

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/501555 / KG ZA 15-1896

### Vonnis in kort geding van 9 maart 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DANIFÉ B.V.** voorheen handelende onder de naam **ATLAS PORTABLE SANITATION B.V.**,  
gevestigd te Zoetermeer,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ATLAS SANITATION PRODUCTS B.V.**,  
gevestigd te Zoetermeer,  
eiseressen,  
advocaat: mr. Th. Papachatzidis te Gorinchem,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **SATELLITE INDUSTRIES S.P.R.L.**  
gevestigd te Brussel (België),
2. de vennootschap naar vreemd recht **SATELLITE INDUSTRIES GMBH**,  
gevestigd te Duisburg (Duitsland),
3. de vennootschap naar vreemd recht **SATELLITE INDUSTRIES GB LIMITED**,  
gevestigd te Appleby Magna (Verenigd Koninkrijk),
4. de vennootschap naar vreemd recht **SATELLITE INDUSTRIES INC.**,  
gevestigd te Minneapolis, Minnesota (Verenigde Staten),  
gedaagden,  
advocaat: mr. drs. T.G.L.M. Meevis te Den Haag.

Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als Atlas en ASP en gezamenlijk als Atlas c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagden zullen hierna worden aangeduid als Satellite België, Satellite Duitsland, Satellite GB en Satellite Inc. en gezamenlijk ook wel als Satellite c.s. (vrouwelijk enkelvoud).

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 21 december 2015, met producties 1 tot en met 20;
  - de op 25 januari 2015 ingekomen conclusie van antwoord van Satellite c.s., met producties 1 tot en met 6;
  - de mondelinge behandeling gehouden op 1 februari 2016;

---

- de pleitnota van Atlas c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Atlas (die tot 1 juli 2015 de handelsnaam Atlas Portable Sanitation B.V. voerde) is fabrikant en ontwerper van urinoirs. De verkoopactiviteiten van Atlas zijn per 1 juli 2015 ondergebracht in ASP, een dochtervennootschap van Atlas. Tot de door Atlas c.s. ontworpen en geleverde producten hoort de Pluto3, een mobiel en stapelbaar urinoir in twee losneembare delen (een boven- en een onderste deel) met ronde vormen dat geschikt is voor gelijktijdig toiletgebruik door vier mannen. De Pluto3 is in 2007 ontwikkeld en geproduceerd en op of omstreeks 25 april 2008 voor het eerst op de markt gebracht. De Pluto3 wordt door ASP wereldwijd verkocht. Afbeeldingen van de Pluto3 zijn hierna weergegeven:



*Pluto3*

2.2. Voorafgaand aan de Pluto3 heeft Atlas een urinoir onder de naam Pluto2 op de markt gebracht. De Pluto2, voor het eerst verhandeld in 2004, is eveneens een urinoir in twee delen; het onderstel is identiek aan dat van de Pluto3. Een afbeelding van de Pluto2 is hierna weergegeven:



*Pluto2*

---

2.3. Satellite c.s. is een wereldwijd opererend concern dat zich eveneens bezig houdt met het ontwerpen en verkopen van mobiele toiletten. Op de website [www.satelliteindustries.nl](http://www.satelliteindustries.nl) vermeldt Satellite c.s. – voor zover hier van belang – het volgende:

Satellite is gevestigd in Minneapolis (...) en heeft zijn Europese hoofdkantoor in Brussel, België. Daarnaast heeft het een kantoor/magazijn in Appleby, UK en in Duisburg, Duitsland.

2.4. Sinds juni 2015 brengt Satellite c.s. een urinoir op de markt onder de naam de 4MEN. De 4MEN kan worden uitgevoerd met een additioneel schaamschot (privacyscherm). Afbeeldingen van de 4MEN zijn hierna weergegeven:



4Men



4MEN met additioneel schaamschot

2.5. De 4MEN wordt onder meer aangeboden via de Nederlandstalige website van Satellite Inc. [www.satelliteindustries.nl](http://www.satelliteindustries.nl). Daarnaast wordt de 4MEN aangeboden op websites van Satellite Inc. met extensies .com, .de, fr., it. en .uk. In de via [www.satelliteindustries.nl](http://www.satelliteindustries.nl) raadpleegbare verkoopbrochure van 4MEN staat onder meer het volgende vermeld:

Gemakkelijk te onderhouden en te transporteren: de twee helften kunnen worden gescheiden en in elkaar worden genest, zodat er 5 4Men op één pallet kunnen. En tot slot, verschaft de eindgebruiker

---

meer privacy door middel van schermen die bovenop het urinoir kunnen worden bevestigd (optioneel).

2.6. Satellite c.s. is een voormalig afnemer van Atlas. Tussen 2009 en medio 2015 heeft zij (onder meer) enkele honderdtallen van de Pluto3 afgenomen.

2.7. In een Nederlandstalige brief van 11 september 2015, gericht aan Satellite België in Brussel, heeft de advocaat van Atlas c.s. aan Satellite c.s. geschreven dat zij inbreuk maakt op de auteursrechten met betrekking tot Pluto3, althans dat sprake is van slaafse nabootsing, waardoor Satellite onrechtmatig handelt. In deze brief verzoekt de advocaat Satellite c.s. om met Atlas in onderhandeling te treden. Bij brief van 9 oktober 2015 heeft Atlas deze brief in een Engelse vertaling aan Satellite c.s. verzonden. Satellite c.s. is niet op de uitnodiging ingegaan noch heeft zij anderszins op het schrijven gereageerd.

2.8. In het najaar van 2015 heeft Satellite c.s. als exposant deelgenomen aan de Showmans' Show in Newbury (Verenigd Koninkrijk). Tijdens deze beurs heeft Satellite c.s. de 4MEN aangeboden en verkocht.

2.9. Tussen 1990 en heden zijn of waren volgens partijen onder meer de volgende mobiele urinoirs op de markt:



**Uriclean**



**Plastic Solutions**



**PTA Thailand**



**Patent 7000 (1)**



**Patent 7000 (2)**



**Patent 7000 (3)**



**Pee Pod**

2.10. Voorts heeft Atlas op 15 februari 2006 bij het Europees Octrooibureau een octrooiaanvraag ingediend voor een '*nestable mobile urinal*'. Aan deze aanvraag is nummer WO2007094656 toegekend. In het European Patent Register staat of stond blijkens het door Satellite c.s. overgelegde uittreksel d.d. 14 januari 2014 geregistreerd dat deze aanvraag op 23 augustus 2007 is gepubliceerd met de status: '*deemed to be withdrawn*' (per 6 februari 2009).

### **3. Het geschil**

3.1. Atlas c.s. vordert, samengevat, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. gedaagden ieder voor zich te bevelen iedere directe of indirecte inbreuk op het auteursrecht van Atlas die zij maken met de 4MEN en iedere betrokkenheid daarbij te staken en gestaakt te houden, in de landen aangesloten bij de Berner Conventie, althans de TRIPS-landen, althans lidstaten van de Europese Unie, althans Nederland;
- II. gedaagden ieder voor zich te verbieden de inbreukmakende (mobiele) urinoirs aangeduid als de 4MEN te (doen) vervaardigen, te importeren en exporteren, te verveelvoudigen, ter verkoop aan te bieden, in voorraad te houden, te verkopen, af te leveren, of op andere wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn in de landen aangesloten bij de Berner Conventie, althans de TRIPS-landen, althans de lidstaten van de Europese Unie, althans Nederland;
- III. gedaagden ieder voor zich te bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te zenden, op eigen briefpapier, aan al hun klanten, in alle landen wereldwijd, althans in alle landen waarin zich klanten van gedaagden bevinden, in ieder geval de in de landen aangesloten bij de Berner Conventie, althans de TRIPS-landen, althans de Europese Unie dan wel in Nederland

---

gevestigde en/of kantoorhoudende afnemers aan wie zij de 4MEN hebben aangeboden c.q. geleverd, in een voor hen begrijpelijke taal, met uitsluitend de volgende tekst (vertaald), zonder enig commentaar in woord of beeld, in gebruikelijk 12 pts. lettertype:

*Geachte [naam]*

*De rechtbank te Den Haag, Nederland, heeft ons bevolen om u langs deze weg het volgende te berichten. Wij hebben u mobiele urinoirs van het type "4MEN" aangeboden en/of geleverd. Met betrekking tot deze mobiele urinoirs 4MEN heeft de rechtbank te Den Haag, Nederland, rechtsprekend in kort geding en bij wijze van voorlopige voorziening geoordeeld dat deze inbreuk maken op de auteursrechten die rusten op de Pluto3 urinoirs van ATLAS SANITATION gevestigd te Zoetermeer, Nederland. Wij verzoeken u de door ons geleverde urinoirs – voor zover deze nog niet door u zijn verkocht en uitgeleverd – onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.*

*Hoogachtend, [ ]*

dan wel enige andere tekst die de voorzieningenrechter juist acht, met gelijktijdige verzending van afschrift van alle door gedaagden verzonden brieven aan de advocate van Atlas;

- IV. Gedaagden ieder voor zich te bevelen door middel van een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde en goedgekeurde, al dan niet gezamenlijke verklaring opgave te doen, met stukken onderbouwd, van het:
- a) totale aantal inbreukmakende urinoirs dat besteld of gekocht of geproduceerd of geleverd is door of ten behoeve van gedaagden, inclusief alle leveringen in/aan het Satellite concern wereldwijd, vergezeld van facturen met de prijs die voor de inbreukmakende urinoirs in rekening is gebracht; en
  - b) het totale aantal van de door Satellite concern aan haar afnemers (en mogelijke distributeurs) verkochte of afgeleverde inbreukmakende urinoirs, vergezeld van facturen betreffende dergelijke verkopen en leveringen, en
  - c) het totale aantal van inbreukmakende urinoirs dat gedaagden ieder voor zich in voorraad heeft of waarover zij kan beschikken;
- V. Gedaagden ieder hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- per product, zulks ter uitsluitende keuze van Atlas, dat gedaagden de hiervoor verzochte ver- en geboden geheel of gedeeltelijk overtreden;
- VI. Gedaagden ieder hoofdelijk te veroordelen op de voet van artikel 1019h Rv in de kosten van het geding, in eerste aanleg tot aan de dagvaarding bepaald op € 9.855,60 exclusief BTW, en de griffiekosten en kosten van betekening van de dagvaardingen in kort geding.

3.2. Atlas legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De Pluto3, waarvan het onderste deel identiek is aan het onderste deel van de Pluto2, is een auteursrechtelijk beschermd werk dat op grote schaal door Satellite c.s. wordt nagemaakt en verhandeld in Nederland en daarbuiten. Satellite c.s. maakt dan ook inbreuk op de auteursrechten van Atlas. Daarnaast is de 4MEN een slaafse nabootsing van de Pluto3, aangezien de Pluto3 een eigen gezicht in de markt heeft en er bij het publiek verwarring bestaat over de afkomst van de 4MEN. Van een voormalig afnemer als Satellite c.s. had juist verwacht mogen worden dat zij (meer) afstand zou nemen van de Pluto3. Atlas c.s. heeft een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde verbod, aangezien in de maanden februari en maart 2016 Europese (branche)beurzen plaatsvinden waarop Satellite c.s. zal proberen haar inbreukmakende urinoir verder in de markt te zetten.

3.3. Satellite c.s. voert de volgende verweren. De Pluto3 is geen auteursrechtelijk beschermd werk, aangezien er al voor 2004 urinoirs met een ronde vorm op de markt waren (de Uriclean), en de vormgevingsaspecten van de Pluto3 grotendeels technisch en functioneel bepaald zijn. Indien men een urinoir wil maken dat uit twee delen bestaat en waarvan vier mannen tegelijkertijd gebruik kunnen maken, komt men uit op het uiterlijk van de Pluto3 dan wel de 4MEN. Satellite c.s. heeft de 4MEN onafhankelijk van de Pluto3 gemaakt. Daarnaast heeft de 4MEN kenmerken die andere urinoirs niet hebben, zoals (additionele) schaamschotten, zeppompen en beschermingsplaten tegen sigaretten beschadigingen in het urinoir zelf. Voorts heeft de Pluto3 geen eigen gezicht in de markt, zodat geen sprake kan zijn van slaafse nabootsing. Satellite Inc, Satellite Duitsland en Satellite GB hebben geen handelingen in Nederland verricht, zodat zij niet in Nederland kunnen worden aangesproken.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. Nu Satellite c.s. woonplaats hebben buiten Nederland en de vorderingen van Atlas c.s. een grensoverschrijdend karakter hebben, dient de voorzieningenrechter ambtshalve zijn internationale bevoegdheid vast te stellen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de Europese gedaagden en de Amerikaanse gedaagde.

4.2. Voor zover de vorderingen van Atlas c.s. (zowel gegrond op een auteursrecht als op onrechtmatige daad) gericht zijn tegen de Europese gedaagden is de voorzieningenrechter op grond van artikel 26 in verbinding met 35 EEX II-Vo<sup>1</sup> internationaal bevoegd aangezien Satellite c.s. deze bevoegdheid niet voor alle weren heeft bestreden. Voor de Amerikaanse gedaagde geldt hetzelfde, maar dan op grond van artikel 9 aanhef en onder a Rv. De conclusie is dat de voorzieningenrechter rechtsmacht heeft van de vorderingen van

<sup>1</sup> Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handzaken (herschikking).

---

Atlas c.s. kennis te nemen, ook voor zover deze grensoverschrijdend effect dienen te sorteren.

*spoedeisend belang*

4.3. Met haar stelling dat Satellite c.s. voortdurend inbreuk maakt op de auteursrechten van Atlas c.s. dan wel dat sprake is van voortdurend onrechtmatig handelen door de Pluto3 slaafs na te bootsen en dat Satellite c.s. op korte termijn deelneemt aan branchebeurzen, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven.

*auteursrechtinbreuk*

4.4. Wat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de Pluto3 een auteursrechtelijk beschermd werk betreft en vervolgens of de (verhandeling van de) 4MEN inbreuk maakt op de auteursrechten op de Pluto3.

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming strekt zich overigens niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten.<sup>2</sup> Voorts geldt 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.<sup>3</sup> Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.<sup>4</sup> Deze maatstaf geldt ook indien het, zoals hier, een gebruiksvoorwerp betreft.<sup>5</sup> Anders dan partijen hier en daar kennelijk menen, dient deze maatstaf niet te worden toegepast op het idee van een ‘nestelbaar (i.e. stapelbaar) mobiel urinoir in twee delen, bestemd voor vier gebruikers’, maar op de concrete uitvoering van dat idee. Als datum voor het ontstaan van het auteursrecht geldt de datum van het maken van het werk, niet de datum van openbaarmaking.

4.6. Ter onderbouwing van haar standpunt dat de Pluto3 een werk is in de zin van de Auteurswet heeft Atlas c.s. gewezen op de volgende uiterlijke kenmerken:

- de afwisseling van ronde en vierkante vlakken;
- afgewisselde vloeiende en strakke lijnen;
- de combinatie van deze elementen;
- de (specifieke) coconvorm (capsulevorm);

<sup>2</sup> HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Tripp Trapp)

<sup>3</sup> Onder meer HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra), HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3) en HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (Rubik's Cube).

<sup>4</sup> HvJEU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I.

<sup>5</sup> HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 en de daar vermelde rechtspraak.

- 
- de vormgeving (boogvorm) van de tankdop (met uitspring);
  - de (prominente) plaatsing van de tankdop;
  - de afstand tussen elk urinoir, de vormgeving van de vlakken tussen de urinoirs en de “hoekjes” die zijn gecreëerd.

4.7. Hiertegenover heeft Satellite c.s. aangevoerd dat (het uiterlijk van) de Pluto3 niet nieuw is en bovendien (grotendeels) technisch en functioneel bepaald. Met betrekking tot deze verweren wordt als volgt overwogen.

*oorspronkelijkheid / eigen intellectuele schepping*

4.8. Ter onderbouwing van haar verweer dat de Pluto3 niet een eigen intellectuele schepping is, heeft Satellite c.s. verwezen naar de in producties 1 en 6 bij haar conclusie van antwoord opgenomen mobiele urinoirs, waaronder die van Uriclean, Plastic Solutions, PTA Thailand en (de drie van) Patent 7000 (zie 2.9). Behoudens de Uriclean, die volgens partijen dateert uit de jaren negentig, heeft Satellite c.s. deze urinoirs niet gedateerd. Ter zitting heeft Atlas c.s. ten aanzien van de PTA Thailand en de Patent 7000 2 en 3 onweersproken gesteld dat deze dateren van na 2008 (de marktintroductie van de Pluto3) en daarmee ook na 2007 (de ontwerpdatum van de Pluto3) en 2004 (de marktintroductie van de Pluto2). Hetzelfde geldt voor de Pee Pod waarvan Atlas c.s. een afbeelding in het geding heeft gebracht. In dit kort geding kan bij het aanleggen van de auteursrechtelijke maatstaf alleen de Uriclean en de Patent 7000 (1) – die volgens Atlas c.s. dateert uit 1992 – in de beoordeling worden betrokken, aangezien alleen van die urinoirs kan worden aangenomen dat zij voorafgaand aan het ontwerp van de Pluto3 reeds kenbaar waren.

4.9. Met betrekking tot de (Kros van) Patent 7000 (1) overweegt de voorzieningenrechter dat deze een geheel andere totaalindruk maakt dan de Pluto3. De Patent 7000 heeft anders dan de Pluto3 een vormgeving die door Atlas c.s. wordt aangeduid als de “walk-in-vorm” of de “huisjesvorm” die zich kenmerkt door een grote holle, langgerekte ruimte, terwijl de Pluto3 juist meer gedrongen en boller uiterlijk heeft. De Patent 7000 (1) kenmerkt zich voorts door een vierkante basisvorm, terwijl de Pluto3 een ronde basisvorm heeft. Met betrekking tot de Uriclean geldt dat deze weliswaar een ronde(re) basisvorm heeft, maar dat ook dit een walk-in-urinoir betreft dat een geheel andere totaalindruk maakt dan de Pluto3. Zo heeft de Uriclean anders dan de Pluto3 geen coonvorm, geen afwisseling van ronde en vierkante vlakken en ook niet een prominent geplaatste tankdop in een boogvorm of iets wat daarmee te vergelijken is. Anders gezegd: het Umfeld verschilt enorm.

4.10. Voor zover Satellite c.s. nog heeft gewezen op de in 2.10 vermelde octrooiaanvraag, overweegt de voorzieningenrechter dat geen figuren zijn overgelegd van het betreffende urinoir dat kennelijk voorwerp is van de aanvraag, zodat alleen al daarom niet op grond van dat urinoir kan worden aangenomen dat de Pluto3 niet aan de maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming voldoet.

*technische en functionele bepaaldheid?*

4.11. Hoewel een aantal kenmerken van de Pluto3 (zoals de ter zitting besproken *slots* (ten behoeve van de vorkheftrucklepels) en de ribben ten behoeve van stevigheid en mogelijk ook het vergemakkelijken van het ‘nesten’ van de urinoirs)) in ieder geval deels

---

technisch/functioneel bepaald zijn, geldt dat niet voor alle in 4.6 vermelde trekken. Opvallend is onder meer de zwarte tankdop ten behoeve van het leegzuigen van het urinoir. Deze tankdop bevindt zich in een boogvormige uitspring op het uitspringende deel van de bovenzijde van het urinoir. Ten aanzien van deze tankdop heeft Atlas c.s. gesteld dat deze ook op een andere locatie in een andere hoek of in een andere wijze had kunnen worden vormgegeven en zij heeft daartoe onder meer verwezen naar de in 2.2 weergegeven Pluto2, waar de tankdop op een andere wijze is vormgegeven. Daartegenover is de stelling van Satellite c.s. dat zij de locatie van de tankdop, anders dan Atlas c.s., wel heel handig vindt en dat het volgens haar de enige mogelijk locatie is, onvoldoende. Naar voorlopig oordeel valt in ieder geval zowel met betrekking tot de vormgeving van de tankdop (zowel de locatie als de uitspringende boogvorm) als de vlakverdeling (de 'schotten' tussen de urinoirs) en het lijnenspel van de Pluto3 niet in te zien dat deze louter functioneel bepaald zijn. Weliswaar dient een mobiel urinoir in twee delen dat geschikt moet zijn voor vier personen aan bepaalde vereisten te voldoen, maar Satellite c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er maar één concrete vormgeving (namelijk die van de Pluto3 of de 4MEN) mogelijk is om aan de technische eisen van een dergelijk urinoir te voldoen. Uit de door Atlas c.s. overgelegde afbeelding van de PTA Thailand en de Pee Pod (zie 2.9) alsmede uit de in 2.2 weergegeven Pluto2 volgt reeds dat binnen de door Satellite c.s. aangegeven kaders – een nestelbaar mobiel urinoir in twee delen, bestemd voor vier gebruikers – ook op andere wijze kan worden vormgegeven dan de makers van de Pluto3 hebben gedaan.

#### *voorlopige conclusie*

4.12. Nu er in het kader van dit kort geding van moet worden uitgegaan dat (i) er vóór de ontwerpdatum/marktintroductie van de Pluto3 geen vergelijkbare urinoirs waren, (ii) de trekken niet louter technisch of functioneel bepaald zijn, en (iii) nu Satellite c.s. deze stelling ook niet heeft betrokken, ook niet aangenomen kan worden dat de door Atlas c.s. als (combinatie van) kenmerkend aangemerkte elementen als banaal of triviaal moeten worden aangemerkt, moet het er naar voorlopig oordeel voor worden gehouden dat de Pluto3 als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden beschouwd. Niet gezegd kan worden immers dat de uiterlijke vormgeving van de Pluto3 niet het resultaat is van (enige) creatieve keuzes.

#### *inbreuk en ontlening?*

4.13. Voor de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Atlas dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van de 4MEN en het oorspronkelijke werk, de Pluto3, overeenstemmen. Daarbij moeten de auteursrechtelijke beschermde trekken in aanmerking worden genomen. Satellite c.s. heeft tot haar verweer aangevoerd dat de 4MEN onafhankelijk van de Pluto3 is ontwikkeld en daarnaast heeft zij gewezen op verschillen tussen de beide urinoirs, onder meer op beschermplaten (tegen sigaretten beschadigingen), (additionele) schaamschotten (zie 2.4) en zeepdispensers bij de 4MEN en verschillen in (uitvoering van een) kinderslot, in vloeroppervlak en nestbaarheid tussen de beide urinoirs. Op dit punt overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.14. De totaalindruk van de Pluto3 wordt in belangrijke mate bepaald door de in 4.6 vermelde trekken waarvan de afwisseling van ronde en vierkante vlakken, vloeiende en strakke lijnen, de cocon/capsulevorm en de tankdop het meest in het oog springen en die

---

afwijken van de (mobiele) urinoirs die voordien bekend waren. Tussen partijen is niet in geschil dat de 4MEN op deze punten grote mate van overeenstemming vertoont met de Pluto3. Gelet op deze gelijkenissen tussen de beide urinoirs kan een vermoeden van ontlening worden aangenomen. Dit geldt temeer nu Satellite c.s. als voormalig afnemer van Atlas c.s. bekend was met de Pluto3. Dit vermoeden wordt onvoldoende weggenomen door de door Satellite c.s. gestelde verschillen die van ondergeschikte aard moeten worden geacht. Niet valt in te zien dat de gestelde verschillen bepalend zijn voor de uiterlijke verschijningsvorm van de 4MEN. Voor de schaamschotten en zeepdispensers geldt bovendien dat deze ook volgens de verklaring van Satellite c.s. additioneel zijn. Tot slot is de enkele, niet nader onderbouwde, stelling van Satellite c.s. dat zij de 4MEN onafhankelijk van de Pluto3 heeft ontwikkeld ook onvoldoende om het vermoeden van ontlening te weerleggen.

4.15. Hetgeen is overwogen in 4.4 tot en met 4.14 leidt tot de slotsom dat het er naar voorlopig oordeel voor gehouden moet worden dat – naar Nederlands recht – met de verveelvoudiging en openbaarmaking van de 4MEN – in Nederland – inbreuk wordt gemaakt op de aan Atlas toekomende auteursrechten ten aanzien van de vormgeving van de Pluto3.

*auteursrechtinbreuk in de Europese Unie*

4.16. Uit de arresten Infopaq-I<sup>6</sup> en Painer<sup>7</sup> volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip en inbreukbegrip geharmoniseerde begrippen zijn.<sup>8</sup> Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat de voorzieningenrechter er dan ook van uit dat hierin geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden) dan naar Nederlands recht. De vaststelling dat naar Nederlands recht sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en een inbreuk daarop leidt dan ook tot de conclusie dat ook in de overige EU-landen sprake zal zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk en dat verhandeling van de 4MEN in die landen een inbreuk daarop oplevert. Satellite c.s. heeft ook geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit zou kunnen volgen dat aan Pluto3 in andere lidstaten van de Europese Unie geen auteursrechtelijke bescherming toekomt of dat in die landen geen sprake zou zijn van een (dreigende) inbreuk.

4.17. Voor de landen buiten de EU is dit, voor zover zij partij zijn bij de Berner Conventie (Trb. 1980, 39), anders, aangezien Atlas in die landen op grond van artikel 5 lid 1 Berner Conventie – kort gezegd – alleen bescherming toekomt voor zover die bescherming ook zou worden gegeven aan eigen onderdanen. Atlas c.s. heeft echter geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou moeten volgen dat Atlas ook in landen buiten de EU auteursrechtelijke bescherming toekomt ter zake de vormgeving van de Pluto3. De vorderingen zullen in zoverre, gelet voorts op het feit dat een en ander de aard van een ordemaatregel in kort geding te buiten gaat, worden afgewezen.

<sup>6</sup> HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465, (*Infopaq I*).

<sup>7</sup> HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798; IER 2012, 16, m.nt. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts (*Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.*).

<sup>8</sup> Zie ook Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (*Bang&Olufsen v. Löwe*); V.zr. Rb. Den Haag 21 oktober 2013, ECLI: NL:RBDHA:2013:14000 (*Koninklijke Jumbo v. Ravensburger c.s.*).

---

*ASP: slaafse nabootsing*

4.18. Aangezien niet is gesteld of gebleken dat aan ASP mede auteursrecht toekomt met betrekking tot de vormgeving van de Pluto3 – ter zitting heeft Atlas c.s. desgevraagd aangegeven dat het auteursrecht op de vormgeving van de Pluto3 bij Atlas berust – moeten haar vorderingen – voor zover gegrond op het auteursrecht – worden afgewezen. Voor zover haar vordering is gebaseerd op slaafse nabootsing is het oordeel niet anders. Gegeven het feit dat ASP gelieerd is aan Atlas en de vorderingen van Atlas op de auteursrechtelijke grondslag reeds grotendeels worden toegewezen heeft ASP bij een afzonderlijke voorlopige beoordeling van de vraag of de 4MEN slaafs is nagebootst van de Pluto3 geen zelfstandig belang nu deze grondslag niet kan leiden tot toewijzing van meer dan hetgeen reeds op grond van het auteursrecht wordt toegewezen.

*verbodsvorderingen*

4.19. Nu het ervoor gehouden moet worden dat met de verveelvoudiging van de 4MEN inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Atlas met betrekking tot de vormgeving van de Pluto3, is het onder I. gevorderde inbreukverbod – zij het beperkt tot de EU en met inachtneming van het navolgende – toewijsbaar.

4.20. Onder het op te leggen verbod valt in ieder geval de verhandeling, het te koop aanbieden en het leveren van de 4MEN. Aangezien Atlas niet concreet heeft gemaakt wat verstaan moet worden onder ‘indirecte inbreuk’ op haar auteursrecht, zal dat deel van haar vordering reeds daarom worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het gevorderde verbod op ‘betrokkenheid bij auteursrechtinbreuken’.

4.21. Het onder II. gevorderde verbod wordt bij gebrek aan belang afgewezen aangezien er geen feiten of omstandigheden naar voren zijn gebracht op grond waarvan moet worden aangenomen dat oplegging van dit verbod, naast het hiervoor vermelde inbreukverbod noodzakelijk is.

4.22. Tussen partijen staat vast dat Satellite Inc. eigenaar is van de in 2.5 vermelde websites, zodat aannemelijk is dat Satellite Inc. betrokken is bij de verhandeling, c.q. het te koop aanbieden van de 4MEN binnen de EU en aldus voorbehouden handelingen verricht. Satellite c.s. heeft voorts niet weersproken dat Satellite Duitsland, Satellite België en Satellite Duitsland betrokken zijn bij verhandeling van de 4MEN in de EU. Het gevorderde inbreukverbod is daarmee ten aanzien van alle gedaagden toewijsbaar.

4.23. Gelet op het vorenstaande zullen alle gedaagden worden verboden inbreuk te maken op het aan Atlas toekomende auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de Pluto3 in Nederland en in de andere landen van de Europese Unie. Het gevorderde grensoverschrijdend verbod wordt, als gezegd, afgewezen voor zover het ziet op landen buiten de Europese Unie.

4.24. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Satellite c.s. voormelde inbreuken dienen te staken, worden bepaald op twee werkdagen na betekening van dit vonnis.

---

*nevenvorderingen*

4.25. Nu het ervoor gehouden moet worden dat Satellite c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht met betrekking tot de vormgeving van de Pluto3, is oplegging van de onder III. gevorderde rectificatie met recall – met inachtneming van het navolgende – op zijn plaats. Satellite c.s. heeft op dit punt ook geen zelfstandig verweer gevoerd. De op te leggen rectificatie met recall zal worden beperkt tot de afnemers van Satellite c.s. in de EU. De gevorderde termijn van 10 werkdagen komt werkbaar voor zodat voor het verzoek van Satellite c.s. die termijn te bepalen op 60 dagen geen aanleiding bestaat.

4.26. De sub IV. gevorderde opgave is toewijsbaar als na te melden. Deze opgave dient er immers toe verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Atlas c.s. heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van prijsgegevens, zodat dat deel van de vordering tot opgave zal worden afgewezen. De opgave is beperkt tot de bestelde, ge- en verkochte en in voorraad gehouden 4MEN's in de EU. De opgave zal voorts worden beperkt tot gedaagden en zich niet uitstrekken tot eventuele andere vennootschappen binnen het Satellite-concern. Teneinde executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarbinnen de opgave dient te worden gedaan worden bepaald op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.27. De vordering om de opgave te doen waarmerken door een registeraccountant zal evenwel – bij gebrek aan spoedeisend belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom en, indien daartoe aanleiding is, kan de opgave in de bodemprocedure alsnog door een accountant worden gecontroleerd.

*dwangsom, proceskosten en 1019i Rv*

4.28. Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op € 200.000,-. De gevorderde hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot die dwangsommen zal worden afgewezen.

4.29. Nu de vorderingen van ASP worden afgewezen, is zij in haar verhouding tot Satellite c.s. aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij. Aangezien Satellite c.s. geen aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van haar proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en nu aannemelijk is dat Satellite c.s. geen extra kosten heeft moeten maken ter afweer van de op het auteursrecht gebaseerde vordering van ASP, zal de voorzieningenrechter de kosten in de procedure van ASP begroten op nihil.

4.30. Voor het overige zal Satellite c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Atlas maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief griffierecht maar exclusief exploitkosten) ten bedrage van in totaal € 6.588,50 (exclusief BTW) overgelegd (in zoverre is zij teruggekomen op het bij dagvaarding gevorderde bedrag ter zake). Satellite c.s. heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. Deze kosten komen voor toewijzing in aanmerking, behoudens een deel van 25% waarvan de voorzieningenrechter schattenderwijs aanneemt dat dit betrekking heeft op het deel van het geschil dat slaafse nabootsing of anderszins onrechtmatig handelen alsmede de vordering van ASP betreft. De proceskosten aan de zijde van Atlas zullen daarom worden

---

begroot op € 4.941,38, te vermeerderen met € 77,84 aan exploitkosten, derhalve in totaal een bedrag van € 5.019,22.

4.31. De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt gedaagden ieder voor zich de inbreuk die zij met de 4MEN maken op het auteursrecht van Atlas met betrekking tot de vormgeving van de Pluto3 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt gedaagden ieder voor zich binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te zenden, op eigen briefpapier, aan alle binnen de EU gevestigde of kantoorhoudende klanten aan wie zij de 4MEN hebben aangeboden c.q. geleverd, in een voor hen begrijpelijke taal, met uitsluitend de volgende tekst (in voorkomend geval vertaald), zonder enig commentaar in woord of beeld, in gebruikelijk 12 pts. lettertype:

*Geachte [naam],*

*De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft ons bevolen om u langs deze weg het volgende te berichten.*

*Wij hebben u mobiele urinoirs van het type "4MEN" aangeboden en/of geleverd. Met betrekking tot deze mobiele urinoirs 4MEN heeft de rechter, rechtsprekend in kort geding en bij wijze van voorlopige voorziening, geoordeeld dat deze inbreuk maken op de auteursrechten die rusten op de vormgeving ten aanzien van de Pluto3 urinoirs van ATLAS SANITATION gevestigd te Zoetermeer, Nederland.*

*Wij verzoeken u de door ons geleverde urinoirs – voor zover deze nog niet door u zijn verkocht en uitgeleverd – onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.*

*Hoogachtend, [ ]”;*

5.3. beveelt gedaagden ieder voor zich om, al dan niet door middel van een gezamenlijke verklaring, onderbouwd met stukken, binnen vier weken na betekening van dit vonnis opgave aan Atlas te doen van:

- a) het totale aantal 4MEN dat binnen de EU is besteld, gekocht of geproduceerd of geleverd door of ten behoeve van Satellite c.s.;
- b) het totale aantal 4MEN dat door Satellite c.s. aan haar in de EU gevestigde of kantoorhoudende afnemers (en mogelijke distributeurs) is verkocht of afgeleverd;
- c) het aantal 4MEN's dat door ieder van gedaagden in voorraad wordt gehouden;

- 
- 5.4. bepaalt dat de betrokken gedaagde bij overtreding van de in 5.1 tot en met 5.3 vermelde bevelen een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per dag of – zulks ter keuze van Atlas – € 2.500,- per product), met een maximum van in totaal € 200.000,-;
- 5.5. veroordeelt ASP in de proceskosten aan de zijde van Satellite c.s., tot dusver begroot op nihil;
- 5.6. veroordeelt Satellite c.s. hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van Atlas, tot dusver begroot op € 5.019,22;
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;
- 5.9. wijst af het meer anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2016.