

Hof Leeuwarden, 22 juni 2010, IFE-Tebel v Tecair



AUTEURSRECHT

Geen auteursrechtelijk werk – technisch effect

- Het hof is oordeel dat de vormen van de functionele onderdelen van een pneumatisch treindeurstysteem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur.

Door IFE-Tebel is niet voldoende gemotiveerd gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt dat door de ontwerper van de producten destijds een aantal keuzes zijn ten aanzien van het uiterlijk van de producten. Dat subjectieve keuzes in de vormgeving van de producten ontbreken, wordt ook bevestigd door uitlatingen van IFE-Tebel ten pleidooie dat de vorm van het monoblock gedictieerd wordt door de functies die het moet vervullen.

14. In het licht van het hiervoor overwogene is het hof voorts van oordeel dat de driedimensionale producten die in de tekeningen zijn afgebeeld (een permanente magneetrem en een spiraalkabel, producties 11 en 12 MvG) zonder nadere toelichting van mogelijke subjectieve keuzes, die evenwel ontbreekt, vanwege het veronderstelde technische karakter geen auteursrechtelijke bescherming genieten.

GESCHRIFTENBESCHERMING - BEDRIJFSGEHEIMEN

Geen geschriftenbescherming voor bedrijfsgeheimen

- Het hof overweegt dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om openbaar gemaakt te worden. Uit de uitlatingen van IFE-Tebel ten pleidooie heeft het hof vastgesteld dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken

(vgl. [HR 8 februari 2002, NJ 2002/515](#)). De tekeningen genieten dus geen bescherming op grond van geschriftenbescherming.

SLAAFSE NABOOTSIING

Geen onderscheidend vermogen revisiesetjes

- Het hof overweegt dat IFE-Tebel, in het licht van de daartegenover gestelde betwisting van Tecair, onvoldoende heeft onderbouwd op welke wijze haar producten onderscheidend vermogen hebben.

Nu IFE-Tebel op dit punt geen bewijs heeft aangeboden, zal het hof aan de betreffende stelling voorbijgaan. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen, behoeven de overige aspecten van de slaafse nabootsing, waaronder het verwarringsgevaar en de gestelde behoefte aan standaardisatie, geen nadere bespreking, evenals het verweer dat IFE-Tebel zelf geen producten vervaardigt en alleen de producent een vordering uit slaafse nabootsing kan instellen, wat daarvan overigens ook verder van zij.

Vindplaatsen:

Hof Leeuwarden, 22 juni 2010

(mrs. Kuiper, Weening en Bakhuis)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

IFE-Tebel Technologies B.V., gevestigd te Leeuwarden,

appellante, in eerste aanleg: in conventie en verweerster in reconventie, hierna te noemen: IFE-Tebel

Advocaat: mr. J.H. der Meulen, kantoorhoudende Joure, voor wie gepleit heeft mrs. M.A.S.M. van Leent en L.G. Bonnes, advocaten te Enschede, tegen

1. Tecair gevestigd te Drachten, hierna noemen: Tecair
2. Tecair B.V., te Drachten, hierna te noemen: Ieçair,
3. Tecair Revisie & Onderhoud B.V., gevestigd te Drachten, hierna te noemen: Tecair Revisie & Onderhoud,

Geïntimeerden, in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eiser in reconventie, hierna te noemen in enkelvoud Tecair

mr. J.V. Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden, voor wie gepleit heeft mrs. V.A. van Zwaam en Chr.A. Alberdinghk Thijm, advocaten te Amsterdam.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 11 juni 2008 door de rechtbank Leeuwarden.

Het geding in hoger beroep

Bij exploit van 9 september 2008 is door IFE-Tebel hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van geïntimeerden tegen de zitting 7 van oktober 2008.

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte wijziging/vermindering van eis luidt:

“bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

I Geïntimeerden ieder afzonderlijk te bevelen de tekeningen met de (IFE Te-bel) nummers 45.99.81.080 en

38.00.62.117 binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest over te dragen op een door haar aan te geven tijdstip en wijze, dan wel -indien de verveelvoudigingen zijn opgeslagen in computers dan wel op andere dragers vastgelegd-, deze verveelvoudiging te verwijderen of te vernietigen, onder overlegging van bewijs dat de verwijdering of vernietiging is voltooid.

II Geïntimeerden ieder afzonderlijk te gebieden te staken en gestaakt te houden elke schriftelijke, mondelinge of anderszins geuite mededeling, implicerend, of suggererend dat er een juridische band zou bestaan tussen Tecair enerzijds en IFE Tebel Technologies B.V., Tebel, A. Bijlenga N.V., Capsula International B.V., Tebel Machinefabrieken B.V., Tebel Pneumatiek B.V., Sab Wabco B.V., Transferia Holding B.V. en of Transferia Systems BV. anderzijds, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de uitlatingen

- dat Tecair zou zijn ontstaan uit Tebel Pneumatiek, en/of

- dat de geschiedenis van Tecair terug zou gaan tot 1880, toen loodgieter Abraham Bijlenga een machinefabriek oprichtte genaamd Tebel.

III Geïntimeerden ieder afzonderlijk gebieden, dat zij binnen een week na betekening van het in deze te wijzen arrest de introductiepagina van de door hen of te bezigen respectievelijke websites, gedurende een termijn van zes onafgebroken zonder begeleidend commentaar en woordelijk vertaald in elke taal waarin de website is gesteld, prominent de navolgende tekst te plaatsen, luidend:

“ Geachte lezer,

Wij laten u op last van het Hof te Leeuwarden weten, dat wij ten onrechte de indruk hebben gewekt, dat wij op enigerlei wijze ‘voortkomen’ uit Tebel Pneumatiek. Tebel Pneumatiek bestaat nog steeds en wel onder de naam IFE Tebel Technologies, te breiken op (adres en telefoon), en is ontwikkelaar van de Rolling Stockproducten, in het bijzonder van de twee monoblocken, MK-4, de noodknop, de circuitafsluitkraan, de outside turn operated valve en de obstructiondetection monoblock O&C die wij aanbieden. Wij verontschuldigen ons voor het door ons veroorzaakte misverstand.”

dan wel een andere tekst die uw hof in goede justitie gerechtvaardigd acht.

IV Primair: Geïntimeerden ieder afzonderlijk verbieden de naamaanduidingen IFF Tebel Technologies B.V., Tebl, A. Bijlenga NV., Capsula International B.V., Tebel Machinefabrieken B.V., Tebel Pneumatiek BBV., Sap Wabco B.V., Transferia Holding B.V. en/of Transferia Systems B.V. –en andere handelsnamen welke zijn gebezigd door deze vennootschappen – te verwijderen van producten die met deze namen gelabeld zijn, waaronder begrepen samenhang met deze producten vermelde gegevens, behoudens andersluidende wettelijke verplichting daartoe.

Subsidiair: Geïntimeerden ieder afzonderlijk te verbieden de naamaanduidingen IFF Tebel Technologies B.V., Tebl, A. Bijlenga NV., Capsula International B.V., Tebel Machinefabrieken B.V., Tebel Pneumatiek BBV., Sap Wabco B.V., Transferia Holding B.V. en/of

Transferia Systems B.V. –en andere handelsnamen welke zijn gebezigd door deze vennootschappen – te verwijderen, waaronder begrepen de in samenhang met deze namen vermelde gegevens, behoudens andersluidende wettelijke verplichting daartoe.

V Geïntimeerden ieder afzonderlijk te verbieden de door IFE Tebel Technologies BV. gevoerde artikelnummers te gebruiken als aanduiding voor haar eigen producten.

VI Primair: geïntimeerden ieder afzonderlijk te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten, en/of rechten gebaseerd op geschriftenbescherming van appellante, in het bijzonder door het verveelvoudigen, aanbieden, openbaar maken van tekeningen of systemen of onderdelen waarvan welke vervaardigd dan wel ontwikkeld zijn door appellante, dan wel deze systemen onderdelen daarvan slaafs na te bootsen.

Subsidiair: geïntimeerden ieder afzonderlijk te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten, en/of rechten gebaseerd op geschriftenbescherming van appellante

- ten aanzien van de navolgende producten: monoblock MK-4 (40.27.01.330), noodknop (40.27.01.222), circuit-afsluitkraan (40.28.01.018), outside turn operated valve (45.99.51.077/03), obstructiondetection monoblock O&C (40.27.01.316) en monoblock MK-4 (40.27.01.325).

- ten aanzien van de tekeningen van Tebel, voorzien van IFE-Tebel nummers 45.99.81.080 en 38.00.62.117

VII Geïntimeerden ieder afzonderlijk te veroordelen om binnen 10 dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest een schriftelijke – door een Register Accountant op kosten van geïntimeerden gecontroleerde en geaccordeerde - volledige en juiste opgave te sturen, houdende de namen en adressen van al haar afnemers van inbreukmakende producten, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door haar verhandelde hoeveelheid inbreukmakende producten en van de in rekening gebrachte en ontvangen verkoopprijs daarvan, alsmede van de door haar ter zake genoemde bruto winst.

VIII Voor iedere geïntimeerde afzonderlijk te bepalen dat, indien zij met de naleving van de onder 1 tot en met 7 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijft, geïntimeerden aan appellante een dwangsom van €0.000,00 (zegge: vijftigduizend Euro) zal verbeuren door iedere overtreding van ieder afzonderlijke veroordeling, alsmede een dwangsom €5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen afzonderlijk zal voortduren.

IX Ieder der geïntimeerden afzonderlijk te veroordelen aan appellante vergoeden de door hen ten gevolge van de inbreuk op haar rechten dan wel op grond van het in het lichaam van de dagvaarding genoemde onrechtmatig handelen geleden schade ofwel - naar keuze van appellante en waar van toepassing - de door geïntimeerden ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen met veroordeling van geïntimeerden ten overstaan van een door uw hof benoemde rechter-commissaris rekening en verantwoording af te leggen

met behulp van de door een registeraccountant gecontroleerde specificatie als bedoeld onder 7, dan wel voor het geval dat uit de overlegde rekening en verantwoording niet een eenduidig bedrag kan worden afgeleid een door uw hof naar redelijkheid billijkheid vast te stellen schadevergoeding.

X Geïntimeerden te veroordelen om over alle bedragen waartoe zij zullen worden veroordeeld de wettelijke rente te vergoeden sedert de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening,

XI geïntimeerden te veroordelen tot de kosten van deze procedure, ten deze bepaald conform artikel 1019h Rv, ten behoeve van de vaststelling waarvan bij laatste gelegenheid bij akte een specificatie in het geding gebracht zal worden, alsmede tot betaling van de wettelijke verdragingsrente, indien zij niet betaalt binnen twee weken na betekening van het ten deze te wijzen arrest."

Bij memorie van antwoord is door geïntimeerden verweer gevoerd met als conclusie:

"IFE niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans deze af te wijzen en het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden van 11 juni 2008 (zaak-/rolnummer 758481 ZA 06-328) te bekrachtigen en IFE te veroordelen in de kosten van het geding in hoger beroep, zulks op grond van 1019h Rv, bij arrest zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad."

Voorts heeft Tecair op 16 juni 2009 een akte houdende producties genomen en IFE-Tebel op 28 juli 2009 een uitlating producties.

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Voorafgaand aan het pleidooi is door partijen tevens een kostenoverzicht ingediend.

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

IFE-Tebel heeft acht grieven opgeworpen.

De beoordeling

De ontvankelijkheid

1. De rechtbank heeft IFE-Tebel niet ontvankelijk verklaard in haar vordering voor zover deze was gericht tegen Tecair Holding B.V. en Tecair Revisie en Onderhoud B.V. Tegen deze beslissing heeft IFE-Tebel in memorie van grieven geen bezwaren aangevoerd, waarna Tecair tot niet ontvankelijkheid heeft geconcludeerd voor zover het appel mede ingesteld tegen Tecair Holding B.V. en Tecair Revisie en Onderhoud B.V. Eerst bij pleidooi heeft IFE-Tebel vervolgens aangevoerd dat zij zich verzet tegen deze door de rechtbank uitgesproken niet-ontvankelijkheid. Tegen deze nieuwe grief is door Tecair bezwaar gemaakt, zodat volgens vaste rechtspraak het hof deze nieuwe grief buiten beschouwing zal laten (HR 20 juni 2008, NJ 2009, 21). Het betoog van IFE-Tebel dat zij door het uitbrengen van appeldagvaarding aan Tecair Holding B.V. en Tecair Revisie en Onderhoud B.V., heeft gegriefd tegen de niet-ontvankelijkverklaring, wijst het hof van de hand nu het uitbrengen van een appeldagvaarding niet voldoet aan de geldende definitie van een grief (vgl. HR 3 2006, NJ 2006, 120). Nu IFE-Tebel geen grieven

heeft opgeworpen tegen de niet-ontvankelijkverklaring van haar vorderingen zover gericht tegen Tecair Holding B.V. en Tecair Revisie en Onderhoud B.V., moet zij in haar appel, voor zover tegen deze partijen gericht, eveneens niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. Het algemene verweer van Tecair dat IFE-Tebel in beroep niet-ontvankelijk is omdat IFE-Tebel niet bij al haar grieven heeft aangegeven tegen welke overwegingen in het vonnis deze zijn gericht, wordt door het hof gepasseerd. Voldoende is dat de grieven voor Tecair en het hof uit de memorie van grieven voldoende kenbaar. Aan dit kenbaarheidsvereiste is naar het oordeel van het hof voldaan.

3. Het hof constateert dat IFE-Tebel onder IX van haar petitum het doen van rekening en verantwoording ten overstaan van een raadsheer-commissaris vordert. Dit onderdeel van de vordering is gebaseerd op de tot 1 januari 2002 bestaande procedure van artikel 771-794 Rv (oud). Sedert de wetwijziging van 1 januari 2002 is op de door IFE-Tebel bedoelde verplichting tot het doen van rekening en verantwoording het procesrecht van de gewone dagvaardingsprocedure van toepassing en ontbeert de vordering tot het doen van rekening en verantwoording voor een rechter-commissaris een wettelijke basis, zodat het hof IFE-Tebel in dit onderdeel van de vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren.

De feiten

4. De door de rechtbank in haar vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.7) vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. Het hof zal die feiten, voor zover in hoger beroep van belang, hierna weergeven, aangevuld met enige feiten die in hoger beroep tevens als vaststaand kunnen worden aangemerkt.

4.1 IFE-Tebel houdt zich bezig met het ontwikkelen en vermarkten van onder meer deursystemen en cabineapparatuur ten behoeve van – wat partijen aanduiden als – rollend materieel ("rolling stock"), in het bijzonder openbaarvervoermiddelen. De bedrijfsactiviteiten IFE-Tebel zijn een voortzetting (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van (oorspronkelijk) Tebel Pneumatiek B.V. (opgericht in 1977), de bedrijfsgeschiedenis gaat verder terug tot het eind van de 19e eeuw, naar een loodgietersbedrijf Bijlenga in Leeuwarden. In 1993 is de (statutaire) naam van Tebel Pneumatiek B.V. gewijzigd in Transferia Systems B.V. Deze vennootschap een dochteronderneming van Transferia Technologies Group B.V. Tot Transferia Technologies Group B.V. behoorde tevens Noord-Nederlandse Machinefabriek B.V. (verder: NoordNed).

4.2 Op 23 februari 1996 is tussen NoordNed en Transferia Systems B.V. een overeenkomst gesloten betreffende de verkoop en levering van de industriële pneumatiekactiviteiten door Transferia Systems B.V. aan NoordNed (in de overeenkomst aangeduid "Industrial Division").

4.3 In het kader van voornoemde overeenkomst zijn onder meer machines, voorraden en de op deze producten betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten overgegaan. In artikel 1.4 is met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten

aanzien van de "rolling stock business" (van Transferia Systems B.V.) bepaald dat deze gezamenlijk eigendom zal zijn. In de "Annex 1.4" is nader bepaald dat NoordNed geen rechten krijgt op complete deursystemen, doch het haar wel is toegestaan om pneumatische componenten voor de busindustrie te verkopen zolang geen know how en "design information" van Tebel wordt gebruikt om een compleet deursysteem te produceren.

De naam Transferia Systems is gewijzigd in Sab Wabco. De naam Sab Wabco is later bij akte van 28 maart 2000 gewijzigd IFE- Tebel.

4.5 NoordNed heeft ook in opdracht van (de rechtsvoorganger van) IFE-Tebel onderdelen en componenten voor rollend materieel geproduceerd en aan haar geleverd.

4.6 NoordNed is medio 1997 gefailleerd. De curator heeft vervolgens -bij overeenkomst d.d. 12 september 1997 - aan een derde, Bakker Oilfield Supply Coevorden B.V. (verder: Bakker BV.), verkocht alle machines en de volledige inventaris van NoordNed alsmede de bijbehorende machine-software, de eigen documentatie en de tekeningen, voor zover niet expliciet uitgesloten in deze overeenkomst. Vervolgens heeft Bakker B.V. bij overeenkomst d.d. 3 december 1997 de documentatie en tekeningen e.d. verkocht aan Tecair.

4.7 Tecair legt zich toe op de productie en revisie onderdelen en componenten van pneumatische systemen, zoals cilinders, ventielen en besturingsblokken. Zij produceert zelf geen volledige pneumatische systemen voor rollend materieel. Haar werkzaamheden hebben voor het merendeel (ongeveer 70%) betrekking op de industriële pneumatiek. De overige werkzaamheden (30%) hebben betrekking op het rollend materieel en bestaan met name uit revisie van onderdelen en het verkopen van revisiesetjes (80%) en in beperkte mate uit productie en revisie van componenten (20%). In het kader van verkoopactiviteiten heeft Tecair wat betreft de onderdelen en componenten gebruik gemaakt van specifieke typenummers die ook al werden gebruikt door NoordNed.

4.8 IFE-Tebel produceert niet zelf; IFE-Tebel ontwikkelt, vermarkt en onderhoudt de door derden in haar opdracht geproduceerde producten. De tekeningen van de producten worden aan deze derden in het kader van de opdracht op vertrouwelijke basis verstrekt.

4.9 Door uitlatingen IFE-Tebel tijdens pleidooi is vast komen te staan dat het Monoblock MK-4 (productie 4 MvG) door IFE-Tebel niet in Nederland wordt verhandeld.

Het geschil en de procedure in eerste aanleg

5. In essentie stelt IFE-Tebel zich in deze procedure op het standpunt dat met de overdracht van een deel van de activiteiten van Transferia (de rechtsvoorganger van IFE-Tebel) NoordNed uitsluitend de activiteiten met betrekking tot de industriële pneumatiek zijn overgedragen en niet de activiteiten van de rolling stock business. Zij stelt dat Tecair met het verhandelen van onderdelen en systemen die door IFE-Tebel zijn ontwikkeld en de verkoop van revisiesetjes aan openbaar vervoerbedrijven (in ruime zin) inbreuk maakt op haar

auteursrechten en door het slaafs nabootsen van de tekeningen en producten ook onrechtmatig jegens haar handelt. Daarnaast handelt Tecair in de visie van IFE-Tebel onrechtmatig door in het kader van onderhoudswerkzaamheden stelselmatig de naam van IFE-Tebel op de producten te verwijderen en deze te voorzien van haar eigen naam. Ook het gebruik van de artikelnummers van de (oorspronkelijke) IFE-Tebel producten door Tecair acht IFE-Tebel onrechtmatig, evenals de verwijzingen van Tecair op haar website naar Bijlenga en Tebel Pneumatiek B.V.

Als gevolg van voornoemd onrechtmatig handelen stelt IFE-Tebel schade te lijden.

6. Tecair voert gemotiveerd verweer. Verwijzend naar de voorgeschiedenis stelt Tecair dat zowel IFE-Tebel als Tecair B.V. voortkomen uit Tebel Pneumatiek B.V. en dat zij derhalve het recht hebben dit te melden. Tecair verweert zich verder door te wijzen op de in sub 4.2 en 4.6 genoemde overeenkomsten op grond waarvan zij de tekeningen in kwestie te goeder trouw uit het faillissement heeft verkregen en derhalve als eigenaar gerechtigd is van deze tekeningen gebruik te maken. Van een inbreuk op een auteursrecht is dan ook geen sprake. Volgens Tecair kan er ook anderszins geen sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht omdat het om tekeningen en producten die niet aangemerkt kunnen worden als beschermde werken. Daarnaast betwist zij dat er sprake is van slaafse nabootsing: de vormgeving van de betreffende onderdelen is noodzakelijk voor het inbouwen in een groter geheel, het is niet mogelijk om de producten anders vorm te geven en er is geen sprake van verwarring. Met betrekking tot de artikelnummers stelt Tecair dat deze dienen ter correcte identificatie van diverse onderdelen. Door stickers te plaatsen op componenten en systemen die door Tecair zijn gereviseerd wordt verwarring nu juist voorkomen. Zij betwist tenslotte dat IFE-Tebel schade lijdt.

7. De rechtbank heeft de vorderingen vervolgens jegens Tecair B.V. afgewezen. Volgens de rechtbank heeft IFE-Tebel niet voldoende aangetoond welke tekeningen en producten die door Tecair worden gebruikt beschermd zijn in het kader van de Auteurswet, wel anderszins bescherming genieten. Ook de overige vorderingen zijn door de rechtbank van de hand gewezen omdat IFE-Tebel, gelet op het gevoerde verweer, onvoldoende had gesteld.

Vermindering van eis

8. IFE-Tebel heeft in hoger beroep haar vorderingen verminderd in die zin dat zij de verbodsvorderingen beperkt tot een zestal producten (producties 4 tot en met 9 bij MvG) en een tweetal tekeningen (producties 11 en 12 bij MvG). Het hof zal rechtdoen op de aldus verminderde eis.

Met betrekking tot grieven II, III en IV

9. Het hof ziet aanleiding om eerst in te gaan op grieven II, III en IV, die zien op het oordeel van de rechtbank dat de ten processe bedoelde producten en tekeningen (producties 4 tot en met 12 MvG) geen auteursrechtelijke bescherming genieten.

10. Het antwoord op de vraag of de tekeningen en producten te beschouwen zijn als werken in de zin van de

Auteurswet, berust op een juridische kwalificatie van feiten die zich als zodanig niet leent voor bewijslevering door partijen. Het gaat derhalve thans om de beoordeling van de concrete feiten en omstandigheden voorzover IFE-Tebel die naar voren heeft gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat bedoelde producten en tekeningen een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen; de blote mededeling is niet toereikend.

11. Ter onderbouwing van haar stelling dat aan dit ver-eiste wordt voldaan, is door IFE-Tebel tijdens pleidooi voor de bedoelde producten uiteengezet op welke punten alternatieve vormen denkbaar zijn.

12. Het hof stelt voorop dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijke karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect ([HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585](#)). Verder geldt dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan ([HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopac](#)). Met Tecair is het hof van oordeel dat door middel van een uitwendige inspectie het waargenomen werk moet worden vastgesteld of het voldoende subjectieve keuzen om het tot een werk te bestempelen. Anders dan IFE-Tebel betoogt, is het bij de uitvoering van deze subjectiviteitstest niet relevant of voor het waargenomen werk alternatieve ontwerpen mogelijk zijn.

13. Het hof is oordeel dat de vormen van de bedoelde producten zoals deze bij pleidooi zijn getoond, te weten functionele onderdelen van een pneumatisch treindeur-systeem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur. Door IFE-Tebel is niet voldoende gemotiveerd gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt dat door de ontwerper van de producten destijds een aantal keuzes zijn ten aanzien van het uiterlijk van de producten. Dat subjectieve keuzes in de vormgeving van de producten ontbreken, wordt ook bevestigd door uitlatingen van IFE-Tebel ten pleidooie dat de vorm van het mono-block gedictieerd wordt door de functies die het moet vervullen.

14. In het licht van het hiervoor overwogene is het hof voorts van oordeel dat de driedimensionale producten die in de tekeningen zijn afgebeeld (een permanente magneetrem en een spiraalkabel, producties 11 en 12 MvG) zonder nadere toelichting van mogelijke subjectieve keuzes, die evenwel ontbreekt, vanwege het veronderstelde technische karakter geen auteursrechtelijke bescherming genieten. De tekeningen kunnen nog auteursrechtelijk beschermd zijn voor zover daarin niet-functioneel bepaalde subjectieve trekken voorkomen. Ook daarvoor is door IFE-Tebel, gelet op de gemotiveerde betwisting van Tecair onvoldoende gesteld.

15. Vervolgens is aan de orde of IFE-Tebel op grond van deze geschriftenbescherming Tecair zou kunnen verbieden gebruik te maken van deze tekeningen.

16. Het hof overweegt dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om

openbaar gemaakt te worden. Uit de uitlatingen van IFE-Tebel ten pleidooie heeft het hof vastgesteld dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken (vgl. [HR 8 februari 2002, NJ 2002/515](#)). De tekeningen genieten dus geen bescherming op grond van geschriftenbescherming.

17. Het hiervoor overwogene brengt mee dat de grieven II, III en IV falen.

Met betrekking tot grief I

18. Met deze grief wordt door IFE-Tebel aan het hof de vraag voorgelegd of Tecair met de verhandeling van haar producten zich schuldig maakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing. Uit de toelichting ten pleidooie begrijpt het hof dat de gestelde onrechtmatige nabootsing uitsluitend betrekking heeft op de door Tecair aangeboden revisiesetjes. Deze setjes zijn, naar het hof begrijpt, nodig om revisie te kunnen verrichten van de oorspronkelijke Tebel componenten in treindeursystemen.

19. Het hof stelt voorop dat nabootsing van een product op zichzelf alleen ongeoorloofd is indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten te verwarring sticht. De vraag of nabootsing al dan niet geoorloofd is, is beginsel slechts afhankelijk van de vraag of verwarring wordt gesticht. Van verwarringsgevaar kan slechts sprake zijn indien het nagebootste product zich door zijn uiterlijk van andere in de handel producten aanmerkelijk onderscheidt ([HR 21 december 1956, NJ 1960, 414](#)) of in de markt een eigen plaats inneemt doordat het door vorm en afmetingen zich duidelijk onderscheidt van andere soortgelijke producten ([HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268](#)).

20. Om de vraag te kunnen beantwoorden of Tecair de producten van IFE-Tebel op onrechtmatige wijze heeft nagebootst, moet dus eerst vastgesteld worden of de producten van IFE-Tebel zich van andere in de handel zijnde producten onderscheiden. Anders dan IFE-Tebel stelt (zie sub 43 pleitaant.), is het bedoelde onderscheidend vermogen bij een vordering uit slaafse nabootsing iets anders dan onderscheidend vermogen dat in het merkenrecht wordt vereist. Dat de producten door de afnemers herkend worden als afkomstig van IFE-Tebel is voor een vordering ter zake van slaafse nabootsing niet relevant. Hiervoor is nodig vast te stellen dat het product zich door zijn uiterlijk onderscheidt.

21. Bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen gaat het hof met partijen er vanuit de markt gevormd wordt door afnemers (in de praktijk veelal onderhoudsmedewerkers) van onderdelen voor deuraandrijvingsystemen voor treinen en bussen. De vraag is dus of de betrokken onderdelen (mono-block, noodknop, circuit-afsluitkraan en draaihendelventiel) zich door hun verschijningsvorm op de hiervoor gedefinieerde van andere soortgelijke producten

onderscheiden en daardoor een eigen plaats op de markt innemen.

22. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. IFE-Tebel heeft ter ondersteuning van haar stelling dat haar producten een eigen plaats innemen, aangevoerd zij de eerste was die dergelijke producten met deze vormgeving op de markt bracht waarmee de producten volgens IFE-Tebel van oudsher een eigen plaats in de markt hebben. Het feit dat IFE-Tebel de eerste was, is in dit verband niet relevant. Bij de vraag of de producten van IFE-Tebel zich onderscheiden van andere producten gaat het immers uitsluitend om de uiterlijke verschijningsvorm. Tecair betwist dat de producten enig onderscheidend vermogen hebben. Zij stelt dat de bedoelde componenten noodzakelijkerwijs de betreffende vorm hebben omdat zij moeten passen in een deuraandrijvingsysteem. Het uiterlijk van componenten is bepaald door technische en functionele eisen waardoor het geen onderscheidend vermogen kan hebben, aldus Tecair.

23. Het hof overweegt dat IFE-Tebel, in het licht van de daartegenover gestelde betwisting van Tecair, onvoldoende heeft onderbouwd op welke wijze haar producten onderscheidend vermogen hebben. Nu IFE-Tebel op dit punt geen bewijs heeft aangeboden, zal het hof aan de betreffende stelling voorbijgaan. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen, behoeven de overige aspecten van de slaafse nabootsing, waaronder het verwarringsgevaar en de gestelde behoefte aan standaardisatie, geen nadere bespreking, evenals het verweer dat IFE-Tebel zelf geen producten vervaardigt en alleen de producent een vordering uit slaafse nabootsing kan instellen, wat daarvan overigens ook verder van zij.

24. Grief I deelt het lot van de voorgaande grieven.

Met betrekking tot de grieven V, VI, VII en VIII

25. De grieven houden in dat de rechtbank ten onrechte het gehele complex van handelingen van Tecair niet onrechtmatig heeft aangemerkt.

26. Het hof stelt voorop dat het profiteren van anderen prestaties die niet (langer) beschermd zijn door enig intellectueel eigendomsrecht in het algemeen niet onrechtmatig is. Ook het voortbouwen op de prestaties van anderen is in algemeen geoorloofd, zelfs indien de ander daardoor nadeel wordt toegebracht (HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423). De wijze waarop of de omstandigheden waaronder dat profijt trekken geschiedt kan een onrechtmatig karakter geven. Bij de beoordeling hiervan evenwel terughoudendheid ([HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191](#)).

27. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat IFE-Tebel onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen Tecair met de mededeling dat zij voorkomt uit Tebel Pneumatiek onrechtmatig jegens IFE-Tebel handelt.

28. Het hof stelt dat vast dat niet is gegriefd tegen de feiten als vastgesteld in het bestreden vonnis, zodat ook hiervan in hoger beroep dient te worden uitgegaan. Uit de feiten volgt dat Tecair voortkomt uit Tebel Pneumatiek B.V. Anders dan IFE-Tebel betoogt, zijn de mededelingen van Tecair dat zij voortkomt uit Tebel

Pneumatiek B.V. en haar geschiedenis verder teruggaat tot het eind de 19^e eeuw, naar een loodgietersbedrijf Bijlenga in Leeuwarden, dus juist en als zodanig niet misleidend. Door IFE-Tebel zijn wederom onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die steun bieden aan haar stelling dat Tecair met de mededeling dat zij is ontstaan uit Tebel Pneumatiek (vgl. prod. 14 MvG) tracht aan te leunen en mee te deinen op de golven van het succes van IFE-Tebel. Het hof verwerpt dan ook dit betoog van Tebel.

29. Voor het standpunt, betrokken in de toelichting op grief VI, dat de klant door deze mededeling van Tecair, Tecair en IFE-Tebel met elkaar zal verwarren althans een commerciële band zal vermoeden, wordt door IFE-Tebel eveneens onvoldoende gesteld.

30. Ook hetgeen overigens door IFE-Tebel nog voren is gebracht, acht het hof niet steekhoudend. Het hof acht het weinig relevant dat het huidige bestuur Tecair, althans één van haarbestuursleden, meer dan 14 jaar geleden in dienst was bij IFE-Tebel. Verder is het hof van oordeel dat door het verwijderen van de labels van IFE-Tebel op de door gereviseerde producten, er juist voorkomen wordt dat de klant een band tussen beide bedrijven veronderstelt. Hiermee komt het hof toe aan de behandeling van grief V.

31. Met grief V komt IFE-Tebel op tegen het oordeel van de rechtbank dat Tecair met verwijderen van de naam IFE-Tebel en het aanbrengen van de eigen op het door haar gereviseerde product, niet onrechtmatig heeft gehandeld.

32. IFE-Tebel stelt dat Tecair door het stelselmatig verwijderen van de contactgegevens van IFE-Tebel op door Tecair gereviseerde componenten, onrechtmatig jegens IFE-Tebel handelt omdat Tecair ook met minder verstrekkende maatregelen dan het verwijderen van de naam IFE-Tebel kan en hiermee IFE-Tebel een marketing instrument ontnemt.

33. Het hof overweegt dat zonder onderbouwing, die evenwel ontbreekt, in de stelling niet besloten ligt dat Tecair hierdoor onrechtmatig jegens IFE-Tebel handelt. In het licht van het verweer van Tecair dat in het kader van de revisie gebruikte IFE-Tebel producten de plicht heeft de van Tecair te gebruiken, heeft IFE-Tebel onvoldoende onderbouwd waarin de onrechtmatigheid is gelegen. Het hof zal dan ook voorbijgaan aan deze stelling van IFE-Tebel.

34. Met grief VII wenst IFE-Tebel bij het hof ingang te doen vinden dat Tecair door het gebruik van de (oorspronkelijke) artikelnummers onrechtmatig jegens haar handelt omdat Tecair hiermee onnodige verwarring zaait en onrechtmatig aanhaakt bij de reputatie IFE-Tebel. Zij vordert een verbod op het gebruik van de artikelnummers. Tecair voert gemotiveerd verweer.

35. Bij de beoordeling van grief VII neemt het hof als uitgangspunt dat de artikelnummers niet op grond van enig intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd. Dat Tecair door het gebruik van identieke artikelnummers onrechtmatig jegens IFE-Tebel handelt, wordt door IFE-Tebel onvoldoende onderbouwd nu het gebruik van identieke (onbeschermd) artikelnummers alleen niet onrechtmatig is. Door IFE-Tebel zijn geen, althans

onvoldoende, bijkomende omstandigheden gesteld. In het bijzonder heeft IFE-Tebel niet onderbouwd waaruit de verwarring bestaat. IFE-Tebel heeft op dit punt ook geen bewijs aangeboden.

36. Voor zover IFE-Tebel ingang wenst te doen vinden dat het gebruik van de artikelnummers door Tecair gekwalificeerd moet worden als onrechtmatige vergelijkende reclame, stelt het hof vast dat IFE-Tebel ook deze stelling onvoldoende onderbouwd heeft.

37. Met grief VIII wenst IFE-Tebel tenslotte te betogen de samenloop van de onder grieven V, VI en VII beschreven handelswijzen van Tecair jegens haar onrechtmatig is, zelfs indien de afzonderlijke handelswijzen niet onrechtmatig zijn.

38. Het hof kan IFE-Tebel in dit betoog niet volgen. Door haar zijn geen bijzondere bijkomende omstandigheden gesteld die de samenloop de op zich rechtmatige handelwijzen onrechtmatig maken. Het hof zal ook voorbijgaan aan deze stelling.

39. De grieven V, VI, VII en VIII falen.

Ten van de proceskosten

40. Aangezien IFE-Tebel in hoger beroep in het ongelijk is gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Partijen zijn ten pleidooie overeengekomen dat die kosten kunnen worden begroot op EUR 25.000,-

De slotsom

41. De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van IFE-Tebel in ongelijk partij in de van het geding in hoger beroep begroot op EUR 25.000,-.

De beslissing

Het Gerechtshof:

-verklaart IFE-Tebel niet ontvankelijk in haar appel voor zover gericht tegen Tecair Holding B.V. en Tecair Revisie en Onderhoud B.V.

- verklaart IFE-Tebel niet ontvankelijk in haar vordering tot benoeming van een raadsheer-commissaris ten overstaan van wie Tecair rekening en verantwoording dient af te leggen.

-bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

-veroordeelt IFE-Tebel in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde Tecair tot aan deze op €303,- aan verschotten en €25.000,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

- dit arrest betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

Aldus gewezen door mrs. Kuiper, voorzitter, Weening en Bakhuis, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 22 juni 2010 in bijzijn van de griffier.