

Rb Haarlem, 8 oktober 2008, Extrugroup v Estee Beheer cs



CONCURRENTIEBEDING

[A] persoonlijk gebonden aan concurrentiebeding
Uit de formulering van de Koopovereenkomst, waaronder het non-concurrentiebeding zoals geciteerd onder 2.4, blijkt dat deze betrekking heeft op zowel de vennootschappen van [A], als op [A] persoonlijk.

Overtreding concurrentiebeding

- Voor de rechtbank is komen vast te staan dat in ieder geval sprake is van één overtreding door [A] van het non-concurrentiebeding.

Uit de onder 2.15 geciteerde brief, waarvan het bestaan door Estee Beheer c.s. niet is betwist, blijkt dat [A] Bakker namens WPX facturen heeft verzonden aan een klant van de Onderneming (PVM USA) met het verzoek die facturen via hem te betalen. Dit was [A] gelet op het bepaalde in artikel 11.1 van de Koopovereenkomst niet toegestaan. Voor deze overtreding op zich heeft Extrugroup c.s. echter geen boete van Estee Beheer c.s. gevorderd. De door Extrugroup c.s. gestelde overtreding d.d. 13 februari 2005 (eventueel oktober 2004) en het feit dat de overtreding door [A] de door Extrugroup c.s. gestelde 230 dagen heeft voortgeduurd staan voorshands voor de rechtbank niet vast.

- De door Extrugroup c.s. gestelde overtreding d.d. 3 oktober 2005 en het feit dat de overtreding door [A] de door Extrugroup c.s. gestelde 113 dagen heeft voortgeduurd kan de rechtbank niet aan bedoelde telefoongesprekken ontfemen.

Ook van genoemde door Extrugroup c.s. gestelde en door Estee Beheer c.s. betwiste feiten, zal Extrugroup c.s., op wie ook wat dit betreft op grond van artikel 150 Rv de bewijslast rust, conform haar aanbod worden toegelaten tot het leveren van bewijs.

- Gelet op het vorenstaande zal Extrugroup c.s. worden toegelaten tot bewijslevering van haar stelling dat [A] modellen en tekeningen van de door de Onderneming vervaardigde machines en de daarbij behorende handboeken van de Onderneming, alsmede de adresgegevens van de klanten van de Onderneming en de door hen afgenomen producten aan WPX c.s. heeft verstrekt en dat de overtreding door [A] van het non-concurrentiebeding tenminste

100 dagen - een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de voor het voortduren van de overtreding gevorderde boete van € 1.000.000,-- - heeft voortgeduurd.

AUTEURSRECHT

Toepasselijk auteursrecht

Ingevolge artikel 47 Aw is de Auteurswet eveneens van toepassing op werken van Nederlandse auteurs, ook als ze niet of niet voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven.

De rechtbank overweegt als volgt. Gedaagden verbinden hun verweer dat Amerikaans recht van toepassing is aan de stelling dat de Diemix5 en het handboek voor die machine voor het eerst in de Verenigde Staten openbaar zijn gemaakt. Extrugroup c.s. betwist dit. De rechtbank is van oordeel dat, voor zover vast komt te staan dat de Diemix5 en het handboek in de Verenigde Staten openbaar zijn gemaakt, dit voor de toepasselijkheid van het Nederlands recht geen gevolg heeft. Ingevolge artikel 47 Aw is de Auteurswet immers eveneens van toepassing op werken van Nederlandse auteurs, ook als ze niet of niet voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven. Nu gesteld noch gebleken is dat de maker van de Diemix5 een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft, dient de vraag of sprake is van auteursrechtelijke bescherming te worden beoordeeld naar Nederlands recht

Technisch bepaald ontwerp

De rechtbank is van oordeel dat de vorm van de machine niet kan worden aangemerkt als een uiting van creatieve inspanning op basis van subjectieve keuzes.

De door Extrugroup c.s. opgesomde keuzes zien naar het oordeel van de rechtbank vrijwel uitsluitend op technische/functionele aspecten. De omstandigheid dat Extrugroup c.s. bij de totstandkoming van de Diemix5 ook andere keuzes had kunnen maken ten aanzien van de inrichting, de positionering en de afmeting van bepaalde onderdelen, betekent nog niet dat deze keuzes als uiting van creatieve inspanning kunnen worden aangemerkt. Ook uit de door Extrugroup c.s. bij de opsomming gegeven onderbouwing blijkt naar het oordeel van de rechtbank in onvoldoende mate dat de vormgeving van de Diemix5 het gevolg is geweest van andere dan door technische uitgangspunten bepaalde keuzes. Nu niet is komen vast te staan dat de Diemix5 kan worden beschouwd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, dient een beroep op de auteursrechtelijke bescherming van de Diemix5 te worden verworpen.

GESCHRIFTENBESCHERMING

Handboek bestemd voor openbaarmaking

- Onbetwist is dat een handboek als het onderhavige - dat immers bestemd is voor externe klanten - er naar haar aard toe dient om openbaar gemaakt

te worden en derhalve in beginsel onder de bescherming van artikel 10 lid 1, onder 10 Aw valt.

Het is vaste jurisprudentie dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrechtelijke bescherming toekomt, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden (onder andere [HR 8 februari 2002, NJ 2002,515](#)). Onbetwist is dat een handboek als het onderhavige - dat immers bestemd is voor externe klanten - er naar haar aard toe dient om openbaar gemaakt te worden en derhalve in beginsel onder de bescherming van artikel 10 lid 1, onder 10 Aw valt. De rechtbank acht, gelet op de vrijwel identieke lay-out en tekst, alsmede het feit dat de beide handboeken gelijklopende fouten bevatten, aannemelijk dat het handboek is overgenomen. Zowel [B] als [C] betwisten dat zij het handboek hebben overgenomen. De rechtbank acht echter, gelet op het feit dat zij beiden eerder bij de Onderneming werkzaam zijn geweest, aannemelijk dat zij ervan op de hoogte waren dat het hier om een kopie ging.

- **Als komt vast te staan dat Extrugroup c.s. de maker van het handboek is, dan staat daarmee eveneens vast dat de geschriftenbescherming door Estee Beheer c.s. geschonden is.**

Extrugroup c.s. zal, gelet op de betwisting terzake door Estee Beheer c.s., dan ook in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij de maker van het handboek voor de Diemix5 is.

SLAAFSE NABOOTSIING

Geen slaafse nabootsing

Nu de rechtbank van oordeel is dat de vormgeving van de Diemix5 technisch bepaald is moet daaruit volgen dat de Diemix5 onderscheidend vermogen mist.

Bovendien heeft de rechtbank uit de door partijen overgelegde foto's en tekeningen kunnen afleiden dat, al hoewel de Diemix5 en de X5 op onderdelen ontegenzeggelijk gelijkens vertonen, de totaalindruk van beide machines niet zodanig identiek is, dat hierdoor verwarring bij het publiek te venvachten is. Dit geldt te meer nu op beide machines op duidelijke wijze de naam van de producent staat vermeld en door Extrugroup c.s. is nagelaten concrete en onderbouwde voorbeelden aan te dragen van de verwarring die bij het publiek is ontstaan als gevolg van de introductie van de X5. Gelet hierop, wijst de rechtbank van de hand de stelling dat Estee Beheer c.s. tekort is geschoten in de nakoming van de verplichting te voorkomen dat verwarring bij het publiek ontstaat.

PROFITEREN WANPRESTATIE

Geen onrechtmatig profiteren wanprestatie

De rechtbank is van oordeel dat, ook indien vast zou komen te staan dat [A] het non-concurrentiebeding heeft geschonden, de gestelde omstandigheden niet tot het oordeel kunnen leiden dat sprake is van onrechtmatig handelen van WPX c.s. jegens Extrugroup c.s. Het gebruik maken van het netwerk

en de reputatie van [A] is onderdeel van de wanprestatie en levert geen omstandigheid op die het profiteren daarvan onrechtmatig maakt.

Het mislopen van orders door Extrugroup c.s. is onlosmakelijk verbonden met de vrije concurrentie en kan dus evenmin worden aangemerkt als een bijkomende omstandigheid. Tot slot heeft de rechtbank hiervoor geoordeeld dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk noch van slaafse nabootsing van de machine. Het beroep op de omstandigheid dat gekopieerde producten aan bestaande klanten zijn geleverd faalt daarm De rechtbank is van oordeel dat, ook indien vast zou komen te staan dat [A] het non-concurrentiebeding heeft geschonden, de gestelde omstandigheden niet tot het oordeel kunnen leiden dat sprake is van onrechtmatig handelen van WPX c.s. jegens Extrugroup c.s. Het gebruik maken van het netwerk en de reputatie van [A] is onderdeel van de wanprestatie en levert geen omstandigheid op die het profiteren daarvan onrechtmatig maakt. Het mislopen van orders door Extrugroup c.s. is onlosmakelijk verbonden met de vrije concurrentie en kan dus evenmin worden aangemerkt als een bijkomende omstandigheid. Tot slot heeft de rechtbank hiervoor geoordeeld dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk noch van slaafse nabootsing van de machine. Het beroep op de omstandigheid dat gekopieerde producten aan bestaande klanten zijn geleverd faalt daarmee.

Vindplaatsen: LJN: [BG2133](#)

Rb Haarlem, 8 oktober 2008

(A.J. van der Meer, M.P.J. Ruijpers en J.T.S. Witjes)

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 123496/ HA ZA 06-544

Vonnis van 8 oktober 2008

in de zaak van

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXTRUGROUP B.V., gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Houten,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXTRUFOOD B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwaag,

eiseressen in conventie,

verweersters in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. W. Scheilart,

tegen

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESTEE BEHEER B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wognum,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F.E. BEHEER B.V., gevestigd te Zwaag, kantoorhoudende te Wognum,

3. [A], wonende te [...],

gedaagden in conventie,

advocaat mr. M. Middeldorp,

en

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WPX-TRUTION B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zaandam, gemeente Zaanstad,
5. [B], wonende te [...],
6. [C], wonende te [...],
gedaagden in conventie,
eisers in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. M.M.E. Span,
Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Extrugroup c.s. genoemd worden, dan wel ieder van hen afzonderlijk Extrugroup en Extrufood. Gedaagden 1 t/m 3 zullen hierna samen worden aangeduid als Estee Beheer c.s. Gedaagden 4 t/m 6 zullen hierna samen worden aangeduid als WPX c.s. Gedaagden zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid als Estee, FEB, [A], WPX, [B] en [C].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 oktober 2006,
- het proces-verbaal van niet gehouden comparitie van 1 januari 2007,
- de conclusie van repliek in conventie tevens antwoord in (voorwaardelijke) reconventie en akte wijziging van eis van Extrugroup c.s.,
- de conclusie van dupliek van Estee Beheer c.s.,
- de conclusie van dupliek in conventie tevens repliek in (voorwaardelijke) reconventie en antwoordakte wijziging van eis van WPX c.s.,
- de conclusie van dupliek in (voorwaardelijke) reconventie tevens akte uitlaten producties en akte inbreng producties van Extrugroup c.s.,
- de akte uitlating producties van WPX c.s.,
- de akte uitlating producties van Estee Beheer c.s.,
- het proces-verbaal van de zitting, gehouden op 13 september 2007 en de daarin genoemde stukken,
- het proces-verbaal van de zitting, gehouden op 2 juni 2008 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. De nadien van mr. A.A. Beekman en vervolgens van mr. M.M.E. Span ontvangen faxberichten van 30 juli 2008, respectievelijk 22 augustus 2008 zijn door de rechtbank buiten beschouwing gelaten.

2. De feiten

2.1. Extrugroup is enig aandeelhouder van de Onderneming bestaande uit de bedrijven Extrufood, Extruplast en Extruder Repairing (hierna: de Onderneming). De Onderneming houdt zich bezig met het ontwikkelen en vervaardigen van machines met een extruder toepassing. Dat is een proces waarbij een substantie door middel van draaibewegingen van een schroef door een matrijs wordt geperst. In Extrufood zijn de activiteiten op het gebied van de voedings- en diervoedingsindustrie ondergebracht.

2.2. De Onderneming brengt de Diemix5 op de markt, een machine die in staat is om tegelijkertijd vijf afzonderlijke kleur- en smaakstoffen te mixen. Op de Diemix5 is geen octrooi aangevraagd.

2.3. De Onderneming is opgericht door [A]. [A] is enig aandeelhouder van Estee en FEB, waarin de aandelen

van de Onderneming waren ondergebracht. Op 21 maart 2003 hebben Estee en FEB hun aandelen in de Onderneming verkocht en geleverd aan Extrugroup. De voorwaarden van de verkoop zijn opgenomen in een koopovereenkomst (hierna: de Koopovereenkomst).

2.4. Artikel 11 van de Koopovereenkomst bepaalt:

Non-concurrentie

11.1 Het concurrentiebeding wordt opgenomen omdat de producten van de Onderneming niet beschermd zijn op grond van intellectueel eigendomsrecht en de know-how van deze producten in belangrijke mate bij de heer [A] zit zodat Koper wenst te voorkomen dat Verkopers enerzijds de Koopsom ontvangen (waarvoor een termijn van return on investment van 5 jaar is geprognoseerd) terwijl aan de andere kant de Verkopers in staat zijn doormiddel van gebruikmaking van de genoemde know-how de Onderneming concurrentie aan te doen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper zullen Verkopers alsmede haar statutair directeur[A] zich gedurende een periode van 5 (vijf) jaar na de Leveringsdatum ervan onthouden om direct of indirect:

(a) voor eigen rekening of voor rekening van derden werkzaamheden te verrichten die concurreren met de activiteiten van de Onderneming, dan wel als aandeelhouder, financier, vennoot of in enige andere hoedanigheid deel te nemen in enige rechtspersoon of organisatie die werkzaamheden verricht die concurreren met die van de Onderneming;

(b) werknemers, afnemers, leveranciers of andere bij de Onderneming betrokken personen ertoe te bewegen hun contacten met de Onderneming te verbreken.

11.2 Noch verkopers, noch de heer [A], zullen de ter beschikkingstaande know-how aanwenden om de Onderneming concurrentie aan te doen.

11.3 Bij overtreding van één of meerdere verplichtingen uit hoofde van het onderhavige artikel Verbeurt de inbreukmakende partij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, aan Koper een boete ter hoogte van Euro 100.000,- (zegge: honderdduizend euro), vermeerderd met een bedrag van Euro 10.000,- (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt ongeacht het recht van Koper om de daadwerkelijk geleden schade op Verkopers te verhalen. (...)

2.5. Artikel 13 van de Koopovereenkomst bepaalt:

Geheimhouding

13.1 Behoudens voorzover wettelijk vereist, zullen Koper en Verkopers geen informatie die betrekking heeft op vertrouwelijke of geheime aspecten van de Onderneming, of de onderhavige transactie, direct dan wel indirect, publiceren of anderszins voor derden toegankelijk maken. Met uitzondering van eventuele adviseurs en financiers die eveneens gehouden zijn tot genoemde geheimhouding.

13.2 Bij overtreding van de verplichting uit hoofde van het voorgaande artikellid is de boetebepaling van artikel 11.3 van toepassing.

2.6. Tussen de Onderneming en Estee zijn op 1 april 2003 een drietal managementovereenkomsten (hierna: de Managementovereenkomst) gesloten waarin is bepaald dat [A] met ingang van 1 april 2003 gedurende

een periode van twee jaar werkzaamheden zal blijven verrichten voor de Onderneming. Artikel 4.2 van de Managementovereenkomst bepaalt:

"De Manager verbindt zich zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging om welke reden ook – daarvan op geen enkele wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot zaken van de Vennootschap die hen bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van de uitoefening van de functie als bedoeld in deze overeenkomst en waaromtrent haar geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het geheime of vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. De Manager zal dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen aan een ieder die hij voor het verrichten van de werkzaamheden inschakelt. Van de geheimhoudingsplicht is uitgezonderd hetgeen op grond van een wettelijke plicht openbaar wordt gemaakt. Bij schending van de geheimhoudingsplicht verbeurt de Manager een direct opeisbare boete van € 100.000,-, onverminderd het recht van de Vennootschap om een hoger bedrag als schadevergoeding te eisen."

2.7. De Managementovereenkomst is door de Onderneming opgezegd tegen 1 januari 2005. Naar aanleiding van een conflict tussen partijen is in december 2005 een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze vaststellingsovereenkomst is in artikel 6.4 onder meer bepaald:

a. Estee en FEB althans Bakker verklaren hierbij het non-concurrentiebeding en de geheimhoudingsbedingen gestand te doen; (...)

b. Estee en FEB althans Bakker garanderen dat geen informatie, zoals door Extrugroup c.s. in het kader van de managementovereenkomst beschikbaar is gesteld, beschikbaar is gesteld aan derden en in de toekomst ook niet aan derden ter beschikking zal worden gesteld alsmede dat zij geen van allen kopieën van aan Extrugroup toekomende bestanden (waaronder onder meer doch niet uitsluitend tekening, modellen en concepten) in hard copy, elektronisch of op welke andere wijze dan ook voorhanden of in bezit hebben,"

2.8. Vanaf medio 2005 heeft [A] geen werkzaamheden meer voor de Onderneming verricht.

2.9. Eind 2005 heeft [A] de laptop die hem door de Onderneming ter beschikking was gesteld, aan de Onderneming teruggegeven.

2.10. [C], de zoon van [A], heeft in de periode van 26 juni 1997 tot november 2002 voor Extrufood gewerkt als tekenaar en constructeur.

2.11. [B] heeft in de periode van 21 december 2000 tot 1 juli 2005 voor Extruplast gewerkt als projectleider. Op 27 juni 2005 hebben [B] en Extruplast een beëindigingsregeling getroffen. In de beëindigingsregeling is een non-concurrentiebeding opgenomen.

2.12. WPX is op 15 juni 2005 opgericht door Beheermaatschappij Holleman B.V. WPX houdt zich blijkens het aan de rechtbank overgelegde uittreksel uit het handelsregister bezig met het vervaardigen, herstellen, alsmede het voeren van een groothandel in machines, werktuigen en onderdelen daarvan. [C] en [B] zijn in dienst van, alsmede voor 10% aandeelhouder in, WPX.

2.13. WPX brengt de X5 op de markt, een machine die, net als de Diemix5, in staat is om tegelijkertijd vijf afzonderlijke kleuren te mixen. Beide machines worden geleverd met een handboek.

2.14. Zowel de Onderneming als WPX hebben in 2004 en 2005 offertes uitgebracht aan Perfetti Van Melle USA Inc. (hierna PVM USA) voor de levering van een Diemix5 respectievelijk X5. Uiteindelijk heeft WPX de X5 aan PVM USA verkocht en geleverd.

2.15. Op 17 oktober 2005 heeft [A] namens en op briefpapier van WPX een brief verstuurd aan PVM USA, waarin staat vermeld:

'Dear Bill,

Enclosed you will find two invoices, no. 05/30112 and 051302/0. These parts are ready for shipment. Please send the check with a total amount of \$,- to my address, sec enclosed envelope.

Best regards,

[A]"

Aan die brief waren twee facturen gehecht van door WPX aan PVM USA geleverde zaken

2.16. In de loop van 2005 heeft het bedrijf Rondo een order bij WPX geplaatst met betrekking tot de levering van een X5.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Extrugroup c.s. vordert na eiswijziging- zakelijk weergegeven- ten aanzien van Estee Beheer c.s. dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. primair: [A], Estee en FEB, hoofdelijk des de een betalende de anderen zijn bevrijd, zal veroordelen om aan Extrugroup te voldoen de somma van € 5.030.000,-- , te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de datum van de overtredingen van het non-concurrentiebeding tot aan de dag der algehele voldoening; subsidiair: [A], althans FEB, althans Estee, zal veroordelen om aan Extrugroup te voldoende somma van € 5.030.000,-- , te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de datum van de overtredingen van het non-concurrentiebeding;

II. [A], Estee en FEB zal gebieden artikel 13 van de tussen enerzijds Estee en FEB en anderzijds Extrugroup gesloten koopovereenkomst d.d., 21 maart 2003 na te komen, op straffe van een dwangsom van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van genoemde artikelen, vermeerderd met een bedrag van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

III. [A], Estee en FEB, hoofdelijk des de een betalende de anderen zijn bevrijd, althans ieder voor zich, zal veroordelen in de kosten van deze procedure aan de zijde van Extrugroup, waaronder mede begrepen de kosten van de gelegde beslagen.

3.2. Extrugroup c.s. vordert voorts – zakelijk weergegeven - ten aanzien van alle Gedaagden dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. hen, hoofdelijk des de een betalende de anderen zijn bevrijd, althans ieder voor zich, zal veroordelen om aan Extrufood B.V. te voldoende somma van € 148.433,92, te vermeerderen met wettelijke rente met ingang van 20 april 2006 tot aan de dag der algehele voldoening;

II. hen (wereldwijd) zal verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, inbreuk te maken op de aan Extrugroup c.s. toebehorende auteursrechten, meer in het bijzonder door de inbreukmakende machine in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, op straffe van een jegens Extrugroup c.s. te verbeuren dwangsom van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van dit verbod, vermeerderd met een bedrag van € 100.000,-- (zegge: honderd duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

III. hen (wereldwijd) zal verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, de Diemix5 slaafs na te bootsen, meer in het bijzonder door de inbreukmakende machine in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, op straffe van een jegens Extrugroup c.s. te verbeuren dwangsom van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van dit verbod, vermeerderd met een bedrag van € 100.000,-- (zegge: honderd duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

IV. hen zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, Extrugroup c.s. via hun raadsman te voorzien van een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden, van: a) al hetgeen hen bekend is omtrent de inbreukmakende machine, waaronder maar niet beperkt tot - de volledige naams-, adres- en woonplaatsgegevens van alle (rechts)personen aan of voor wie gedaagde de inbreuk makende machine in of voor zijn bedrijf heeft vervaardigd, gebruikt, in het verkeer gebracht, verder verkocht, verhuurd, (at)geleverd of anderszins verhandeld, dan wel voor een ander aangeboden, ingevoerd of in voorraad gehad, b) de betreffende aantallen en verkoopprijzen, en c) de door gedaagden genoten (bruto) winst ten gevolge van de bedoelde inbreuk een en ander op straffe van een jegens Extrugroup c.s. te verbeuren dwangsom van € 1.000.000,-- (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van dit verbod, vermeerderd met een bedrag van € 100.000,-- (zegge: honderd duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

V. hen zal gebieden om alle informatie die zij van Extrufood, Extruplast en Extrugroup, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot tekeningen, modellen en handboeken, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan Extrufood te overhandigen, zonder daarvan op enige wijze kopieën in welke vorm dan ook te behouden, op straffe van een jegens Extrufood te verbeuren dwangsom van EUR 1.000.000,-- (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van dit gebod, vermeerderd met een bedrag van EUR 100.000,00 (zegge: honderd duizend

zend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;

VI. hen zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis een brief te sturen, met gelijktijdige verzending aan Extrugroup c.s. via hun raadsman van een kopie van iedere brief, op het gebruikelijke briefpapier van gedaagden, aan alle (rechts)personen aan of voor wie gedaagden de inbreukmakende machines heeft vervaardigd, gebruikt, in het verkeer gebracht, verder verkocht, verhuurd, (af)geleverd of anderszins heeft verhandeld, dan wel voor een of ander aangeboden, ingevoerd of in voorraad gehad, ongeacht of de levering heeft plaatsgevonden, welke brief uitsluitend de volgende mededeling dient te bevatten:

"Dear (naam contactpersoon)

By decision of (...) the Judge of the District Court of Haarlem ordered us to inform you that the machine you purchased or hired from us infringes on Intellectual Property rights of Extrugroup and/or Extrufood. The judge ruled that we were not allowed to sell or deliver these machines in or for your company. Please return these machines to us, and we will reimburse the purchase - and shipping prices. You can order legitimate machines from Extrugroup or Extrufood, via De Factorij 4, 1689AL Zwaag (Holland), Telephone 0031229233815, telefax 0031229 245224, website www.extrugroup.com. Sincere yours, WPX, [C], [B],

VII. hen zal veroordelen, hoofdelijk des de een betalende de anderen zijn gekweten, in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de door Extrugroup c.s. werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand door hun advocaten en octrooigemachtigde;

VIII. hen (wereldwijd) zal verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, inbreuk te maken op de aan Extrugroup c.s. toebehorende auteursrechten, meer in het bijzonder door het inbreukmakende handboek in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, op straffe van een jegens Extrugroup c.s. te verbeuren dwangsom van € 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro) voor iedere overtreding van dit verbod, vermeerderd met een bedrag van € 100.000,-- (zegge: honderd duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

3.3. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In (voorwaardelijke) reconventie

3.4. WPX c.s. vordert na eiswijziging dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Extrufood en/of Extrugroup, indien de vordering in conventie wordt afgewezen, hoofdelijk zal veroordelen tot het vergoeden van de daadwerkelijke proceskosten ter hoogte van € 49.615,22, althans een zodanig bedrag dat de rechtbank in goede justitie zal vermenen te behoren.

3.5. Extrugroup c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie

De vorderingen hiervoor genoemd onder 3.1

4.1. De onder I door Extrugroup c.s. tegen Estee Beheer c.s. ingestelde vordering betreft de boetes die Estee, FEB en [A] hoofdelijk aan Extrugroup c.s. verschuldigd zouden zijn geworden door overtreding door [A] van het in de Koopovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding.

4.2. Tegen deze vordering heeft Estee Beheer c.s. zich primair verweerd met de stelling dat de overeenkomst waarin het non-concurrentiebeding is opgenomen, niet geldt ten aanzien van [A] in persoon aangezien hij in privé geen partij was bij de Koopovereenkomst. De boete kan om die reden, aldus Estee Beheer c.s., niet van [A] Bakker in persoon worden gevorderd. Dit betoog faalt. De Koopovereenkomst is namens Estee Beheer c.s. door [A] ondertekend. Uit de formulering van de Koopovereenkomst, waaronder het non-concurrentiebeding zoals geciteerd onder 2.4, blijkt dat deze betrekking heeft op zowel de vennootschappen van [A], als op [A] Bakker persoonlijk. Evident is dat het opnemen van een non-concurrentiebeding, dat naar haar aard ziet op handelingen die feitelijk slechts verricht kunnen worden door een natuurlijk persoon of door natuurlijke personen geen enkele betekenis heeft indien niet tevens het individu op wie het beding betrekking heeft daaraan gebonden kan worden geacht. Bovendien valt niet in te zien waarom het non-concurrentiebeding wel, maar het daaraan gekoppelde boetebeding niet, van toepassing zou zijn op [A]. Voorts blijkt uit de pleitnotitie van [A] bij de rechtbank te Alkmaar in kort geding (productie E32) dat ook [A] zichzelf gebonden achtte aan het non-concurrentiebeding. Gelet hierop, moet het de bedoeling van partijen zijn geweest om het non-concurrentiebeding, alsmede het daaraan gekoppelde boetebeding, mede op [A] van toepassing te laten zijn en moet het [A] ook duidelijk zijn geweest dat hij bij overtreding van dit beding ook zelf een boete riskeerde.

4.3. Thans zal moeten worden beoordeeld of [A] zich heeft schuldig gemaakt aan de door Extrugroup c.s. gestelde overtredingen van het non-concurrentiebeding. Die overtreding zouden zich hebben voorgedaan in contacten van [A] met twee klanten van de Onderneming, te weten PVM USA en Rondo, en in het verstrekken door [A] van bedrijfsinformatie van de Onderneming aan WPX. De rechtbank zal hierna de door Extrugroup c.s. gestelde overtredingen per overtreding beoordelen.

PVM USA

4.4. Extrugroup c.s. heeft gesteld dat [A] twee keer en gedurende een periode van tenminste 230 dagen (van 13 februari 2005 tot en met 17 oktober 2005) in contacten met PVM USA het concurrentieverbod heeft overtreden. De eerste overtreding betreft een telefoongesprek van omstreeks 13 februari 2005 Extrugroup c.s. houdt de mogelijkheid open dat het gesprek al in oktober 2004 heeft plaatsgevonden -, waarbij [A] PVM USA zou hebben bewogen om door PVM USA benodigde machines en diensten niet bij de Onderneming,

maar bij [C] te betrekken. Voor deze overtreding vordert Extrugroup c.s. de bedongen boete van € 100.000,-. De tweede overtreding betreft het leveren door WPX van zo niet identieke dan toch gelijksoortige zaken als de Onderneming aan PVM USA placht te leveren. Voor deze overtreding vordert Extrugroup c.s. eveneens de bedongen boete van € 100.000,-. Tenslotte heeft Extrugroup c.s. gesteld dat genoemd concurrerend handelen richting PVM USA genoemde 230 dagen heeft geduurd, te weten vanaf (ten minste) 13 februari 2005 tot het moment van verzenden (17 oktober 2005) door [A] van de hiervoor onder 2.15 genoemde brief met facturen. Op grond van dit tijdsverloop vordert Extrugroup c.s. 230 maal de bedongen boete van € 10.000,- per dag, zijnde € 2.300.000,-.

4.5. De door Extrugroup c.s. gestelde overtredingen van het non-concurrentiebeding zijn door Estee Beheer c.s. gemotiveerd betwist.

4.6. Voor de rechtbank is komen vast te staan dat in ieder geval sprake is van één overtreding door [A] van het non-concurrentiebeding, Uit de onder 2.15 geciteerde brief, waarvan het bestaan door Estee Beheer c.s. niet is betwist, blijkt dat [A] Bakker namens WPX facturen heeft verzonden aan een klant van de Onderneming (PVM USA) met het verzoek die facturen via hem te betalen. Dit was [A] gelet op het bepaalde in artikel 11.1 van de Koopovereenkomst niet toegestaan. Voor deze overtreding op zich heeft Extrugroup c.s. echter geen boete van Estee Beheer c.s. gevorderd. De door Extrugroup c.s. gestelde overtreding d.d. 13 februari 2005 (eventueel oktober 2004) en het feit dat de overtreding door [A] de door Extrugroup c.s. gestelde 230 dagen heeft voortgeduurd staan voorshands voor de rechtbank niet vast. Van die door Extrugroup c.s., gestelde en door Estee Beheer c.s. betwiste feiten, zal Extrugroup c.s., op wie op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de bewijslast rust, conform haar aanbod worden toegelaten tot het leveren van bewijs.

Rondo

4.7. Extrugroup c.s. heeft voorts gesteld dat [A] op 3 oktober 2005 op briefpapier van WPX aan Rondo een opdrachtbevestiging heeft gezonden voor de levering van onderdelen, die Rondo normaliter bij de Onderneming zou hebben besteld. Voor deze overtreding vordert Extrugroup c.s. de bedongen boete van € 100.000,-. Voorts heeft Extrugroup c.s. gesteld dat [A] op 13 februari 2006 optrad als contactpersoon voor Rondo met betrekking tot een opdracht. Op grond hiervan stelt Extrugroup c.s. dat de onderhavige overtreding door [A] van het non-concurrentiebeding 113 dagen (van 3 oktober 2005 tot en met 13 februari 2006) heeft geduurd en vordert zij voor dit tijdsverloop 113 maal de bedongen boete van € 10.000,- per dag, zijnde € 1.130.000,-. Extrugroup c.s. ontleent het door haar gestelde aan telefoongesprekken die [X] van Extrugroup c.s. met [Y] van Rondo heeft gevoerd en waarvan Extrugroup c.s. een geluidsopname op cd-rom ter griffie heeft gedeponerd.

4.8. Ook deze door Extrugroup c.s. gestelde overtredingen van het non-concurrentiebeding zijn door Estee Beheer c.s. gemotiveerd betwist.

4.9. De door Extrugroup c.s. gestelde overtreding d.d. 3 oktober 2005 en het feit dat de overtreding door [A] de door Extrugroup c.s. gestelde 113 dagen heeft voortgeduurd kan de rechtbank niet aan bedoelde telefoongesprekken ontlenu. Ook van genoemde door Extrugroup c.s. gestelde en door Estee Beheer c.s. betwiste feiten, zal Extrugroup c.s., op wie ook wat dit betreft op grond van artikel 150 Rv de bewijslast rust, conform haar aanbod worden toegelaten tot het leveren van bewijs.

Het verstrekken van bedrijfsinformatie van de Onderneming aan WPX

4.10. Voor wat betreft het overtreden door [A] van het non-concurrentiebeding heeft Extrugroup c.s. tenslotte gesteld dat [A] via zijn laptop de beschikking had over alle modellen en tekeningen van de door de Onderneming vervaardigde machines en de daarbij behorende handboeken van de Onderneming, alsmede over alle adresgegevens van klanten van de Onderneming en de door hen afgenomen producten, en dat hij die gegevens ter beschikking heeft gesteld van WPX c.s. Ook voor deze overtreding van het non-concurrentiebeding hebben Estee Beheer c.s. naar de stellingen van Extrugroup c.s. hoofdelijk een boete van € 100.000,- aan Extrugroup c.s. verbeurd. Deze overtreding duurt volgens Extrugroup c.s. nog steeds voort, nu Estee Beheer c.s. de desbetreffende informatie nog steeds in haar bezit heeft. Op grond hiervan fixeert Extrugroup c.s. de voor het voortduren van de overtreding bedongen boete voor het onderhavige geval op het daarvoor door haar gevorderde bedrag van € 1.000.000,-. Ter onderbouwing van dit onderdeel van haar vordering heeft Extrugroup c.s. aangevoerd dat de door WPX aan PVM USA geleverde machine met het daarbij behorende handboek slechts zo weinig van de soortgelijke machine van de Onderneming en het daarbij behorende handboek verschilt, dat vast staat dat [A] de van zijn laptop gekopieerde gegevens ter beschikking aan WPX heeft gesteld. Dit ontleent Extrugroup c.s. voorts aan het feit dat [A] de harde schijf van zijn laptop heeft gewist.

4.11. Estee Beheer c.s. heeft betwist dat de betreffende gegevens en met name de laatste versie daarvan op de laptop van [A] waren geplaatst. Voorts heeft WPX c.s. weersproken dat zij gegevens van [A] heeft ontvangen. Daartoe heeft zij aangevoerd dat het handboek van WPX c.s. is gebaseerd op van derden verkregen handboeken en dat [C] en [B] samen voldoende eigen kennis hadden om de 5-kleuren mixmachine te bouwen.

4.12. Gelet op het vorenstaande zal Extrugroup c.s. worden toegelaten tot bewijslevering van haar stelling dat [A] modellen en tekeningen van de door de Onderneming vervaardigde machines en de daarbij behorende handboeken van de Onderneming, alsmede de adresgegevens van de klanten van de Onderneming en de door hen afgenomen producten aan WPX c.s. heeft verstrekt en dat de overtreding door [A] van het non-concurrentiebeding tenminste 100 dagen - een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de voor het

voortduren van de overtreding gevorderde boete van € 1.000.000,- - heeft voortgeduurd.

Matiging boete

4.13. De beoordeling van het verweer van Estee Beheer c.s. dat, voor zover sprake is van overtreding(en) door [A] van het non-concurrentiebeding, de bedongen boete dient te worden gematigd, zal de rechtbank aanhouden tot het moment dat zij een eindoordeel heeft gegeven omtrent de vraag of Estee Beheer c.s. de gevorderde boetes verschuldigd zijn en zo ja voor welk bedrag. De rechtbank wijst er reeds thans op dat op grond van het bepaalde in artikel 6:94 van het Burgerlijk Wetboek voor matiging van een bedongen boete slechts reden kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Dit brengt met zich dat de rechter pas als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen ([HR 27 april 2007, NJ 2007, 262](#)).

De gevorderde dwangsom

4.14. Extrugroup c.s. heeft gesteld dat zij ter bescherming van de Onderneming recht en belang heeft op een hogere boete. Op die stelling heeft zij haar vordering tegen Estee Beheer c.s. genoemd onder II gebaseerd. De beoordeling van deze vordering zal de rechtbank eveneens tot na de hiervoor genoemde bewijslevering aanhouden.

De vorderingen hiervoor genoemd onder 3.2

4.15. Deze vorderingen heeft Extrugroup c.s. - samen-gevat - op het navolgende gebaseerd. Gedaagden maken inbreuk op het auteursrecht van Extrugroup c.s. op de Diemix 5, het daarbij behorende handboek en de technische tekeningen voor de Diemix 5 door die machine, dat handboek en die tekeningen na te maken. Voor zover de rechtbank van oordeel is dat Extrugroup c.s. dat auteursrecht niet heeft, is sprake van slaafse nabootsing door gedaagden van de Diemix 5 en het daarbij behorende handboek. hetgeen een aan gedaagden toe te rekenen onrechtmatige daad oplevert. De wijze waarop Estee Beheer c.s. de onderneming concurrentie aandoet - verkoop van de onderneming en vervolgens de producten van de Onderneming namaken en aan de klanten van de Onderneming verkopen - levert voorts een onrechtmatig handelen van Estee Beheer c.s. op. Die onrechtmatige daad kan ook aan WPX c.s. worden toegerekend, nu [C] Bakker en [B] en daarmee ook WPX wisten van het non-concurrentiebeding van Estee Beheer c.s. en moedwillig en in hun eigen geldelijk belang hebben geprofiteerd van de Wanprestatie van Estee Beheer c.s. door het overtreden van dat beding. Nu gedaagden de onrechtmatige daden in groepsverband hebben gepleegd, zijn zij niet alleen ieder afzonderlijk maar ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Door het onrechtmatig handelen van gedaagden heeft Extrugroup c.s. niet de order van PVM USA voor de Diemix 5 gekregen,

waardoor zij een winst van € 145.500,- heeft gederfd. Nu gedaagden hun X5 op 17 oktober 2005 aan PVM USA hebben geleverd, zijn zij vanaf die datum de wettelijke rente over genoemde schade aan Extrugroup c.s. verschuldigd. Inclusief de wettelijke rente berekend tot en met 19 april 2006 bedraagt de onderhavige schade de hiervoor bij 3.2 onder I genoemde € 148.433,92. Dit alles aldus Extrugroup c.s. Aanvankelijk heeft Extrugroup c.s. aan haar vorderingen onder 3.2 tevens inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Extrugroup c.s. ten grondslag gelegd, doch die stelling heeft zij bij vermindering van eis ingetrokken.

Inbreuk op auteursrecht

4.16. Ter onderbouwing van de Extrugroup c.s. gestelde inbreuk door gedaagden op de auteursrechten van Extrugroup c.s. heeft Extrugroup c.s. - samengevat- het volgende aangevoerd.

De Diemix5, het bijbehorende handboeken de technische tekeningen voor de Diemix5 hebben een eigen, oorspronkelijk karakter en kunnen derhalve als een werk in de zin van de Auteurswet (Aw) worden beschouwd. Bij de vormgeving van de Diemix 5 zijn persoonlijke en oorspronkelijke keuzes gemaakt. Door de Diemix5 na te maken en daarbij een kopie van het door Extrugroup c.s. opgestelde handboek te verstrekken maken gedaagden inbreuk op het auteursrecht van Extrugroup c.s. Uit de foto's van beide machines blijkt dat de door WPX aan PVM USA geleverde X5 vrijwel identiek is aan de Diemix5. Ook het bij de X5 geleverde handboek, alsmede de technische tekeningen van de X5 zijn vrijwel gelijklopend aan het handboeken de tekeningen voor Diemix5, aldus nog steeds Extrugroup c.s.

4.17. Gedaagden betwisten dat aan de Diemix5 auteursrechtelijke bescherming toekomt. Zij stellen daartoe primair dat de Diemix5 en het handboek voor het eerst in de Verenigde Staten openbaar zijn gemaakt en derhalve niet het Nederlands recht, maar het Amerikaans recht van toepassing is. Naar Amerikaans recht komen gebruiksvoorwerpen en functionele producten als de Diemix5, het handboek voor de Diemix5 en de technische tekeningen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, aldus gedaagden.

4.18. De rechtbank overweegt als volgt. Gedaagden verbinden hun verweer dat Amerikaans recht van toepassing is aan de stelling dat de Diemix5 en het handboek voor die machine voor het eerst in de Verenigde Staten openbaar zijn gemaakt. Extrugroup c.s. betwist dit. De rechtbank is van oordeel dat, voor zover vast komt te staan dat de Diemix5 en het handboek in de Verenigde Staten openbaar zijn gemaakt, dit voor de toepasselijkheid van het Nederlands recht geen gevolg heeft. Ingevolge artikel 47 Aw is de Auteurswet immers eveneens van toepassing op werken van Nederlandse auteurs, ook als ze niet of niet voor het eerst in Nederland zijn uitgegeven. Nu gesteld noch gebleken is dat de maker van de Diemix5 een andere dan de Nederlandse nationaliteit heeft, dient de vraag of sprake is van auteursrechtelijke bescherming te worden beoordeeld naar Nederlands recht.

4.19. Gedaagden betwisten dat zij de Diemix5, het bijbehorende handboek en de technische tekeningen voor de Diemix 5 hebben nagemaakt. Gedaagden betwisten voorts dat de Diemix5, het handboek en de technische tekeningen auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van de Auteurswet zijn, nu het volledig technisch bepaalde werken betreft en zij geen eigen, oorspronkelijk karakter hebben en evenmin het persoonlijk stempel van de maker dragen.

4.20. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een inbreuk op een auteursrecht dient eerst te worden vastgesteld of sprake is van een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarvoor geldt het criterium dat het betreffende werk waarvan bescherming wordt ingeroepen een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten en een persoonlijk stempel van de maker moet dragen. Hierbij dient te worden gekeken naar de totaalindruk van de voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende elementen van het werk. Door de Hoge Raad is dat criterium onlangs opnieuw geformuleerd in de uitspraak [HR 30 juli 2008, RvdW 2008,567 \(Endstra-tapes\)](#) met de toevoeging dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk en dat de eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. Extrugroup c.s. heeft in de conclusie van repliek een opsomming gegeven van de door haar gemaakte keuzes bij het ontwerpen van de Diemix5 en heeft daarbij gesteld dat WPX c.s. met behoud van de functionaliteit ook voor een geheel andere vormgeving had kunnen kiezen. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst zij naar het rapport van Grootsholten (productie E37 bij repliek). WPX c.s. heeft gemotiveerd aangevoerd dat elke afwijking afbreuk doet aan de technische functionaliteit. WPX c.s. heeft daartoe verwezen naar het rapport van octrooigemachtigde Langenhuijsen (productie 9 bij conclusie van antwoord in conventie).

4.21. De rechtbank is van oordeel dat de vorm van de machine niet kan worden aangemerkt als een uiting van creatieve inspanning op basis van subjectieve keuzes. De door Extrugroup c.s. opgesomde keuzes zien naar het oordeel van de rechtbank vrijwel uitsluitend op technische/functionele aspecten. De omstandigheid dat Extrugroup c.s. bij de totstandkoming van de Diemix5 ook andere keuzes had kunnen maken ten aanzien van de inrichting, de positionering en de afmeting van bepaalde onderdelen, betekent nog niet dat deze keuzes als uiting van creatieve inspanning kunnen worden aangemerkt. Ook uit de door Extrugroup c.s. bij de opsomming gegeven onderbouwing blijkt naar het oordeel van de rechtbank in onvoldoende mate dat de vormgeving van de Diemix5 het gevolg is geweest van andere dan door technische uitgangspunten bepaalde keuzes. Nu niet is komen vast te staan dat de Diemix5 kan

worden beschouwd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, dient een beroep op de auteursrechtelijke bescherming van de Diemix5 te worden verworpen. Overigens is de rechtbank van oordeel dat - zo al auteursrechtelijke bescherming op bepaalde onderdelen kan worden aangenomen - de totaalindruk zozeer afwijkt dat van inbreuk op auteursrecht niet kan worden gesproken. De rechtbank komt tot die conclusie op basis van de verschillen in het aantal spuitmonden, de afwijkende afmeting van de matrijs, de verschillende aansluiting (de Diemix5 heeft een rechthoekige aansluiting waar de X5 een cilindrische aansluiting kent) en de verschillen in de motoren.

4.22. Nu voor het handboek en de technische tekeningen een onderbouwing dat deze een eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel hebben, in het geheel ontbreekt, dient het beroep op de "normale" auteursrechtelijke bescherming te worden verworpen. Daar komt voor de technische tekeningen bij dat ze door Extrugroup c.s. niet zijn overgelegd en Extrugroup c.s. zelf hebben gesteld dat de technische tekeningen niet openbaar zijn gemaakt.

Geschriftenbescherming

4.23. Extrugroup c.s. stelt, dat het handboek in ieder geval de geschriftenbescherming ingevolge artikel 10 lid 1, onder 1 Aw geniet.

4.24. Het is vaste jurisprudentie dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrechtelijke bescherming toekomt, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden (onder andere [HR 8 februari 2002, NJ 2002,515](#)). Onbetwist is dat een handboek als het onderhavige - dat immers bestemd is voor externe klanten - er naar haar aard toe dient om openbaar gemaakt te worden en derhalve in beginsel onder de bescherming van artikel 10 lid 1, onder 10 Aw valt. De rechtbank acht, gelet op de vrijwel identieke lay-out en tekst, alsmede het feit dat de beide handboeken gelijklopende fouten bevatten, aannemelijk dat het handboek is overgenomen. Zowel [B] als [C] betwisten dat zij het handboek hebben overgenomen. De rechtbank acht echter, gelet op het feit dat zij beiden eerder bij de Onderneming werkzaam zijn geweest, aannemelijk dat zij ervan op de hoogte waren dat het hier om een kopie ging. Als komt vast te staan dat Extrugroup c.s. de maker van het handboek is, dan staat daarmee eveneens vast dat de geschriftenbescherming door Estee Beheer c.s. geschonden is. Extrugroup c.s. zal, gelet op de betwisting terzake door Estee Beheer c.s., dan ook in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij de maker van het handboek voor de Diemix5 is.

Slaafse nabootsing

4.25. Extrugroup c.s. stelt, dat voor zover de Diemix5 niet door enig auteursrecht wordt beschermd, gedaagden niettemin onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door de machine slaafs na te bootsen en daarmee te kort zijn geschoten in de verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om verwarring bij het publiek te vermijden.

4.26. Nabootsing van een product is op zichzelf niet onrechtmatig, maar de in acht te nemen zorgvuldigheid brengt de verplichting mee te doen wat redelijkerwijs mogelijk is, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan, om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot.

4.27. Nu de rechtbank van oordeel is dat de vormgeving van de Diemix5 technisch bepaald is moet daaruit volgen dat de Diemix5 onderscheidend vermogen mist. Bovendien heeft de rechtbank uit de door partijen overgelegde foto's en tekeningen kunnen afleiden dat, al hoewel de Diemix5 en de X5 op onderdelen tegenwoordig gelijkjes vertonen, de totaalindruk van beide machines niet zodanig identiek is, dat hierdoor verwarring bij het publiek te venvachten is. Dit geldt te meer nu op beide machines op duidelijke wijze de naam van de producent staat vermeld en door Extrugroup c.s. is nagelaten concrete en onderbouwde voorbeelden aan te dragen van de verwarring die bij het publiek is ontstaan als gevolg van de introductie van de X5. Gelet hierop, wijst de rechtbank van de hand de stelling dat Estee Beheer c.s. tekort is geschoten in de nakoming van de verplichting te voorkomen dat verwarring bij het publiek ontstaat.

Profiteren van andermans wanprestatie

4.28. Extrugroup c.s. verwijt WPX c.s. geprofiteerd te hebben van de wanprestatie gepleegd door [A], te weten het overtreden van zijn non-concurrentiebeding. Extrugroup c.s. heeft daartoe aangevoerd dat [C] en [B] op de hoogte waren van het non-concurrentiebeding en van de schending hiervan door [A].

4.29. Voorop gesteld dient te worden dat het handelen met iemand terwijl men weet dat deze door dit handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig is. Of een dergelijk 'profiteren van wanprestatie' jegens die derde onrechtmatig is, hangt immers af van de omstandigheden van het geval.

4.30. Volgens Extrugroup c.s. is de voornaamste bijkomende omstandigheid daarin gelegen dat - zelfs als [A] niet gebonden zou zijn geweest aan een non-concurrentiebeding - het gebruik dat WPX c.s. van de via [A] verkregen documenten hebben gemaakt, reeds op zich onrechtmatig is. Bovendien is aangevoerd dat WPX c.s. wist dat Extrugroup c.s. groot nadeel zou lijden doordat zij orders zouden mislopen en de unieke kennis van Extrugroup zou verwateren. Voorts is als bijkomende omstandigheid naar voren gebracht dat WPX c.s. aan bestaande klanten en relaties van Extrugroup c.s. de van Extrugroup c.s. gekopieerde producten levert. Tot slot is genoemd dat WPX c.s. bij voortdurende heeft geprofiteerd nu WPX c.s. niet alleen gebruik heeft gemaakt van de via [A] verkregen documenten maar ook van zijn netwerk en reputatie binnen de relevante markt.

4.31. WPX c.s. betwist gebruik te hebben gemaakt van documenten afkomstig van [A] Bakker en gekopieerde producten te hebben geleverd daar zij eigen kennis en inzicht en een eigen netwerk heeft. Voorts weerspreekt zij dat zij wist dat Extrugroup c.s. groot nadeel zou lij-

den nu zij Extrugroup slechts eerlijke concurrentie aan doet.

4.32. De rechtbank is van oordeel dat, ook indien vast zou komen te staan dat [A] het non-concurrentiebeding heeft geschonden, de gestelde omstandigheden niet tot het oordeel kunnen leiden dat sprake is van onrechtmatig handelen van WPX c.s. jegens Extrugroup c.s. Het gebruik maken van het netwerk en de reputatie van [A] is onderdeel van de wanprestatie en levert geen omstandigheid op die het profiteren daarvan onrechtmatig maakt. Het mislopen van orders door Extrugroup c.s. is onlosmakelijk verbonden met de vrije concurrentie en kan dus evenmin worden aangemerkt als een bijkomende omstandigheid. Tot slot heeft de rechtbank hiervoor geoordeeld dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk noch van slaafse nabootsing van de machine. Het beroep op de omstandigheid dat gekopieerde producten aan bestaande klanten zijn geleverd faalt daarmee.

Onrechtmatige daad in groepsverband ex artikel 6:166 BW

4.33. Extrugroup c.s. stelt voorts dat gedaagden in groepsverband jegens haar een onrechtmatige daad hebben gepleegd, aangezien zij een samenwerkingsverband zijn aangegaan dat er louter en alleen op is gericht om de Onderneming op oneerlijke wijze concurrentie aan te doen. Met behulp van de via de Onderneming verkregen informatie zijn immers producten vervaardigd die voordien enkel door de Onderneming werden vervaardigd.

4.34. Voor (hoofdelijke) aansprakelijkheid op grond van art. 6:166 BW is vereist

(1) dat er is gehandeld in groepsverband, waarbij de deelnemers hebben gehandeld in bewuste samenhang en ieder een bijdrage hebben geleverd aan de gedragingen die het gevaar voor schade hebben doen ontstaan;

(2) dat de deelneming van een betrokkene aan de gedragingen in groepsverband een onrechtmatige daad oplevert, die hierin bestaat dat de kans op het toebrengen van de schade hem van deelneming aan de gemeenschappelijke gedragingen had behoren te weerhouden, hetgeen het geval is als hij de kans op het toebrengen van de schade zoals die is voorgevallen, had behoren te voorzien;

(3) dat de deelneming aan de gedraging in groepsverband de betrokkene als een onrechtmatige daad kan worden toegerekend;

(4) dat de handeling waardoor de schade rechtstreeks wordt toegebracht, een onrechtmatige daad jegens het slachtoffer oplevert.

4.35. Gelet op de overwegingen 4.15 tot en met 4.32 kan de onrechtmatige daad in groepsverband - voor zover komt vast te staan dat Extrugroup c.s. de maker van het handboek is - uitsluitend nog zien op schending van de geschriftenbescherming van het handboek. Extrugroup c.s. heeft echter onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat in het onderhavige geval voldaan is aan het in de vorige alinea onder (2) genoemde vereiste. Deze grondslag kan derhalve niet tot toewijzing van de vordering leiden.

in (voorwaardelijke) reconventie

4.36. In (voorwaardelijke) reconventie vordert WPX c.s. gelijk aan Extrugroup c.s. de daadwerkelijk gemaakte proceskosten met een beroep op de richtlijnconforme uitleg van de Handhavingsrichtlijn. De rechtbank zal de beslissing op dit punt aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. Draagt Extrugroup c.s. op bewijs te leveren van haar stellingen:

1. dat [A] op 13 februari 2005 (eventueel in oktober 2004) het non-concurrentiebeding uit de Koopovereenkomst heeft overtreden door PVM USA te bewegen om door haar benodigde machines en diensten niet bij de Onderneming, maar bij [C] Bakker te betrekken,

2. dat het concurrerend handelen van [A] richting PVM USA vanaf 13 februari 2005 tot 17 oktober 2005, althans tenminste 230 dagen heeft voortgeduurd,

3. dat [A] op 3 oktober 2005 op briefpapier van WPX aan Rondo een opdrachtbevestiging heeft gezonden voor de levering van onderdelen die Rondo normaliter bij de Onderneming zou hebben besteld,

4. dat het concurrerend handelen van [A] richting Rondo 113 dagen (van 3 oktober 2005 tot en met 13 februari 2006) heeft voortgeduurd,

5. dat [A] modellen en tekeningen van de door de Onderneming vervaardigde machines en de daarbij behorende handboeken van de Onderneming, alsmede de adresgegevens van de klanten van de Onderneming en de door hen afgenomen producten aan WPX c.s. heeft verstrekt,

6. dat het concurrerend handelen van [A] richting WPX tenminste 100 dagen heeft voortgeduurd,

7. dat de Onderneming de maker is van het handboek voor de Diemix5,

5.2. bepaalt dat Extrugroup c.s., indien zij getuigen wil laten horen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de zittingsadministratie van de sector civiel - per onderdeel van de bewijsopdracht de getuigen (onder vermelding van het onderdeel van de bewijsopdracht waarover de getuige dient te worden gehoord) en de verhinderdata van de partijen en hun advocaten in de maanden november 2008 tot en met januari 2009 moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald, .

5.3. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van een nog aan te wijzen rechter van deze rechtbank in het gerechtsgebouw te Haarlem aan het Florapark I,

5.4. bepaalt dat Extrugroup c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit binnen twee weken na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de zittingsadministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven,

5.5. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstuk-

ken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

in (voorwaardelijke) reconventie

5.7. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, mr. M.P.J. Ruijpers en mr. J.T.S. Witjes, en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2008.
