

Vzgr Rb Arnhem, 12 maart 2007, Metafoor v Buro Beeld



v



AUTEURSRECHT

Oorspronkelijkheid computerprogramma?

Is in het kader van dit kort geding niet met voldoende zekerheid vast te stellen

Duidelijk is dat voor GRAS gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande computerprogramma's, zoals Microsoft Excel en Acces, zodat geen van beide partijen een beroep op oorspronkelijkheid kan doen, voor zover de opbouw, volgorde en / of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door deze bestaande programma's. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat zowel RM 97 en RM 2000 als GRAS als een zodanig oorspronkelijke samenvoeging, selectie of bewerking van diverse functionaliteiten kunnen worden gezien dat daarin de persoonlijke, subjectieve visie oftewel het 'persoonlijke stempel' van [C] en [Gedaagde B] (en in GRAS wellicht ook van [X]) tot uitdrukking wordt gebracht. Ook sluit de voorzieningenrechter niet uit dat aan GRAS ten opzichte van RM 97 en RM 2000 nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van artikel 13, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter op basis van de stellingen en de toelichtingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken nog niet met voldoende zekerheid vast te stellen om, al is het maar voorlopig, een uitsluitend recht aan te nemen en een verbod tot gebruik van een soortgelijk rekenmodel of programma te rechtvaardigen.

Werkgeversauteursrecht

in dit kort geding naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook onvoldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever

Op grond van artikel 7 Aw kunnen eventuele auteursrechten, ontstaan door arbeid verricht in dienst van een werkgever, toekomen aan die werkgever en kan de werkgever in dat geval als maker van het beschermde werk worden aangemerkt. Daaraan worden echter wel voorwaarden verbonden. De voorzieningenrechter is op grond van de navolgende omstandigheden van oordeel dat onvoldoende helder geworden of in dit geval aan die voorwaarden wordt voldaan. De door Metafoor overgelegde arbeidsovereenkomsten met [C] en [Gedaagde B] bieden onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot de taak van [C] en [Gedaagde B] behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de vorm waarin het systeem tot stand zou komen.

daagde B] bieden onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot de taak van [C] en [Gedaagde B] behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de vorm waarin het systeem tot stand zou komen.

MERKENRECHT

Geen verwarringsgevaar GRAS en FRIS

Ondanks lichte associatie geen gevaar voor verwarring, mede omdat duidelijk is dat beide termen afkortingen zijn

Mogelijk roept het woord FRIS een lichte associatie op met het woord GRAS, maar naar voorlopig oordeel in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van verwarring en dus merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid J, sub b van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarbij speelt een rol dat GRAS en FRIS afkortingen zijn van Grondgebruik Analyse Systeem respectievelijk Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem, hetgeen duidelijk in het promotiemateriaal en op de website wordt vermeld en hetgeen het risico op verwarring verkleint.

SLAAFSE NABOOTSIING

Onvoldoende duidelijk voor kort geding

dat Metafoor onvoldoende heeft onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem

Gesteld dat op de in het geding zijnde rekensystemen geen auteursrecht rust, kan aan de beoordeling van dit beroep op slaafse nabootsing worden toegekomen. Met betrekking tot dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. Het is de voorzieningenrechter, mede in het licht van de eerder door [C] en [Gedaagde B] ontwikkelde rekenmodellen RM 1997 en RM 2000, onvoldoende duidelijk geworden of het product wel voldoende onderscheidend is en welke (technische) elementen strikt noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het systeem en welke elementen niet.

Vindplaatsen: [Boek9](#); LJN: [BA2032](#); BIE 2008, nr. 64, p. 456

Vzgr Rb Arnhem, 12 maart 2007

(N.W. Huijgen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 151544 / KG ZA 07-71

Vonnis in kort geding van 12 maart 2007

in de zaak van

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METAFORUM B.V.,
gevestigd te Almere,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METAFOOR RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VASTGOED B.V., gevestigd te Almere,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METAFOOR SOFTWARE B.V., gevestigd te Almere, eiseressen,

procureur mr. P.M. Wilmlink,
advocaat mr. M. Russchen te Heerenveen, tegen

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BURO BEELD B.V., gevestigd te Laag-Soeren,

2. [gedaagde B],
gedaagden,

procureur mr. L. Paulus,
advocaat mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Eisers worden hierna gezamenlijk Metafoor genoemd. Eisers worden ieder afzonderlijk Metafoor, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Metafoor Software genoemd.

Gedaagden worden gezamenlijk aangeduid als Buro Beeld c.s, en ieder afzonderlijk als Buro Beeld en [Gedaagde B].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Metafoor
- de pleitnota van Buro Beeld c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Metafoor is een landelijk opererende groep die zich bezighoudt met advisering aan overheden op het gebied van ruimtelijke ordening.

2.2. Metafoor maakt voor de grondexploitatieberekening gebruik van (onder meer) het reken systeem met de naam GRAS, afkorting van Grondgebruikanalyse systeem. Het rekensysteem GRAS wordt voornamelijk gebruikt door planeconomen bij (her)inrichting van bepaalde terreinen. Aan de hand van bepaalde in te voeren uitgangspunten, bijvoorbeeld een percentage groenvoorziening of parkeer gelegenheid, kan het programma berekenen hoe een dergelijk gebruik of exploitatie van grond economisch uitpakt. Bij het wijzigen van de uitgangspunten berekent het programma meteen de gewijzigde financiële resultaten. In een folder van Metafoor wordt dit systeem (onder meer) als volgt beschreven: Het Grondgebruikanalyse systeem is niet een gewoon rekenmodel of een toevallige verzameling hulpmiddelen voor de planeconoom, maar een uitwerking van een visie ten aanzien van het grondexploitatieproces. Kernpunten van onze visie zijn:

- Grondgebonden calculatie door middel van GEO informatie
- Beheersing en bewaking van het totale planproces (vastlegging van uitgangspunten)
- Transparantie en uniformiteit

2.3. De naam 'GRAS GRondgebruikAnalyseSysteem' is op 12 januari 2004 als woordmerk ingeschreven bij het

Benelux Merkenbureau voor de waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42.

2.4. Bij akte van 17 januari 2007 ondertekend door de heer (...) namens Metafoor hebben Metafoor B.V., Metafoor Vastgoed B.V., Metafoor Zuidwest B.V., Metafoor Noord B.V., Metafoor Zuidoost B.V., Metafoor Midden B.V., Metafoor West B.V., Metafoor Zuid B.V., Metafoor Structuur B.V. en Metafoor Software B.V. overgedragen aan Metafoor:

alle auteursrechten die de Metafoor Groep bezit ten aanzien van softwarepakketten die zijn ontwikkeld binnen Metafoor, waaronder het softwarepakket GRAS, het softwarepakket Medusa en het softwarepakket VBS. Verder is in die akte het volgende bepaald: *De overdracht wordt geacht met terugwerkende kracht te zijn gedaan vanaf 1 augustus 2004.*

2.5. [Gedaagde B] is met ingang van 1 september 2001 bij Metafoor B.V. in dienst getreden als 'senior grondexploitatie deskundige en coördinator grondexploitaties'. De heer [C] (hierna: [C]) is met ingang van 1 augustus 2000 bij Metafoor Zuidoost B.V. in dienst getreden als 'grondexploitatie deskundige'.

2.6. Buro Beeld is een in 2004 opgericht bureau dat zich ook richt op advisering aan de overheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanaf de oprichting werkt bij Buro Beeld een aantal medewerkers dat voorheen in dienst was bij Metafoor, waaronder ook [Gedaagde B].

2.7. Buro Beeld maakt voor de grondexploitatieberekening gebruik van het systeem genaamd FRIS, afkorting van Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem. Dit systeem wordt op de website www.beeld.nl van Buro Beeld als volgt omschreven: FRIS is niet een gewoon rekenmodel of een toevallige verzameling hulpmiddelen voor de plan econoom, maar een gedegen uitwerking van een visie over het grondexploitatieproces gebaseerd op jarenlange ervaring in de markt. Kernpunten van deze visie in de realisatie van het FRIS zijn:

- Grondgebonden calculatie door GEO informatie
- Vastlegging van uitgangspunten
- Beheersing en bewaking van het totale planproces
- Transparantie
- Uniformiteit

2.8. De voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft op 25 januari 2007 aan Metafoor op diens verzoek verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag op onroerende zaken, op roerende zaken, op aandelen en onder derden ten laste van Buro Beeld, Massa B.V., (...) [gedaagde B] voor een bedrag ter hoogte van € 1.900.000,--. Als grondslagen voor deze beslagen heeft Metafoor - kort samengevat - onrechtmatig handelen in groepsverband, wanprestatie, schending van artikel 2:9 BW, overtreding non-concurrentiebedingen, auteursrechtinbreuk en merkinbreuk aangevoerd. Inmiddels heeft Metafoor de na de beslaglegging vereiste bodemprocedure aanhangig gemaakt.

2.9. Bij brief van 4 januari 2007 heeft de raadsman van Metafoor Buro Beeld c.s. gesommeerd de inbreuken op haar auteursrechten en merkrecht te staken en gestaakt

te houden en Buro Beeld c.s. (onder meer) verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen en retourneren. Hieraan hebben Buro Beeld c.s. geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Metafoor vordert zoals is weergegeven onder punt I tot en met 13 van de aan dit vonnis gehechte kopie van (een deel van) de akte wijziging van eis. Ter zitting heeft Metafoor onderdeel 13 van het gevorderde, met betrekking tot de termijn voor dagvaarden in de hoofdzaak conform artikel 260 Rv., laten vallen omdat zij reeds een bodemprocedure tegen (onder meer) Buro Beeld en [Gedaagde B] over (onder meer) dit geschil aanhangig heeft gemaakt.

3.2. Metafoor legt daaraan - kort weergegeven - primair auteursrechtinbreuk en merkinbreuk ten grondslag en onderbouwt dit als volgt. Het computerprogramma FRIS dat door Buro Beeld en [Gedaagde B] wordt gebruikt is een ongeautoriseerde verveelvoudiging van het auteursrechtelijk beschermde computerprogramma GRAS van Metafoor. De uitdraai van een berekening met FRIS stemt visueel geheel overeen met een uitdraai van een berekening met GRAS. Dezelfde grootbeden worden tegen elkaar afgezet en weergegeven in dezelfde grafische opstelling. Ook worden bij invoer van dezelfde uitgangspunten exact dezelfde uitkomsten verkregen. Op grond van artikel 7 Auteurswet (Aw) komen de auteursrechten op het programma GRAS toe aan Metafoor, omdat een aantal (voormalige) werknemers van Metafoor, waaronder [Gedaagde B] en [C], zich in dienst van Metafoor heeft bezig gehouden met de verdere ontwikkeling van het programma GRAS, hetgeen onderdeel uitmaakte van hun takenpakket en waarvoor aan [C] overuren zijn uitbetaald. Ook de tekst op de website van Buro Beeld is een verveelvoudiging van het promotiemateriaal van Metafoor, waarin op één pagina een pakkende omschrijving wordt gegeven van de mogelijkheden van het softwarepakket GRAS. Met betrekking tot de merkinbreuk stelt Metafoor dat het merk FRIS visueel, auditief en begripsmatig overeenstemt met het merk GRAS, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het programma kan ontstaan, zeker nu de producten in hoge mate overeenstemmen. Subsidiar beroept Metafoor zich op slaafse nabootsing. Buro Beeld en [Gedaagde B] gebruiken een vrijwel identiek programma en veroorzaken daardoor verwarring bij het publiek. Buro Beeld en [Gedaagde B] hebben onvoldoende moeite gedaan om met FRIS afstand te nemen van het programma GRAS door naast de technisch noodzakelijke ook alle niet noodzakelijke elementen over te nemen. Buro Beeld heeft op ongerechtvaardigde wijze een voordeel in de concurrentiestrijd, ten gevolge waarvan Metafoor schade lijdt, aldus Metafoor. Van de te vorderen schadevergoeding vordert zij een deel in deze procedure als voorschot. Conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn dienen de redelijke kosten van rechtsbijstand voor rekening van Buro Beeld en [Gedaagde B] te komen.

3.3. Buro Beeld c.s. voeren gemotiveerd verweer en trekken (onder meer) in twijfel dat de systemen GRAS en FRIS auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Buro Beeld heeft allereerst haar twijfels geuit over de rechtsgeldigheid van de akte van auteursrechtoverdracht van 17 januari 2007 en daarnaast betoogd dat de vorderingen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed B.V. en Metafoor Software B.V. moeten worden afgewezen, omdat de eerste geen partij is bij de akte van auteursrechtoverdracht en [Gedaagde B] niet in dienst is geweest bij deze vennootschappen. Hierop zal in het navolgende, voor zover nodig, worden ingegaan.

Is het in geding zijnde systeem /rekenmodel een (zelfstandig) auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 1a Auteurswet (Aw)?

4.2. De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat tussen partijen in confesso is dat [C] al in 1997 samen met [Gedaagde B], beiden op dat moment in dienst van Bieleveld & Kooij (hierna: B&K), een rekenmodel voor grondexploitatie heeft ontwikkeld in Microsoft Excel, in de overgelegde producties en hierna ook aangeduid als RM 97. Ook is niet betwist dat in 2000 door [C] een daarop voortbouwend rekenmodel is ontwikkeld, genaamd RM 2000, dat later bij Metafoor is doorontwikkeld tot het systeem GRAS. Ten slotte is niet in geschil dat de rekensystemen GRAS en FRIS sterk op elkaar lijken, zowel qua uiterlijk als qua (uitkomsten van) berekeningen.

4.3. De eerste vraag die moet worden beantwoord is of het systeem GRAS is te beschouwen als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het systeem GRAS een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991,608, Van Dale / Romme). Gesteld dat dat zo is, kan er sprake zijn van twee verschillende situaties. De ene (hypothetische) situatie is dat het rekenmodel RM 97 c.q. het rekenmodel RM 2000 pas in 2002, door de verdere ontwikkeling daarvan door [Gedaagde B] en [C] in dienst van Metafoor, voor het eerst een eigen oorspronkelijk karakter heeft gekregen en het persoonlijk stempel van de maker is gaan dragen en een werk in de zin van artikel 10, eerste lid, Aw is geworden. De andere mogelijke situatie is dat het rekenmodel RM 97 (en wellicht ook RM 2000) al een auteursrechtelijk beschermd werk is (hetgeen overigens door [Gedaagde B] als maker wordt ontkend) en dat door de verdere bewerking van RM 97 en RM 2000 onder de noemer GRAS een (nieuw) zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10, tweede lid, Aw is ontstaan.

4.4. Ter onderbouwing van haar stelling dat GRAS in elk geval oorspronkelijk is en een persoonlijk stempel van de maker draagt, althans in elk geval een zelfstandig werk in de zin van artikel 10, tweede lid Aw is, betoogt Metafoor ter zitting dat GRAS méér is dan alleen een rekenmodel toegepast in het bestaande Microsoft Excel, maar dat het model gekoppeld is aan de database 'Acces' en aan een grafisch programma,

waardoor er een geconsolideerde berekening mét grafische voorstelling verschijnt. In feite worden de uitkomsten van drie programma's in één programma samengevoegd. Deze samenvoeging, die tot stand is gekomen tijdens dienstverband van [Gedaagde B] en [C] bij Metafoor en waarin Metafoor flink heeft geïnvesteerd, is volgens Metafoor uniek en maakt een wezenlijk deel uit van het programma GRAS.

4.5. Buro Beeld c.s. stellen daar tegenover dat GRAS en FRIS geen softwareprogramma's zijn maar rekenmodellen, niet méér inhoudende dan een groot aantal uitgangspunten op het gebied van grondexploitatie die verbonden zijn aan rekenformules en eenheidsprijzen. Beide rekenmodellen fungeren niet anders dan als sjabloon (een matrix) voor een invuloefening in Microsoft Excel. De gegevens die in het programma terugkomen kent iedere planeconoom. De volgorde en de opbouw van het rekenmodel vindt zijn oorsprong in de bewerkingsstappen van een perceel te exploiteren grond en de achterliggende rekenformules zijn ten slotte niet nieuw, maar reeds bekend uit de studieboeken en nu ingevoerd in een Excel-bestand. Kortom, elke oorspronkelijkheid dan wel elk persoonlijk stempel van de maker ontbreekt volgens Buro Beeld c.s. Bovendien heeft ook [X] als zelfstandige meegewerkt aan GRAS.

4.6. Duidelijk is dat voor GRAS gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande computerprogramma's, zoals Microsoft Excel en Acces, zodat geen van beide partijen een beroep op oorspronkelijkheid kan doen, voor zover de opbouw, volgorde en / of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door deze bestaande programma's. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat zowel RM 97 en RM 2000 als GRAS als een zodanig oorspronkelijke samenvoeging, selectie of bewerking van diverse functionaliteiten kunnen worden gezien dat daarin de persoonlijke, subjectieve visie of-ewel het 'persoonlijke stempel' van [C] en [Gedaagde B] (en in GRAS wellicht ook van [X]) tot uitdrukking wordt gebracht. Ook sluit de voorzieningenrechter niet uit dat aan GRAS ten opzichte van RM 97 en RM 2000 nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van artikel 13, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter op basis van de stellingen en de toelichtingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken nog niet met voldoende zekerheid vast te stellen om, al is het maar voorlopig, een uitsluitend recht aan te nemen en een verbod tot gebruik van een soortgelijk rekenmodel of programma te rechtvaardigen. Daarvoor is nader feitenonderzoek nodig, waarbij getuigen moeten worden gehoord, en waarvoor mogelijk een deskundigenbericht nodig is. Het antwoord op de vraag of de eventuele auteursrechten door de verschillende werkmaatschappijen van Metafoor rechtsgeldig aan Metafoor zijn overgedragen, kan daarbij voorlopig in het midden blijven.

Werkgeversauteursrecht?

4.7. Gesteld al dat het systeem GRAS een auteursrechtelijk beschermd werk is, is in dit kort geding naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook on-

voldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever. Door Buro Beeld c.s. wordt dit betwist. [Gedaagde B] zou samen met [C] al in 1997 met de ontwikkeling van het rekenmodel RM 1997 begonnen zijn, toen beiden nog bij B&K werkten. Ook in 2000 is aan het rekenmodel of-programma gewerkt, toen genaamd RM 2000, terwijl dit rekenmodel later in opdracht van Heijmans Vastgoed door [C], [Gedaagde B] (bij Metafoor) én [X] (als zelfstandige) is doorontwikkeld dan wel geactualiseerd. Heijmans Vastgoed gebruikt dat rekensysteem nog steeds, genaamd het 'Heijmans Vastgoed Grondexploitatie-model (HVG)'. De voorzieningenrechter stelt vast dat [C] en [Gedaagde B] eventuele auteursrechten op GRAS of eerdere rekenmodellen niet bij akte overeenkomstig artikel 2 Aw aan Metafoor hebben overgedragen en daarover ook geen afspraken hebben gemaakt met Metafoor. Op grond van artikel 7 Aw kunnen eventuele auteursrechten, ontstaan door arbeid verricht in dienst van een werkgever, toekomen aan die werkgever en kan de werkgever in dat geval als maker van het beschermde werk worden aangemerkt. Daaraan worden echter wel voorwaarden verbonden. De voorzieningenrechter is op grond van de navolgende omstandigheden van oordeel dat onvoldoende helder geworden of in dit geval aan die voorwaarden wordt voldaan. De door Metafoor overgelegde arbeidsovereenkomsten met [C] en [Gedaagde B] bieden onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot de taak van [C] en [Gedaagde B] behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de vorm waarin het systeem tot stand zou komen. [C] en [Gedaagde B] zijn bij Metafoor in dienst getreden als (senior) grondexploitatie-deskundige, maar een verdere taakomschrijving ontbreekt in de arbeidsovereenkomsten. De door Metafoor overgelegde memo van [Gedaagde B] aan (...) (voormalig directeur van Metafoor), waarin [Gedaagde B] schrijft dat hij "zijn kennis en ervaring beschikbaar wil stellen voor (onder meer) de ontwikkeling, verbreding en verbetering van deze software", zegt in beginsel nog niets over de taakomschrijving. Ook is deze memo gedateerd op 20 november 2006, hetgeen de voorzieningenrechter weliswaar als een vergissing voorkomt, maar waardoor onduidelijk blijft binnen welk (tijds)kader deze memo moet worden uitgelegd. De door Metafoor overgelegde e-mails van juli 2002 tussen Folkert Bouter en [C] over de door [C] gewerkte overuren met betrekking tot het rekenmodel zijn ook voor tweërlei uitleg vatbaar. Enerzijds blijkt dat [C] voor die uren door Metafoor achteraf is betaald, anderzijds wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen uren gewerkt voor Heijmans (opdrachtgever) en privé-uren en blijkt daaruit dus dat [C] in zijn eigen tijd en zonder zeggenschap van Metafoor aan het systeem heeft gewerkt. Ten aanzien van [Gedaagde B] is niet gesteld dat ook aan hem overuren zijn uitbetaald, terwijl wel vast staat dat hij ook aan GRAS heeft gewerkt. Bovendien blijkt dat ook [X], getuige zijn verklaring van 20 februari 2007, als zelfstandige een bijdrage heeft geleverd aan GRAS, bestaande uit de koppeling

met de database. Tussen [X] en Metafoor bestond en bestaat geen dienstverband, waardoor eventuele auteursrechten op dat onderdeel van GRAS niet aan Metafoor toekomen. Ten slotte is onvoldoende duidelijk geworden welke rol het rekensysteem HVG kan worden toegedicht tussen de andere genoemde rekensystemen en aan wie eventuele auteursrechten daarop toekomen.

Is er sprake van inbreuk op auteursrechten op het promotiemateriaal?

4.8. Partijen zijn het erover eens dat het folder- / promotiemateriaal, waarvan een gedeelte onder 2.2. van de feiten is geciteerd, een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw is, en dat de tekst over het systeem FRIS op www.beeld.nl daarmee grotendeels overeenstemt of zelfs identiek is. Wel betwisten Buro Beeld c.s. dat de auteursrechten daarop aan Metafoor toekomen. [Gedaagde B] zou de tekst hebben bedacht en geschreven, zonder daartoe de opdracht van Metafoor te hebben gekregen. Ook hier is de voorzieningenrechter, onder verwijzing naar overweging 4.7., van oordeel dat onvoldoende duidelijk is geworden of het schrijven van het foldermateriaal in dienst van Metafoor tot de taak van [Gedaagde B] behoorde, zodat de voorzieningenrechter ook op dit punt zonder nader onderzoek geen oordeel kan geven.

Is er sprake van merkinbreuk?

4.9. Op dit punt kan de voorzieningenrechter kort zijn. Vast staat dat de rekensystemen GRAS en FRIS vrijwel identiek zijn. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. (HvJ EG, 29 september 1998, IER 1998,44, Canon/Cannon). Het op dit punt op zichzelf correcte betoog van Metafoor, namelijk dat de aanwezigheid van verschillen tussen merk en teken worden gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de beide rekensystemen, waardoor toch verwarring kan ontstaan bij de gebruikers, gaat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval niet op. Voor het risico op verwarring zijn de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen enerzijds het woordmerk GRAS en anderzijds het teken FRIS te groot. De visueel en auditief overeenstemmende tweede letter R en vierde letter S en het gebruik van hoofdletters vormen daarvoor onvoldoende grondslag. Mogelijk roept het woord FRIS een lichte associatie op met het woord GRAS, maar naar voorlopig oordeel in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van verwarring en dus merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid J, sub b van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarbij speelt een rol dat GRAS en FRIS afkortingen zijn van Grondgebruik Analyse Systeem respectievelijk Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem, hetgeen duidelijk in het promotiemateriaal en op de website wordt vermeld en hetgeen het risico op verwarring verkleint.

Is er sprake van slaafse nabootsing?

4.10. Voor een beroep op slaafse nabootsing is naar vaste rechtspraak vereist dat het product onderschei-

dend vermogen heeft, dat het in hoge mate wordt nagebootst terwijl men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Gesteld dat op de in het geding zijnde rekensystemen geen auteursrecht rust, kan aan de beoordeling van dit beroep op slaafse nabootsing worden toegekomen. Met betrekking tot dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. Het is de voorzieningenrechter, mede in het licht van de eerder door [C] en [Gedaagde B] ontwikkelde rekenmodellen RM 1997 en RM 2000, onvoldoende duidelijk geworden of het product wel voldoende onderscheidend is en welke (technische) elementen strikt noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het systeem en welke elementen niet.

Samenvattend

4.11 In het licht van al het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen over de vraag of er sprake is van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing. Daarvoor is nader feitenonderzoek vereist, waarvoor het kort geding geen ruimte biedt. De op inbreuk gebaseerde nevenvoorzieningen en het gevorderde voorschot op de schade kunnen om die reden ook niet worden beoordeeld. De voorzieningenrechter zal de vorderingen afwijzen, waarbij ook de navolgende omstandigheden mede een rol spelen. Er is, in vervolg op het door Metafoor onder Buro Beeld, [Gedaagde B] e.a. gelegde beslag, al een bodemprocedure aanhangig over dit en een veel méér omvattend geschil tussen partijen. Buro Beeld en [Gedaagde B] werken al geruime tijd met het rekenmodel FRIS. Van acuut oplopende schade voor Metafoor is onvoldoende gebleken, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat zij het systeem aan derden willen verkopen en in de markt op andere wijze zullen gaan gebruiken dan dat zij tot nu toe hebben gedaan in de bestaande concurrentiepositie, zijnde feitelijk alleen voor eigen gebruik in combinatie met een opdracht tot dienstverlening

Proceskosten

4.12. Buro Beeld en [Gedaagde B] hebben gevorderd om bij een afwijzend vonnis Metafoor te veroordelen in de volledige feitelijke door hen gemaakte proceskosten in de zin van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter stelt vast dat in beginsel ook de eisende partij die vergeefs een beroep doet op IE-rechten in de volledige proceskosten kan worden veroordeeld, nu artikel 14 van deze handhavingsrichtlijn spreekt van 'de in het ongelijk gestelde partij'. Hierboven is echter al gebleken dat het gelijk in dit kort geding deels in het midden blijft, omdat de voorzieningenrechter zich in dit kort nog niet het vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen voor een verantwoorde beslissing over de gestelde auteursrech-

tinbreuk dan wel de gestelde slaafse nabootsing. In dat licht, terwijl dit kort geding in feite een deelproces vormt van een veel omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort geding tegen een volledige proceskostenveroordeling van Metafoor. Metafoor zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Buro Beeld en [Gedaagde B].

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de gevorderde voorzieningen af,
 - 5.2. veroordeelt Metafoor in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde bepaald op € 816,- voor salaris procureur en op € 251,00 voor verschotten.
-