

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.192.587
(zaaknummer rechtbank Gelderland 299907)

arrest in kort geding van 22 augustus 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Paper Dreams B.V.,
gevestigd te Zwolle,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,
hierna: Paper Dreams,
advocaat: mr. L.M. Goeree,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
So Low B.V.,
gevestigd te Culemborg,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: So Low,
advocaat: mr. A.P. Pouw.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis in kort geding van 3 mei 2016 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep van 30 mei 2016,
- de memorie van grieven, met producties,
- de memorie van antwoord, met producties,
- de pleidooien ter zitting van 21 februari 2017 overeenkomstig de pleitnotities. Hierbij is aan partijen akte verleend van het in het geding brengen van de als producties 30 tot en met 34 (Paper Dreams) en 24 (So Low) toegezonden nieuwe stukken.

2.2 Vervolgens heeft het hof arrest bepaald op één dossier.

3. De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het vonnis van 3 mei 2016.

4. De beoordeling van de grieven en de vordering

4.1 In eerste aanleg heeft Paper Dreams verbodsvorderingen, met de gebruikelijke nevenvorderingen, ingesteld ten aanzien van vier door So Low verhandelde (soorten) producten, te weten de zogenaamde huldeschilden, feestelijke bierviltjes, ik-of-jij dobbelstenen en desk signs. Ten aanzien van al deze artikelen stelde Paper Dreams zich primair op het standpunt dat So Low met het openbaar maken van deze producten inbreuk maakt op de auteursrechten van Paper Dreams. Subsidiair betoogde Paper Dreams dat So Low haar producten slaafs heeft nagebootst van de feestartikelen van Paper Dreams.

4.2 In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Paper Dreams afgewezen en Paper Dreams op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeeld in de proceskosten, waarbij de voorzieningenrechter heeft aangesloten bij de Richtlijn Indicatie tarieven in IE-zaken en het bij een normale kortgedingprocedure horende indicie tarief van € 15.000 heeft toegewezen.

4.3 Tegen dat vonnis heeft Paper Dreams hoger beroep ingesteld. Daarbij heeft zij grieven gericht tegen het afwijzen van haar vorderingen met betrekking tot de huldeschilden op zowel de primaire (grieven 1 en 2) als de subsidiaire grondslag (grief 3) en tegen de beslissingen inzake de desk signs (grief 4) en de dobbelstenen (grief 5) op alleen de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing. Voorts is Paper Dreams blijkens haar zesde en laatste grief van oordeel dat de voorzieningenrechter bij de kostenveroordeling ten onrechte het tarief van € 15.000 heeft toegepast en niet het tarief van € 6.000 dat hoort bij een eenvoudig kort geding waarvan hier volgens Paper Dreams (en naar zij meent: ook de voorzieningenrechter) sprake is.

4.4 De grieven 1 en 2 falen omdat het hof tot het voorlopig oordeel komt dat de huldeschilden van So Low geen inbreuk maken op enig auteursrecht van Paper Dreams, zo het bestaan van een dergelijk recht al zou kunnen worden aangenomen. Zoals So Low, mede onder verwijzing naar het door haar als productie 2 in eerste aanleg overgelegde marktonderzoek, heeft gesteld zijn er tal van feestartikelen in de handel waarin het idee van een blauw plaatsnaambord met daarop een feestelijke tekst gecombineerd met een daarboven geplaatst roodgerand verkeersbord waarop het getal niet de maximum snelheid maar een leeftijd weergeeft, is uitgewerkt. Ook ten aanzien van de plaatsing van de uitroep "Hoera!" schuin boven de leeftijd, moet worden geconstateerd dat ook dit element blijkens productie 2 zodanig gangbaar is dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat het hier om een vondst van Paper Dreams gaat. De combinatie van de kleuren zwart, rood, wit en blauw is ontleend aan de Nederlandse verkeers- en plaatsnaamborden en komt dan ook terug, zo blijkt uit eerdergenoemde productie 2, in tal van andere feestartikelen die op hetzelfde idee zijn gebaseerd. Op deze varianten claimt Paper Dreams geen auteursrecht en zij stelt ook niet concreet, laat staan dat zij aannemelijk maakt, dat al deze artikelen aan haar huldeschilden zijn ontleend, althans dateren van na 2006, toen Paper Dreams deze schilden op de markt heeft gebracht. De keuze van Paper Dreams - het nieuwe - bestaat er dan in dat zij deze combinatie van borden, tekst en getal in de vorm van een kartonnen huldeschild heeft uitgevoerd. Dat is commercieel gezien een zeer succesvolle vondst gebleken, maar dat laat

onverlet dat de keuze voor deze uitingsvorm als zodanig - zo al niet grotendeels functioneel bepaald - een triviale is geweest in die zin dat er geen relevante creatieve arbeid achter schuilgaat. De combinatie van elementen zoals Paper Dreams die onder 28 van de memorie van grieven heeft weergegeven mist daarom naar 's hofs voorlopig oordeel het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker dat is vereist voor auteursrechtelijke bescherming.

4.5 Zou men hierover toch anders oordelen, dan kan de auteursrechtelijke bescherming slechts betrekking hebben op de specifieke wijze waarop Paper Dreams de - blijkens productie 2 gangbare - combinatie van elementen in een kartonnen huldeschild heeft uitgevoerd. Van die uitvoering wijken de schilden van So Low in onder meer het lettertype, de kleur van de uitroep "Hoera!", de inkadering van de tekst op het plaatsnaambord en het gebruikte (matte) materiaal zodanig af dat van een inbreuk op het naar zijn beschermingsomvang beperkte auteursrecht van Paper Dreams geen sprake is.

4.6 Het beroep op slaafse nabootsing slaagt evenmin. Uit de door Paper Dreams overgelegde stukken, waaronder de brieven van enkele van haar afnemers, blijkt op zichzelf genoegzaam dat het artikel waarvoor Paper Dreams bescherming zoekt, de meer genoemde combinatie van een plaatsnaambord met (daarboven) een snelheidsbord in de vorm van een kartonnen huldeschild voorzien van een leeftijd en een feestelijke tekst, een eigen plaats in de markt had en mogelijk zelfs het enige in die vorm verhandelde huldeschild is geweest totdat So Low in 2014 met het hare kwam. Dat de kartonnen huldeschilden van So Low aan die van Paper Dreams zijn ontleend, is bepaald aannemelijk en het is kennelijk die ontlening - en de wijze waarop die in zijn werk is gegaan - die Paper Dreams bijzonder steekt, maar So Low heeft bij die rechtens in beginsel geoorloofde ontlening of nabootsing wel degelijk het nodige gedaan om afstand te houden van het origineel. Daarbij valt te denken aan het witte kader in het plaatsnaambord, de zwarte kleur van de uitroep "Hoera!", het matte(re) karton en de keuze voor "platte" cijfers en letters waar die bij Paper Dreams "boller" ogen.

4.7 Hierbij zij nog te bedenken dat waar het originele product van Paper Dreams grotendeels bestaat uit een zeer specifieke combinatie van algemeen gangbare aan bestaande verkeersborden ontleende elementen, de mogelijkheden tot afwijking voor So Low beperkt waren. Bij een wezenlijk andere kleurstelling of vorm dan die van de alom bekende verkeersborden zou de associatie met die borden verloren zijn gegaan en was sprake geweest van een ander product. Zodanige aanpassingen konden dan ook niet van So Low worden gevergd, mede omdat een dergelijke verplichting er de facto toe zou leiden dat het product - een kartonnen huldeschild met een getal en teksten zoals Paper Dreams dat op de markt brengt - zou worden gemonopoliseerd, hetgeen zich weer niet verdraagt met het uitgangspunt dat nabootsen van een niet door enig recht van intellectuele eigendom beschermd product, hoe origineel een succesvol dat ook moge zijn, een ieder vrijstaat. Indien de gelijkenis tussen het origineel en het nagebootste product van So Low al zou leiden tot verwarringsgevaar bij de eindafnemers (de consumenten) om wie het hier - anders dan de voorzieningenrechter aannam - gaat, is deze niet nodeloos veroorzaakt maar inherent aan het feit dat het gaat om een product in een zeer specifieke gedaante en vorm dat de consument zo niet in een impuls dan toch zonder wezenlijke voorbereiding of productvergelijking koopt.

4.8 Ook grief 3 slaagt dus niet.

4.9 Wat betreft de desk signs is het hof met So Low van oordeel dat haar producten niet alleen steeds een (net iets) andere tekst laten zien, maar ook - en vooral - dat deze producten

in materiaal en uitvoering (massief en solide versus hol en aan de onderzijde open) zodanig afwijken van de desksigns van Papers Dreams dat zij een wezenlijk andere totaalindruk achterlaten. Reeds hierom faalt grief 4 en kan verder in het midden blijven of de signs van Paper Dreams een eigen plaats op de relevante - Nederlandse - markt hadden veroverd.

4.10 Uit het door So Low als productie 12 in eerste aanleg overgelegde marktonderzoek (in het bijzonder de bladzijden 2, 4, 6, 7 en 10) blijkt dat er meerdere dobbelstenen, ook in primaire kleuren en met afgeronde hoeken, in de handel zijn met teksten die een bepaalde (door de werper uit te voeren) activiteit weergeven. Tegen die achtergrond is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat de dobbelstenen van Paper Dreams met hun vorm, kleur en eigen uitwerking van dat thema (worp bepaalt activiteit) een eigen plaats op de markt hadden zoals dat begrip onlangs nader is omljnd in HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938. In het bijzonder heeft Paper Dreams toegelicht noch aannemelijk gemaakt dat de sterk verwante producten uit het "Umfeld" pas op de markt zijn verschenen nadat Paper Dreams met haar litigieuze dobbelstenen was gekomen. Daarmee moet ook grief 5 worden verworpen.

4.11 Grief 6 ten slotte slaagt evenmin. Anders dan Paper Dreams meent, heeft de voorzieningenrechter de zaak niet als een eenvoudig kort geding aangemerkt. De voorzieningenrechter heeft enkel - om zijn keuze voor de indicatietarieven mede te motiveren - geconstateerd dat de zaak "niet heel gecompliceerd" is, waarmee hij kennelijk bedoelde dat de zaak voor een ervaren in het intellectueel eigendomsrecht geveerde advocaat als die van So Low niet zodanig gecompliceerd is dat integrale toewijzing van het gevorderde bedrag, dat op 65 aan de zaak bestede uren was gebaseerd, aangewezen is. De voorzieningenrechter was ook niet gehouden om de zaak als een eenvoudig kort geding te kenschetsen. Met haar keuze om ten aanzien van vier verschillende producten een intellectueel eigendomsrecht in te roepen heeft Paper Dreams So Low genoodzaakt tot een afzonderlijk (auteursrechtelijk) verweer voor al die producten. Voor die keuze heeft zij, nu de inbreuken onvoldoende aannemelijk zijn geworden, jegens So Low in te staan.

4.12 Ook in hoger beroep dient Paper Dreams op de voet van artikel 1019h Rv in de proceskosten te worden veroordeeld, voor zover het partijdebat in die instantie op basis van het auteursrecht is gevoerd. Beide partijen stellen die verhouding op 80% voor het auteursrecht en op 20% voor de slaafse nabootsing, zodat het hof daarvan zal hebben uit te gaan. So Low heeft voor het hoger beroep een bedrag van € 30.760,81 gevorderd, maar het hof ziet mede in de aanzienlijke vereenvoudiging van het auteursrechtelijke debat in hoger beroep, waarin niet of nauwelijks nieuwe argumenten aan de orde zijn gekomen en waarvoor ook geen nader marktonderzoek is gedaan, aanleiding aan te sluiten bij het Indicatietarief voor een normale zaak van € 15.000, zodat de kosten voor het auteursrechtgedeelte op € 12.000 zullen worden vastgesteld. Voor de overige 20% is het liquidatietarief II maatgevend. Bij een aantal van drie punten leidt dat tot een bedrag van 20% van € 2.682 = € 536,40.

5. De slotsom

5.1 De grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd.

5.2 Het hof zal Paper Dreams, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger beroep veroordelen. Die kosten zullen worden vastgesteld op € 718,00 aan griffierecht en op € 12.536,40 voor salaris.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 3 mei 2016;

veroordeelt Paper Dreams in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van So Low vastgesteld op € 718,00 aan griffierecht en op € 12,536,40 voor salaris;

verklaart dit arrest voor zover het de hierin vermelde proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W.J. Meijer, F.J. de Vries en A.E.B. ter Heide, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2017.




Uitgegeven voor grosse
op 22 augustus 2017
voor de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden