

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/304434 / KG ZA 15-567

Vonnis in kort geding van 15 oktober 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
QUATTRO B.V.,
gevestigd te Goirle,
eiseres,
advocaat mr. L.N.J.B. van Osch te Tilburg,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MONLINE B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BESSELINK LICHT IMPORT B.V.,
gevestigd te Duiven,
gedaagden,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als 'Quattro'. Gedaagden zullen afzonderlijk 'Monline en Besselink' genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de op 16 september 2015 uitgebrachte dagvaarding met 13 producties;
 - de aanvullende producties 14 en 15 van Quattro;
 - de producties 1 tot en met 15 van Monline en Besselink;
 - de mondelinge behandeling ter zitting van 1 oktober 2015;
 - de pleitnota van Quattro;
 - de pleitnota van Monline en Besselink.

- 1.2. De uitspraak is bepaald op heden.

2. De feiten

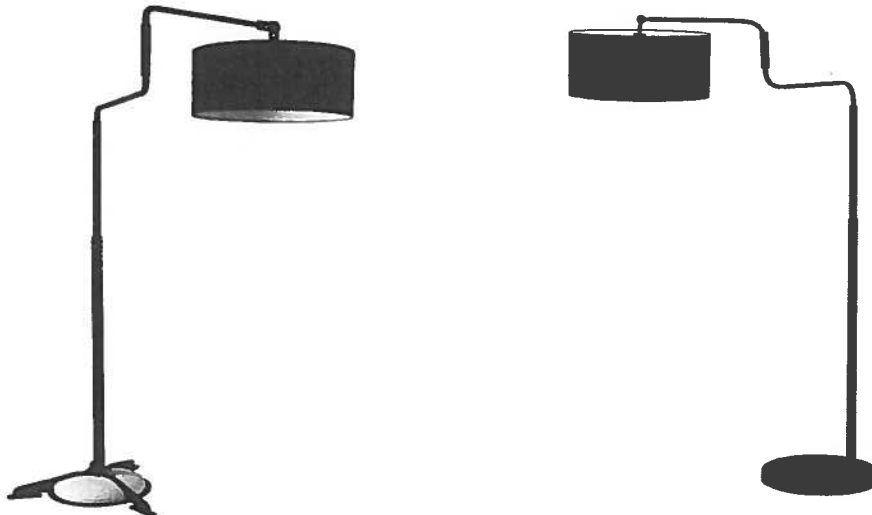
- 2.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. Quattro heeft met ontwerper Dick van Hoff een overeenkomst gesloten, inhoudende dat Dick van Hoff voor Quattro een serie lampen met de werknaam 'Swivel' zal ontwerpen die door Quattro zal worden geëxploiteerd. De intellectuele eigendomsrechten op de ontwerpen berusten bij Dick van Hoff. Quattro is met een machtiging van Dick van Hoff bevoegd om in en buiten rechte op te treden tegen elke inbreuk op die intellectuele eigendomsrechten.
- b. Dick van Hoff heeft onder meer de vloerlamp 'Swivel Floor' ontworpen voor Quattro. Deze vloerlamp heeft een zwart stalen frame, voorzien van poedercoating, dat draaibaar is op twee punten. Het frame heeft een spanwijdte van 155 cm en een hoogte van 200 cm. De voet heeft drie poten met daartussen grijs beton. De kap heeft een doorsnee van 57 cm, is uitgevoerd in linnen en is verkrijgbaar in wit of zwart.
- c. Op de website van de ontwerper staat over deze lamp: *'Deze lamp draait geheel en al om het gebruiksgemak en het ingenieuze en fascinerende van een mechanische beweging. Door de verschillende scharnieren bestaat er altijd een manier om deze lamp naar je toe te trekken en te gebruiken.*

De grootte van de bewegende onderdelen versterkt het industrieelmechanische karakter ervan. Een al bestaand systeem wordt hier geherintroduceerd omdat het nog steeds optimaal functioneert. De poedercoating van het metaal is tegelijk praktisch en goedkoop.'

- d. Quattro heeft ontdekt dat Monline in Montel-woonwinkels en in de webshop van Montel een vloerlamp met de naam 'Grant' aanbiedt, eveneens met een zwart metalen frame dat is voorzien van een poedercoating, met twee bochten in het frame en een stoffen kap, die leverbaar is in 48 kleuren. De lamp is ongeveer even hoog als de Swivel Floor en staat op een zwarte, ronde voetplaat.

Hieronder worden de Swivel Floor (links) en de Grant (rechts) naast elkaar afgebeeld:



- e. De vloerlamp Grant is aan Monline geleverd door Besselink. Besselink is de ontwerper van de Grant.

f. Bij brieven van 20 april 2015, 5 juni 2015 en 31 juli 2015 heeft Quattro Monline gesommeerd de verhandeling van de vloerlamp Grant te staken. Verder heeft zij Monline gesommeerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Aan deze sommaties heeft Monline geen gehoor gegeven. Wel heeft Monline bij brief van 26 augustus 2015 laten weten dat zij heeft besloten om de verkoop van de vloerlamp Grant met directe ingang te staken.

- g. Op 2 september 2015 is een exemplaar van de vloerlamp Grant aangetroffen in een Montel-woonwinkel in 's-Hertogenbosch.
- h. Op 10 respectievelijk 14 september 2015 hebben Besselink en Monline alsnog een door henzelf opgestelde onthoudingsverklaring ondertekend, inhoudende dat zij de verhandeling van de vloerlamp Grant definitief staken. Deze verklaring bevat een boeteclausule.

3. Het geschil

3.1. Quattro vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Monline en Besselink veroordeelt zich met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Quattro op de Swivel Floor, en derhalve het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Grant-lamp, waaronder in ieder geval is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, (doen) tentoonstellen, (doen) leveren, (doen) gebruiken, dan wel in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden of anderszins verhandelen van de Grant-lamp, te staken en gestaakt te houden;
- II. Monline en Besselink veroordeelt om binnen uiterlijk veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Quattro te doen toekomen een schriftelijke, door een door Quattro aangewezen registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:
- a. de producent(en) en / of distributeur(s), van wie de Grant door Monline en Besselink verkregen zijn, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);
- b. de aan afnemers verkochte aantallen van de Grant, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s) van de afnemers;
- c. de bij Monline en Besselink nog aanwezige voorraad van de Grant, onder vermelding van de locatie waar de voorraad zich bevindt alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende zaken;
- d. de met de Grant behaalde omzet en winst alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;
- III. Monline en Besselink veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom voor iedere overtreding van de onder I en II verzochte bevelen, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de Grant geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Quattro, voor iedere dag of deel daarvan dat Besselink met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;
- IV. Monline en Besselink veroordeelt tot betaling van € 25.000,- binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, als voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;
- V. Monline en Besselink veroordeelt tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 6.000,- overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,- zonder betekening dan wel € 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt

– te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

VI. Besselink veroordeelt om binnen uiterlijk veertien dagen na betekening van het vonnis aan al haar afnemers een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

‘Geachte...,

Bij vonnis van ... heeft de (fungerend) voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de aan u geleverde Grant-lamp inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van Quattro. In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze Grant-lampen aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de Grant-lamp meer bij uw vestiging aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde Grant-lampen inbreuk maakt op de exclusieve auteursrechten van Quattro.

Hoogachtend, ’

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Quattro;

VII. Besselink veroordeelt om binnen 28 dagen na betekening van het vonnis de gehele voorraad, daaronder begrepen de door zijn afnemers geretourneerde voorraad van de Grant, op kosten van Monline en Besselink en onder toezicht van een door hen te betalen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een op kosten van hen opgesteld proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Quattro;

VIII. Besselink veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom voor iedere overtreding van de onder VI en VII verzochte bevelen, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de Grant geldt als een afzonderlijke overtreding of, naar keuze van Quattro, voor iedere dag of deel daarvan dat Besselink met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft;

IX. op basis van artikel 1019i lid 1 Rv bepaalt dat de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt Quattro ten grondslag dat de vloerlamp Swivel Floor een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat de vloerlamp Grant een nagenoeg exacte kopie daarvan is. Vanwege de overeenstemmende totaalindruk van beide lampen is de Grant een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Swivel Floor. Door deze zonder toestemming van Quattro openbaar te maken en te verveelvoudigen maken Monline en Besselink inbreuk op de auteursrechten op de Swivel Floor. Subsidiair beroept Quattro zich op slaafse nabootsing: Monline en Besselink hebben niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat (gevaar voor) verwarring bij het publiek ontstaat of vergroot wordt.

3.3. Monline en Besselink voeren allereerst aan dat een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt aangezien zij reeds een onthoudingsverklaring hebben ondertekend die de belangen van Quattro afdoende beschermt. De kennelijke wens van Quattro om een schadevergoeding te ontvangen rechtvaardigt geen kortgedingprocedure. Inhoudelijk verwerpen Monline en Besselink zich tegen de vorderingen van Quattro door te stellen dat er geen sprake is van enige inbreuk op welk recht dan ook.

4. De beoordeling

4.1. Aangezien Quattro stelt dat er inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom en dat die inbreuk nog altijd voortduurt, heeft zij in beginsel een spoedeisend belang bij dit kort geding. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat Quattro door de ontwerper is gemachtigd om tegen de gestelde inbreuk op te treden in rechte.

4.2. De voorzieningenrechter staat allereerst voor de vraag of en in hoeverre de vloerlamp Swivel Floor een auteursrechtelijk beschermd werk is. In dat kader stelt de voorzieningenrechter voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming van de vloerlamp Swivel Floor is vereist dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit werk-begrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van de lamp die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Daarbij wordt opgemerkt dat deze uitsluiting zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving immers buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. Dat de vloerlamp voldoet aan allerlei technische en functionele eisen neemt niet weg dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de ontwerper die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren.

4.3. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp zoals de vloerlamp Swivel Floor moet de voorzieningenrechter beoordelen in welke mate de totaalindrukken van de vloerlamp Grant overeenstemmen met die van de Swivel Floor. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van de Swivel Floor zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet-beschermde elementen een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken moet de voorzieningenrechter dus ook onbeschermde elementen in aanmerking nemen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de werk-toets beantwoordt. De enkele omstandigheid dat de Swivel Floor of bepaalde elementen daarvan mogelijk passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend betekent nog niet dat deze lamp of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. De voorzieningenrechter moet dan onderzoeken of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met dit ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de betreffende stijl, trend of mode.

4.4. Uit de tekst op de website van Dick van Hoff leidt de voorzieningenrechter af dat de ontwerper met de Swivel Floor ernaar heeft gestreefd om functionaliteit (*'deze lamp draait geheel en al om gebruiksgemak'*) te combineren met een sobere, zakelijke uitstraling (*'industriëlemechanische karakter'*). De ontwerper heeft *"een al bestaand systeem"* bewerkt. De gebruikte elementen die al bestaan, en daarmee in beginsel onbeschermd zijn, betreffen het ranke stalen frame, de poedercoating, de zwenkende/knikkende delen van het frame, de verdikking (het 'handvat') van het frame tussen de twee scharnierende delen en de lampenkap. Deze verzameling van elementen is, in onderling verband en samenhang beziend, ter bereiking van het *'industriëlemechanische karakter'* niet op zodanig wijze bewerkt dat daarin voldoende oorspronkelijke keuzes van de ontwerper naar voren komen.

15 oktober 2015

Wel oorspronkelijk en het persoonlijk stempel van de ontwerper dragend zijn de driepotige voet met daartussen de opvallende 'druppels' van grijs beton en de vormgeving van het scharnier waarmee de lampenkap aan het frame is bevestigd. In zoverre komt aan de Swivel Floor auteursrechtelijke bescherming toe.

4.5. Bij vergelijking van de totaalindrukken van beide lampen valt bij de Swivel Floor voornoemde voet op, het scharnier waarmee de lampenkap aan het frame bevestigd is en de veelheid van standen waarin het frame en de kap van de Swivel Floor kunnen worden gezet. Juist op het punt van de beschermde elementen van de Swivel Floor zijn ten aanzien van de Grant andere keuzes gemaakt en wel voor veel voorkomende vormen. Daarom springen de verschillen met de Swivel Floor in het oog. Hoewel de meegewogen verschillen in aantal slechts beperkt zijn, zijn ze wel zodanig opvallend dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de vormgeving van de vloerlamp Grant, bij vergelijking van de totaalindrukken, geen inbreuk maakt op het auteursrecht op het ontwerp van de Swivel Floor. Op de primaire grondslag kunnen de vorderingen van Quattro dan ook niet slagen.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er ook geen sprake van slaafse nabootsing. Het scharnier van de lampenkap maar vooral de opvallende voet en de veelheid van standen waarin de kap en het bovenste deel van het frame van de Swivel Floor kunnen worden gezet, staan in de weg aan gevaar voor verwarring met de vloerlamp Grant. Dat betekent dat de vorderingen ook op de subsidiaire grondslag niet worden toegewezen.

4.7. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Quattro worden veroordeeld in de proceskosten. Monline en Besselink vorderen een volledige vergoeding van de door hen gemaakte advocaatkosten, die zij begroten op een bedrag van € 10.221,76. De voorzieningenrechter constateert echter dat die kosten slechts zijn gespecificeerd tot een bedrag van € 4.447,50. Daaraan toegevoegd kan worden het bedrag van € 2.925,00 aan verwachte kosten in verband met de zitting, gemaakt door de verschenen advocaat van Monline en Besselink. Beide specificaties zijn niet door Quattro betwist. De kosten aan de zijde van Monline en Besselink worden dan ook begroot op:

- griffierecht	€	1.909,00
- salaris advocaat	€	7.372,50
Totaal	€	9.281,50

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen van eiseres af;
- 5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op € 9.281,50;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

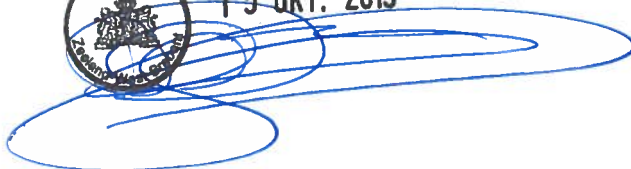
Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.A. van Geloven en in het openbaar uitgesproken op
15 oktober 2015.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop at the bottom and a smaller loop at the top.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a smaller loop at the bottom.

"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



15 OKT. 2015

A large, blue ink scribble consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the seal and date.

type:
coll: