

Vzgr Rb Groningen, 24 september 2010, Esschert v S&S

**Vernietigd: IEPT20120110, Hof Leeuwarden, Esschert v S&S**



## AUTEURSRECHT

**Technisch bepaald ontwerp vuurkorf en verpakking**

- **De kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld.**

Esschert stelt dat haar vuurkorven en de verpakking oorspronkelijke elementen bevatten. De vijf losse onderdelen van de korf zijn plat op elkaar liggend verpakt in een houten krat. De platte krat is draagbaar door middel van een hengsel van dik touw. De verpakking kan als eerste 'brandhout' in de vuurkorf worden gebruikt. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt. Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijkste vereiste heeft te gelden dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en een persoonlijk stempel van de maker draagt, valt het door genoemde technische objectieve inventiviteit ingegeven model van Esschert niet onder die bescherming, nu - naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - haar product en de verpakking ervan in onvoldoende mate onderscheidende elementen bevatten. Esschert en S&S hebben een product met vier rechte wanden en een bodemplaat op de markt gebracht. Inherent aan het gebruik van het product is dat de wanden zwart van kleur zijn en dat in de wanden ventilerende openingen worden aangebracht. Met het oog op het drukken van de transportkosten en de gebruikte constructie van plaatmateriaal is het vanzelfsprekend om door de klant te monteren onderdelen plat te verpakken. In het enkele gegeven dat het product in een (brandbaar) houten skelet is geplaatst en het geheel is voorzien met een hengsel van touw ziet de voorzieningenrechter voorshands niet een zodanige oorspronkelijkheid dat het geheel auteursrechtelijke bescherming hoort te genieten. Anders dan Esschert heeft betoogd vloeien de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld.

## SLAAFSE NABOOTSIING

**Afwijzing wegens onvoldoende marktinformatie**

- **een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing vergt een grondiger onderzoek naar de rest van de markt, waarvoor in dit kort geding mede**

**ook door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad**

Esschert heeft haar bezwaren (mede) gericht op slaafse nabootsing van de hierboven genoemde combinatie van elementen. De voorzieningenrechter overweegt dat bij toepassing van deze combinatie van elementen in een andere vuurkorf, gegeven het Umfeld met meerdere vuurkorven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening. Met S&S stelt de voorzieningenrechter op grond van de door haar in het geding gebrachte producties - vast dat de gebezigde strakke, rechthoekige (ofwel vierkante) onopgesmukte vormgeving in de huidige markt meer voorkomt. S&S heeft een aantal afbeeldingen in het geding gebracht op grond waarvan dit (voorschands) aannemelijk is gemaakt. Daarnaast is voor het aannemen van verwarringsgevaar vereist dat de vuurkorven zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, zodat deze een eigen plaats in de markt innemen. Bij de beoordeling of dat het geval is, speelt het Umfeld weer een belangrijke rol. Op dit punt acht de voorzieningenrechter zich onvoldoende voorgelicht.

6.7. Hoewel in zaken met betrekking tot het beweerdelijk slaafs nabootsen van producten de eisende partij vaak een spoedeisend belang heeft om daar door middel van een kort gedingprocedure een einde te maken en daar ook dikwijls een voorziening bij voorraad nodig is, zal de voorzieningenrechter in het onderhavige geval de gevorderde voorzieningen afwijzen omdat een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing naar het oordeel van de voorzieningenrechter een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waarvoor in dit kort geding mede ook door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad. Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek. De gevorderde voorzieningen zullen dus ook worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, te weten slaafse nabootsing

## Vindplaatsen:

**Vzgr Rb Groningen, 24 september 2010**

(P. Molema)

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 120807 / KG ZA 10-321

Vonnis in kort geding van 24 september 2010

in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESSCHERT DESIGN B.V., gevestigd te Deumingen, eiseres, advocaat mr. F.R. de Ruiter, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S&S IMPORT EN EXPORT B.V., gevestigd te Stadskanaal, gedaagde, advocaat mr. P. Koerts.

Partijen zullen hierna Esschert en S&S genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De dagvaarding;
  - Door partijen in het geding gebrachte producties;
  - De mondelinge behandeling van 17 september 2010 waar partijen bijgestaan door hun advocaten zijn verschenen. Esschert heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door A. Mosterd. Namens S&S zijn verschenen H. Schoenmaker en E. Meezen;
  - De pleitnota van mr. De Ruiter;
  - De pleitnota van mr. Koerts.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Esschert brengt de productielijn "Fancy Flames" op de markt. Deze productielijn bevat verschillende gebruiksartikelen voor in de tuin. Een van de uit die lijn afkomstige artikelen betreft een vuurkorf in drie verschillende maten.

2.2. De vuurkorf bestaat uit vijf losse onderdelen welke plat op elkaar liggend zijn verpakt in een houten krat. De krat is door middel van een hengel van dik touw draagbaar gemaakt. De verpakking kan als het eerste brandhout dienen. Op de verpakking is een tekening geplaatst waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf dient te worden gemonteerd.

2.3. Esschert heeft vastgesteld dat S&S een vuurkorf met de naam "Brazil" verkoopt en aanbiedt.

2.4. Op 17 augustus 2010 heeft Esschert (bij monde van haar advocaat) aan S&S geschreven (voor zover hier van belang): (...) Onlangs heeft cliënte vastgesteld dat S&S Import- en Export B. V. ("S&S Import- en Export") een vuurkorf, te weten 'Vuurkorf Brazil' verkoopt en aanbiedt (zie bijlage 2: waarin de vuurkorf van S&S Import- en Export ter illustratie naast de vuurkorf van cliënte is weergegeven). De vuurkorf en de verpakking daarvan heeft een uiterlijk dat (nagenoeg) identiek is aan dat van de vuurkorf en de verpakking daarvan van cliënte. Op grond van het auteursrecht is het verboden zonder toestemming van cliënte de betreffende vuurkorf met specifieke verpakking te kopiëren en/of te verhandelen zonder toestemming van cliënte. Tevens handelt S&S Import- en Export jegens cliënte onrechtmatig door het slaafs nabootsen van de betreffende vuurkorf met de specifieke verpakking daarvan, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat. Cliënte ondervindt van bovengenoemd handelen aanzienlijke schade en zij houdt S&S Import- en Export aansprakelijk voor de vergoeding van die schade. (...)

2.5. Bij schrijven van 24 augustus 2010 heeft S&S (althans haar toenmalig gemachtigde J. Top) betwist dat sprake is van een uniek en oorspronkelijk ontwerp.

2.6. De vuurkorf en de specifieke verpakking daarvan zijn door P. Roetenberg in dienst van Tobalu Beheer B.V. en in opdracht van Esschert ontworpen. S&S heeft de volgende van Roetenberg afkomstige verklaring in het geding gebracht:

*Oldenzaal, 9 september 2010 (...)*

*Ten aanzien van de vuurkorven (art. nrs. FF87, FF88 en FF89) die door Esschert Design BV op de markt gebracht worden wil ik graag het volgende bevestigen: Deze vuurkorven zijn door mij ontworpen, in opdracht van Esschert Design BV. Mijn ontwerp draagt het per-*

*soonlijk stempel van de maker en kenmerken zich door onderstaande punten:*

- *een vuurkorf die men zelf in elkaar moet zetten*
  - *een hoekverbinding die met dun materiaal voldoende sterk is*
  - *een unieke verpakking met een handgreep van natuurlijk touw*
  - *de verpakking dient tevens als eerste aanmaak hout*
- Deze ontwerpen zijn uniek, door mijzelf getekend en ontwikkeld. De eerste schetsen dateren van 16 mei 2007. Samen met Dhr. J. Verspuij is er vervolgens een speciale wikkel voor ontwikkeld, om de instructie op de verpakking voor de consument duidelijk te maken. De exclusieve verkooprechten voor deze producten liggen dan ook bij Esschert Design BV te Enschede. (...)*

2.7. Esschert heeft een van Verspuij afkomstige verklaring (d.d. 9 september 2010) in het geding gebracht waarin Verspuij heeft verklaard dat het ontwerp alleen door Esschert mag worden verkocht.

2.8. Esschert heeft 16 september 2010 een contract voor overdracht van auteursrecht in het geding gebracht. De overeenkomst is tot stand gekomen tussen Esschert en Tobalu Beheer B.V. In die overeenkomst, gedagtekend 28 februari 2008, is (voor zover hier van belang) het volgende bepaald:

### Artikel 1

Van 01-06-2006 t/m 28-02-2008 heeft Esschert Design BV van Tobalu Beheer BV dhr. P. Roetenberg ingehuurd om nieuwe producten te ontwerpen.

### Artikel 2

Tobalu Beheer BV, dhr. P. Roetenberg draagt zijn auteursrechten van alle nieuwe ontworpen producten die ontworpen zijn voor de opdrachtgever, ten tijde van de onder artikel 1 genoemde data, over aan de opdrachtgever.

### Artikel 3

Tobalu Beheer BV, dhr. P. Roetenberg doet afstand van zijn recht tot wijziging van het werk. Hij zal zich niet verzetten tegen wijziging van het werk door de opdrachtgever of andere rechthebbenden.

2.9. Op 16 september 2010 heeft S&S foto's in het geding gebracht van vuurkorven die door derden op de markt worden gebracht.

## 3. Het geschil

3.1. Esschert vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- I. S&S te veroordelen met onmiddellijke ingang elke vervaardiging, invoer, verhandeling, gebruik, te koop aanbieden of het in voorraad hebben en houden van de inbreukmakende vuurkorven, of van enige andere, daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemmende vuurkorven, te staken en gestaakt te houden;
- II. S&S te bevelen om binnen 2 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Esschert schriftelijke opgave te doen van:
  - a. naam, adres, telefoon en faxnummer van degene bij wie S&S de vuurkorf heeft laten produceren;
  - b. de exacte hoeveelheid van vuurkorven (met verpakking) die S&S heeft laten produceren of heeft ingekocht en/of heeft besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van inkoopfacturen en/of

orderformulieren en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

c. namen en adressen van al degenen aan wie S&S de inbreukmakende vuurkorven heeft geleverd of verkocht, dan wel aan wie S&S een exemplaar van deze vuurkorven heeft toegezonden;

d. de exacte hoeveelheid vuurkorven die door S&S aan ieder van de hierboven onder c bedoelde klanten is geleverd of verkocht of door hen is besteld, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van facturen, bestellingen c.q. offertes en/of andere schriftelijke stukken waaruit de juistheid van deze gegevens blijkt;

e. de exacte hoeveelheid vuurkorven die S&S zelf of door middel van derden in voorraad heeft;

f. een gedetailleerde opgave van de productiekosten c.q. de door S&S voor de betreffende vuurkorven per stuk betaalde prijs en de van de klanten c.q. afnemers ontvangen c.q. te ontvangen prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juistheid van die cijfers blijkt;

III S&S beveelt om binnen vier werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle hierboven bij II. c bedoelde klanten en afnemers, schriftelijk (met gelijktijdige kopie aan de advocaat van Esschert) mee te delen dat de onder die afnemers berustende voorraad van de bedoelde vuurkorven door haar, S&S, wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling van reeds betaalde koopprijzen, een vergoeding van transportkosten en eventuele andere kosten en schade van die afnemers;

IV. S&S te bevelen om binnen veertien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis haar gehele voorraad van de bedoelde vuurkorven alsmede de ingevolge onderdeel 3 hierboven geretourneerde vuurkorven, ter keuze van Esschert, hetzij op een door Esschert te bepalen adres in Nederland af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Esschert te doen vernietigen, alles met schriftelijke opgave aan de advocaat van Esschert van het totale aantal van de desbetreffende paren;

V. S&S te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Esschert, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enig hierboven onder I, II, III, en IV bedoeld bevel;

VI. S&S te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding aan Esschert van €250.000,-, althans tot een zodanig bedrag als in goede justitie nader te bepalen;

VII. de termijn ingevolge artikel 1019i Rechtsvordering te bepalen op 9 maanden na het wijzen van het vonnis;

VIII. S&S te veroordelen tot voldoening van de volledige proceskosten, een en ander overeenkomstig artikel 1019h Rechtsvordering, waarvan de hoogte voorshands wordt begroot op €10.250 (ex BTW), althans tot een in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2. S&S voert verweer. De stellingen van partijen worden hierna, voor zover van belang, uiteengezet.

4. Het standpunt van Esschert

4.1. De vuurkorven uit de "Fancy Flames" lijn worden sedert 2007 door Esschert via verschillende tuincentra op de markt gebracht. De vuurkorven zijn op originele en specifieke wijze verpakt. Zij bestaat uit 5 losse onderdelen die plat op elkaar liggend zijn verpakt in een platte krat. De platte krat is makkelijk draagbaar door middel van een hengel van dik touw. De verpakking kan als eerste brandhout fungeren. Op de wikkel om de verpakking is een constructietekening opgenomen waarop is weergegeven op welke wijze de vuurkorf in elkaar moet worden gezet.

4.2. De vuurkorven hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen een persoonlijk stempel van de maker. De vuurkorven en de verpakking zijn in opdracht van Esschert door Roetenberg ontworpen. In 2008 zijn de auteursrechten op de door Roetenberg in opdracht van Esschert ontwikkelde producten door middel van een door beide partijen ondertekende overeenkomst aan Esschert overgedragen. Deze overeenkomst is eerst één dag voor de mondelinge behandeling naar rechtbank en wederpartij gezonden, omdat toen bekend werd dat S&S betwistte dat de auteursrechten bij Esschert liggen.

4.3. Esschert heeft geconstateerd dat S&S, onder de naam 'Vuurkorf Brazil', een identieke vuurkorf op de markt brengt. S&S maakt inbreuk op de aan Esschert toekomende rechten op de vuurkorven. Daarnaast is de vuurkorf Brazil zoals die door S&S wordt verhandeld aan te merken als een veeleenvoudiging van de vuurkorven van Esschert, welke veeleenvoudiging niet een nieuw oorspronkelijk werk oplevert (art. 13 Auteurswet).

4.4. Door een identieke vuurkorf op de markt te brengen handelt S&S onrechtmatig. Tevens is sprake van slaafse nabootsing. S&S brengt - zonder noodzaak daartoe - een identieke vuurkorf op de markt waardoor verwarring wordt veroorzaakt bij het publiek dat zal denken dat de vuurkorf behoort tot de "Fancy Flames" productlijn. S&S profiteert daarmee op onrechtmatige wijze van de kwaliteit, de originaliteit en de reputatie van de vuurkorven van Esschert en van de door haar met de productlijn "Fancy Flames" opgebouwde goodwill.

4.5. Als gevolg van het handelen van S&S heeft Esschert aanzienlijke en aantoonbare schade geleden. Esschert heeft een order van 65.000 vuurkorven misgelopen. Uit de door haar in het geding gebrachte calculaties blijkt zondermeer dat sprake is van gederfde winst ten bedrage van €370.695,00. Gezien de hoogte van de door haar geleden schade is het gevorderde voorschot van €250.000,00 alleszins aanvaardbaar en niet onredelijk.

4.6. Esschert heeft een groot spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen nu zij het risico loopt dat S&S verder blijft gaan met inbreuk maken op de aan Esschert toekomende rechten en haar schade alsdan zal toenemen.

## 5. Het standpunt van S&S

5.1. S&S heeft de vuurkorven dit jaar in het assortiment opgenomen. Zij worden in China geproduceerd en te koop aangeboden. S&S was niet op de hoogte van het

bestaan van enig auteursrecht met betrekking tot deze vuurkorven. Blijkens door haar in het geding gebrachte producties worden soortgelijke vuurkorven worden elders verkocht. Primair stelt S&S dat er geen sprake kan zijn van een auteursrecht op dit soort gebruiksvoorwerpen. De vuurkorf is geen werk van letterkunde, wetenschap of kunst en komt derhalve geen auteursrechtelijke bescherming toe. Wanneer Esschert een recht van intellectuele eigendom op deze vuurkorf wil laten gelden, zou veeleer het modellenrecht in aanmerking moeten worden genomen.

5.2. De Hoge Raad heeft in het Hijkskraan-arrest (HR 26 juni 1953, NJ 1954,90) bepaald dat het een ieder vrij moet staan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven en het - tenzij door een ander aan de Octrooiwet (...) of aan de Auteurswet 1912 ontleende rechten daaraan in den weg staan - niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer (...) enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontslaan; dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.

5.3. Voor het geval de voorzieningenrechter dat betoog echter niet volgt, geldt als subsidiair verweer het volgende. Roetenberg is naar eigen zeggen ontwerper van de vuurkorf. Daarmee dient hij als maker in de zin der Auteurswet te worden beschouwd. Wanneer er inbreuk op dat auteursrecht wordt gemaakt, is het Roetenberg die actie kan en mag ondernemen. In zijn verklaring van 9 september 2010 stelt Roetenberg ook dat de exclusieve verkooprechten bij Esschert liggen. Eerst één dag voor de zitting komt Esschert met een verklaring waarin Roetenberg stelt dat de auteursrechten reeds overgedragen waren, maar dat hij die voor de zekerheid nog maar een keer overdraagt. Van eerdere overdracht is niets gebleken en dat wordt door S&S dan ook betwist. Een en ander moet leiden tot niet ontvankelijk verklaring van Esschert in haar vorderingen.

5.4. Overdracht aan Esschert Design heeft derhalve niet eerder dan op 16 september 2010 plaatsgevonden. Het is dan ook niet eerder dan per 16 september 2010 dat Esschert haar rechten geldend kan doen maken. S&S heeft de import en verhandeling reeds gestaakt. Zij heeft zich bereid verklaard zich van verdere import in Nederland en verhandeling van deze vuurkorven te onthouden.

5.5. De vuurkorven dienen in de Europese Unie vrij verhandelbaar te zijn. Een Nederlands auteursrecht kan deze vuurkorven derhalve niet aan de grens tegenhouden: een op de Nederlandse Auteurswet gegrond verbod zou een maatregel van gelijke werking als een invoerbepaling inhouden. Het Hof heeft reeds in 1974 beslist dat een nationaal IE-recht moet wijken voor het

vrij verkeer van goederen, omdat anders gescheiden markten zouden ontstaan.

5.6. De leer van de slaafse nabootsing mag niet langer worden toegepast, nu er een adequaat modelrechtelijk regime bestaat. Niet alleen is de BTMw in 1975 ingevoerd (thans vervangen door het BVIE), ook is er de Modellenrichtlijn en de Gemeenschapsmodellenverordening. Voor toepassing van deze leer geldt nog steeds het uitgangspunt dat nabootsen alleen dan niet geoorloofd is wanneer men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Daarbij hoeft niet op alle punten te worden afgeweken, als het verwarringsgevaar maar wordt voorkomen. De vuurkorf van S&S is geen exacte kopie, zoals deze leer voorschrijft, maar wijkt alleen in afmetingen af.

5.7. Ook voor de slaafse nabootsing geldt dat toewijzing van een dergelijke vordering in strijd is met Europees recht: het zou evenzeer een verboden maatregel van gelijke werking vormen. Wanneer het verbod op grond van slaafse nabootsing wordt toegewezen, is er geen plaats voor een kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv.

5.8. Onduidelijk blijft welk spoedeisend belang Esschert bij haar vordering heeft. S&S betwist dat Esschert schade heeft geleden op de wijze zoals zij stelt. Daarvoor geldt een verzwaarde motiveringsplicht, nog afgezien van het restitutieisico. Voor schadevergoedingen is de bodemprocedure het aangewezen traject.

5.9. De gevorderde kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. dient te worden gematigd. Uit de indicatietarieven van het LOVC volgt dat voor een kort geding als het onderhavige € 6.000,00 als redelijk wordt aangemerkt. Ten slotte wenst S&S niet op te draaien voor het hoge griffierecht die Esschert heeft moeten betalen, ten gevolge van het buitensporig hoge voorschot dat door Esschert is gevorderd.

5.10. S&S concludeert tot niet-ontvankelijk verklaring van Esschert in haar vorderingen, althans tot afwijzing daarvan, onder veroordeling van Esschert in de kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv., welke kosten door haar zijn gespecificeerd en begroot op €5.240,48.

## 6. De beoordeling

6.1. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het spoedeisend belang van Esschert reeds hierin gelegen dat op korte termijn een voorlopig inhoudelijk oordeel over de voorliggende problematiek wordt gegeven.

6.2. In debat is of de door Esschert op de markt gebrachte vuurkorven auteursrechtelijke bescherming genieten en/of sprake is van slaafse nabootsing door S&S. Daarnaast is aan de orde de vraag of Esschert - indien in rechte (voorshands) moet worden aangenomen dat een auteursrecht op de vuurkorven rust - op grond van dat recht kan ageren. Auteursrechtelijke bescherming

6.3. Esschert stelt dat haar vuurkorven en de verpakking oorspronkelijke elementen bevatten. De vijf losse

onderdelen van de korf zijn plat op elkaar liggend verpakt in een houten krat. De platte krat is draagbaar door middel van een hengsel van dik touw. De verpakking kan als eerste 'brandhout' in de vuurkorf worden gebruikt. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt. Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijkste vereiste heeft te gelden dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en een persoonlijk stempel van de maker draagt, valt het door genoemde technische objectieve inventiviteit ingegeven model van Esschert niet onder die bescherming, nu - naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - haar product en de verpakking ervan in onvoldoende mate onderscheidende elementen bevatten. Esschert en S&S hebben een product met vier rechte wanden en een bodemplaat op de markt gebracht. Inherent aan het gebruik van het product is dat de wanden zwart van kleur zijn en dat in de wanden ventilerende openingen worden aangebracht. Met het oog op het drukken van de transportkosten en de gebruikte constructie van plaatmateriaal is het vanzelfsprekend om door de klant te monteren onderdelen plat te verpakken. In het enkele gegeven dat het product in een (brandbaar) houten skelet is geplaatst en het geheel is voorzien met een hengsel van touw ziet de voorzieningenrechter voorshands niet een zodanige oorspronkelijkheid dat het geheel auteursrechtelijke bescherming hoort te genieten. Anders dan Esschert heeft betoogd vloeien de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Op grond van voorgaande dient het ter zake gevorderde te worden afgewezen.

#### **Slaafse nabootsing**

6.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de ter zitting tentoongestelde en door partijen op de markt gebrachte producten naar zijn oordeel grote gelijkenis vertonen. Deze enkele gelijkenis brengt echter nog niet met zich mee dat er sprake is van een ongeoorloofde nabootsing. Of dat zo is, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de mate van overeenstemming en de vormgeving van de in de markt aanwezige vuurkorven van derden, het zogenaamde Umfeld.

6.5. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat bij de toepassing van dezelfde combinatie van elementen in andere vuurkorven, gegeven het Umfeld met korven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen overname van juist het product van Esschert. Om in kort geding zó ver te kunnen gaan en bovendien vast te kunnen stellen dat het gebruik van dezelfde combinatie van elementen een onrechtmatig handelen jegens S&S oplevert, zal binnen de totaalindruk van de op de markt aanwezige vuurkorven sprake moeten zijn van een substantiële gelijkenis met zoveel punten van overeenstemming en zo weinig punten van verschil, dat de korven niet meer kunnen worden aangemerkt als nieuwe, zelfstandige en oorspronkelijke werken maar als een enkele bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van de korven van Esschert.

6.6. Esschert heeft haar bezwaren (mede) gericht op slaafse nabootsing van de hierboven genoemde combinatie van elementen. De voorzieningenrechter overweegt dat bij toepassing van deze combinatie van elementen in een andere vuurkorf, gegeven het Umfeld met meerdere vuurkorven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening. Met S&S stelt de voorzieningenrechter op grond van de door haar in het geding gebrachte producties - vast dat de gebezigde strakke, rechthoekige (ofwel vierkante) onopgesmukte vormgeving in de huidige markt meer voorkomt. S&S heeft een aantal afbeeldingen in het geding gebracht op grond waarvan dit (voorshands) aannemelijk is gemaakt. Daarnaast is voor het aannemen van verwarringsgevaar vereist dat de vuurkorven zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, zodat deze een eigen plaats in de markt innemen. Bij de beoordeling of dat het geval is, speelt het Umfeld weer een belangrijke rol. Op dit punt acht de voorzieningenrechter zich onvoldoende voorgelicht.

6.7. Hoewel in zaken met betrekking tot het beweerdelijk slaafs nabootsen van producten de eisende partij vaak een spoedeisend belang heeft om daar door middel van een kort gedingprocedure een einde te maken en daar ook dikwijls een voorziening bij voorraad nodig is, zal de voorzieningenrechter in het onderhavige geval de gevorderde voorzieningen afwijzen omdat een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing naar het oordeel van de voorzieningenrechter een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waarvoor in dit kort geding mede ook door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad. Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek. De gevorderde voorzieningen zullen dus ook worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, te weten slaafse nabootsing.

6.8. Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat op grond van de door Esschert in het geding gebrachte overeenkomst van overdracht van auteursrecht zonder nadere bewijslevering onvoldoende concreet is te bepalen dat nu juist het (beweerde) op de vuurkorven rustende auteursrecht aan Esschert is overgedragen.

6.9. Hetgeen overigens tussen partijen in debat is behoeft - gezien het voorgaande geen bespreking.

6.10. Esschert zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rechtsvordering zullen de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten vergoed moeten worden. De kosten aan de zijde van S&S zijn voldoende onderbouwd en gespecificeerd en belopen € 5.240,48. De kosten ter zake van de werkzaamheden van de advocaat overschrijden het maximum van € 6.000,00, zoals dat is vastgesteld bij de 'indicatietarieven in IE-zaken' niet en kunnen in dit geval evenmin als onredelijke kosten worden aangemerkt.

- vast recht 263,00  
- salaris advocaat 5.240,48  
Totaal € 5.503,48

#### **7. De beslissing**

De voorzieningenrechter

7.1. wijst af het gevorderde,

7.2. veroordeelt Esschert in de proceskosten, aan de zijde van S&S tot op heden begroot op €5.503,48,

7.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Molema en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2010.

---