

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/625012 / HA ZA 17-247

Vonnis van 18 april 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GRAYPANTS EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
GRAYPANTS INC.,
gevestigd te Seattle, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen,
advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht,
THINK PAPER LLP,
gevestigd te Stockport, Verenigd Koninkrijk,
2. **██████ S ██████**,
wonende te Sittard,
3. **██████ S ██████**,
wonende te ██████,
gedaagden,
advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Graypants en ieder afzonderlijk Graypants Europe en Graypants Inc. worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Think Paper c.s. en ieder afzonderlijk Think Paper, St ██████ en Sc ██████ worden genoemd

1. De procedure

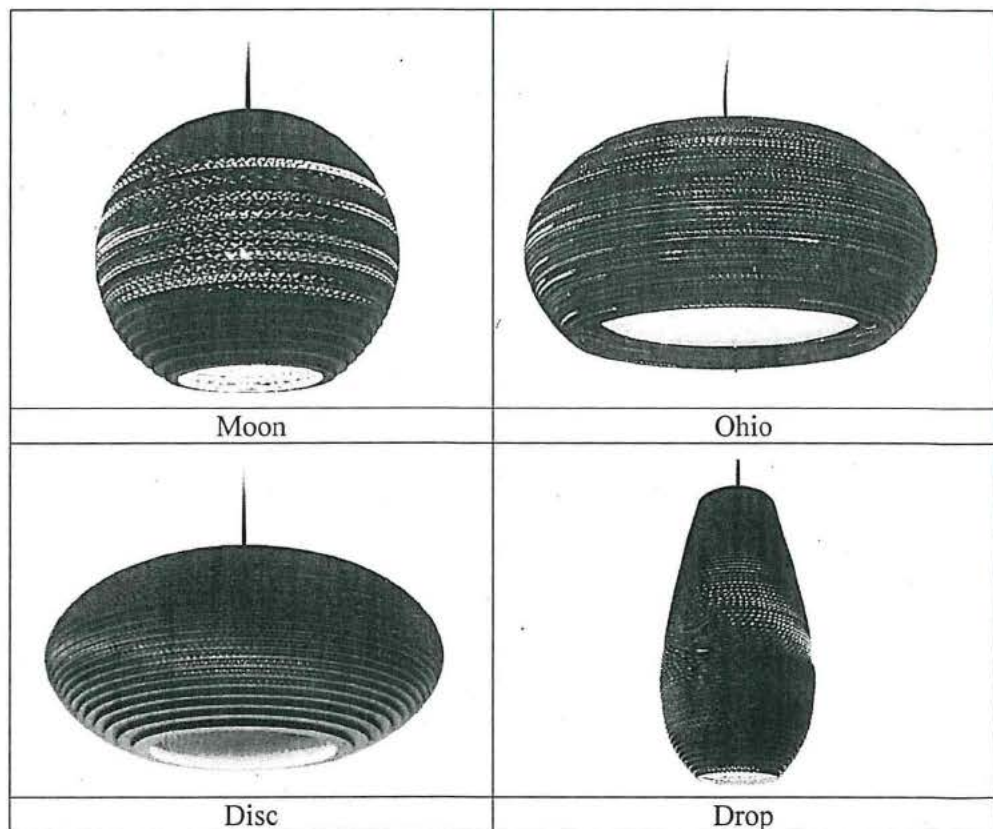
- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de gelijklopende dagvaardingen van 6 februari 2017 en 9 februari 2017, met producties,
 - de conclusie van antwoord, met de daarbij behorende producties,
 - het tussenvonnissen van 3 mei 2017, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
 - het proces-verbaal van comparitie van 10 november 2017, met de daarin genoemde producties,
 - de op 21 november 2017 per e-mail van Graypants ontvangen digitale kopieën van een aantal reeds door Graypants toegezonden producties,

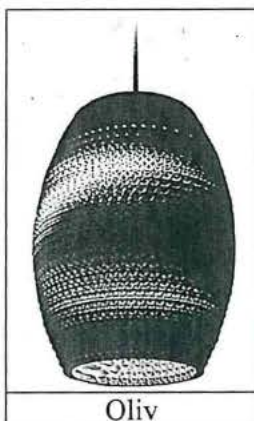
- de akte reactie op eisenwijziging/eisvermeerdering van Think Paper c.s.,
- de correspondentie van partijen naar aanleiding van voormelde akte reactie op eisenwijziging/eisvermeerdering.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Graypants Inc. is een op 30 november 2007 opgericht Amerikaans ontwerpbureau. Graypants Inc. is producent van onder meer lichtarmaturen en verlichtingssystemen, waaronder de lampenserie met de naam Scraplight. De Scraplight lampenserie bestaat uit handgemaakte ontwerpen van gerecycled golfkarton. Ontwerpers van de Scraplight lampen zijn J. [REDACTED] (hierna: J. [REDACTED]) en S. Grizzle (hierna: Grizzle). Tot de Scraplight lampenserie behoren onder meer de volgende lampen:



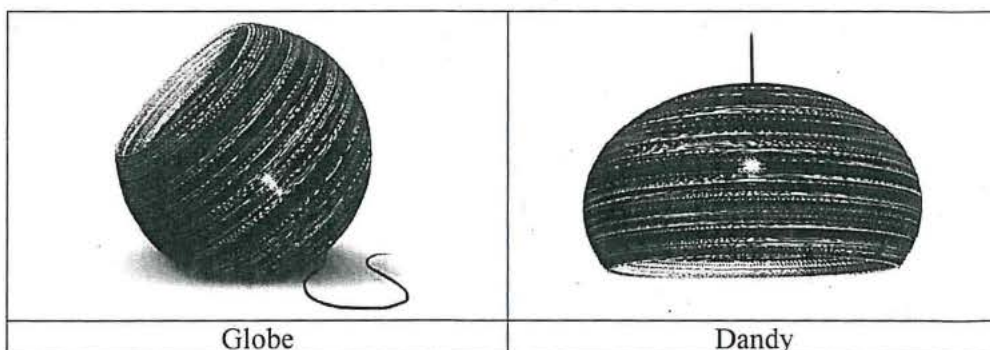


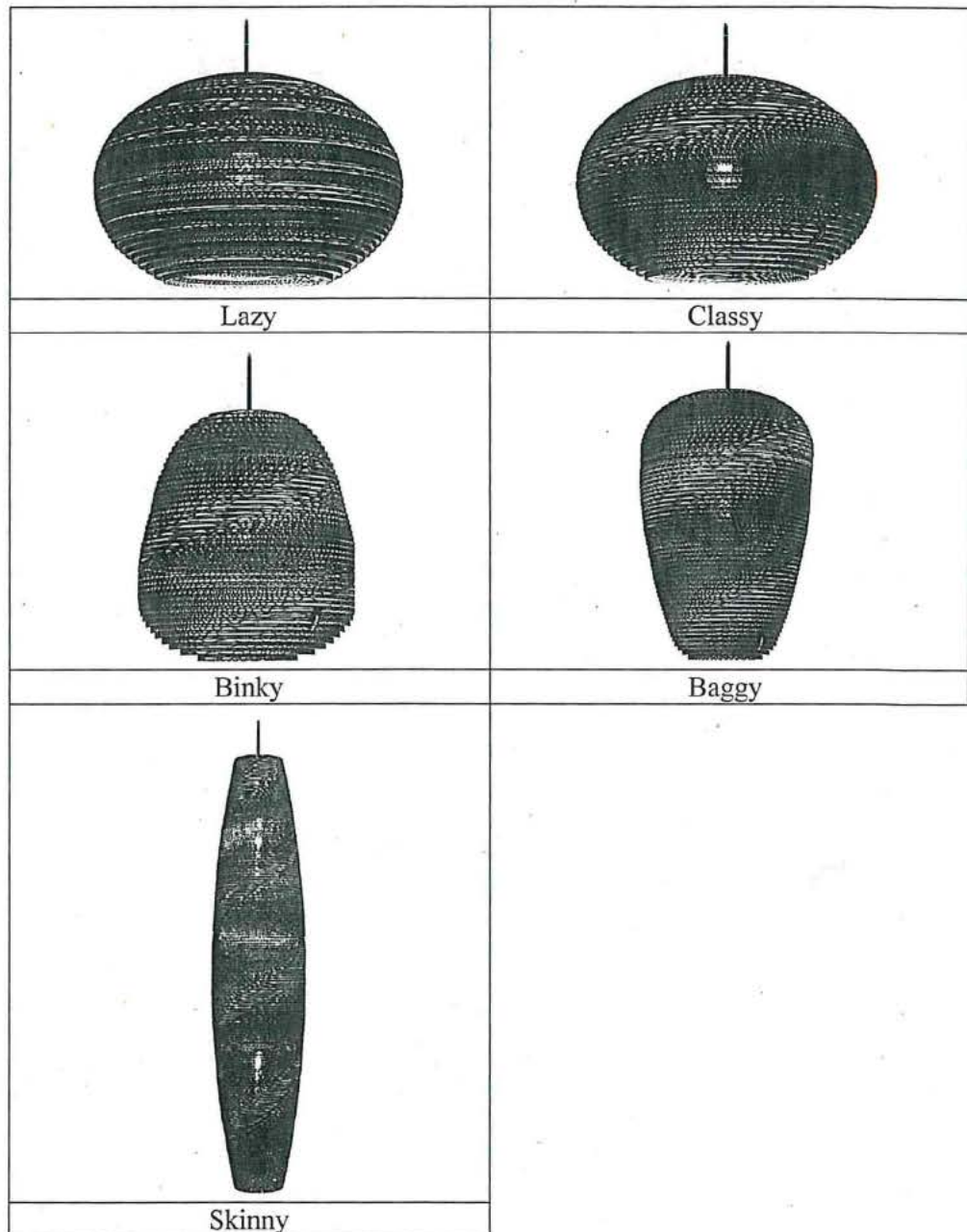
2.2. Graypants Europe is opgericht op 25 januari 2012 en houdt zich bezig met het exclusief produceren, vermarkten, verhandelen, verkopen, kopen, importeren, exporteren en het wereldwijd distribueren van producten van Graypants Inc. Graypants Europe beschikt over een licentie om de lampen in de Scraplight serie in andere landen dan de Verenigde Staten op de markt te brengen en tevens over een volmacht om namens, en samen met Graypants Inc., in rechte op te treden tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Graypants Inc. en schade te vorderen.

2.3. In een document getiteld "Affidavit of [REDACTED] J [REDACTED]" van 24 september 2012, verklaart Junker het volgende:

(...) 5. The first scraplight was made by my business partner and me in approximately November 2007. Graypants began producing the scrap light immediately upon the company's formation in 2008 and has continued to do so since then. (...)

2.4. Op 1 januari 2013 hebben St [REDACTED] en Sc [REDACTED] de vennootschap onder firma Think Paper opgericht (hierna: de Vof). Door de Vof is nadien onder de naam Kraftlights een lampenserie gemaakt van golfkarton op de markt gebracht. Tot deze lampenserie behoren onder meer de volgende lampen:





- 2.5. Op 21 juli 2015 heeft Graypants aan de Vof een e-mail gestuurd waarin Graypants aan de Vof heeft meegedeeld dat de ontwerpen van Graypants auteursrechtelijk worden beschermd en dat recentelijk is geconstateerd dat de Vof zonder toestemming lampen van golfkarton vermarkt onder de naam Think Paper en/of Kraftlights. Graypants heeft de Vof daarbij gewaarschuwd dat een schending van het auteursrecht van Graypants niet zal worden geaccepteerd en dat tegen het verkopen van inbreukmakende producten door de Vof gerechtelijke stappen zullen worden genomen.

-
- 2.6. In reactie op de hiervoor vermelde e-mail van 21 juli 2015, heeft mr. T [REDACTED] bij brief van 3 augustus 2015 aan Graypants meegedeeld dat Graypants zich niet kan verzetten tegen openbaarmaking en verveelvoudiging van lampen van golfkarton in het algemeen. Daarnaast is aan Graypants onder meer meegedeeld dat de architect en ontwerper Frank O. Gehry reeds in de jaren '70 lampen van golfkarton heeft ontworpen en op de markt heeft gebracht en dat er inmiddels vele aanbieders van lampen van golfkarton op de markt aanwezig zijn.
- 2.7. Bij brief van 2 maart 2016 heeft Graypants aan de Vof meegedeeld dat de Vof met de door haar aangeboden lampen een inbreuk maakt op de auteursrechten van Graypants. De Vof is daarbij onder meer gesommeerd om uiterlijk 8 maart 2016 aan Graypants schriftelijk te bevestigen dat zij iedere inbreuk op auteursrechten van Graypants met onmiddellijke ingang heeft gestaakt en gestaakt zal houden.
- 2.8. Op 7 maart 2016 is de Vof ontbonden. De voordien door de Vof gedreven onderneming wordt sindsdien voortgezet door Think Paper. Graypants is hiervan op de hoogte gesteld. St [REDACTED] en S [REDACTED] waren aanvankelijk samen de designated members van Think Paper. Per 3 oktober 2016 staat alleen nog Stevens als designated member van Think Paper geregistreerd.
- 2.9. [REDACTED] H [REDACTED] (hierna: H [REDACTED]), de Amerikaanse advocaat van Graypants Inc., heeft op 9 juni 2016 het volgende schriftelijk verklaard:
- (...)
2. I am an attorney for Graypants, Inc.
3. In this capacity, I have provided legal advice for Graypants since 2012 (...)
7. Graypants original works, including, but not limited to scraplight, obtained copyright protection under the Act automatically upon creation.
8. The copyright protection extends to the non-utilitarian conceptually separable aspects of the scraplight design, including, but not limited to, the sculptural form of the scraplight. (...)
- 2.10. Op 14 juli 2016 heeft J [REDACTED], in een document getiteld *Affidavit of mr. [REDACTED] J [REDACTED] regarding Intellectual property rights scraplight*, het volgende, voor zover hier van belang, schriftelijk verklaard:
- C. At the time of the incorporation of Graypants, I was the co-owner of the intellectual property identified herein and related to the Corporations business of "scraplight" (the "Intellectual Property"), which Intellectual Property was developed for the sole purpose of being used, either directly or indirectly, by Graypants in connection with its business/activities.
- D. Hereby I declare that my business partner and me have transferred the Intellectual Property to Graypants at the time of the incorporation of Graypants, which is now the sole owner of the Intellectual Property. (...)
- 2.11. In januari 2017 heeft Graypants Think Paper nogmaals gesommeerd om aan de vorderingen van Graypants te voldoen. Think Paper heeft die sommatie van de hand gewezen.

3. Het geschil

- 3.1. Graypants vordert - samengevat en na wijziging en vermeerdering eis - voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- A. Think Paper c.s. te bevelen zich met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Graypants Inc., en/of onrechtmatig handelen ten aanzien van Graypants, onder meer, door het openbaar maken, verveelvoudigen, verkopen en/of anderszins verhandelen van lampen met een overeenstemmende totaalindruk, en/of lampen die slaafs nagebootst zijn van de ontwerpen op de Scraplight lampen, alsmede het openbaar maken en/of verveelvoudigen van ander beeldmateriaal dat een overeenstemmend uiterlijk heeft aan, dan wel slaafs nagebootst is van het beeldmateriaal dat van Graypants afkomstig is, dan wel op andere wijze oneerlijk te concurreren met Graypants;
 - B. Think Paper c.s. te bevelen om binnen 14 dagen aan de advocaat van Graypants een door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
 - a) het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of in voorraad zijnde inbreukmakende c.q. onrechtmatige lampen;
 - b) de kostprijs, de inkoopprijs en/of de verkoopprijs, van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige lampen, alsmede de door Think Paper c.s. met de verkoop en/of commerciële exploitatie van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige lampen gemaakte bruto en netto winst,
 - c) de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige lampmodellen,
 - d) de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant(en,), (mede-,)importeur(s,), tussenpersonen en leverancier(s) van de inbreukmakende c. q. onrechtmatige lampen,
 - e) de bestaande voorraad inbreukmakende c. q. onrechtmatige lampen bij Think Paper c.s. en bij hun afnemers, niet zijnde particulieren, op het moment van de dagvaarding, vonnis en dag der algehele voldoening,
 - f) de voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende c. q. onrechtmatige lampen aangeboden worden,
 - C. Think Paper c.s. te bevelen om binnen zeven dagen alle inbreukmakende c.q. onrechtmatige lampen en/of beeldmateriaal terug te halen bij hun afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan Graypants af te staan, ter vernietiging op kosten van Think Paper c.s. zonder dat Graypants daarvoor een vergoeding verschuldigd is;
 - D. Think Paper c.s. te bevelen om binnen 14 dagen alle afnemers van de inbreukmakende lampen en/of beeldmateriaal en alle geadresseerden van offertes voor de bedoelde lampen een rectificatie te zenden, overeenkomstig een in de dagvaarding vermelde tekst,

-
- E. aan het onder A tot en met D gevorderde een dwangsom te verbinden van € 5.000,- per dag of deel daarvan dat Think Paper c.s. in gebreke blijven en/of niet volledig en/of tijdig na komen;
- F. Think Paper c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Graypants een schadevergoeding te betalen van € 150,- per verhandelde lamp, althans tot een schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening, dan wel Think Paper c.s. te veroordelen tot betaling aan Graypants van de door Think Paper c.s. met de inbreukmakende lampen genoten winst, of een door de rechtbank in goede justitie te bepalen ander bedrag, zulks ter keuze van Graypants, naar gelang het bedrag het hoogste is;
- G. Think Paper c.s. op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te veroordelen in de volledige door Graypants gemaakte proceskosten.

- 3.2. Think Paper c.s. voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

- 4.1. Nu Think Paper in het buitenland is gevestigd, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil tussen partijen kennis te nemen. Dat is het geval. De vorderingen van Graypants hebben namelijk betrekking op verbintenissen uit onrechtmatige daad en de vermeende daaruit voortvloeiende schade doet zich voor in Nederland. Op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van de (herschikte) EEX-Verordening komt de Nederlandse rechter in dat geval rechtsmacht toe. Nu de gestelde geleden schade zich onder meer voordoet in het arrondissement Amsterdam, is de rechtbank ook relatief bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

Toepasselijk recht



- 4.2. Nederlands recht is van toepassing. Voor de vorderingen gegrond op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) vloeit dit voort uit artikel 4 lid 1 van de toepasselijk Rome II-verordening, omdat Nederland het land is waar de vermeende daaruit voortvloeiende schade zich voordoet. Voor de vorderingen gegrond op inbreuk op auteursrecht vloeit dit voort uit artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie en artikel 8 lid 1 Rome II-verordening, nu Nederland het land is waar de auteursrechtbescherming wordt gevorderd. De toepasselijkheid van het Nederlands recht staat tussen partijen ook niet ter discussie.









Rechtsverwerking

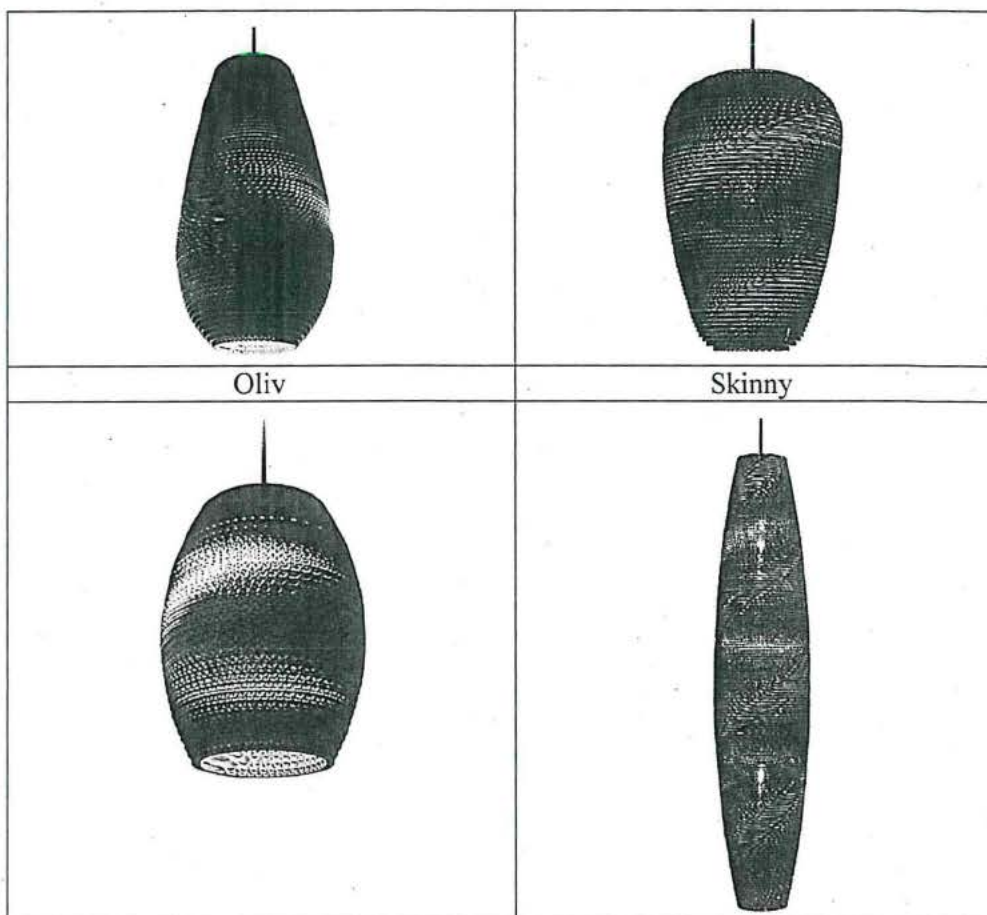
- 4.3. Think Paper c.s. wordt niet gevolgd in haar stelling dat Graypants haar rechten heeft verwerkt om een procedure jegens Think Paper c.s. in te stellen. Zoals door Think Paper c.s. aangevoerd heeft Graypants 1 jaar en 7 maanden na de e-mail van 21 juli 2015 (zie 2.5) een dagvaarding uitgebracht, maar rechtsverwerking ontstaat niet uitsluitend door tijdsverloop maar hangt af van alle omstandigheden van het geval. Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van een aan hem toekomend recht. Daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Na de e-mail van 21 juli 2015 heeft Graypants ook nog bij brieven van 2 maart 2016, 25 juli 2016 en 12 januari 2017 de Vof dan wel Think Paper gesommeerd te stoppen met de inbreuk op de auteursrechten van Graypants. Hieruit blijkt niet dat Graypants op enig moment jegens Think Paper c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij haar aanspraken prijs gaf. Dat Graypants, zoals door Think Paper c.s. aangevoerd, niet heeft gereageerd op de brieven die in reactie op de sommaties zijn verzonden, maakt dat niet anders. Gelet op de steeds opnieuw door Graypants verzonden sommaties, heeft Think Paper c.s. uit het niet reageren van Graypants op eerdere brieven van Think Paper c.s. niet mogen en kunnen begrijpen dat Graypants haar aanspraken prijs gaf.

Inbreuk op auteursrecht op lampen

- 4.4. Graypants legt aan haar vorderingen primair ten grondslag dat Think Paper met de Kraftlights lampen een inbreuk maakt op het auteursrecht van Graypants Inc. op de Scraplight lampen. Naar de rechtbank begrijpt stelt Graypants dat de volgende Kraftlights lampen een inbreuk maken op de Scraplight lampen van Graypants, waarbij in de linkerkolom steeds de Scraplight lamp van Graypants staan en in de rechterkolom steeds de daarop door Graypants gestelde inbreukmakende Kraftlights lamp van Think Paper.

Scraplight	Kraftlights
Moon	Globe
	
Ohio	Dandy

 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, suspended by a thin cord.	 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Disc lamp but with a slightly different texture.
Disc	Lazy
 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Disc lamp but with a slightly different texture.	 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Disc lamp but with a slightly different texture.
Disc	Classy
 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Disc lamp but with a slightly different texture.	 A dark, dome-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Disc lamp but with a slightly different texture.
Drop	Binky
 A dark, teardrop-shaped lamp with horizontal ribbing, suspended by a thin cord.	 A dark, teardrop-shaped lamp with horizontal ribbing, similar to the Drop lamp but with a slightly different texture.
Drop	Baggy



- 4.5. De rechtbank dient eerst te onderzoeken of de in de Verenigde Staten ontworpen Scraplight lampen auteursrechtelijke bescherming toekomt in Nederland. In dit kader moet de door artikel 2, zevende lid, van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitstoets worden uitgevoerd. Die toets strekt ertoe dat aan een werk van toegepaste kunst (zoals een lamp) auteursrechtelijk geen bescherming wordt geboden als die in het land van oorsprong niet aan dit voorwerp toekomt. Graypants heeft in dit verband aangevoerd dat de Scraplight lampen in het land van oorsprong (de Verenigde Staten) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Hierbij is het aan Graypants, die immers aanspraak maakt op deze bescherming, op grond van de hoofdregel van art. 150 Rv om de feiten te stellen en zondig te bewijzen dat auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong niet alleen niet is uitgesloten maar ook met betrekking tot het concrete voorwerp waarvoor die bescherming wordt ingeroepen, wordt geboden. Alleen als dit voldoende vast komt vast te staan, kan aan die partij auteursrechtelijke bescherming in Nederland worden toegekend.
- 4.6. Section 102 van de US Copyright Act 1976 (hierna: US Copyright Act), bepaalt, voor zover hier van belang, dat:
“(a) *Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later*

developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

(1) literary works;

(...)

(5) pictorial, graphic, and sculptural works;

(...)

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

- 4.7. In Section 101 van de US Copyright Act is onder de definitie van “*pictorial, graphic, and sculptural works*” het volgende opgenomen:
“*(...) the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.*”
- 4.8. In section 101 van de US Copyright Act is een “useful article” gedefinieerd als “*an article having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a “useful article”.*”
- 4.9. Section 130, onder (b), sub (1), van de US Copyright Act bepaalt het volgende: “*A design is “original” if it is the result of the designer’s creative endeavor that provides a distinguishable variation over prior work pertaining to similar articles which is more than merely trivial and has not been copied from another source.*”
- 4.10. Section 1302 van de US Copyright Act bepaalt:
“*Protection under this chapter shall not be available for a design that is—*
(1) not original;
(2) staple or commonplace, such as a standard geometric figure, a familiar symbol, an emblem, or a motif, or another shape, pattern, or configuration which has become standard, common, prevalent, or ordinary;
(3) different from a design excluded by paragraph (2) only in insignificant details or in elements which are variants commonly used in the relevant trades;
(4) dictated solely by a utilitarian function of the article that embodies it;
or
(5) embodied in a useful article that was made public by the designer or owner in the United States or a foreign country more than 2 years before the date of the application for registration under this chapter.”
- 4.11. Think Paper c.s. heeft onder verwijzing naar voornoemde regelgeving gemotiveerd betwist dat de Scraplight lampen in de Verenigde Staten auteursrechtelijk zijn beschermd. Think Paper c.s. voert hiertoe samengevat aan dat de Scraplight in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming kan genieten omdat het uitgangspunt daar een volledige uitsluiting is van werken van toegepaste kunst,

tenzij sprake is van eventuele kunstzinnigheid die scheidbaar is van het voorwerp van toegepaste kunst. Verder is dit uitgangspunt door Think Paper c.s. toegespitst op de lampen van Graypants, en is uiteengezet dat geen enkel deel los is te zien van de gebruiksfunctie van de lamp en gezien deze onlosmakelijkheid met de uiterlijke verschijningsvorm aan de Scraplight lampen van in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

- 4.12. Tegenover de uitgebreide gemotiveerde betwisting door Think Paper c.s. dat de lampen van Graypants in de Verenigde Staten auteursrechtelijk bescherming genieten, heeft Graypants alleen de verklaring [REDACTED] van 9 juni 2016 gesteld (zie 2.9). H [REDACTED] is sinds 2012 de Amerikaanse advocaat van Graypants. De rechtbank constateert dat hij, gezien zijn achtergrond, nauw betrokken is bij Graypants. Een verklaring en uitleg van een (andere) deskundige is niet overgelegd. De bondige verklaring van H [REDACTED] behelst niet meer dan de enkele opmerking dat “*Graypants original works*”, waaronder “*scraplight*” auteursrechtelijk beschermd zijn in de Verenigde Staten en de auteursrechtelijke bescherming zich uitstrekt tot de “*non-utilitarian conceptually separable aspects of the scraplight design, including, but not limited to, the sculptural form of the scraplight.*” Graypants heeft die verklaring op geen enkele wijze nader onderbouwd of toegelicht. Met name mag, zeker gezien de gemotiveerde betwisting, worden verwacht dat uitgelegd wordt over welke “*separable*” aspecten (en overigens ook: welke Scraplight lamp) wordt gesproken en waarom aangenomen moet worden dat de auteursrechtelijke bescherming zich tot die elementen uitstrekt. Een dergelijke nadere onderbouwing mag te meer worden verwacht nu het standpunt van Graypants afwijkt van het volgens beide partijen geldende uitgangspunt dat naar Amerikaans auteursrecht een “*useful article*” van auteursrechtelijke bescherming in beginsel is uitgesloten en alleen onderdelen van het design onder omstandigheden voor bescherming in aanmerking komen. Bij gebreke van een nadere onderbouwing is de rechtbank van oordeel dat Graypants tegenover de uitgebreid gemotiveerde betwisting door Think Paper c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat de Scraplight lampen in de Verenigde Staten auteursrechtelijk zijn beschermd. De vorderingen van Graypants gebaseerd op de door Graypants gestelde inbreuk op het auteursrecht op de Scraplight lampen slagen daarmee niet. Aan een beoordeling van het eveneens door Think Paper c.s. gevoerde en uitvoerig gemotiveerde verweer dat de Scraplight lampen niet origineel zijn en om die reden niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, komt de rechtbank dan niet meer toe.
- 4.13. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog als volgt. Ook indien er veronderstellenderwijs vanuit zou moeten worden gegaan dat aan de vormgeving, althans een substantieel deel van de vormgeving, van de Scraplight lampen in de Verenigde Staten wel auteursrechtelijke bescherming zou toekomen en die bescherming ook in Nederland moet worden verleend, komen de vorderingen van Graypants gebaseerd op dat auteursrecht nog steeds niet voor toewijzing in aanmerking omdat de lampen van Think Paper c.s. geen inbreuk maken op dat auteursrecht. Van belang daarvoor is dat, zoals door Think Paper c.s. aangevoerd, de totaalindrukken van de lampen niet overeenkomen. In dat kader is allereerst van belang dat in geen enkel geval de vorm van de desbetreffende door Graypants genoemde Scraplight lamp overeenstemt met de daar tegenover gestelde

Kraftlights lamp (zie 4.4). De vormen en de maten van de te vergelijken lampen wijken af. Voor zover er een overeenstemming zou bestaan in kleur tussen de desbetreffende lampen overweegt de rechtbank dat niet in geschil is dat Graypants geen auteursrecht toekomt op het gebruik van karton voor haar lampen. De specifiek bij karton behorende kleur bruin, waarover alle hier in geschil zijnde lampen beschikken, dient daarmee eveneens bij de auteursrechtelijke vergelijking te worden weggedacht. Ook het eveneens door Think Paper c.s. gebruik van laagjes op elkaar geplakt karton betekent nog niet dat Think Paper c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Graypants. Think Paper c.s. heeft voldoende onderbouwd dat door andere ontwerpers, zoals Gehry en Tabitha Bargh, reeds voorafgaande aan Graypants gebruik werd gemaakt van dergelijke laagjes karton voor het creëren van lampen. Ter comparitie heeft Think Paper c.s. in dat verband een exemplaar van de lamp Carton C1 getoond, door Tabitha Bargh ontworpen in 2006. Die lamp beschikte bovendien ook reeds over golvende ribbels of wildstructuur in de laagjes karton. Het gebruik van laagjes karton door Graypants is dus niet origineel, evenmin als de wild- of wavestructuur in het karton. Voor zover er als gevolg van het gebruik van lasers voor het snijden van het karton bruine/zwarte randje op het karton aanwezig zijn, is dat resultaat te zeer technisch bepaald en daarmee van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten. Tot slot heeft Graypants onvoldoende onderbouwd dat door Think Paper c.s. een inbreuk wordt gemaakt op de door Graypants als uniek genoemde lichtval van haar lampen. Stukken waaruit dit blijkt zijn niet overgelegd en de lampen van Graypants en de beweerdelijk hierop inbreukmakende lampen van Think Paper c.s. zijn ook niet ter terechtzitting door Graypants getoond.

Slaafse nabootsing lampen

- 4.14. Graypants heeft voorts aangevoerd dat Think Paper met de Kraftlights lampen de Scraplight lampen van Graypants slaafs nabootst en daarmee onrechtmatig jegens Graypants handelt. In dat kader wordt overwogen dat voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing in de eerste plaats is vereist dat er door navolging van een product nodeloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Als de vormgeving van een product wordt nagevolgd, is voor onrechtmatige slaafse nabootsing verder vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt (onderscheidend vermogen) heeft.
- 4.15. Zoals hiervoor onder 4.13 reeds overwogen is de rechtbank van oordeel dat in geen enkel geval de vorm van de desbetreffende door Graypants genoemde Scraplight lamp overeenstemt met de daarover gestelde en door Graypants als inbreukmakend genoemd Kraftlights lamp. In haar stelling dat Think Paper c.s. de lampen van Graypants slaafs heeft nagebootst wordt Graypants daarom niet gevolgd. Voor zover Graypants in dit verband doelt op nabootsing van de stijl van de Scraplight lampen door Think Paper c.s., wordt overwogen dat het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, op zich nog niet betekent dat Graypants zich daartegen op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan verzetten. Voor een geslaagd beroep op artikel 6:162 BW zijn in dat geval bijkomende omstandigheden vereist, maar daartoe is niet toereikend dat de nabootsing van de stijl nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. In hetgeen

Graypants heeft aangevoerd ziet de rechtbank onvoldoende grond voor het oordeel dat hier sprake is van zodanige bijkomende omstandigheden die maken dat Think Paper c.s., met de verkoop van de door Graypants genoemde Kraflights lampen onrechtmatig jegens Graypants handelt. Ook de vorderingen van Graypants gebaseerd op de gestelde slaafse nabootsing door Think Paper c.s. van de Scraplight lampen slagen daarmee niet.

- 4.16. De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen van Graypants gericht tegen de Kraflights lampen van Think Paper c.s. niet toewijsbaar zijn en dienen te worden afgewezen.

Overige auteursrechtinbreuken/onrechtmatig handelen

- 4.17. Graypants vordert ook een verbod op het verveelvoudigen dan wel slaafs nabootsen van het door haar gebruikte beeldmateriaal. Graypants stelt, zo de rechtbank begrijpt, dat Think Paper c.s. de look en feel van de wijze van presenteren van Graypants van de Scraplight lampen heeft gekopieerd.
- 4.18. Graypants heeft daartoe aangevoerd dat Think Paper c.s. haar lampen, net als Graypants, tegen een witte achtergrond heeft afgebeeld, dat Think Paper c.s. daarop ook de snoeren van de lampen laat vervagen, dat Think Paper c.s. ook naast de naam van de lamp de diameter daarvan vermeldt en dat Think Paper c.s. ook de namen van de producten gedraaid in de snoeren heeft afgebeeld. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Graypants tegenover de gemotiveerde betwisting door Think Paper c.s. onvoldoende onderbouwd dat haar (in de Verenigde Staten, althans in Nederland) een auteursrecht op die wijze van presenteren van lampen in marketing materiaal toekomt. Het plaatsen van lampen tegen een witte achtergrond in reclamemateriaal is immers op zichzelf niet uniek te noemen. Hetzelfde geldt voor het vermelden van de diameter van een lamp achter de naam van de desbetreffende lamp. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden ingezien dat het idee om de naam van het product te vormen met het snoer van de lamp, meer is dan een idee en auteursrechtelijk is beschermd. In ieder geval moet worden geconstateerd dat op detailniveau bekeken, de wijze van presenteren door Think Paper c.s. niet gelijk is aan die van Graypants. Ook wordt onvoldoende grond gezien voor het oordeel dat Think Paper c.s. Graypants op dit punt onrechtmatig jegens Graypants handelt. Er zijn zeker stijlovereenkomsten in de wijze van presenteren van de lampen te zien, maar dat betekent nog niet dat Graypants zich daartegen op grond van artikel 6:162 BW kan verzetten. Voor een geslaagd beroep op artikel 6:162 BW zijn in dat geval, zoals hiervoor reeds overwogen, bijkomende omstandigheden vereist, maar daartoe is niet toereikend dat de nabootsing van de stijl nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt, nog daargelaten dat niet is gebleken dat het publiek hierdoor daadwerkelijk in verwarring is geraakt. In hetgeen Graypants heeft aangevoerd ziet de rechtbank onvoldoende grond voor het oordeel dat hier sprake is van zodanige bijkomende omstandigheden die maken dat Think Paper c.s. onrechtmatig jegens Graypants handelt.
- 4.19. Graypants lijkt zich verder nog op het standpunt te stellen dat zij beschikt over een auteursrecht op het woord Scraplight en hierop inbreuk wordt gemaakt door Think

Paper c.s. met het gebruik van het woord Kraftlight. Nu echter haar nadere vorderingen uitsluitend zien op inbreukmakend of slaafs nagebootst beeldmateriaal, hoeft de rechtbank niet nader te bespreken waarom het evident is dat deze stelling geen stand houdt.

- 4.20. Graypants heeft ook nog gewezen op overeenkomsten in tekstgedeelten of overeenkomende woorden op de websites en de zogenoemde frequent asked questions. Ook zouden vergelijkbare Adwords gebruikt worden. Ook hiervoor geldt dat nu de vorderingen van Graypants hier niet op zien, de rechtbank zich hierover niet hoeft uit te laten.
- 4.21. Uit het voorgaande volgt dat al de vorderingen van Graypants niet toewijsbaar zijn en dienen te worden afgewezen.
- 4.22. Graypants zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019h Rv in de werkelijke proceskosten worden veroordeeld. Think Paper c.s. heeft in dat verband een bedrag van € 17.549,50 gevorderd. Daarbij heeft Think Paper c.s. echter geen onderscheid gemaakt in de uren die zijn besteed aan de weerlegging van de vorderingen van Graypants gebaseerd op de schending van het auteursrecht en de vorderingen gebaseerd op de gestelde onrechtmatige daad. Ter comparitie heeft Graypants aangevoerd dat zij die verhouding schat op 50/50, hetgeen Think Paper c.s. niet heeft betwist. De rechtbank begroot de proceskosten van Think Paper c.s. met als grondslag de gestelde auteursrechtsschending daarom op een bedrag van € 8.774,75 (=50% van € 17.549,50). Voor de overige proceskosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast. Dit komt neer op een bedrag van € 452,00 (2 punten x tarief € 452,00 x 0,5 met als grondslag onrechtmatige daad) aan advocaatkosten en € 618,00 aan griffierecht. De totale proceskosten worden daarmee begroot op een bedrag van € 9.844,75.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Graypants in de proceskosten, aan de zijde van Think Paper c.s. tot op heden begroot op € 9.844,75,
- 5.3. veroordeelt Graypants in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Graypants niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.T. Beuving, rechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2018.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is partially obscured by a blue stamp. The signature on the right is more prominent and appears to be 'P.J. van Vliet'. The blue stamp is rectangular and contains the following text: 'UITGEGEVEN VOOR GROSSE', 'De griffier van de', and 'Rechtbank Amsterdam'. There is a large blue 'X' mark over the stamp.