

Hof Arnhem, 2 maart 2010, Voetsteun



AUTEURSRECHT

Geen auteursrecht: technisch bepaalde vorm

- [De vorm van de Basic 952 is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker.](#)

Bij een verstelbare voetensteun als de onderhavige gaat het er om dat deze met de voet eenvoudig bedienbaar is met goed bereikbare pedalen en dat de voeten (zonder inspanning) op de voetenplank kunnen rusten zonder weg te glijden. Om dat te bereiken is de plank van de voetensteun van de Basic 952 aan de zijkanten afgerond en aan de bovenzijde voorzien van horizontale profielen die aan de buitenzijde scheef omhooglopen.

ONGEORLOOFDE CONCURRENTIE

Melden dat producten van appellant verkocht worden niet onrechtmatig

- [In het licht van het verweer van \[geïntimeerden\] dat zij in het kader van de verdere verhandeling van gebruikte \[appellante\] producten en nieuwe \[appellante\] producten \(die zij van officiële dealers van \[appellante\] betrokken hebben\) het recht hebben de naam \[appellante\] te gebruiken, heeft \[appellante\] onvoldoende onderbouwd waarin de onrechtmatigheid is gelegen.](#)

Vindplaatsen: LJN: [BL6499](#)

Hof Arnhem, 2 maart 2010

(Wind, Weening en Janse)

Arrest d.d. 2 maart 2010

Zaaknummer 200.013.238/01 en 200.015.434/01

HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

Nevenzittingsplaats Leeuwarden

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak met zaaknummer 200.013.238/01 van

1. [appellante], gevestigd te [vestigingsplaats],
2. [appellante], gevestigd te [vestigingsplaats], appellanten,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: [appellanten],

advocaat: mr. A.P. Maes, kantoorhoudende te Apeldoorn,

die ook heeft gepleit,

tegen [geïntimeerde], gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,

voor wie gepleit heeft mr. C. Beijer, advocaat te Utrecht.

en met zaaknummer 200.015.434/01 van

[appellante],

Gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante, in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: [appellante],

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden,

voor wie gepleit heeft mr. C. Beijer, advocaat te Utrecht.

tegen

1. [geïntimeerde], gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [geïntimeerde], gevestigd te [vestigingsplaats],

appellanten,

in eerste aanleg: gedaagden,

hierna gezamenlijk te noemen: [geïntimeerden],

advocaat: mr. A.P. Maes, kantoorhoudende te Apeldoorn,

die ook heeft gepleit,

Het geding in eerste instantie (in beide zaken)

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 16 mei 2008 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad. [x] en [y] zijn beiden afzonderlijk van dit vonnis in hoger beroep gekomen.

Het geding in hoger beroep in de zaak 200.015.434/01

Bij exploit van 12 juni 2008 is door [appellante] beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerden] tegen de zitting van 14 oktober 2008.

De conclusie van de memorie van grieven tevens akte wijziging eis luidt:

"bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

1. het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle d.d. 16 mei 2008 met kenmerk 143953 / KG ZA 08-148 te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van [appellante] als weergegeven sub 8 in het lichaam van deze Memorie toe te wijzen;

2. geïntimeerde ex artikel 1019h Rv te veroordelen in de kosten van deze procedure, begroot op EUR 9.370,-."

De in de memorie van grieven weergegeven gewijzigde eis luidt:

"1. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis elke inbreuk op het (auteurs)recht van [appellante] m.b.t. de voetenplank staken en gestaakt zullen houden, waaronder mede verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren en het (doen) gebruiken van de Inbreukmakende producten.

2. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] binnen tien (10) werkdagen na betekening van het in deze te wijzen

vonnis aan de advocaat van [appellante], mr. C. Beijer, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave - onderbouwd met gedetailleerde en goed leesbare schriftelijke bewijsstukken - dienen te verstrekken waarin de volgende informatie gestructureerd is opgenomen:

a) de (bedrijfs)namen van de leverancier(s) van wie de Inbreukmakende Producten zijn verkregen, onder vermelding van volledig adres(sen), telefoonnummer(s) en faxnummer(s);

b) de bij [geïntimeerde] en/of [geïntimeerde] geleverde aantallen van de Inbreukmakende Producten, e.e.a. gerangschikt per afzonderlijke afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende transactie en correspondentie;

c) de aan of via [geïntimeerde] en/of [geïntimeerde] geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de Inbreukmakende Producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

d) de (bedrijfs)namen van alle afnemers aan wie de Inbreukmakende Producten direct of indirect zijn geleverd, onder vermelding van volledige adres(sen)gegevens, telefoonnummers en faxnummers;

e) de aan de hierboven sub d genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Producten, e.e.a. gerangschikt per afzonderlijke afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende transactie en correspondentie.

3. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] binnen tien (10) werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, aan alle onder sub 2 d genoemde afnemers een - op briefpapier van [geïntimeerde] dan wel [geïntimeerde] gedrukte - duidelijk leesbare brief dient te versturen, met uitsluitend (dus zonder enig commentaar in welke vorm dan ook) de navolgende inhoud, voor zover van toepassing vertaald in de taal van het land van de afnemer, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat van [appellante], mr. C. Beijer:

"Geachte heer/mevrouw [+ naam contactpersoon]

Recentelijk hebben wij u producten geleverd en/of verkocht met artikelnummer [toevoegen artikelnummer(s)] van de Inbreukmakende Producten die inbreuk maken op het auteursrecht van [appellante] te [vestigingsplaats].

Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde producten en daarbij behorend advertentie en/of foldermateriaal zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Alle in verband met de retournering te maken kosten, zijn geheel voor onze rekening en zullen wij aan u vergoeden.

Hoogachtend,

[geïntimeerde]/ [geïntimeerde]"

4. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] binnen tien (10) werkdagen na ondertekening van het in deze te wijzen vonnis a) alle bij [geïntimeerde] en [geïntimeerde] en bij hun bekende derden waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden dat Inbreukmakende Producten en/of daarbij behorend advertentie en/of foldermateriaal voorhanden zijn, en b) alle Inbreukmakende Producten en/of daarbij beho-

rend advertentie en/of foldermateriaal die door afnemers van [geïntimeerde] en [geïntimeerde] aan haar worden geretourneerd, voor eigen rekening en om niet dient te geven aan het adres van [appellante] te [vestigingsplaats].

5a. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] binnen vijftien (15) werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de mallen van de voetenplank die gebruikt zijn voor de vervaardiging van de Inbreukmakende Producten, ter bewaring dienen af te geven aan de advocaat van [appellante], mr. C. Beijer, zulks totdat in de ex artikel 1019i Rv te entameren bodemprocedure vonnis is gewezen.

5b. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] binnen 10 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest schriftelijke bescheiden, waaronder correspondentie, overeenkomsten en facturen met Unite Seating International Co. Ltd., overleggen waaruit blijkt waar de rechten van eigendom liggen met betrekking tot de mallen van de voetenplank die gebruikt zijn voor de vervaardiging van de Inbreukmakende Producten.

5c. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde], binnen 10 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest alle verwijzingen naar [appellante] en/of producten van [appellante] via hun websites, waaronder doch niet uitsluitend [kantoormeubelen], verwijderen en verwijderd houden.

6. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde], bij het niet, niet volledig of niet geheel tijdig nakomen van één of meer van de hierboven sub 1,2,3,4, en 5a t/m c genoemde bevelen aan [appellante] een direct opeisbare dwangsom verschuldigd zijn van EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro) per afzonderlijke overtreding alsmede van EUR 15.000,- (zegge: vijftienduizend Euro) voor iedere dag - een gedeelte van de dag daaronder begrepen - dat zij niet tijdig of volledig nakomt, onverminderd het recht van [appellante] op volledige nakoming en schadevergoeding.

7. dat [geïntimeerde] en [geïntimeerde] hoofdelijk, ex artikel 1019h Rv, de volledige proceskosten aan [appellante] dienen te vergoeden, e.e.a. conform de door [appellante] in het geding gebrachte specificatie.

8. dat de in artikel 1019i Rv genoemde termijn zal worden gesteld op 2 maanden na datum van het in deze te wijzen vonnis."

Bij memorie van antwoord is door [appellante] verweer gevoerd met als conclusie:

"bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

1. Het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 16 mei 2008, enkel voorzover daarbij de vorderingen van [appellante] zijn afgewezen, bekrachtigd;

2. [appellante] op de voet van 1019h Rv te veroordelen in de kosten van deze procedure, begroot op €7.928,08 inclusief BTW (productie 4)"

Vervolgens hebben beide partijen de zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

Het geding in hoger beroep in de zaak 200.013.238/01

Bij exploit van 12 juni 2008 is door [appellanten] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 9 september 2008.

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

"bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, te vernietigen het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad op 16 mei 2008 onder zaak- en rolnummer 143953 / KG ZA 08-148 tussen partijen gewezen en opnieuw rechtdoende de vorderingen [geïntimeerde] alsnog integraal af te wijzen, zulks met veroordeling van [geïntimeerde] in de volledige proceskosten, een en ander conform een op eerste verzoek van Uw Hof door [appellanten] in het geding te brengen specificatie."

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

"bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

- 1) de grieven van appellanten af te wijzen;
- 2) appellanten te veroordelen in de proceskosten van deze procedure met kenmerk 200.013.238"

Vervolgens hebben beide partijen de zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest

De grieven in de zaak 200.015.434/01

[appellante] heeft vier grieven opgeworpen.

De grieven in de zaak 200.013.238/01

[appellanten] hebben zeven grieven opgeworpen.

De beoordeling

Met betrekking tot de vermeerdering van eis in de zaak 200.015.434/01

1. Roessink c.s. hebben geen bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis van [appellante]. Ook het hof acht deze wijziging van eis niet in strijd met de goede procesorde en zal derhalve recht doen op grond van de gewijzigde eis.

Met betrekking tot de feiten in de zaken 200.015.434/01 en 200.013.238/01

2. De door de voorzieningenrechter in zijn vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.3) vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. Voorts hebben [y] tijdens pleidooi erkend dat [x] in Nederland met een marktaandeel van meer dan vijftig procent, marktleider is met betrekking tot verstelbare voetensteunen.

Het geschil

3. Het gaat in deze zaak - kort samengevat - om het volgende.

3.1 Door (de rechtsvoorgangers van) [x] wordt sinds 1992 een in hoogte verstelbare voetensteun op de markt gebracht onder de aanduiding "952" en later "de Basic 952".

3.2 [y] waren distributeurs van de Basic 952. In 2008 zijn [y] met een eigen voetensteun op de markt gekomen. Deze voetensteun is in twee uitvoeringen verkrijgbaar, met (VS 81) en zonder meedraaiend onderstel (VS 80).

3.3 Op 27 maart 2008 heeft [x] [y] aangeschreven dat [y] met hun voetensteun inbreuk maken op de auteurs-

rechten van [x] op de Basic 952 en onrechtmatig jegens haar handelen.

4. In deze procedure stelt [x] op het standpunt dat de voetensteunen van [y] nagenoeg identiek zijn aan de Basic 952, waardoor [y] inbreuk maken op het auteursrecht dat zij, [x], heeft op de voetensteun. Daarnaast voert [x] aan dat [y] door de slaafse nabootsing onrechtmatig jegens haar handelen. Op grond hiervan vordert [x] - na eiswijziging in hoger beroep - een inbreukverbod met nevenvorderingen.

5. [y] ontkennen dat zij inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten van [x]. Daartoe voeren zij in de eerste plaats aan, kort weergegeven, dat er geen sprake is van enig auteursrecht op de Basic 952. In de tweede plaats stellen zij dat zo er auteursrecht op de voetensteun rust, dit niet toekomt aan [x]. [y] stellen dat de voetensteun in 1992 in opdracht van Oei, directeur en aandeelhouder van de rechtsvoorganger van [x], is ontworpen door Werner Schulze-Bahr. Bij hem rust het auteursrecht. Onlangs heeft hij dat overgedragen aan Oei. Oei heeft aansluitend een licentie verleend aan [y] (memorie van antwoord, punt 4 in zaaknummer 200.015.434/01). Het auteursrecht is nimmer door Oei aan [x] is overgedragen. Tenslotte betwisten [y] dat er sprake is van slaafse nabootsing nu de nabootsing uitsluitend voortkomt uit de wens of noodzaak zekere technische effecten te bewerkstelligen, waaronder gebruiksvriendelijkheid en arbeidsergonomie.

6. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat [x] niet heeft aangetoond dat zij auteursrechthebbende op de Basic 952 is. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [x] op grond van slaafse nabootsing (deels) toegewezen. Volgens de voorzieningenrechter heeft [x] voldoende aannemelijk gemaakt dat een voetensteun niet (noodzakelijker)wijs de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Basic 952 en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan.

Met betrekking tot de grieven in de zaak 200.015.434/01

Auteursrechtelijke bescherming

7. De grieven 1, 2, 4 en 5 van [appellante] zijn gericht tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen op grond van het auteursrecht zullen worden afgewezen en dat er aldus geen plaats is voor een proceskostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv.

8. Grief 1 keert zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellante] niet aannemelijk heeft gemaakt op welke wijze zij de auteursrechten op de Basic 952 heeft verkregen. [appellante] stelt zich op het standpunt dat [appellante] Beheer B.V. als oorspronkelijk auteursrechthebbende op de Basic 952 moet worden aangemerkt en dat deze rechten met de gehele onderneming middels de notariële oprichtingsakte van 29 november 1994, die door [appellante] abusievelijk in zaak 200.013.238/01 is overgelegd, aan [appellante] - appellante in deze zaak - zijn overgedragen.

9. Het hof zal eerst ingaan op het meest verstrekkende verweer van [geïntimeerden] dat de Basic 952 niet te

beschouwen is als een auteursrechtelijk beschermd werk. Immers, indien geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, kunnen er ook geen auteursrechten op de Basic 952 aan [appellante] zijn overgedragen en moeten de vorderingen op grond van het auteursrecht worden afgewezen.

10. Het hof stelt voorop dat wanneer de vorm van een product het resultaat is van binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuzes, er niettemin sprake kan zijn van een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt ([HR 27 januari 1995, NJ 1995, 273](#)).

11. Naar het voorlopig oordeel van het hof is de vorm van de Basic 952, zoals deze blijkt uit de door [appellante] overgelegde producties, in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Bij een verstelbare voetensteun als de onderhavige gaat het er om dat deze met de voet eenvoudig bedienbaar is met goed bereikbare pedalen en dat de voeten (zonder inspanning) op de voetenplank kunnen rusten zonder weg te glijden. Om dat te bereiken is de plank van de voetensteun van de Basic 952 aan de zijkanten afgerond en aan de bovenzijde voorzien van horizontale profielen die aan de buitenzijde scheef omhooglopen.

12. Aan [appellante] kan worden toegegeven dat bij die verschillende onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk zijn, waaronder het doorlopen van de verticale profielen in de zijkant van de voetensteun, maar deze betreffen naar het voorlopig oordeel van het hof binnen het gehele ontwerp zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker.

13. Grief 1 faalt.

14. Grief 2 bouwt voort op grief 1 en bestrijdt de door de voorzieningenrechter afgewezen vorderingen op grond van het auteursrecht. Nu het hof voorshands van oordeel is dat de Basic 952 niet te beschouwen is als een auteursrechtelijk te beschermen werk, mis ook deze grief doel.

15. Met grieven 4 en 5 komt [appellante], kort gezegd, op tegen de afwijzing van de veroordeling in de proceskosten ex artikel 1019 Rv. [appellante] stelt zich op het standpunt dat, nu het hier gaat om de handhaving van auteursrechten, zij aanspraak heeft op een volledige proceskostenvergoeding.

16. Het hof overweegt als volgt. De beslissingen van de voorzieningenrechter ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslagen worden door het hof bekrachtigd. Dit betekent dat de voorzieningenrechter terecht een volledige proceskostenveroordeling heeft afgewezen. Grievens 4 en 5 delen het lot van de voorgaande grieven.

Nevenvorderingen

17. Met grief 3 komt [appellante] op tegen de afwijzende beslissing van de voorzieningenrechter met betrekking tot de vordering tot afgifte van de mallen van de voetensteunen omdat [geïntimeerden] onweersproken gesteld hebben niet over de mallen te beschikken. Ter ondersteuning van haar stelling dat

[geïntimeerden] over de mallen beschikken, althans kunnen beschikken, verwijst [appellante] naar facturen van Unite Seating International Co. Ltd. aan [geïntimeerden] (zie producties 12 en 13 bij memorie van grieven).

18. Het hof overweegt dat uit deze facturen en de uitlatingen van partijen tijdens pleidooi niet is komen vast te staan dat [geïntimeerden] de mallen in hun macht hebben. Voor het door [appellante] nader aangeboden bewijs is in kort geding geen plaats.

19. Het hof is met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de vordering tot afgifte van de mallen daarom moet worden afgewezen.

Met betrekking tot de wijziging van eis

20. De bij eisenwijziging onder sub 5b gevorderde afgifte van schriftelijke stukken waaruit zou blijken waar de rechten van eigendom met betrekking tot de mallen op de voetenplank rusten, wordt afgewezen omdat de Basic 952 voorshands niet te beschouwen is als een auteursrechtelijk te beschermen werk waarmee er geen grondslag is voor deze vordering, nog daargelaten dat [appellante] ter ondersteuning van deze vordering onvoldoende heeft gesteld.

21. De bij eisenwijziging onder sub 5c gevorderde verwijdering van iedere verwijzing naar [appellante] en/of de producten van [appellante] op de websites van [geïntimeerden] zal worden afgewezen omdat [appellante] ter onderbouwing van die vordering onvoldoende heeft gesteld. Voor zover [appellante] haar vordering wenst te baseren op het merkenrecht, dan geldt dat deze vordering op grond van artikel 2.19 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom afgewezen dient te worden omdat voor een teken dat als merk wordt beschouwd in rechte geen bescherming kan worden ingeroepen zonder inschrijving daarvan en [appellante] niet heeft aangetoond dat het teken [appellante] als merk is ingeschreven.

22. Daarnaast stelt [appellante] dat [geïntimeerden] door op de website [kantoormeubelen] te melden dat zij de producten van [appellante] voert, ten onrechte meeliffen op de goede naam van [appellante] en de indruk wekken nog altijd een dealer van [appellante] te zijn.

23. Het hof overweegt dat zonder feitelijke onderbouwing die evenwel ontbreekt, in de stelling niet besloten ligt dat [geïntimeerden] hierdoor onrechtmatig jegens [appellante] handelen. In het licht van het verweer van [geïntimeerden] dat zij in het kader van de verdere verhandeling van gebruikte [appellante] producten en nieuwe [appellante] producten (die zij van officiële dealers van [appellante] betrokken hebben) het recht hebben de naam [appellante] te gebruiken, heeft [appellante] onvoldoende onderbouwd waarin de onrechtmatigheid is gelegen.

24. Het hof zal dan ook voorbijgaan aan deze stelling van [appellante].

Kostenveroordeling

25. Ten aanzien van de kostenveroordelingen overweegt het hof als volgt. Het onderhavige hoger beroep heeft tot inzet de handhaving van auteursrechten. Het hof is derhalve van oordeel dat dit hoger beroep een intellectuele eigendomszaak is waarop artikel 1019h

Rv. van toepassing is. Op verzoek van [geïntimeerden] zal [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij in zaak 200.015.434/01 veroordeeld worden in de daadwerkelijk door [geïntimeerden] gemaakte kosten.

26. [geïntimeerden] hebben niet gespecificeerd welk deel van de door haar in totaal opgevoerde kosten, te weten EUR 24.801,33 inclusief BTW betrekking heeft op haar verweer tegen de handhaving van de auteursrechten in de onderhavige zaak en welk deel op het door Roessink c.s ingestelde beroep tegen toewijzing van de vorderingen op grond van slaafse nabootsing in de zaak 200.013.238. Het hof schat, mede aan de hand van het door [geïntimeerden] bij productie 4 van de memorie van antwoord overgelegde overzicht, dat de verdeling 50% - 50% bedraagt en veroordeelt [appellante] tot betaling van in totaal EUR 12.400, 66 inclusief BTW.

Slotsom

27. De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van [appellante] als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep.

Met betrekking tot de grieven in de zaak 200.013.238/01

Slaafse nabootsing

28. Grieven I tot en met V zijn, in essentie, gericht tegen de conclusie van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van [geïntimeerde] op grond van slaafse nabootsing (deels) worden toegewezen. Deze grieven zullen hierna afzonderlijk behandeld worden.

Grief I

29. Met grief I wensen [appellanten] bij dit hof ingang te doen vinden dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft aangenomen dat [geïntimeerde] als licentienemer geen zelfstandig bedrijfsdebet voor haar voetensteunen kan opbouwen en aldus uit hoofde van slaafse nabootsing niet zelfstandig een vordering tegen [appellanten] kan instellen.

30. Deze grief berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis. De voorzieningenrechter heeft bij de beoordeling van de vordering uit slaafse nabootsing niet aangenomen dat [geïntimeerde] als licentienemer beschouwd moet worden.

31. Daarenboven gaat de stelling van [appellanten] uit van een onjuiste rechtsopvatting. Het gaat hier om de bescherming die [geïntimeerde] meent te mogen ontleen aan het gemene recht, zoals neergelegd in artikel 6:162 BW en de daarop ontwikkelde rechtspraak. De vraag of [geïntimeerde] op grond van artikel 6:162 BW zelfstandig kan optreden tegen de slaafse nabootsing van haar voetensteunen, is in beginsel uitsluitend afhankelijk van de vraag of zij een bedrijfsdebet voor dit product in Nederland heeft opgebouwd.

32. Tijdens het pleidooi is door [appellanten] erkend dat [geïntimeerde] met haar voetensteunen een marktaandeel van meer dan 50 procent heeft opgebouwd. Hiermee is het bedrijfsdebet van [geïntimeerde] een gegeven. Grief I faalt derhalve.

Grief II

33. Door middel van grief II beklagen [appellanten] zich erover dat de voorzieningenrechter niet heeft on-

derzocht of de Basic 952 wel voldoende onderscheidend vermogen heeft. Deze klacht is in beginsel terecht maar zal voorshands niet tot een ander oordeel leiden. Daartoe is het volgende redengevend.

34. Het hof stelt voorop dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (o.m. [HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84](#)).

35. Een product dient om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, een zeker onderscheidend vermogen of een eigen plaats op de markt te hebben.

36. Op grond van de door beide partijen in geding gebrachte producties (productie 2 bij memorie van grieven [appellanten] en productie 8 bij memorie van antwoord [geïntimeerde]) en uit eigen waarneming bij gelegenheid van de gehouden pleidooien, stelt het hof vast dat er meerdere, op in het oog springende wijze onderling van elkaar verschillende voetensteunen bestaan die blijkbaar alle een markt hebben. Geen van deze voetensteunen bevat de kenmerkende elementen die de Basic 952 onderscheidend vermogen geven, waaronder de achthoekige vorm van de voetenplank, de ronde verschroomde pedaalvormen en de in de zijkant van de voetenplank doorlopende ribbels.

37. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] genoegzaam aangetoond dat de Basic 952 door de gekozen herkenbare elementen zich onderscheidt van de rest van de markt en al gedurende een reeks van jaren met een marktaandeel van 50 procent een eigen plaats op de markt van voetensteunen inneemt.

38. Grief II faalt derhalve.

Grief III

39. Met grief III komen [appellanten] op tegen de vaststelling van de voorzieningenrechter dat [appellanten] zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de nagemaakte voetensteunen (VS 80 en VS 81) evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan. Meer in het bijzonder stellen [appellanten] zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter door bij de beantwoording van deze vraag rekening te houden met andere in de markt verkrijgbare voetensteunen, ten onrechte is uitgegaan van de resultaatgerichte leer.

40. Aan [appellanten] kan worden toegegeven dat bij de beoordeling of het nagebootste product tegen de nabootsing bescherming geniet, in beginsel de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het nagebootste product als uitgangspunt heeft te gelden. De mogelijkheid om via technische alternatieven hetzelfde resultaat te bereiken speelt bij deze beoordeling geen rol. Onderzoek moet worden of [appellanten], zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Basic 952 af-

breuk te doen, variaties had kunnen (en dus moeten) aanbrengen teneinde verwarring omtrent de herkomst van de product zoveel mogelijk te voorkomen.

41. Door vergelijking van Basic 952 en de VS 80 is hierbij op grond van eigen waarneming van het hof genoegzaam vast komen te staan dat de VS 80 qua vorm, maatvoering, kleur en alle overige uiterlijke aspecten een getrouwe kopie vormt van de Basic 952. De VS 81 heeft alleen de voetenplank en niet het onderstel van de Basic 952 overgenomen.

42. Met de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat [geïntimeerde] genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat [appellanten] op eenvoudige wijze variaties op de hiervoor in overweging 36 beschreven herkenbare elementen van de Basic 952 kunnen aanbrengen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de VS 80 en VS 81 afbreuk wordt gedaan.

43. [appellanten] hebben ook geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de VS80 en VS81 nodig was exact dezelfde maten en vormen als van de Basic 952 te hanteren. Bij pleidooi is van de zijde van [appellanten] ook toegegeven dat zij de doorlopende ribbels aan de zijkant van de voetenplank en vorm van de verchromde voetsteunen, ook anders had kunnen maken.

44. Uit het voorgaande volgt dat grief III faalt.

Grievens IV en V

45. Met deze grieven komen [appellanten] op tegen het oordeel dat beide modellen, de VS 80 en de VS 81 (met afwijkend onderstel), als ongeoorloofde nabootsingen moeten worden beschouwd. In het bijzonder stellen [appellanten] zich op het standpunt dat er geen herkomstverwarring zal optreden omdat op de voorzijde van de voetenplank het beeldmerk van [appellanten] is aangebracht. Dit laatste wordt door [geïntimeerde] onder verwijzing naar een bij dit hof gedeponeerde exemplaar van de VS 80 bestreden

46. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar neemt het hof als uitgangspunt de totale indruk die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door de gemiddeld geïnformeerde en weinig oplettende consument, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet, zodat moet worden vergeleken het beeld dat het nagebootste product in herinnering achterlaat met een min of meer oppervlakkige indruk van de nabootsing (**Hoge Raad, 7 juni 1991, NJ 1992, 392**).

47. Met de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat het achthoekige voetenplankje van de voetensteun voor het totaalbeeld bepalend is. Dit voetenplankje is door [appellanten] in de VS 80 en VS 81 één op één overgenomen. Het door [appellanten] aangebrachte logo in de rechterbovenhoek van de voetenplank, nog daargelaten of [appellanten] deze steevast op iedere voetensteun aanbrengen, weegt - in-dachtig het uitgangspunt dat de consument de producten meestal niet naast elkaar ziet - en de grootte en de plaats van het logo, niet op tegen de totale indruk dat de producten identiek zijn.

48. Naar het voorlopig oordeel van het hof neemt het enkele aanbrengen van de naamsvermelding [appellanten] de verwarring niet weg. Dit geldt temeer nu bij de inschatting van dit verwarringsgevaar in aanmerking moet worden genomen dat de Basic 952 voorheen door [appellanten] verkocht werden, waardoor het in de rede ligt dat er eerder onduidelijkheid ontstaat met betrekking tot de herkomst van de VS 80 en VS 81.

49. Uit het voorgaande volgt dat grieven IV en V falen.

Grief VI

50. Met grief VI wensen [appellanten] een beslissing van het hof ten aanzien van de verhandelbaarheid van het onderstel van de VS 80.

51. Voor zover [appellanten] in de toelichting op grief VI wensen te betogen dat het verbod op de verhandeling van de VS 80 beperkt dient te zijn tot de achthoekige voetenplank en niet het onderstel, overweegt het hof dat [appellanten] hiermee miskennen dat het onderstel van de VS 80, uitgezonderd de vertanding van het in het onderstel gebruikte vertandingsmechanisme, identiek is aan het onderstel van de Basic 952.

52. Uit hetgeen onder 39 tot en met 43 is overwogen volgt dat de slaafse nabootsing in het geval van de VS 80 ziet op het gehele product inclusief het onderstel. Het gegeven dat het onderstel deels is bepaald door technische aspecten doet hieraan niet af nu [appellanten] ook de herkenbare elementen zonder dat daartoe een noodzaak was, één op één heeft overgenomen.

53. Grief VI faalt eveneens.

Grief VII

54. Met grief VII komen [appellanten] op tegen de beslissing van de voorzieningenrechter om [appellanten] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te veroordelen. [appellanten] stellen zich op het standpunt dat [geïntimeerde] krachtens artikel 1019h Rv in de proceskosten van [appellanten] veroordeeld had moeten worden omdat de voorzieningenrechter de auteursrechtelijke vorderingen van [geïntimeerde] heeft afgewezen.

55. Het hof kan [appellanten] hierin niet volgen. Met [geïntimeerde] is het hof van oordeel dat uit artikel 1019h Rv. in samenhang met artikel 237 Rv. volgt dat de partij die bij het vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. Artikel 1019h Rv. doet geen afbreuk aan de algemene regel van artikel 237 Rv. dat de verliezer in beginsel betaalt.

56. In geval van een gemene zaak wordt een schatting gemaakt van de proceskosten die aan de op de intellectuele eigendomsgrondslag gebaseerde deel van de procedure moet worden toegerekend. De opvatting van [appellanten] dat dit tot gevolg heeft dat een verliezende partij aanspraak heeft op een (volledige) proceskostenvergoeding indien de vordering op de andere grondslag wordt toegewezen, berust op een verkeerde lezing van artikel 1019h en de regeling Indicativetarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter heeft [appellanten] terecht als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het algemene liquidatietarief.

57. Grief VII faalt.

Kostenveroordeling

58. [appellanten] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit hoger beroep. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW (slaafse nabootsing) is er geen aanleiding de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h toe te wijzen. De kosten zullen worden toegewezen overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief (salaris advocaat 3 punten tarief II).

De slotsom.

59. De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van [appellanten] als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep.

De beslissing in de zaken 200.015.434/01 en 200.013.238/01

Het gerechtshof:

In de zaak 200.015.434/01

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellante] in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde [geïntimeerden] tot aan deze uitspraak op €303,- aan verschotten en
€12.400,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.

In de zaak 200.013.238/01

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt [appellanten] in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geïntimeerde] op €303,- aan verschotten en €3474,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;
verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mrs. Wind, voorzitter, Weening en Janse, raden en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op dinsdag 2 maart 2010 in bijzijn van griffier.