

Rb Amsterdam, 14 maart 2007, Fotostrip**AUTEURSRECHT****Fotostrip geen werk****Functionele elementen met onvoldoende onderscheidend vermogen**

e rechtbank is van oordeel dat de door [B] en [C] ontworpen fotostrip geen werk in de zin van de Auteurswet is. Het transparante plastic, het ijzeren staafje en het kartonnetje met ophang-oog moeten bovenal worden beschouwd als functionele elementen, welke onvoldoende onderscheidend vermogen bezitten om te kunnen spreken van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het stempel van de maker draagt. Ook de combinatie van onderdelen bezit niet een mate van oorspronkelijkheid die auteursrechtelijke bescherming rechtvaardigt.

SLAAFSE NABOOTSIJNG**Geen herkomstverwarring****Beperkt onderscheidend vermogen en publiek legt geen link met producent**

Mede gezien de op zichzelf niet betwiste stelling van Out of the Blue dat afnemers van fotostrips geen link leggen met de producent van dergelijke producten en mede ook gezien hetgeen onder 4.7 is overwogen omtrent het beperkte onderscheidend vermogen van fotostrips van [B] en [C], moet ervan uit worden gegaan dat de fotostrips van [B] en [C] onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om van gevaar voor herkomstverwarring te kunnen spreken. Het beroep van Invotis c.s. op slaafse nabootsing strandt reeds hierop.

ONGEORLOOFDE MEDEDINGING**Onrechtmatige sommatie afnemer****Nu auteursrecht niet vast stond mocht van Invotis grote terughoudendheid worden geëist**

In het onderhavige geval is van belang dat Out of the Blue zich niet alleen tot Out of the Blue heeft gewend, maar kort daarna ook direct tot Expo, een grote afnemer van Out of the Blue. Het was voorzienbaar dat Out of the Blue daardoor schade zou leiden. Dit werd in feite zelfs door Invotis c.s. beoogd, nu zij immers hebben gesteld dat het doel van de sommatie was de handelsrelatie (met betrekking tot de fotostrips) tussen Expo en

Out of the Blue te doen eindigen. Gezien die omstandigheid mocht van Invotis c.s. de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwacht. Bij het auteursrecht geldt, in afwijking van het octrooirecht, dat het recht wordt verkregen door de enkele schepping ervan door de maker. Er vindt geen onderzoek plaats, zodat Invotis c.s. de verwachting dat het recht bestaat ook niet kunnen ontlenen aan de verlening daarvan door een ter zake kundige autoriteit. Bij de beoordeling van de vraag of Invotis c.s. er mitsdien geen rekening mee hoefden te houden dat in rechte zou worden vastgesteld dat er van een werk in de zin van de Auteurswet geen sprake was zal daarom een grotere terughoudendheid van Invotis c.s. mogen worden geëist. Nu het in deze gaat om een gebruiksvoorwerp dat zijn vormgeving voor een belangrijk deel ontleent aan zijn functie en juist met betrekking tot dergelijke ontwerpen omtrent de vraag of zij een werk zijn in de zin van de Auteurswet steeds ernstige twijfels mogelijk zijn, wist Invotis c.s. of hadden zij moeten beseffen dat er een aanzienlijk risico bestond dat in rechte zou worden vastgesteld dat het geen werk is. Door desalniettemin Expo te sommeren hebben Invotis c.s. niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van hen mocht worden geëist.

Vindplaatsen: [boek9](#)

Rb Amsterdam, 14 maart 2007

(G.H. Marcus)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 347508/ HA ZA 06-2540

Vonnis van 14 maart 2007

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

OUT OF THE BLUE KG,

gevestigd te Lilienthal (Duitsland),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. C.B.M. Scholten van Aschat,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INVOTIS B.V.,

gevestigd te Hilversum,

2. [B],

3. [C],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. J.W. Knipscheer.

Eiseres in conventie tevens gedaagde in reconventie zal hierna Out Of The Blue worden

genoemd. Gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie zullen hierna respectievelijk

Invotis, [B] en [C] worden genoemd en gezamenlijk Invotis c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 september 2006,

- het proces-verbaal van comparitie van 21 december 2006.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. In 1999 hebben [B] en [C] een fotostrip ontworpen. Het betreft een plastic fotohouder, waarin foto's onder elkaar kunnen worden geplaatst in transparante mapjes. Boven aan de houder is een grijze kartonnen strook geplaatst met daarin een metalen ophang-oog. Onderaan is een metalen staafje bevestigd ter verzwaring.

2.2. [B] en [C] hebben aan Invotis een exclusieve licentie gegeven om de door hen ontworpen fotostrip te exploiteren.

2.3. Out of the Blue brengt fotostrips op de markt die nagenoeg identiek zijn aan de door [B] en [C] ontworpen fotostrip. Alleen de kleur van de kartonnen strook is anders (wit in plaats van grijs) en op de kartonnen strook staat in blauwe letters de naam "Out of the Blue" vermeld. Voorts is het metalen staafje van de fotostrip van Out of the Blue iets dunner dan die van de foto strip van [B] en [C].

2.4. Out of the Blue leverde haar fotostrips onder meer aan Expo B.V., een in Nederland gevestigde franchise-organisatie (hierna: Expo).

2.5. Op 30 maart 2005 hebben Invotis c.s. Out of the Blue gesommeerd om per direct de productie en marketing van de fotostrips te staken wegens schending van auteursrecht dan wel slaafse nabootsing.

2.6. Op 4 april 2005 hebben Invotis c.s. Expo gesommeerd om de verkoop van de door Out of the Blue geleverde fotostrips te staken.

3. Het geschil in conventie

3.1. Out Of the Blue vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) verklaart voor recht dat Out of the Blue (a) geen inbreuk maakt op de auteursrechten van [B] en [C] en (b) niet onrechtmatig handelt jegens Invotis c.s. door het verhandelen van haar fotostrip,

(2) Invotis c.s. verbiedt enige mededeling te doen aan derden met de strekking dat de fotostrip van Out of the Blue inbreuk zou maken op enig aan Invotis c.s. met betrekking tot de fotostrip toekomend recht, op straffe van een dwangsom van €5.000,- per dag of per geval, zulks ter keuze van de eiseressen, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod,

(3) Invotis c.s. gebiedt om een gezamenlijk ondertekende rectificatiebrief aan Expo te sturen,

(4) Invotis c.s. hoofdelijk veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Out of the Blue te betalen een bedrag van €24.916,17, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan het moment van algehele voldoening,

(5) Invotis c.s. hoofdelijk in de proceskosten veroordeelt.

3.2. Invotis c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Invotis c.s. vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) Out of the Blue veroordeelt tot betaling van € 5.065,74 aan Invotis c.s., te vermeerderen met de wettelijke rente,

(2) Out of the Blue veroordeelt in de proceskosten conform artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG (hierna: de Handhavingsrichtlijn). 3.4. Out of the Blue voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie in reconventie

4.1. Aangezien de vorderingen in conventie en in reconventie betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex en bovendien zodanig samenhangen dat de beoordeling daarvan niet onafhankelijk van elkaar kan geschieden, zal de rechtbank beide vorderingen gezamenlijk behandelen.

4.2. Out of the Blue stelt dat de door [B] en [C] ontworpen fotostrip niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat evenmin sprake is van slaafse nabootsing door Out of the Blue. Door te lichtvaardig Expo, een grote afnemer van Out of the Blue, te sommeren hebben Invotis c.s. onrechtmatig jegens Out of the Blue gehandeld.

4.3. Invotis c.s. stellen zich op het standpunt dat op de door [B] en [C] ontworpen fotostrip auteursrecht rust dan wel dat sprake is van slaafse nabootsing door Out of the Blue. Invotis c.s. stonden in hun recht toen zij de sommatiebrief aan Expo verstuurd. Indien mocht blijken dat het beroep van Invotis c.s. op auteursrecht dan wel slaafse nabootsing in rechte geen stand houdt, behoeften Invotis c.s., gezien het baanbrekende ontwerp van de fotostrip en de flagrante namaak daarvan door Out of the Blue, daarmee geen rekening te houden en is ook in dat geval geen sprake van een onrechtmatige daad.

Ten aanzien van het auteursrecht

4.4. Voor auteursrechtelijke bescherming is noodzakelijk dat de fotostrip van [B] en [C] een werk is in de zin van de Auteurswet en dat het ontwerp van de fotostrip derhalve een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de makers draagt. De vraag is of de door de [B] en [C] ontworpen fotostrip aan dit criterium voldoet.

4.5. Out of the Blue stelt dat de fotostrip geen werk in de zin van de Auteurswet is. De fotostrip kan worden gekwalificeerd als een gebruiksvoorwerp, waarbij de vorm en uitvoering volledig zijn gebaseerd op eisen van functionaliteit en bruikbaarheid. Meer specifiek stelt Out of the Blue dat:

- het gebruik van transparante kunststof noodzakelijk is om de foto's te kunnen waarnemen,

- de maatvoering functioneel is bepaald, gezien de standaardmaat van foto's en ansichtkaarten,

- het gebruik van een metalen verzwaring is gericht op functioneel/technisch resultaat, te weten het stabiel laten hangen van de fotostrip,

- de rangschikking van de foto's (onder elkaar) niet bijdraagt aan de originaliteit van het product, maar mede voortvloeit uit de functionaliteit, en

- het kartonnen kaartje met ophang-oog geen eigen karakter heeft en dat het ophang-oog louter functioneel van aard is.

4.6. Invotis c.s. voeren aan dat toen [B] en [C] de foto-strip in 1999 ontwierpen, dit product geheel nieuw was. De foto-strip is ontworpen vanuit de gedachte "less is more". Daarom is de foto-strip uitgevoerd in transparante kunststof met slechts minimale toevoegingen in de vorm van een metalen staafje ter verzwaring en een kartonnen strook met ophang-oog. Bij vormgeving van gebruiksvoorwerpen moet rekening worden gehouden met functionaliteit. Zolang de ontwerper daarbij echter keuzes kan maken is er ruimte voor een auteursrechtelijk beschermd resultaat van creativiteit. Ten aanzien van de maatvoering, de manier van ophanging, het type verzwaring, het aantal en de rangschikking van de foto's, het materiaal en de uitvoering van de topstrook hadden ook andere keuzes kunnen worden gemaakt. Ten slotte voeren Invotis c.s. aan dat, ook al zou op bepaalde onderdelen van de foto-strip geen auteursrecht mogelijk zijn omdat ze technisch bepaald zijn, dan nog de combinatie van alle onderdelen een eigen oorspronkelijk karakter creëert, waardoor de foto-strip het persoonlijk stempel van [B] en [C] draagt.

4.7. De rechtbank is van oordeel dat de door [B] en [C] ontworpen foto-strip geen werk in de zin van de Auteurswet is. Het transparante plastic, het ijzeren staafje en het kartonnetje met ophang-oog moeten bovenal worden beschouwd als functionele elementen, welke onvoldoende onderscheidend vermogen bezitten om te kunnen spreken van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het stempel van de maker draagt. Ook de combinatie van onderdelen bezit niet een mate van oorspronkelijkheid die auteursrechtelijke bescherming rechtvaardigt. Aan Invotis c.s. kan worden toegegeven dat bij keuzes van de ontwerper ten aanzien van functionele elementen ruimte kan bestaan voor auteursrechtelijke bescherming. Dat is in het onderhavige geval evenwel niet aan de orde, nu de door [B] en [C] gemaakte keuzes zo voor de handliggend zijn dat deze niet getuigen van een eigen, oorspronkelijk karakter. Ten aanzien van de stelling van Invotis c.s. dat de foto-strip in 1999 een nieuw product was overweegt de rechtbank als volgt. Dat [B] en [C] mogelijk als eerste het idee hebben gehad om een product te maken waarin foto's onder elkaar worden gehangen in transparante mapjes, is onvoldoende om auteursrecht aan te nemen. Ideeën komen immers op zichzelf niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het gaat om de uitwerking van het idee ofwel, zoals Out of the Blue terecht heeft gesteld, de concrete vormgeving van het werk. De concrete vormgeving van de foto-strip van [B] en [C] is, zoals hiervoor reeds aangegeven, onvoldoende oorspronkelijk om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Ten aanzien van slaafse nabootsing

4.8. Voor slaafse nabootsing is onder meer vereist dat het nagebootste product onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van gelijksoortige producten op de markt, waardoor bij afnemers verwarring kan ontstaan over de herkomst van het product.

4.9. Out of the Blue heeft in dit verband onder meer gesteld dat de foto-strip een product is dat door meerdere aanbieders op de markt wordt gezet, waarbij nog

maar de vraag is of het publiek weet wie de aanbieders zijn. Het publiek ziet dergelijke producten als gebruiksvoorwerpen en legt geen link met de producent. Van herkomstverwarring kan dus geen sprake zijn. Invotis c.s. stellen dat de door [B] en [C] ontworpen fotostrips zich aanmerkelijk onderscheiden van andere in de handel zijnde soortgelijke producten. Zij onderbouwen deze stelling door erop te wijzen dat de fotostrips van 2000/2001 met succes op de markt worden gebracht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt evenwel niet in te zien hoe dit feit voornoemde stelling van Invotis c.s. kan dragen. Mede gezien de op zichzelf niet betwiste stelling van Out of the Blue dat afnemers van fotostrips geen link leggen met de producent van dergelijke producten en mede ook gezien hetgeen onder 4.7 is overwogen omtrent het beperkte onderscheidend vermogen van fotostrips van [B] en [C], moet ervan uit worden gegaan dat de fotostrips van [B] en [C] onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om van gevaar voor herkomstverwarring te kunnen spreken. Het beroep van Invotis c.s. op slaafse nabootsing strandt reeds hierop.

Ten aanzien van het beroep op onrechtmatige sommatie

4.10. Out of the Blue stelt dat Invotis c.s. door Expo te sommeren onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. De onrechtmatigheid vloeit voort uit het feit dat Invotis c.s. geen recht van intellectuele eigendom op de door hen ontworpen en geproduceerde foto-strip kunnen doen gelden. Het onder die omstandigheden bedreigen van een grote afnemer van een concurrent door het sturen van een sommatiebrief moet worden gekwalificeerd als een handelen in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.

4.11. Invotis c.s. voeren aan dat het sommeren van zowel Out of the Blue als Expo een normale en effectief gebleken gang van zaken is. Het enkele sommeren van Out of the Blue had niet tot resultaat geleid, nu Out of the Blue pas na twee en een halve maand inhoudelijk heeft gereageerd. Invotis c.s. verwijzen voor hun standpunt naar het arrest van de Hoge Raad van 29 september 2006, LJN AU6098 (Bakels/Stork), waarbij is uitgemaakt dat in beginsel het uitbrengen van een waarschuwingsexploot ter zake een octrooirecht welk octrooi achteraf wordt vernietigd, niet onrechtmatig is, tenzij de octrooihouder weet of dient te beseffen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De foto strip van [B] en [C] was destijds zo baanbrekend en de namaak zo flagrant dat Invotis c.s. niet hoefden te verwachten dat een niet te verwaarlozen kans bestond dat hun beroep op auteursrecht dan wel slaafse nabootsing in rechte geen stand zou houden. Daarmee zijn Invotis c.s. binnen voornoemde grenzen gebleven.

Ten slotte hebben Invotis c.s. betoogd dat Invotis c.s. wel moesten waarschuwen teneinde te voorkomen dat hen als eigen schuld zou worden aangerekend dat Out of the Blue haar als onrechtmatig aangemerkte gedrag niet heeft bijgesteld.

4.12. De rechtbank oordeelt als volgt.

Als een onrechtmatige daad kan onder meer worden aangemerkt een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamd. Het inroepen van een auteursrecht tegenover een afnemer van een concurrent kan, wanneer het auteursrecht achteraf niet blijkt te bestaan, jegens de concurrent een onrechtmatige daad opleveren. Of daarvan sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. In het onderhavige geval is van belang dat Out of the Blue zich niet alleen tot Out of the Blue heeft gewend, maar kort daarna ook direct tot Expo, een grote afnemer van Out of the Blue. Het was voorzienbaar dat Out of the Blue daardoor schade zou leiden. Dit werd in feite zelfs door Invotis c.s. beoogd, nu zij immers hebben gesteld dat het doel van de sommatie was de handelsrelatie (met betrekking tot de fotostrips) tussen Expo en Out of the Blue te doen eindigen. Gezien die omstandigheid mocht van Invotis c.s. de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwacht. Bij het auteursrecht geldt, in afwijking van het octrooirecht, dat het recht wordt verkregen door de enkele schepping ervan door de maker. Er vindt geen onderzoek plaats, zodat Invotis c.s. de verwachting dat het recht bestaat ook niet kunnen ontleenen aan de verlening daarvan door een ter zake kundige autoriteit. Bij de beoordeling van de vraag of Invotis c.s. er mitsdien geen rekening mee hoefden te houden dat in rechte zou worden vastgesteld dat er van een werk in de zin van de Auteurswet geen sprake was zal daarom een grotere terughoudendheid van Invotis c.s. mogen worden geëist. Nu het in deze gaat om een gebruiksvoorwerp dat zijn vormgeving voor een belangrijk deel ontleent aan zijn functie en juist met betrekking tot dergelijke ontwerpen omtrent de vraag of zij een werk zijn in de zin van de Auteurswet steeds ernstige twijfels mogelijk zijn, wist Invotis c.s. of hadden zij moeten beseffen dat er een aanzienlijk risico bestond dat in rechte zou worden vastgesteld dat het geen werk is. Door desalniettemin Expo te sommeren hebben Invotis c.s. niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van hen mocht worden geëist. Het betoog van Invotis c.s. ten aanzien van het voorkomen van eigen schuld wordt verworpen. Voor zover Invotis c.s. gehouden waren een waarschuwing uit te doen gaan met betrekking tot de vermeende auteursrechtelijke inbreuk, beperkt deze verplichting zich tot het waarschuwen van Out of the Blue. Invotis c.s. wordt nu juist aangerekend zich niet alleen tot Out of the Blue te hebben gewend, maar tevens tot Expo. Uit het voorgaande volgt dat Invotis c.s. onrechtmatig jegens Out of the Blue hebben gehandeld. Invotis c.s. zijn gehouden om de schade, inclusief de gedeelde winst, die Out of the Blue als gevolg van de onrechtmatige sommatie heeft geleden, te vergoeden. Ten aanzien van de schade

4.13. Out of the Blue stelt dat zij 2.844 fotostrips heeft teruggenomen. De gedeelde winst per fotostrip bedraagt €1,06. De totale gedeelde winst als gevolg van de terugname bedraagt $2.844 \times \text{EUR } 1,06 = \text{€}3.014,-$. Daarbij is nog voor een bedrag van €1.325 aan kosten gemaakt in verband met transport en arbeidsloon. Out of the Blue heeft voorts gesteld dat, indien Expo niet

door Invotis c.s. was gesommeerd, Expo in de periode april tot en met december 2005 in ieder geval 15.000 fotostrips had afgenomen. De gedeelde winst met betrekking tot die periode bedraagt volgens Out of the Blue derhalve $15.000 \times \text{€}1,06 = \text{€}15.900,-$.

4.14. Invotis c.s. hebben het aantal van 2.844 door Out of the Blue teruggenomen fotostrips erkend. De winstmarge van €1,06 per fotostrip is door Invotis c.s. niet gemotiveerd betwist (en wordt ook door Invotis c.s. zelf als uitgangspunt genomen bij de vordering in reconventie). Genoemde winstmarge wordt dus als vaststaand aangenomen. Hetzelfde geldt voor de door Out of the Blue gestelde kosten ad €1.325 in verband met het terugnemen van de fotostrips. Invotis c.s. hebben wel gemotiveerd betwist dat Expo, indien zij niet was gesommeerd door Invotis c.s., door was gegaan met het afnemen van fotostrips van Out of the Blue in de omvang die Out of the Blue stelt. Nu Out of the Blue zich op de rechtsgevolgen van haar stellingen op dit punt beroept, zal zij in de gelegenheid worden gesteld het bewijs voor deze stellingen te leveren.

Ten aanzien van de proceskosten

4.15. Ter comparitie heeft Out of the Blue aangegeven aanspraak te maken op een kostenveroordeling conform artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en verzocht om zich bij akte hierover nader uit te mogen laten. De rechtbank zal Out of the Blue in de gelegenheid stellen om de proceskostenvordering nader toe te lichten en te specificeren bij gelegenheid van een na de bewijsopname te nemen akte. Out of the Blue zal zich in voornoemde akte onder meer dienen uit te laten over de toepasselijkheid van Handhavingsrichtlijn bij een vordering tot schadevergoeding als gevolg van een onrechtmatige sommatie van een afnemer en voorts over de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte kosten.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie en reconventie

5.1. laat Out of the Blue toe te bewijzen:

(a) dat Expo, indien zij niet op 4 april 2005 een sommatiebrief van Invotis c.s. had ontvangen, was doorgestaan met het afnemen van fotostrips van Out of the Blue,

(b) het aantal fotostrips dat Expo in de periode van april tot en met december 2005 van

Out of the Blue zou hebben afgenomen.

5.2. verwijst de zaak naar de rol van 11 april 2007 opdat Out of the Blue alsdan kan

doen mededelen of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen en zo ja, door

hoeveel, gebruik maakt, en met een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in

de eerstvolgende drie maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald

dan wel wordt voortgeprocedeerd,

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.