

Vzgr Rb Den Haag, 27 december 2007, IDMC v Free Publicity

Bekrachtigd: [IEPT20110426, Hof Den Haag, IDMC v Free Publicity](#)



AUTEURSRECHT

Titellijst geen oorspronkelijk werk inhoud van de lijst wordt voor het overgrote deel gedecteerd door de eis dat met de lijst landelijke dekking van de publicatie wordt bereikt

IDMC kan haar vorderingen niet baseren op de door haar ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van de titellijst. Voorshands is de voorzieningenrechter met Free Publicity van oordeel dat de titellijst niet een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vergelijk voor deze eis [H.R. 4 januari 1991](#), LJN ZC0104). Dat volgt al daaruit dat de inhoud van de lijst voor het overgrote deel wordt gedecteerd door de eis dat met de lijst landelijke dekking van de publicatie wordt bereikt. Voor zover bij samenstelling van de lijst al alternatieven denkbaar zijn, blijkt niet van daarin gemaakte keuzen die aan de lijst het vereiste karakter zouden kunnen geven.

Geen inbreukmakende handelingen

Gebruik lijst voor met een druk op de knop aanbieden persberichten aan tijdschriften is geen openbaarmaking of verveelvoudiging

Daarnaast is voorshands niet in te zien aan welke aan de auteursrechthebbende voorbehouden handeling Free Publicity zich schuldig zou maken. IDMC heeft hierover ter zitting desgevraagd verklaard dat Free Publicity haar titellijst gebruikt door 'met één druk op de knop' de publicaties aan dezelfde huis-aan-huisbladen aan te bieden. Dit is echter niet als openbaarmaking of verveelvoudiging van de titellijst aan te merken. Het gebruik dat IDMC wil beletten van de in de lijst opgenomen (afzonderlijke) gegevens kan niet op grond van het auteursrecht worden verboden terwijl IDMC niet stelt, en Free Publicity gemotiveerd heeft bestreden, dat de titellijst kan worden aangemerkt als een databank in de zin van de Databankenwet

Ontlening niet aannemelijk

Afgezien van het voorgaande is vooralsnog niet voldoende aannemelijk geworden dat Free Publicity de titellijst geheel heeft overgenomen.

Volgens Free Publicity heeft zij al vanaf 1993 zelf gegevens verzameld. Zij heeft onweersproken gesteld al in 2005, dus vóór publicatie van de brochure van IDMC in augustus 2006, landelijke publicaties te hebben verzorgd. Naar zij stelt krijgt zij de te gebruiken titels door de uitgevers aangereikt. Zij heeft gewezen op haar productie 20, een door Wegener opgestelde en aan Free Publicity toegezonden titellijst, waarin alle hiervoor onder 4.4 vermelde titels onder elkaar worden genoemd. IDMC heeft niet bestreden dat deze lijst door Wegener is opgesteld. Het 'Weekblad voor Salland' en de 'Weekendkrant Twente' zijn daarbij niet vermeld als deel van de combinatie met code AABW, maar dat doet er niet af aan dat deze titels in de lijst aan Free Publicity worden aangeboden. Daarmee bestaat teveel twijfel of IDMC's aanname over het kopieergedrag van Free Publicity juist is. Dit wordt niet anders wanneer de andere door IDMC genoemde titels (onder andere 'De Moerdijkse Bode', 'De Zundertse Bode' en 'De Weekendkrant West Twente') in aanmerking worden genomen omdat daarvoor, zoals Free Publicity kennelijk aanvoert, een gelijke verklaring zou kunnen gelden en daarnaast geen inschatting gemaakt kan worden van de (on-)waarschijnlijkheid dat Free Publicity onafhankelijk van IDMC in deze regio's dezelfde titels zou kiezen.

Geen geschriftenbescherming

de vorderingen kunnen evenmin gebaseerd worden op eveneens door IDMC ingeroepen geschriftenbescherming.

ONEERLIJKE CONCURENTIE

Wapper-verbod

Onrechtmatig wapperen met auteursrechtsschending en octrooi-inbreuk op mogelijk nietig octrooi

IDMC meent echter dat zij zich met haar octrooirechten kan 'wapperen' zolang het octrooi niet vernietigd is, maar dit gaat eraan voorbij dat IDMC kennelijk ook zelf niet aanneemt dat Free Publicity op het octrooi inbreuk maakt. Dat volgt uit haar uitdrukkelijke standpunt dat zij haar octrooirechten niet in stelling wil brengen. Free Publicity heeft, onder meer met de als productie 22 overgelegde brief van de Rijksvoorlichtingsdienst van 5 oktober 2007, voldoende aannemelijk gemaakt dat IDMC niettemin in de markt uitdraagt dat geen opdrachten aan concurrenten zoals Free Publicity verstrekt zouden mogen worden omdat deze alleen door inbreuk op het octrooi de opdracht kunnen uitvoeren. Het voorgaande geldt evenzeer voor het door IDMC gepretendeerde auteursrecht. Zoals hiervoor is overwogen vormt gebruik van de gegevens uit de door IDMC opgestelde titellijst op zichzelf geen inbreuk op enig auteursrecht. Het in de voetnoot in de brochure van IDMC gestelde gaat dan ook te ver. Het in reconventie onder 3.4.1 en 3.4.4 gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat het door IDMC gevorderde deels te algemeen is zodat slechts wordt toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde dwangsom van €15.000,- wordt gematigd.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 9, p. 29

Vgزر Rb Den Haag, 27 december 2007

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 297909 / KG ZA 07-1306

Vonnis in kort geding van 27 december 2007

in de zaak van

[X] handelende onder de naam IDMC,

wonende te Eindhoven,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. M.L. Kleyn,

advocaat mr. H.A.H.M. Albrecht te Eindhoven,

tegen

1. de vennootschap onder firma

BUREAU VOOR FREE PUBLICITY,

gevestigd te 's-Gravenhage,

en haar vennoten

2. [Y], wonende te 's-Gravenhage,

3. [Z], wonende te Amsterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur mr. L.P.H.J. baron van Utenhove,

advocaat mr. [C.G.M. Berendsen](#) te Amsterdam.

Partijen zullen hierna IDMC en Free Publicity genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 14;

- de mondelinge behandeling op 11 december 2007;

- de conclusie van eis in reconventie;

- de pleitnota van IDMC en de aanvullende producties 15 en 16;

- de pleitnota van Free Publicity en de producties 1 tot en met 42.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. IDMC en Free Publicity maken hun bedrijf van het verzorgen van publicaties (zogenaamde 'stoppers') in huis aan huis verspreide bladen.

2.2. IDMC heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee bereikt wordt dat de publicatie alle Nederlandse huishoudens bereikt. Deze landelijke dekking is van belang voor in het bijzonder publicaties van de overheid. Deel van de werkwijze is een lijst van huis-aan-huis-bladen (de titellijst).

2.3. Aan IDMC is voor haar werkwijze op 20 juli 2005 onder nummer 1028098 een kortlopend Nederlands octrooi verleend.

2.4. IDMC heeft in het verleden meerdere opdrachten uitgevoerd voor overheidsinstanties. Sinds enige tijd ondervindt zij ernstige concurrentie van Free Publicity omdat Free Publicity haar diensten tegen lagere tarieven aanbiedt.

2.5. IDMC vermeldt in een voetnoot in de door haar verspreide brochure 'Strategisch Communiceren': '©IDMC oefent een exclusief auteursrecht uit op de lijst van titels zoals vermeld in dit vouwblad. Niemand anders mag derhalve dezelfde verzameling van titels in hun onderlinge samenhang toepassen teneinde met hetzelfde doel een 100% landelijke dekkend bereik te garanderen.'

3. Het geschil

3.1. IDMC vorderde aanvankelijk zakelijk weergegeven:

3.1.1. een verbod op het aanbieden, verkopen en toepassen van de werkwijze van IDMC met nevenvorderingen (rekening en verantwoording met betrekking tot opdrachten die door het gestelde inbreukmakende handelen zijn verkregen en afgifte van zaken waarmee inbreuk op de rechten van IDMC zijn gemaakt), op straffe van een dwangsom;

3.1.2. veroordeling van Free Publicity tot betaling van een voorschot van €50.000,- op verschuldigde schadevergoeding;

3.1.3. veroordeling van Free Publicity in de proceskosten volgens de maatstaf van 1019h Rv.

3.2. IDMC baseerde deze vorderingen op de navolgende stellingen. De werkwijze van IDMC is auteursrechtelijk beschermd. Hetzelfde geldt voor de brochures van IDMC, de titellijst en ook het octrooi-schrift. Door het ontlenen van gegevens aan de werken van IDMC, in het bijzonder door het hanteren van een identieke titellijst, maakt Free Publicity inbreuk op de auteursrechten van IDMC. Dit handelen is tevens aan te merken als oneerlijke concurrentie en slaafse nabootsing.

3.3. Ter zitting heeft IDMC verklaard het aan haar verleende octrooirecht niet aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Zij heeft de stelling dat Free Publicity inbreuk zou maken op het gestelde auteursrecht op de werkwijze, brochures en het octrooi-schrift laten vallen en haar vordering gewijzigd aldus, dat het gevorderde verbod nog uitsluitend ziet op het gebruik van haar titellijst.

3.4. Free Publicity heeft zich tegen de eisenwijziging verzet en ook overigens verweer gevoerd. Zij vordert in reconventie, zakelijk weergegeven:

3.4.1. een verbod aan IDMC om te 'wapperen' met het verleende octrooi, althans naar buiten toe de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op aan IDMC toekomstige octrooi- en auteursrechten en/of oneerlijke concurrentie;

3.4.2. een gebod tot opgave van de namen van handelsrelaties tegenover welke IDMC over Free Publicity negatieve uitlatingen heeft gedaan;

3.4.3. een gebod tot verzending van een rectificatie aan die handelsrelaties;

3.4.4. aanpassing van brochures en andere uitingen aldus, dat de indruk wordt weggenomen dat derden toestemming van IDMC zouden behoeven om de titellijst te gebruiken;

3.4.5. het voorgaande op straffe van een dwangsom;

3.4.6. betaling van een voorschot op verschuldigde schadevergoeding van €50.000,-;

3.4.7. veroordeling van IDMC in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.5. Aan de vorderingen legt Free Publicity ten grondslag dat IDMC onrechtmatig handelt dan wel misbruik maakt van haar bevoegdheid door Free Publicity voortdurend te dreigen met civiel- en strafrechtelijke sancties die zij niet hard kan maken. Free Publicity wijst er op dat het Octrooiencentrum Nederland in een rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek van 21 september 2007 heeft geconcludeerd dat de geclaimde materie geen technische maatregel betreft en dat daarom de beschreven werkwijze niet als een octrooieerbare uitvinding kan worden aangemerkt. Free Publicity heeft in dit verband voorts gewezen op de hiervoor weergegeven passage uit de brochure 'Strategisch Communiceren' en op IDMCs aan betrokken uitgevers kenbaar gemaakte opvatting dat uitgevers, die orders van andere bureaus accepteren, mogelijk strafbaar zijn. Free Publicity stelt dat een groot risico bestaat dat de door IDMC verschuldigde schadevergoeding niet betaald zal worden indien een bodemprocedure moet worden afgewacht.

3.6. Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden.

4. De beoordeling

4.1. Uit de stellingen van partijen volgt een voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde voorzieningen.

4.2. IDMC heeft bezwaar gemaakt tegen de door Free Publicity bij fax van 10 december 2007 toegezonden producties 42 en 43 omdat zij onvoldoende gelegenheid zou hebben gehad zich daarover te beraden. Productie 42 betreft een opgave van de in de laatste dagen voor de zitting gemaakte kosten van de advocaat. Deze opgave kan naar zijn aard pas vrij kort voor de zitting worden gegeven. De opgave is bovendien niet zodanig gecompliceerd dat van IDMC niet kan worden gevraagd op de productie te reageren, zo nodig nadat de zitting korte tijd is geschorst voor beraad. Deze productie wordt in aanmerking genomen. Productie 43 betreft de folder 'Strategisch Communiceren'. Een steekhoudende reden waarom deze productie slechts één dag voor de zitting aan de wederpartij en de voorzieningenrechter wordt toegezonden ontbreekt, zodat deze productie niet kan worden geaccepteerd. Van veel belang is dit niet omdat tussen partijen vast staat dat daarin de onder 2.5 weergegeven voetnoot is opgenomen.

beoordeling van de vorderingen in conventie

4.3. Free Publicity heeft niet gemotiveerd waarom de eiswijziging in conventie in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde. Zij heeft zich daartegen, zoals uit het navolgende blijkt, afdoende kunnen verweren. De eiswijziging dient daarom te worden toegestaan.

4.4. IDMC heeft haar stelling dat Free Publicity de door haar opgestelde titellijst gebruikt als volgt uitgewerkt. De titellijst is opgenomen in een brochure van IDMC van augustus 2006. De inhoud van de brochure heeft zij op haar website gezet. Free Publicity heeft deze titellijst geheel van haar overgenomen. IDMC kan

dit vaststellen omdat Free Publicity gebruik maakt van dezelfde afwijkende – dat wil zeggen niet door de uitgever samengestelde - combinaties van huis-aan-huisbladen. Als voorbeeld noemt IDMC de combinatie met aanduiding AABW van uitgeverij Wegener, bestaande uit de titels 'Aalten Vooruit', 'Winterswijkse Weekkrant', 'Berkelbode', 'Berkelland Nieuws' en 'Weekkrant voor Oost-Gelre'. IDMC heeft deze combinatie aangevuld met 'Weekblad voor Salland' en 'Weekendkrant Twente' (IDMC noemt dit sluikadressen), titels die ook Free Publicity blijkt te gebruiken. Zij wijst erop dat blijkens een van deze overgelegde verklaringen een en ander ook is geconstateerd door [A], accountmanager bij Wegener.

4.5. Bij beoordeling van de vorderingen is, anders dan IDMC lijkt te menen, uitgangspunt dat, voor zover geen rechten van intellectuele eigendom aan de orde zijn, het derden in beginsel vrij staat gebruik te maken van de door IDMC zelf op internet beschikbaar gestelde gegevens. IDMC kan geen rechten doen gelden op de in haar lijst opgenomen titels als zodanig slechts omdat het haar inspanning heeft gekost de titellijst samen te stellen.

4.6. IDMC kan haar vorderingen niet baseren op de door haar ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van de titellijst.

4.7. Voorshands is de voorzieningenrechter met Free Publicity van oordeel dat de titellijst niet een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vergelijk voor deze eis [H.R. 4 januari 1991](#), LJN ZC0104). Dat volgt al daaruit dat de inhoud van de lijst voor het overgrote deel wordt gedictieerd door de eis dat met de lijst landelijke dekking van de publicatie wordt bereikt. Voor zover bij samenstelling van de lijst al alternatieven denkbaar zijn, blijkt niet van daarin gemaakte keuzen die aan de lijst het vereiste karakter zouden kunnen geven.

4.8. Daarnaast is voorshands niet in te zien aan welke aan de auteursrechthebbende voorbehouden handeling Free Publicity zich schuldig zou maken. IDMC heeft hierover ter zitting desgevraagd verklaard dat Free Publicity haar titellijst gebruikt door 'met één druk op de knop' de publicaties aan dezelfde huis-aan-huisbladen aan te bieden. Dit is echter niet als openbaarmaking of verveelvoudiging van de titellijst aan te merken. Het gebruik dat IDMC wil beletten van de in de lijst opgenomen (afzonderlijke) gegevens kan niet op grond van het auteursrecht worden verboden terwijl IDMC niet stelt, en Free Publicity gemotiveerd heeft bestreden, dat de titellijst kan worden aangemerkt als een databank in de zin van de Databankenwet.

4.9. Afgezien van het voorgaande is vooralsnog niet voldoende aannemelijk geworden dat Free Publicity de titellijst geheel heeft overgenomen. Volgens Free Publicity heeft zij al vanaf 1993 zelf gegevens verzameld. Zij heeft onweersproken gesteld al in 2005, dus vóór publicatie van de brochure van IDMC in augustus 2006, landelijke publicaties te hebben verzorgd. Naar zij stelt krijgt zij de te gebruiken titels door de uitgevers aangereikt. Zij heeft gewezen op haar productie 20, een door Wegener opgestelde en aan Free Publicity toege-

zonden titellijst, waarin alle hiervoor onder 4.4 vermelde titels onder elkaar worden genoemd. IDMC heeft niet bestreden dat deze lijst door Wegener is opgesteld. Het 'Weekblad voor Salland' en de 'Weekendkrant Twente' zijn daarbij niet vermeld als deel van de combinatie met code AABW, maar dat doet er niet af aan dat deze titels in de lijst aan Free Publicity worden aangeboden. Daarmee bestaat teveel twijfel of IDMC's aanname over het kopieergedrag van Free Publicity juist is. Dit wordt niet anders wanneer de andere door IDMC genoemde titels (onder andere 'De Moerdijkse Bode', 'De Zundertse Bode' en 'De Weekendkrant West Twente') in aanmerking worden genomen omdat daarvoor, zoals Free Publicity kennelijk aanvoert, een gelijke verklaring zou kunnen gelden en daarnaast geen inschatting gemaakt kan worden van de (on)waarschijnlijkheid dat Free Publicity onafhankelijk van IDMC in deze regio's dezelfde titels zou kiezen.

4.10. De onder 4.8 en 4.9 vermelde omstandigheden brengen met zich mee dat de vorderingen niet gebaseerd kunnen worden op eveneens door IDMC ingeroepen geschriftenbescherming. De grondslag onrechtmatige daad (slaafse nabootsing, oneerlijke concurrentie) biedt naast de auteursrechtelijke grondslag evenmin uitkomst. Voorshands is niet in te zien dat Free Publicity onrechtmatig handelt.

4.11. Het voorgaande voert tot de conclusie dat de vorderingen in conventie dienen te worden afgewezen met veroordeling van IDMC in de proceskosten. De door Free Publicity gevorderde proceskosten voor zowel de conventie als de reconventie bedragen in totaal € 20.864,80 (€18.874,80 aan overgelegde declaraties van kosten van juridische bijstand te vermeerderen met de volgens Free Publicity aan haar in rekening te brengen kosten van de behandeling ter zitting ad €1.990,-). Deze zijn niet weersproken zodat daarvan moet worden uitgegaan. Nu niet is gesteld dat een andere verdeling zou moeten worden toegepast is de helft van dit bedrag (€10.432,40) toe te rekenen aan het geschil in conventie.

beoordeling van de vorderingen in reconventie

4.12. De vorderingen in reconventie berusten alle op het door IDMC niet weersproken uitgangspunt dat IDMC zich ten opzichte van Free Publicity onrechtmatig gedraagt indien zij te lichtvaardig aan handelsrelaties laat weten dat haar concurrenten, zoals Free Publicity, inbreuk maken op haar rechten met het voorzienbare gevolg dat relaties afhaken of verdere contacten met Free Publicity zullen bevriezen.

4.13. IDMC meent echter dat zij zich met haar octrooirechten kan 'wapperen' zolang het octrooi niet vernietigd is, maar dit gaat eraan voorbij dat IDMC kennelijk ook zelf niet aanneemt dat Free Publicity op het octrooi inbreuk maakt. Dat volgt uit haar uitdrukkelijke standpunt dat zij haar octrooirechten niet in stelling wil brengen. Free Publicity heeft, onder meer met de als productie 22 overgelegde brief van de Rijksvoorlichtingsdienst van 5 oktober 2007, voldoende aannemelijk gemaakt dat IDMC niettemin in de markt uitdraagt dat geen opdrachten aan concurrenten zoals Free Publicity verstrekt zouden mogen worden omdat

deze alleen door inbreuk op het octrooi de opdracht kunnen uitvoeren.

4.14. Het voorgaande geldt evenzeer voor het door IDMC gepretendeerde auteursrecht. Zoals hiervoor is overwogen vormt gebruik van de gegevens uit de door IDMC opgestelde titellijst op zichzelf geen inbreuk op enig auteursrecht. Het in de voetnoot in de brochure van IDMC gestelde gaat dan ook te ver. Het in reconventie onder 3.4.1 en 3.4.4 gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat het door IDMC gevorderde deels te algemeen is zodat slechts wordt toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde dwangsom van €15.000,- wordt gematigd.

4.15. Hetgeen in reconventie onder 3.4.2 en 3.4.3 wordt gevorderd is niet toewijsbaar. IDMC voert terecht aan dat niet voldoende concreet gesteld of gebleken is dat zij zich tegenover handelsrelaties negatief over Free Publicity heeft uitgelaten.

4.16. Het onder 3.4.6 gevorderde is niet toewijsbaar omdat op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt dat Free Publicity door het handelen van IDMC daadwerkelijk schade heeft geleden. De vordering voldoet reeds om die reden niet aan de eisen die gesteld moeten worden aan een vordering tot toewijzing van een geldbedrag in kort geding.

4.17. Partijen worden in reconventie beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt IDMC in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Free Publicity begroot

op €10.432,40 aan salaris van de procureur en €251,- aan verschotten;

in reconventie:

verbiedt IDMC om tegenover handelsrelaties van Free Publicity de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op het octrooi van IDMC en/of aan inbreuk op het auteursrecht op de werkwijze als deel uitmakend van dat octrooi of op titellijsten van huis-aan-huisbladen als eveneens deel uitmakend van dat octrooi en/of zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen door oneerlijke concurrentie;

beveelt IDMC om binnen één maand na betekening van dit vonnis de onder 2.5 weergegeven passage in haar brochure 'Strategisch Communiceren' betreffende het auteursrecht op de titellijsten aan te passen aldus, dat de indruk wordt weggenomen dat derden toestemming van IDMC zouden behoeven om die titels te gebruiken; veroordeelt IDMC om aan Free Publicity een direct opeisbare dwangsom te voldoen van €10.000 voor iedere overtreding van het verbod en van €1.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat IDMC in gebreke blijft te voldoen aan het bevel;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate

waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Free Publicity niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts IDMC een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;

wijst het meer of anders gevorderde af;

bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 27 december 2007.
