

Rb Assen, 14 april 2010, MAX



#### AUTEURSRECHT

Geen eigen, oorspronkelijk werk dat persoonlijk stempel maker draagt

- [De rechtbank is van oordeel dat de belangrijkste kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het bereiken van een bepaald functioneel resultaat.](#)

Het kunnen staan van de machine en de plaatsing van de batterijen onderin heeft bijvoorbeeld te maken met de wens dat de machine kan staan ter voorkoming van schade, alsmede het in balans in de hand liggen van de machine. Voorts kan de totaalindruk van de vormgeving van de Re-Bar-Tier niet worden gekwalificeerd als "eigen" en "oorspronkelijk". Er is immers een groot aantal andere gereedschappen (ook andere dan bundelmachines) in de handel die een zelfde vormgeving hebben, het zogenaamde staande model, met de batterij/accu onderin en een 'trekker' aan het handvat, alsmede met dezelfde kleur, te weten groen. Wat er aan de bundelmachine afwijkt ten opzichte van andersoortige gereedschappen heeft te maken met de specifieke functie van de bundelmachine. Zo zijn de vorm van de kop (waar het betreft de aanwezigheid van grijpers) en de plek voor de draadspoel functioneel bepaald. Geoordeeld wordt dan ook dat de Re-Bar-Tier niet kan worden beschouwd als een werk dat een (voldoende) eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Max kan zich dan ook niet op auteursrechtelijke bescherming van haar bundelmachine beroepen.

#### SLAAAFSE NABOOTSIJNG

Geen eigen plaats op markt en geen verwarringsgevaar

- [Zo heeft Max onvoldoende onderbouwd dat de Re-Bar-Tier een eigen plaats in de markt heeft. Ook acht de rechtbank geen verwarringsgevaar aanwezig. De beide modellen vertonen weliswaar overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, onder meer in de vorm van de grijpers en in het model, het kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belettering en benaming.](#)

Daarnaast heeft de Bundel Pro Gold twee knopjes bovenop het apparaat, waar de Re-Bar-Tier er een heeft. Dit in verband met instelmogelijkheden van de Bundel Pro voor de draadspanning. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank in dit verband van belang dat de relevante markt voor deze producten wordt gevormd door eindgebruikers in de professionele vakhandel, zoals bouwbedrijven en installateurs. Die markt stelt andere eisen aan gereedschappen als de onderhavige en zal minder snel in verwarring worden gebracht als een niet-professioneel gebruiker/consumentkoper.

Vindplaatsen: LJN: [BM1412](#)

Rb Assen, 14 april 2010

(A.M.A.M. Kager)

Vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 73565 / HA ZA 09-439

Vonnis van 14 april 2010

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht MAX CO., LTD., gevestigd te Tokyo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAX EUROPE B.V., gevestigd te Almere, eiseressen,

advocaat mr. R.A.A. Geene,

tegen

[GEDAAGDE], tevens h.o.d.n. [handelsnaam],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.C. van der Veer.

Partijen zullen hierna ook Max (en/of Max Co of Max Europe) en [gedaagde] genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 5 augustus 2009;  
- het proces-verbaal van comparitie van 8 december 2009;

- de pleitnotities van mr. C.J.M.A. Govers;

- de pleitnotities van mr. L.C. van der Veer;

- de overigens in het geding gebrachte producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Max is een beursgenoteerde Japanse onderneming die zich (onder andere) bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en wereldwijd verhandelen van bouwgereedschap. Max Europe is de Nederlandse dochteronderneming van Max Co en verzorgt de Europese distributie van producten van Max Co.

2.2. [gedaagde] drijft een onderneming in vloeren en vloerverwarming. Daarnaast verhandelt hij de aan deze branche verwante artikelen aan aannemers en particulieren en ook andere artikelen.

2.3. Max Co heeft in 1993 een door haar ontwikkeld "bundelapparaat" op de markt gebracht, waarmee ijzeren wapeningen (maar ook buizen, leidingen etc.) met ijzerdraad kunnen worden omwikkeld en aldus aan elkaar kunnen worden bevestigd. Max Co en Max

Europe verkopen het bundelapparaat onder de naam Re-Bar-Tier in verschillende uitvoeringen.

2.4. Eind 2008 hebben eisers geconstateerd dat [gedaagde] op de website [www.bundelpro.nl](http://www.bundelpro.nl) bundelapparaten aanbiedt onder de naam BUNDEL PRO GOLD.

2.5. Eisers hebben bij brief d.d. 13 november 2008 onder meer gesommeerd de verhandeling van slaafs nagebootste kopieën van de Re-Bar-Tier bundelmachine met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op auteurs- en octrooirechten in verband met de bundelmachine te staken en gestaakt te houden.

2.6. Het geschil betreft de navolgende machines:

2.7. [gedaagde] heeft daarop toegezegd alle activiteiten met betrekking tot de bundelmachine tot nader order te staken.

2.8. In mei 2009 heeft Max Co [gedaagde] nogmaals aangeschreven om aan de sommatie van 13 november 2009 te voldoen en de kosten van rechtsbijstand te vergoeden. Hieraan heeft [gedaagde] niet voldaan.

### 3. Het geschil

3.1. Max vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren, alsmede op de minuut:

A. Gedaagde zal gebieden onmiddellijk na betekening van het vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van de in de dagvaarding aangeduide producten van eisers, alsmede iedere slaafse nabootsing en verhandeling van slaafse nabootsingen van deze producten, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het (laten) vervaardigen, aanbieden, inkopen, op voorraad hebben, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding aangeduide inbreukmakende producten van gedaagde te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 3.000,00 per exemplaar of € 20.000,00 per (gedeelte van een) dag, dit ter keuze van eisers, dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;

B. Gedaagde zal gebieden om op eigen kosten, binnen 14 dagen na betekening van het vonnis haar totale voorraad inbreukmakende producten, naar keuze van eisers, hetzij ter vernietiging af te staan aan eisers, hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen 3 werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van eisers, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat aan dit gebod gevolg te geven;

C. Gedaagde zal gebieden om op eigen kosten binnen 14 dagen na betekening van het vonnis een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld, door een registeraccountant opgestelde en gecontroleerde verklaring aan de advocaat van eisers te doen toekomen inzake:

a. het totale aantal inbreukmakende producten, dat gedaagde:

- heeft geproduceerd, afgenomen en/of ingekocht;
- heeft verkocht en/of geleverd;
- nog op voorraad en/of in haar macht heeft;

b. de met betrekking tot de inbreukmakende producten gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede de door gedaagde genoten bruto- en netto-winst;

c. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten (onder vermelding van het aantal afgenomen inbreukmakende producten, per zakelijke afnemer), inclusief namen van contactpersonen, e-mailadressen en faxnummers;

op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere (gedeelte van een) dag dat gedaagde nalaat volledig aan dit gebod te voldoen, alsmede voor iedere opgave die onjuist en/of onvolledig wordt gedaan en voor iedere dag dat de onvolledige en/of onjuiste opgave voortduurt;

D. Gedaagde zal gebieden de met betrekking tot de inbreukmakende producten genoten nettowinst binnen 14 dagen na betekening van het vonnis aan gedaagde af te staan;

E. Gedaagde zal veroordelen tot betaling van de volledige juridische kosten van eisers, inclusief de kosten van dit geding.

3.2. Eisers leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de door Max Co ontworpen bundelmachine een werk is in de zin van art. 1 jo. 10 Auteurswet. Op grond van art. 8 Auteurswet is Max Co tevens auteursrecht-hebbende. Max Europe is als licentienemer eveneens bevoegd op te treden tegen inbreuken op auteursrechten op de Re-Bar-Tier. [gedaagde] maakt door het (doen) vervaardigen en verhandelen van nauwelijks gewijzigde kopieën van de Re-Bar-Tier inbreuk op de auteursrechten van eisers, dan wel handelt onrechtmatig omdat sprake is van slaafse nabootsing.

3.3. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling Auteursrecht

4.1. Beoordeeld dient te worden of de Re-Bar-Tier een werk is in de zin van art. 1 jo. 10 Auteurswet. Daarvoor is vereist dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt ([HR 30 mei 2008](#), IER 2008, 58). De gemaakte keuzes moeten subjectief bepaald zijn en niet uitsluitend zijn gebaseerd op objectieve vereisten van technische of praktische aard. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan een ander werk.

Max stelt in dat verband dat zij heeft gekozen voor een "staand" product, voor het plaatsen van de batterij niet bij de machinekast maar onderaan, voor de specifieke vormgeving van de machinekast, voor de vormgeving van de kop, voor het aanbrengen van verschillende hoogtes en lagen op de machinekast, voor het kleurgebruik, voor de plaatsing van de draadhouder en van de knoppen, enz. De techniek vereist deze keuzes niet volgens Max. Het samenstel van de door Max gemaakte keuzes resulteert in een vormgeving dat het persoonlijk stempel draagt, aldus Max.

4.2. [gedaagde] betwist het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel. Hij stelt dat veel van de op de mondiale markt aanwezige bundelmachines van verschillende makers sterk op elkaar lijken en dat van enige originaliteit of uniciteit geen sprake is. De vormgeving is ingegeven door de functionaliteit. De door Max gepresenteerde alternatieven hebben een geheel andere functionaliteit.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat de belangrijkste kenmerken van de uiterlijke vormgeving van de Re-Bar-Tier van Max zijn bepaald door technische eisen. De gekozen vormgeving is onmiskenbaar gericht op het bereiken van een bepaald functioneel resultaat. Het kunnen staan van de machine en de plaatsing van de batterijen onderin heeft bijvoorbeeld te maken met de wens dat de machine kan staan ter voorkoming van schade, alsmede het in balans in de hand liggen van de machine. Voorts kan de totaalindruk van de vormgeving van de Re-Bar-Tier niet worden gekwalificeerd als "eigen" en "oorspronkelijk". Er is immers een groot aantal andere gereedschappen (ook andere dan bundelmachines) in de handel die een zelfde vormgeving hebben, het zogenaamde staande model, met de batterij/accu onderin en een 'trekker' aan het handvat, alsmede met dezelfde kleur, te weten groen. Wat er aan de bundelmachine afwijkt ten opzichte van andersoortige gereedschappen heeft te maken met de specifieke functie van de bundelmachine. Zo zijn de vorm van de kop (waar het betreft de aanwezigheid van grijpers) en de plek voor de draadspoel functioneel bepaald.

Geoordeeld wordt dan ook dat de Re-Bar-Tier niet kan worden beschouwd als een werk dat een (voldoende) eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Max kan zich dan ook niet op auteursrechtelijke bescherming van haar bundelmachine beroepen.

#### **Slaafse nabootsing**

4.4. Volgens vaste jurisprudentie is voor bescherming tegen slaafse nabootsing slechts plaats als het gaat om nabootsing van een product dat voldoende onderscheidend vermogen heeft, en bij die nabootsing, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen terwijl door dit na te laten verwarring wordt gesticht.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat niet is voldaan aan deze vereisten. Zo heeft Max onvoldoende onderbouwd dat de Re-Bar-Tier een eigen plaats in de markt heeft. Ook acht de rechtbank geen verwarringsgevaar aanwezig. De beide modellen vertonen weliswaar overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen, onder meer in de vorm van de grijpers en in het model, het kleurgebruik en de vorm van de bestickering, belettering en benaming. Daarnaast heeft de Bundel Pro Gold twee knopjes bovenop het apparaat, waar de Re-Bar-Tier er een heeft. Dit in verband met instelmogelijkheden van de Bundel Pro voor de draadspanning. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank in dit verband van belang dat de relevante markt voor deze producten wordt gevormd door eindgebruikers in de professionele vakhandel, zoals bouwbedrijven en installateurs. Die

markt stelt andere eisen aan gereedschappen als de onderhavige en zal minder snel in verwarring worden gebracht als een niet-professioneel gebruiker/consumentkoper. Er is derhalve geen sprake van slaafse nabootsing, zodat ook op deze grond de vorderingen niet toewijsbaar zijn.

#### **Slotsom**

4.6. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zullen de vorderingen worden afgewezen. Max zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht €262,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten × tarief II € 452,00)

Totaal €1.166,00

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

1. wijst de vorderingen af,
2. veroordeelt Max in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde], tot op heden begroot op €1.166,00,
3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de veroordeling in de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M.A.M. Kager, bijgestaan door mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2010.