf jaren danwel een in goede justitie te bepalen termijn, na de datum van het te wijzen vonnis te begeven op de markt voor drumwelders, zij het door productie, assemblage, installatie, onderhoud, verkoop of anderszins, althans AWL zal verbieden voort te gaan met de productie, assemblage en vermarkting van drumwelders voor zover daarbij geheel of ten dele gebruik wordt gemaakt van kennis vermeld in de Rapportage op pagina 2, onder het hoofdje “Tekeningen van AWL” of andere kennis die AWL heeft verkregen van of met behulp van de heer [A] en/of inbreuk wordt gemaakt op de aan Arplas Welding toebehorende intellectuele eigendomsrechten behorende bij de drumwelder;

2. voor recht zal verklaren dat de productie, assemblage en vermarkting van de machine waarop Arplas Welding onder AWL op 22 oktober 2004 beslag heeft doen

leggen inbreuk opleverde op de exclusief aan Arplas Welding toebehorende intellectuele eigendomsrechten behorende bij de drumwelder, althans dat de productie, assemblage en vermarkting hiervan onrechtmatig is tegenover Arplas Welding gelet op de onnodig veroorzaakte verwarring omtrent de herkomst van de AWL imitatie;

3. AWL zal veroordelen tot vergoeding van schade die Arplas Welding vanwege de inbreuk althans het onrechtmatig handelen van AWL heeft geleden en nog lijdt, vast te stellen door deskundigen, nader op te maken bij staat;

4. AWL zal veroordelen tot vergoeding van de vermogensschade beschreven in alinea 4 van de dagvaarding, welke kosten nog moeten worden vastgesteld, nader op te maken bij staat;

5. AWL zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Arplas Welding heeft aan deze vorderingen de vaststaande feiten alsmede de navolgende stellingen ten grondslag gelegd.

Arplas Welding is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met de drumwelder en de pailwelder zoals deze door Arplas Trade B.V. en Arplas Engineering B.V. in 1997 respectievelijk 1999 zijn ontwikkeld. Arplas Welding heeft na het faillissement van deze vennootschappen de bij de drumwelder en de pailwelder behorende intellectuele eigendomsrechten overgenomen. Er was sprake van een licentieovereenkomst tussen het Amerikaanse bedrijf Newcor en Arplas B.V.

De drumwelder is gebaseerd op een oude machine van Newcor; de pailwelder is gebaseerd op deze nieuw ontwikkelde drumwelder. Zij zijn qua uiterlijke vormgeving nagenoeg aan elkaar gelijk. Het verschil bestaat in hoofdzaak erin dat met de pailwelder ook vaten met een kleinere diameter kunnen worden gelast.

De herontworpen drumwelder/pailwelder getuigt van een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel. De drumwelder/pailwelder onderscheidt zich op diverse manieren, waaronder in visueel oogpunt, van de overige drumwelders op de markt en heeft daardoor een duidelijk onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de relevante markt.

Met de rapportage van de deskundige staat vast dat de machine van AWL voor het overgrote deel een exacte kopie is van de drumwelder/pailwelder van Arplas en dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Arplas Welding. De totaalindrukken van beide machines zijn identiek. Daarnaast is een groot aantal onderdelen identiek. De deskundige heeft geconcludeerd dat een belangrijk deel van de tekeningen van AWL exact overeenkwam dan wel een grote mate van overeenkomst had met de tekeningen van Arplas.

Ook indien Arplas Welding geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, handelt AWL onrechtmatig tegenover Arplas Welding. Er is sprake van slaafse nabootsing. Door de hoge mate van gelijkenis wordt bij het publiek verwarring veroorzaakt over de herkomst van de machines. AWL had de verwarring eenvoudig

kunnen voorkomen door de imitatie anders vorm te geven zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product af te doen. Van belang is voorts dat Arplas Welding veel tijd en geld steekt in het aan de man brengen van haar product.

AWL heeft bovendien onrechtmatig jegens Arplas Welding gehandeld door te profiteren van het onrechtmatig handelen van [A], althans door hem tot dit onrechtmatig handelen aan te zetten, welk onrechtmatig handelen hieruit bestaat dat hij de kennis die hij in dienst van Arplas Welding heeft opgedaan voor zover daarvan het auteursrecht aan Arplas International of haar zustermaatschappij Arplas Trade B.V. en Arplas Engineering B.V. toekwam en/of andere geheime knowhow en bedrijfsgeheimen van zijn voormalige werkgever, aan AWL beschikbaar heeft gesteld. Zij tracht op onrechtmatige wijze een positie op de betrekkelijk kleine markt voor drumwelders te krijgen. Zij had zich op eigen kracht nooit op de markt kunnen begeven.

Arplas Welding maakt tevens aanspraak op vergoeding van de kosten verbonden aan de werkzaamheden van haar raadsman en de kosten van de rapportage van de deskundige.

4. Het verweer

4.1. AWL concludeert dat de rechtbank het gevorderde zal afwijzen, met veroordeling van Arplas Welding in de kosten van het geding.

4.2. AWL voert het navolgende ten verweere aan.

Er is geen sprake van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, nu Arplas Welding geen octrooirechten op enig onderdeel of ontwerp van een van de door haar geproduceerde drumwelders bezit en niet is overgegaan tot deponering in de zin van de Eenvormige Benelux Wet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW).

Arplas Welding kan ook geen auteursrecht claimen. Zij heeft niet gesteld dat zij enig auteursrecht van Newcor heeft overgenomen. Er is geen sprake van een nieuw en oorspronkelijk werk. Het gaat slechts om een verbetering van de Newcor-machine. Bovendien gaat het om een technisch product, bestemd voor een bepaald gebruik. De vormgeving van een drumwelder is niet belangrijk en is ook geen uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling en vervaardiging.

Als al auteursrecht kan bestaan op een drumwelder, kan dit slechts betrekking hebben op een geconcretiseerd object, maar Arplas heeft niet in concreto aangegeven op welke drumwelder zij haar auteursrecht heeft gebaseerd.

Ook indien er sprake is van een auteursrecht wijkt de drumwelder van AWL op een veelvoud van punten af van de Arplas-machine, waardoor niet gesproken kan worden van verboden namaak. De maten zijn voor een deel bepaald door de onderdelen die van Newcor zijn betrokken. Op essentiële punten is technisch afgeweken van zowel de Newcor- als de Arplas-machine, hetgeen ook tot een gewijzigde vormgeving heeft geleid. Dit betreft onder meer de laskop. Ook uiterlijk is de drumwelder van AWL geen één op één kopie van de pailwelder van Arplas Welding. Dit betreft onder meer de bescherming. Dat het metalen frame blauw is ge-

kleurd vloeit voort uit de eis van de opdrachtgever die dezelfde kleur wenste als op haar andere machines. Van belang is verder dat de drumwelder van AWL deel uitmaakt van een productielijn en dat het vergelijken van een drumwelder met een pailwelder niet mogelijk is omdat er geen sprake is van een identiek product.

Het deskundigenrapport geeft een vertekend beeld omdat de deskundige niet heeft gekeken naar de totale maatgeving van de machines. Bovendien is niet bekend hoeveel tekeningen zijn vergeleken. De deskundige heeft bepaalde verschillen niet gesignaleerd.

Nu er geen sprake is van een modeldepot en Arplas Welding zich evenmin kan beroepen op een octrooi- of auteursrecht, is het niet verboden gebruik te maken van het geopenbaarde resultaat van inspanning, inzicht of kennis van Arplas Welding om de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de drumwelder te bevorderen. Er is geen sprake van slaafse nabootsing omdat de verschillen tussen de machines te groot zijn en er geen sprake is van verwarring omtrent de herkomst van de drumwelder van AWL. Het gaat om producten die op bestelling worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de opdrachtgever. Een drumwelder wordt bovendien voor een groot gedeelte bepaald door het gebruik van gestandaardiseerde onderdelen. Andere oplossingen op de relevante punten zijn niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Ook het meer subsidiair gevorderde komt niet voor toewijzing in aanmerking, terwijl het niet mogelijk is om op voorhand te oordelen dat AWL bijvoorbeeld geen gebruik zou mogen maken van haar eigen tekeningen en/of kennis van [A]. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gedrag van AWL jegens Arplas Welding.

5. De beoordeling

5.1. Nu AWL in Nederland is gevestigd, is de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 van de EEX-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 22 december 2000 (EEX-Verordening) bevoegd te oordelen over de vorderingen die door Arplas Welding zijn ingesteld.

5.2. Het toepasselijke recht dient te worden vastgesteld overeenkomstig het Nederlands internationaal privaatrecht.

5.3. Arplas Welding heeft haar vorderingen primair gebaseerd op de stelling dat AWL inbreuk maakt op een aan haar toekomend auteursrecht. In dit verband is van belang dat Arplas Welding is gevestigd in België, welk land is aangesloten bij de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. Op grond van artikel 3 sub 1 onder a juncto artikel 5 lid 1 van deze Conventie geniet zij in Nederland dezelfde auteursrechtelijke bescherming als de bescherming die de Nederlandse wetgever aan haar eigen burgers verleent.

5.4. De vorderingen van Arplas Welding zijn subsidiair gebaseerd op onrechtmatige gedragingen die als ongeoorloofde mededinging moeten worden aangemerkt.

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad worden verbintenissen wegens on-

geoorloofde mededinging beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de mededingingshandeling de concurrentieverhouding beïnvloedt.

Arplas Welding vordert in de onderhavige procedure onder meer een verbod van AWL om zich te begeven op de markt voor drumwelders. Nu Arplas Welding hierbij geen geografische begrenzing heeft aangegeven, moet worden aangenomen dat zij zich op het standpunt stelt dat de concurrentieverhouding tussen partijen door de vermeende mededingingshandelingen van AWL wereldwijd wordt beïnvloed. Derhalve is er geen sprake van één staat op welks grondgebied de mededingingshandeling de concurrentieverhouding beïnvloedt. Nu de drumwelder waarom het in de onderhavige procedure gaat in Nederland is ontwikkeld en geproduceerd, zal de subsidiaire grondslag worden beoordeeld naar Nederlands recht.

5.5. Meer subsidiair heeft AWL aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat AWL onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door te profiteren van het onrechtmatig handelen van [A], althans door hem tot dit onrechtmatig handelen aan te zetten. Nu verbintenissen uit onrechtmatige daad op grond van artikel 3, derde lid van de Wet conflictenrecht worden beheerst door het recht van de staat op het grondgebied waarvan de daad plaatsvindt, is op de vorderingen van Arplas Welding ook in dit verband Nederlands recht van toepassing.

5.6. Arplas Welding heeft niet in concreto aangegeven op welke drumwelder c.q. pailwelder haar vorderingen betrekking hebben. In de dagvaarding wordt (alleen) gesproken over een door Arplas Trade B.V. (her)ontwikkelde drumwelder; ter gelegenheid van de gehouden comparitie van partijen is ook gesproken over een door Arplas Trade B.V. en Arplas Engineering B.V. omstreeks 1999 ontwikkelde pailwelder.

De rechtbank begrijpt uit hetgeen is aangevoerd dat het Arplas Welding gaat om de pailwelder die omstreeks 1999 is ontwikkeld. Hiervoor is onder meer relevant dat Verhoeven ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft verklaard dat de drumwelder van AWL is gebaseerd op de omstreeks 2000 ontworpen pailwelder van Arplas Welding. Van belang is voorts dat de raadsman van Arplas Welding ter gelegenheid van de comparitie heeft aangevoerd dat de AWL-machine meer weg heeft van een pailwelder dan van een drumwelder en dat er verwarring in de markt is ontstaan over de pailwelder van Arplas en de drumwelder van AWL; dergelijke uitlatingen heeft hij niet gedaan met betrekking tot (andere) drumwelders van Arplas Welding. Nu telkens wordt gesproken over “de” pailwelder van Arplas Welding moet worden aangenomen dat er slechts sprake is van één door Arplas Welding ontwikkelde pailwelder en dat dus telkens over dezelfde pailwelder wordt gesproken.

5.7. Beoordeeld dient te worden of de door Arplas Welding ontwikkelde pailwelder een werk is in de zin van artikel 10 van de Auteurswet 1912. Daarvan is sprake indien het uiterlijk van de pailwelder een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de beoordeling of hiervan

sprake is, dient te worden gekeken naar de totaliteit van de vormgevingselementen.

5.8. Arplas Welding heeft echter onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of de pailwelder aan dit criterium voldoet. Het had op haar weg gelegen om nader te onderbouwen dat en waarom er kan worden gesproken van een creatieve prestatie van de maker die in de door haar ontwikkelde pailwelder tot uiting komt, maar zij heeft dit nagelaten. Arplas Welding heeft geen foto van de betreffende pailwelder overgelegd. Zij heeft wel een foto van de door haar rechtsvoorganger(s) ontwikkelde drumwelder in het geding gebracht (productie 13) waarvan de vormgeving nagenoeg gelijk zou zijn aan de pailwelder. Echter, ook op basis van deze foto kan niet worden geconcludeerd dat de vorm van de machine moet worden aangemerkt als een uiting van creatieve inspanning op basis van subjectieve keuzes. Integendeel, zonder nadere toelichting van Arplas Welding - die ontbreekt - moet worden aangenomen dat het uiterlijk van de pailwelder te zeer het resultaat is van een door bepaalde technische uitgangspunten beperkte keuze.

5.9. Nu niet is komen vast te staan dat de pailwelder kan worden beschouwd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, is niet komen vast te staan dat de pailwelder auteursrechtelijke bescherming geniet.

5.1.0. De stelling dat de intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met de pailwelder aan haar zijn overgedragen, kan Arplas Welding niet baten. Hiervoor is van belang dat, zoals is overwogen, Arplas Welding onvoldoende heeft gesteld om te kunnen aannemen dat de pailwelder auteursrechtelijke beschermd is, terwijl zij bovendien niet heeft onderbouwd welke andere intellectuele eigendomsrechten aan haar zouden zijn overgedragen. Daar komt bij dat de raadsman van Arplas Welding ter comparitie heeft verklaard dat geen octrooi is aangevraagd.

5.11. Het onder 5.7 tot en met 5.10 overwogene brengt met zich dat de primaire grondslag de vorderingen van Arplas Welding niet kan dragen.

5.12. Arplas Welding heeft aan haar vorderingen subsidiair de stelling ten grondslag gelegd dat AWL onrechtmatig jegens haar handelt, onder meer omdat er sprake zou zijn van slaafse nabootsing van de pailwelder door AWL.

5.13. Bij de beoordeling van deze grondslag geldt als uitgangspunt dat nabootsing van een product op zichzelf alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Hierbij dient de overeenstemming van de totale indruk bij het in aanmerking komend publiek in aanmerking te worden genomen.

De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het verwarringsgevaar rust op degene die stelt dat zijn product slaafs wordt nagebootst.

5.14. Op grond van de door Arplas Welding gestelde feiten en omstandigheden kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van slaafse nabootsing.

ductie van de drumwelder die bestemd was voor Hannells. In het verlengde hiervan ligt de conclusie van de door partijen ingeschakelde deskundige, ir. Dorna, dat AWL in haar tekeningen van de drumwelder een aanzienlijk deel van de technische inhoud van de tekeningen van Arplas Welding exact of nagenoeg exact heeft overgenomen. Het verstrekken van deze tekeningen door [A] aan AWL met de bedoeling, althans in elk geval met de wetenschap, dat AWL deze tekeningen zou gebruiken om te komen tot het ontwikkelen, het fabriceren en het op de markt brengen van een drumwelder, moet in het onderhavige geval in strijd worden geacht met de door [A] ten opzichte van Arplas Welding in acht te nemen zorgvuldigheid. [A] had – te meer nu hij de machine zelf heeft ontworpen – moeten begrijpen dat de technische tekeningen van de machines bijzondere, vertrouwelijke informatie bevatten en dat het hem niet vrij stond deze tekeningen aan zijn nieuwe werkgever ter beschikking te stellen teneinde te worden gebruikt voor de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van een drumwelder/pailwelder. Hieraan doet niet af dat er geen sprake is van een geheimhoudings- of non-concurrentiebeding voor [A].

5.22. AWL heeft, door gebruik te maken van deze tekeningen bij de ontwikkeling van de drumwelder, op een zodanige wijze geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van [A] jegens Arplas Welding, dat zulks als onrechtmatig jegens Arplas Welding moet worden aangemerkt. AWL had zich ervan bewust moeten zijn dat het [A] niet was toegestaan de tekeningen van de pailwelder aan haar ter beschikking te stellen om te worden gebruikt voor het ontwikkelen, produceren en op de markt zetten van een drumwelder. AWL wist bovendien dat zij zich hiermee op het bedrijfsdebiel van Arplas Welding begaf en dat Arplas Welding hierdoor schade zou lijden. Van belang in dit verband is voorts ook hier dat AWL zich in het verleden nimmer heeft beziggehouden met het ontwikkelen of produceren van drumwelders of pailwelders en ook nooit actief is geweest op de desbetreffende markt. Voornoemd onrechtmatig handelen kan ook aan AWL worden toegerekend.

5.23. De vraag doet zich vervolgens voor welke van de door Arplas Welding ingestelde vorderingen als gevolg van dit onrechtmatig handelen voor toewijzing in aanmerking komen.

5.24. De eerste vordering van Arplas Welding behelst primair - kort gezegd - een algeheel verbod voor AWL om zich te begeven op de markt voor drumwelders.

Geoordeeld is dat AWL onrechtmatig jegens Arplas Welding heeft gehandeld door bij de ontwikkeling van de drumwelder gebruik te maken van de tekeningen die haar door [A] werden verstrekt. Van belang is dat AWL ter comparitie onbestreden heeft aangevoerd dat zij de drumwelder ook zou hebben ontwikkeld indien zij niet had beschikt over de tekeningen, aangezien haar opdrachtgever Hannells in Zweden geen zaken wilde doen met Arplas Welding in verband met de faillissementen van haar voorgangers. In dat geval had zij gebruik kunnen (en mogen) maken van de kennis en

ervaring die [A] bij de ontwikkeling van de pailwelder in zijn eerdere dienstbetrekking heeft opgedaan.

Het primair gevorderde verbod is dan ook te ruim om voor toewijzing vatbaar te zijn, nu hetgeen hiervoor is overwogen niet met zich brengt dat AWL de drumwelder die zij heeft ontwikkeld en geproduceerd, niet meer zou mogen produceren en niet meer op de markt zou mogen brengen. Het kan AWL niet worden ontzegd om zich als concurrent van Arplas Welding op rechtmatige wijze, namelijk zonder gebruik te maken van tekeningen van Arplas Welding, bezig te houden met het ontwikkelen, produceren en verkopen van drumwelders. De eerste vordering zal daarom worden afgewezen.

5.25. Subsidiair vordert Arplas Welding een verbod voor bepaalde tijd. In dit verband wordt het volgende overwogen.

Niet kan worden uitgesloten dat AWL zich thans inmiddels op rechtmatige wijze, zonder gebruikmaking van de tekeningen maar met gebruikmaking van de kennis en ervaring van [A], op de markt van drumwelders/pailwelders zou hebben begeven. Indien dit het geval is, dan bestaat geen grond meer voor toewijzing van het gevorderde verbod voor bepaalde tijd.

Partijen zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld om zich uit te laten over de vraag of AWL, indien zij bij de ontwikkeling en fabricage van de drumwelder geen gebruik had gemaakt van de tekeningen van Arplas Welding, zich thans reeds zou hebben begeven op de markt van drumwelders/pailwelders.

5.26. De tweede vordering zal worden afgewezen nu, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, er geen sprake is van een inbreuk op aan Arplas Welding toebehorende intellectuele eigendomsrechten dan wel van nodeloze verwarring.

5.27. Ten derde vordert Arplas Welding schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

Doordat AWL bij de ontwikkeling en productie van de drumwelder de beschikking had over de tekeningen, heeft zij een kennisvoorsprong gehad ten opzichte van de situatie dat zij alleen gebruik zou hebben gemaakt van de kennis en ervaring van [A], hetgeen haar vrijstond. Door deze kennisvoorsprong heeft zij de drumwelder eerder op de markt kunnen brengen dan het geval zou zijn geweest wanneer zij bij de ontwikkeling van de machine niet zou hebben beschikt over de tekeningen.

Bij de vaststelling van de schade die Arplas Welding heeft geleden door het onrechtmatig handelen van AWL dient daarom rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat AWL, indien zij niet onrechtmatig zou hebben gehandeld, de betreffende drumwelder op een later moment op de markt zou hebben gebracht.

5.28. Tegen de achtergrond van het feit dat, indien de schade te begroten is, voor verwijzing naar de schadestaatprocedure geen plaats zal zijn, zal Arplas Welding in de gelegenheid worden gesteld de door haar geleden c.q. nog te lijden schade bij akte nader te onderbouwen, waarbij zij mede acht dient te slaan op hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 5.27. AWL

zal in de gelegenheid worden gesteld bij antwoordakte te reageren.

5.29. Arplas Welding vordert onder 4 voorts een vergoeding van vermogensschade ex artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, nader op te maken bij staat. Aangenomen mag worden dat thans inzicht bestaat over de omvang van deze schade, zodat Arplas Welding ook ten aanzien van deze schadepost in de gelegenheid zal worden gesteld om bij akte een nadere onderbouwing te geven. AWL zal ook op dit punt in de gelegenheid worden gesteld te reageren bij antwoordakte.

5.30. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. stelt Arplas Welding in de gelegenheid om zich bij akte onderbouwd en gespecificeerd uit te laten omtrent hetgeen is overwogen in de rechtsoverwegingen 5.25, 5.27 en 5.29, waartoe de zaak wordt verwezen naar de rol 15 november van 2006, ambtshalve peremptoir,

6.2. bepaalt dat AWL in de gelegenheid zal worden gesteld om bij antwoordakte op deze akte te reageren;

6.3. houdt iedere verdere beslissing aan.
