

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/540178 / HA ZA 17-1010

Vonnis van 22 augustus 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ARCO MEUBELFABRIEK B.V.,

gevestigd te Winterswijk,

eiseres,

advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

MDF ITALIA SRL,

gevestigd te Mariano Comense, Italië,

gedaagde,

advocaat mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Arco en MDF genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De dagvaarding van 3 april 2017;
- De akte overlegging producties zijdens Arco van 27 september 2017, met producties 1-10;
- De akte overlegging producties zijdens Arco van 20 december 2017, met producties 11-13;
- De conclusie van antwoord van 20 december 2017, met producties 1-14;
- Het tussenvonnis van 7 maart 2018;
- De bij akte van depot van 20 juni 2018 zijdens Arco overgelegde stalen;
- De akte overlegging producties, rectificatie, wijziging eis, bewijsaanbod zijdens Arco van 5 juli 2018, met producties 14-26;
- De in aanvulling op de akte zijdens Arco van 5 juli 2018 bij e-mail van 22 juni 2018 toegezonden e-mail met een aanvulling op productie 20;
- De akte overlegging aanvullende producties zijdens MDF van 5 juli 2018, met producties 16-18;
- De akte overlegging en toelichting aanvullende producties zijdens MDF van 5 juli 2018, met producties 19-20;
- De brief van 3 juli 2018 zijdens Arco met productie 26a (proceskostenoverzicht);
- De brief van 3 juli 2018 zijdens MDF met productie 18a (proceskostenoverzicht).
- Het proces-verbaal van comparitie van 5 juli 2018, met aangehechte pleitnotities van beide partijen.

1.2. Naar aanleiding van het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte proces-verbaal heeft de rechtbank de volgende brieven ontvangen:

- De brief van 16 juli 2018 zijdens MDF;
- De brief van 18 juli 2018 zijdens Arco;
- De brief van 20 juli 2018 zijdens MDF;
- De brief van 23 juli 2018 zijdens Arco.

De rechtbank gaat voorbij aan het betoog van MDF dat de brief van Arco van 18 juli 2018 te laat is, aangezien deze de rechtbank per e-mail binnen de daartoe gestelde termijn heeft bereikt. De brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken deel uit van het procesdossier.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

Partijen

2.1. Arco is een Nederlandse meubelfabriek, opgericht in 1904 en gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van tafels van hoogwaardige kwaliteit. Arco verkoopt haar producten via dealers (woonwinkels) aan consumenten en rechtstreeks aan de professionele markt. Arco verkoopt wereldwijd, maar richt zich met name op de Benelux.

2.2. MDF is een Italiaanse fabrikant van meubels en woonaccessoires van eveneens hoogwaardige kwaliteit. MDF is opgericht in 1992. Het assortiment van MDF is in meer dan 50 landen verkrijgbaar, maar het zwaartepunt van de verkoop ligt in Europa. MDF verkoopt haar producten via meer dan 800 dealers en via architecten op de projectmarkt.

De Slim-tafel van Arco

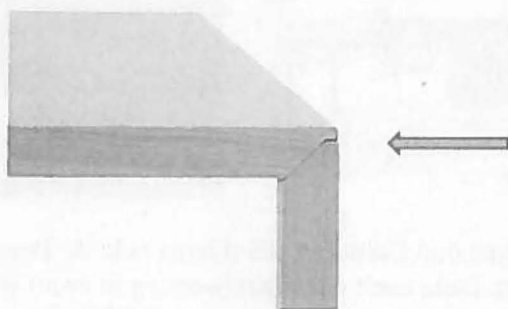
2.3. In 2005 heeft Bertjan Pot voor een tentoonstelling ter ere van het 100-jarig bestaan van Arco een prototype tafel ontworpen die is gemaakt door meubelmaker Marcus Booisma. Dit prototype is door Bertjan Pot samen met Arco verder ontwikkeld, wat heeft geleid tot de door Arco in productie genomen Slim-tafel (hierna ook: de Slim). Op de website www.bertjanpot.nl stond onder meer het volgende vermeld:



The Slim Table was made as a birthday present for the 100year jubilee of Arco. Arco Asked 12 designers to design a piece of furniture that would take the furniture company into their next century. The first idea I had was to make something impossible. Something already possible would not bring us any further, would it? But making something impossible is not really the easiest thing to do. Browsing through their collection I found a chair that had a wooden part, which wasn't really wood. It was a metal strip laminated with wood on all sides, so it looked like a piece of wood. It seemed that when you look underneath the desktops of most Arco tables you will find a lot of metal to keep those massive beams of wood in shape in any climate. One could say that Arco uses metal for construction and wood for upholstery. Quite a good specification I would say, because metal is quite easy to use for construction (more precise than wood) and wood is very nice as upholstery (it doesn't give you the chills when touching it with your bare skin). Having defined materials like that, the design for the slim table just came naturally. The slim table is an aluminum table laminated with a thin layer of wood. It measures 100cm by 200cm by 75 with 4cm thick legs. So in the end I did end up with something that looks impossible and ready to collapse. Marcus from Elok made the first slim table, and did a very nice job. The slim table is produced and sold by Arco (please don't bother Marcus with special requests regarding the slim table). For sales visit: www.arco.nl

Ambtshalve onderzoek wijst uit dat op de betreffende website de afmetingen inmiddels zijn aangepast, in die zin dat “4cm thick legs” is gewijzigd in “3cm thick legs”.

2.4. Arco heeft de Slim op enig moment tussen 2006 en 2009 – de precieze datum is in geschil – op de markt gebracht. De Slim is een tafel waarbij de poten en het tafelblad een gelijke dikte hebben van 28 mm. De poten zijn recht onder de vier hoeken van het tafelblad bevestigd door middel van een diagonale 45° verstekverbinding die loopt tot een afstand van één vijfde van de bovenkant van het tafelblad, en daar horizontaal afbuigt waarbij een smalle gleuf van ongeveer 1 mm ontstaat¹, die zichtbaar is in de volgende afbeelding²:



2.5. De Slim is aan de binnenkant een metalen tafel die is voorzien van een houtfineerlaag waardoor de tafel er uit ziet als een massief houten tafel. Aan de buitenkant van de tafel is nergens, ook niet aan de onderzijde van het tafelblad, te zien dat in de tafel metaal is verwerkt. Bij introductie was de Slim in ieder geval leverbaar in een lichte en een donkere eiken uitvoering en in verschillende afmetingen, met een lengte tussen 1m60 en 2m40 bij een standaard breedte van 90 cm. Afwijkende maten worden (inmiddels) ook geleverd en thans is de Slim ook verkrijgbaar met een tafelblad uitgevoerd in kunststof.

2.6. In 2011 heeft Arco de Slim+-tafel (hierna ook: Slim+) op de markt gebracht, die verkrijgbaar is in grotere afmetingen dan de Slim-tafel. De dikte van tafelblad en poten is 38 mm.

De Tense-tafel van MDF

2.7. In 2008 of 2009 – de precieze datum is in geschil – is door MDF de Tense-tafel (hierna ook: de Tense) op de markt gebracht, een tafel waarbij de poten en het tafelblad een gelijke dikte hebben van 35 mm en de poten recht onder de vier hoeken van het tafelblad zijn bevestigd door middel van een diagonale 45° verstekverbinding. Kleur en materiaal van tafelpoten en tafelblad is hetzelfde. De tafel werd aanvankelijk niet in hout(fineer) aangeboden. De tafel is verkrijgbaar in onder meer de standaard lengtematen van 1m60 tot 2m40 bij een breedte van 90 cm. De tafel is ontworpen door P. en M. Cazzaniga.

2.8. In 2014 heeft MDF de Tense in de serie “Colors” op de markt gebracht, uitgevoerd in HPL Laminaat en verkrijgbaar in drie kleuren.

¹ Proces-verbaal van comparitie, pagina 9

² Productie 5 bij dagvaarding, eerste pagina

2.9. In 2016 heeft MDF de Tense in een derde serie op de markt gebracht, namelijk in de serie "Material" (hierna ook: de Tense Material). De tafel was verkrijgbaar in drie versies: Wood, Stone en Brass. De Tense Material Wood-tafel (hierna ook: de Tense Material Wood) betreft een houtafwerking in donker eiken. De onderzijde van het tafelblad van de Tense Material Wood is uitgevoerd in wit kunststof. De volgende afbeeldingen betreffen de Tense Material Wood en de daar gebruikte hoekverbinding³:



2.10. In 2017 heeft MDF de Tense Material Carbone-tafel (hierna ook: de Tense Material Carbone) op de markt gebracht. Deze heeft een houtafwerking in zwart verouderd eiken. Ook bij de Tense Material Carbone is de onderzijde van het tafelblad uitgevoerd in wit kunststof.

De Steel-tafel van MDF

2.11. In 2010 bracht MDF de Steel-tafel (hierna ook: de Steel) op de markt, eveneens ontworpen door P. en M. Cazzaniga. Bij deze tafel hebben de poten en het tafelblad een gelijke dikte van 43 mm. Kleur en materiaal van tafelblad en poten zijn hetzelfde. De tafel is uitsluitend uitgevoerd in staal. De poten zijn recht onder de vier hoeken van het tafelblad bevestigd door middel van een diagonale verstekverbinding, die loopt tot op enige afstand van de bovenkant van het tafelblad, en daar horizontaal afbuigt.

2.12. Ten aanzien van de Steel zijn partijen in een overeenkomst van 7 september 2010 het volgende overeengekomen:

Whereas:

- A) Arco, a company organized under the laws of the Netherlands, hereinafter "Arco", is a well-known furniture manufacturer that is famed for its innovative, bold and stylish designs. One of its most successful designs is the Slim Table. The designer Mr. Bertjan Pot designed the Slim Table in 2005. Arco is the exclusive owner of the Intellectual Propertyrights with regard to the Slim Table. Arco has made extensive use of this particular design and as a result enjoys substantial goodwill and reputation with regard to this design. Arco has won national and international architectural acclaim with the Slim Table, among which the Dutch Designprice, the Sonoma Living Award, de IF Gold Award and the nomination for the DesignPreis der BDR (Germany). A Copie of the Slim Table table is attached as **Annex A** to this agreement;

³ Productie 9B bij dagvaarding

-
- B) MDF Italia, a company organized under the laws of Italy, is also a well-known furniture designer that is famed for its innovative, bold and stylish designs. On the recent Salone Internazionale del Mobile 2010, Milan, Italy and on the website www.mdfitalia.it (under the button News) a new product design of MDF Italia, called Steel Table, was shown. A picture of the Steel table is attached as **Annex B** to this agreement.
- C) Both tables are characterized by their gossamer thin appearance as well as the special and original connection (or joint) between the leg of the table and the tabletop.
- D) However, the parties are of the opinion that possible confusion in the market regarding their tables should be avoided.
- E) The parties wish to avoid legal proceedings and wish to settle their differences and have reached the following understanding:

Declare to have agreed as follows:

The premises and the enclosures shall be deemed integral part of this agreement.

1. MDF Italia acknowledges that Arco is the owner of all intellectual property rights on the Slim Table.
2. Arco acknowledges that MDF Italia is the owner of all intellectual property rights on the Steel Table.
3. Arco will maintain the present appearance and design of the Slim Table, more specifically meaning that Arco will maintain the connection (or joint) between the leg of the table and the tabletop. This will mean that the slant line of aforementioned joint will run till 1/5 of the thickness of the table top, measured from above. A detailed picture and sketch of the present joint between table top and leg is attached as **Annex C**.
4. MDF Italia will change the present appearance of the Steel Table, more specifically meaning that MDF Italia will change the connection (or joint) between the leg of the table and the tabletop. This will mean that the slant line of aforementioned joint shall run till 1/3 of the thickness of the table top, measured from above. A detailed picture and sketch of the new joint between table top and leg is attached as **Annex D**.
5. Arco shall in the future not manufacture and/or market (directly or indirectly) the Slim Table in steel or aluminium, i.e. this regarding the external look and feel, not the core construction.
6. MDF Italia shall in the future not manufacture and/or market the Steel Table (directly or indirectly) in wood.

-
7. According to this Agreement, MDF Italia shall remove from its website the detailed pictures of the Steel Table related to the current connection between the leg of the table and the tabletop (as per date following undersiging of this agreement) and shall furthermore remove such detailed pictures from all its publicity material before ultimately July 1, 2011.
 8. On the condition that the clauses 1 to 7 shall be respected, the parties will refrain from starting legal proceedings against each other regarding possible intellectual property infringement with respect to the Slim and Steel Table.

2.13. De Steel-tafel is vervolgens aangepast conform de afspraak dat de diagonale verstekverbinding loopt tot op een afstand die – van bovenaf gezien – niet kleiner is dan 1/3 van de dikte van het tafelblad en daar horizontaal afbuigt. De Steel-tafel wordt thans niet meer door MDF geproduceerd.

3. Het geschil

3.1. Arco vordert, na wijziging van eis:

- A. Voor recht te verklaren dat de Tense Material in houten uitvoering, danwel met hout bekleed, inbreuk maakt op het auteursrecht op de Slim, dan wel voor recht te verklaren dat de Tense Material in houten uitvoering, dan wel met hout bekleed, een slaafse nabootsing is van de Slim en dat MDF door het fabriceren, het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van de Tense Material in houten uitvoering, danwel met hout bekleed, inbreuk maakt op het auteursrecht op de Slim en onrechtmatig handelt jegens Arco en Studio Bertjan Pot B.V.;
- B. MDF te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrecht op de Slim, dan wel het slaafs (doen) nabootsen van de Slim, in het bijzonder MDF te verbieden de Slim openbaar te (doen) maken en/of te (doen) veelevoudigen en tafels die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de Slim te (doen) fabriceren en/of te (doen) aanbieden en/of te (doen) verkopen en/of en/of te (doen) leveren en/of te (doen) importeren en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in het verkeer te (doen) brengen en/of in voorraad te (doen) houden, en/of te (doen) verspreiden via (direct)mailings en/of via e-mails, en/of via een catalogus en/of via een website en/of sociale media die vrij toegankelijk zijn voor het publiek dan wel op een andere wijze, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;
- C. MDF te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Herengracht 582, 1017 CJ Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een onafhankelijk registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
 - a. het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte inbreukmakende tafels;
 - b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende tafels, alsmede de door MDF met de verkoop van de inbreukmakende tafels gemaakte bruto en netto winst, berekend volgens de variabele kostprijsberekingsmethode;

c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende tafels;

d. de namen, adressen, telefoon- en faxnummer(s), web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(o)n(en), agent(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende tafels;

e. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers(s), web- en e-mailadressen van de media waarop ten behoeve van reclame of anderszins de inbreukmakende tafels door MDF is/zijn geplaatst;

f. de voorraad inbreukmakende tafels, brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende tafels aangeboden worden, op het moment van de betekening van de dagvaarding, het vonnis en de dag der algehele voldoening;

D. MDF te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis alle inbreukmakende tafels terug te halen bij de afnemers, niet zijnde particulieren, en deze, tezamen met haar eigen voorraad inbreukmakende tafels, binnen dertig dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis te vernietigen op kosten van MDF, waarvan Arco binnen een week na vernietiging schriftelijk bewijs dient te ontvangen op het adres van mr. N.D.R. Nefkens;

E. MDF te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende tafels worden aangeboden, te vernietigen op kosten van MDF, waarvan Arco binnen een week na vernietiging schriftelijk bewijs dient te ontvangen op het adres van mr. N.D.R. Nefkens;

het gevorderde onder C, D en E op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

F. MDF te veroordelen om binnen dertig dagen na betekening van het vonnis haar met de verkoop van de inbreukmakende tafels gemaakte winst aan Arco af te dragen;

G. MDF te veroordelen tot vergoeding van de door Arco geleden schade, indien de schade hoger is dan de door MDF af te dragen winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

H. MDF te veroordelen om de kosten van deze procedure te betalen, meer in het bijzonder de volledige door Arco gemaakte redelijke proces- en buitengerechtelijke kosten, ex artikel 1019h Rv⁴.

3.2. Arco heeft ter zitting haar vordering beperkt tot Nederland.

3.3. Arco legt aan haar vorderingen – samengevat – ten grondslag dat de Slim bestaat uit twee kenmerkende elementen, welke combinatie bij de introductie van de Slim nieuw was en waaraan deze auteursrechtelijke bescherming ontleent. De Tense Material in houten uitvoering heeft een identieke totaalindruk als de Slim, zodat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Arco dan wel slaafse nabootsing van de Slim. Voorts is volgens Arco sprake van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:194 sub a, b en i BW⁵ omdat MDF met de Tense Material in houten uitvoering aanhaakt bij de producten, inspanningen, kennis en het inzicht van Arco.

3.4. MDF voert verweer.

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁵ Burgerlijk Wetboek

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De Tense Material-tafels in houten uitvoering worden aangeboden en verkocht door meubelzaken/dealers in Nederland. De bevoegdheid van deze rechtbank vloeit derhalve voort uit artikel 7 lid 2 Brussel I *bis*-Vo⁶, zijnde de plaats waar het gesteld schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen. De bevoegdheid is, conform de vorderingen, beperkt tot Nederland. Het verweer van MDF dat zij niet direct zaken doet met de Nederlandse dealers, maar dat dat gaat via haar Nederlandse agent, doet daar niet aan af. Immers, indien deze agent op eigen naam handelt met de Nederlandse verkopers, levert MDF in Nederland aan haar agent. Indien de agent op naam van MDF handelt, levert MDF rechtstreeks in Nederland aan de Nederlandse wederverkopers (de dealers). Derhalve vindt in beide gevallen de levering van de gesteld inbreukmakende tafels plaats in Nederland zodat de rechtbank bevoegdheid kan ontleen aan genoemde bepaling. Deze rechtbank is relatief bevoegd nu de verkoop mede plaatsvindt in dit arrondissement.

De Slim

4.2. Arco stelt dat de Slim in 2006 op de markt is gebracht. MDF betwist dit. De rechtbank ziet aanleiding het in dit verband door MDF gevoerde verweer onbesproken te laten en er voor de beoordeling van de vorderingen met Arco vanuit te gaan dat de Slim inderdaad in 2006 op de markt is gebracht.

4.3. Dat de Slim bij de marktintroductie verkrijgbaar was in een licht en een donker eiken uitvoering is niet in geschil. De rechtbank neemt deze twee uitvoeringen van de Slim dan ook tot uitgangspunt voor haar beoordeling. Voor zover van belang is of en zo ja, wanneer, de Slim ook in andere uitvoeringen op de markt is gebracht (hetgeen Arco stelt en MDF betwist), wordt dat hierna verder beoordeeld.

De Tense Material in houten uitvoering

4.4. MDF voert aan dat Arco te laat, namelijk eerst ter comparitie, de Tense Material Carbone bij haar vorderingen heeft betrokken. Gelet op het navolgende kan beoordeling van dat bezwaar in het midden blijven en beoordeelt de rechtbank de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk dan wel slaafse nabootsing met betrekking tot zowel de Tense Material Wood als de Tense Material Carbone (hierna samen ook, in navolging van Arco: Tense Material in houten uitvoering).

⁶ Verordening (EU) 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 handelszaken, inwerkingtreding: 9-1-2013, PB EU 2012, L 351/1 (de herschikte EEX-Vo).

Auteursrechtinbreuk?

4.5. Arco stelt dat MDF met de Tense Material in houten uitvoering inbreuk maakt op de auteursrechten die Bertjan Pot B.V. heeft op de Slim, omdat de totaalindruk van de Slim enerzijds en de twee andere tafels anderzijds identiek is, waarbij de detaillistische verschillen in dikte van tafelblad en poten, evenals het feit dat het door MDF gebruikte hout iets grover blijkt, niet opvallen. Bertjan Pot B.V. heeft de auteursrechten van de ontwerper Bertjan Pot overgenomen en Arco, als exclusief wereldwijd licentienemer, gemachtigd de onderhavige vorderingen in te stellen.

4.6. MDF betwist dat Bertjan Pot B.V. rechtsgeldig de auteursrechten heeft verkregen en dat – voor zover die auteursrechten al bij Bertjan Pot B.V. berusten – Arco bevoegd is de betreffende vorderingen in te stellen. Voorts heeft MDF betwist dat de Slim auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat de Slim geen eigen oorspronkelijk karakter heeft gelet op het vormgevingserfgoed, dan wel een zeer beperkte beschermingsomvang heeft. Bovendien betoogt MDF dat geen sprake is van inbreuk omdat de totaalindruk van de tafels, gelet op de auteursrechtelijk beschermde elementen, te verschillend is.

4.7. De rechtbank gaat er veronderstellenderwijs van uit dat Bertjan Pot B.V. de auteursrechthebbende is (daarbij vooruitlopend op het hierna gemotiveerde oordeel dat inderdaad sprake is van auteursrechtelijke bescherming) en dat Arco bevoegd is de onderhavige vorderingen in te stellen. De rechtbank gaat daarbij uit van de Slim met een lengte van 2m40, aangezien dat de meest langgerekte tafel is waarbij het hierna te noemen door Arco omschreven *trompe l'oeil*-effect het grootste zal zijn.

4.8. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het betreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof van Justitie (EU) heeft deze maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. De enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend betekent niet dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.⁷ Datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, is van bescherming uitgesloten voor zover geen ruimte was voor het maken van creatieve keuzes. Voor de vraag of sprake is van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin, dienen de totaalindrucken van het werk en de gestelde verveelvoudiging daarvan met elkaar te worden vergeleken. Bij die vergelijking zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen, met inbegrip van de onbeschermd elementen voor zover de combinatie daarvan in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt, bepalend.

⁷ HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, rov. 3.4 (Stokke/H3), met daarin de verdere verwijzingen naar jurisprudentie van het HvJEU

4.9. De creatieve keuze die volgens Arco bij de Slim is gemaakt, betreft een combinatie van twee kenmerkende elementen, die op het moment van de marktintroductie van de Slim niet bestond⁸:

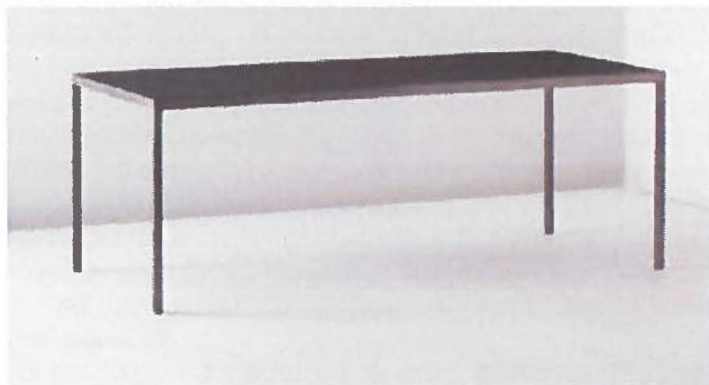
1. het dunne langgerekte houten tafelblad in combinatie met de fragiele poten (27 mm)⁹ die exact op de vier hoeken van het tafelblad bevestigd zijn, welke combinatie de tafel een bijzonder slank en licht effect geeft;
2. de wijze van bevestiging van de poten aan het tafelblad: de schuine gestileerde lijn vanaf de binnenzijde poot tot net onder de top van het tafelblad, welke de tafel een bijzonder elegant effect geeft.

4.10. Wat betreft kenmerk 1 heeft MDF aangevoerd dat de Slim deel uitmaakt van een minimalistische stijl die reeds bestond. Arco heeft niet bestreden dat in ieder geval de volgende tafels deel uitmaken van het vormgevingserfgoed:

1. de T88A van Van Severen uit 1988:



2. de ST93 van Van Severen uit 1993:



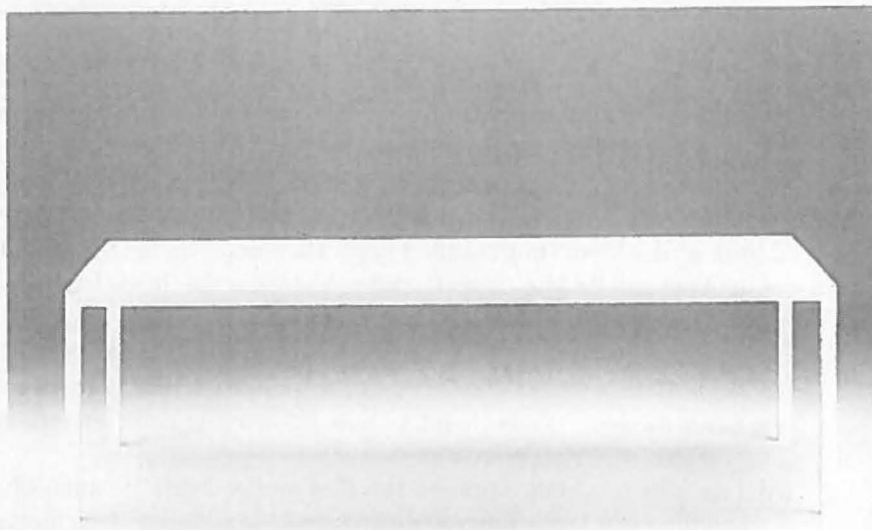
⁸ Dagvaarding sub 7-8

⁹ Bedoeld zal zijn 28 mm, zie hiervoor sub 2.4

3. de in 1996 door B. Fattorini voor MDF ontworpen Lim (dikte poten en tafelblad 45 mm)

L I M

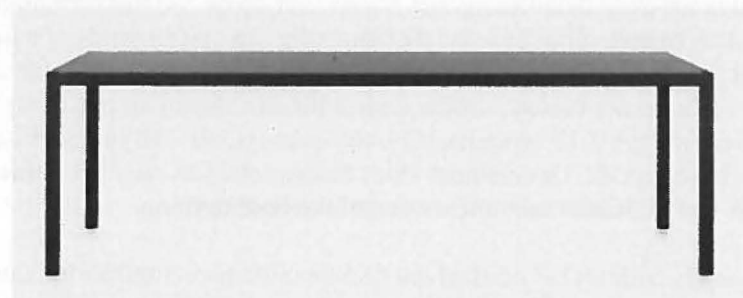
Tavoli rettangolari o quadrati in 44
ampiezze realizzati
anche su misure
fornite dal cliente.
Ad una struttura in
estruso di alluminio
anodizzato o rivestito
in legno (ciliegio
americano naturale,
wengé o laccato
bianco) si possono
sovrapporre,
in una grande varietà
di accostamenti
materiali,
i piani in alluminio
anodizzato, in ciliegio
americano, in wengé
in laminato bianco
sabbia, in cristallo di
sicurezza trasparente
o opacizzato o in cristallo
trasparente dallo
spessore di 15 mm



4. de omstreeks 1996 op de markt gebrachte T88W van Van Severen, een in hout
uitgevoerde variant van de T88A (dikte poten en tafelblad 55 mm):



5. de door B. Fattorini voor MDF ontworpen Keramik, in 2004 op de markt gebracht (dikte
poten en tafelblad 45 mm):



4.11. De T88W van Van Severen is gemaakt van hout, met metalen hoeken aan de
onderzijde van het tafelblad. Ten aanzien van de Lim is tussen partijen in geschil of deze
reeds voordat de Slim op de markt kwam in een houten versie is uitgebracht. De rechtbank
laat dat punt thans in het midden, en houdt bij deze beoordeling slechts rekening met de Lim

in niet-houten uitvoering. Ook wat betreft de andere tafels gaat de rechtbank er – met partijen – van uit dat deze niet voor 2006 zijn uitgevoerd in hout, althans in houtfineer.

4.12. De rechtbank stelt vast dat al deze tafels langgerekte tafelbladen hebben die gecombineerd zijn met poten die exact op de vier hoeken van het tafelblad bevestigd zijn. Hoe langgerekt het tafelblad toont en hoe ‘slank’ de tafel oogt, hangt uiteraard af van de maatvoering en de dikte van poten en blad. De dunste tafelbladen en poten zijn die van de Lim met 45mm. Verschil met de Slim is derhalve dat die een tafelblad en poten heeft van 28mm en daardoor (nog) slanker oogt. Daar komt bij het verschil in materiaal: aan de buitenkant van de Slim is niets anders zichtbaar dan hout. Door deze combinatie ontstaat het door Arco genoemde *trompe l’oeil*-effect:

Het publiek wordt met de tafel op het verkeerde been gezet. Zou de tafel volledig van hout zijn gemaakt, dan zou deze namelijk instorten. Het frame van de tafel is gemaakt van staal. Het staal is vervolgens, gelamineerd met een houten fineerlaag. Hierdoor wordt het onmogelijke waargemaakt: een super slanke houten tafel met zeer dun blad van grote afmetingen.¹⁰

Met de Slim is – in de woorden van Bertjan Pot – een “cosmetisch onmogelijke tafel”¹¹ of “something that looks impossible and ready to collapse” (zie hiervoor sub 2.3) ontworpen.

4.13. Met betrekking tot kenmerk 2 overweegt de rechtbank als volgt. Arco heeft het gemotiveerde betoog van MDF dat een “gewone” diagonale 45° verstekverbinding op zich een zeer gebruikelijke wijze is om tafelpoten aan een tafelblad te bevestigen en grotendeels technisch is bepaald, onweersproken gelaten. Zoals Arco het tweede element heeft omschreven, is dan ook sprake van een triviaal element dat niet getuigt van een creatieve keuze en in ieder geval mede technisch is bepaald zodat dit slechts in zeer beperkte mate kan bijdrage aan het creëren van auteursrechtelijke bescherming.

4.14. De kenmerkende hoekverbinding moet naar het oordeel van de rechtbank echter ruimer worden gezien dan slechts bestaande uit een “gewone” diagonale 45° verstekverbinding. Bij de Slim is immers gebruik gemaakt van een, in de woorden van Arco’s eigen deskundige De Rijk, “verfijnde hoekconstructie”¹². De andere deskundige van Arco, Brugge, heeft het over:

... een opvallende en kenmerkende detaillering (het verstek) bij de hoek/bovenkant tafelpoten. Deze detaillering is echt onderdeel van het design. Het is duidelijk de bedoeling van Bertjan Pot geweest om een hele dunne tafel te maken, waarbij alleen deze detaillering zichtbaar mag zijn.¹³

Het kan niet anders dan dat deze detaillering niet zozeer ziet op de verstekverbinding als zodanig, maar op de horizontale afbuiging van de diagonale lijn op één vijfde afstand van het tafelblad, waarbij de hiervoor sub 2.4 afgebeelde smalle gleuf ontstaat. Het feit dat over deze hoekafwerking reeds eerder tussen partijen gedetailleerde afspraken zijn gemaakt (zie punt 3 en 4 van de hiervoor sub 2.12 aangehaalde overeenkomst uit 2010 met betrekking tot de Slim en de Steel), bevestigt dit. Het element aldus beschouwd kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook wel bijdragen aan auteursrechtelijke bescherming.

4.15. Het vorengaande leidt tot het oordeel dat de Slim auteursrechtelijke bescherming toekomt. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de Tense Material in houten uitvoering

¹⁰ Dagvaarding randnummer 4

¹¹ Proces-verbaal van de comparitie sub 6

¹² Productie 11 zijdens Arco, deskundigenverklaring van dr. Timo R.A. de Rijk, p. 4

¹³ Productie 19 zijdens Arco, verklaring van Rob Brugge, sub 5

een verveelvoudiging van de Slim is, en daartoe dienen de totaalindrukken van beide tafels met elkaar te worden vergeleken, waarbij de auteursrechtelijk beschermde elementen bepalend zijn.

4.16. Zoals hiervoor is overwogen, is de “gewone” diagonale 45° verstekverbinding waarvan bij de Tense Material in houten uitvoering gebruik is gemaakt, niet of nauwelijks een auteursrechtelijk beschermd element en draagt het niet bij aan de totaalindruk. De kenmerkende detaillering die de Slim heeft, is niet in de Tense Material in houten uitvoering aanwezig. De diagonale lijn loopt immers door tot net onder de bovenzijde van het tafelblad, namelijk daar waar het fineer begint. Tussen de fineerlaag en het einde van de diagonale lijn is geen ruimte vrijgelaten en er is dan ook geen sprake van de sub 2.4 afgebeelde smalle gleuf.

4.17. De Tense Material in houten uitvoering ontbeert echter ook het kenmerkende *trompe l'oeil*-effect van de Slim. Daartoe acht de rechtbank van doorslaggevend belang dat de Tense Material Wood en Tense Material Carbone uitsluitend worden geproduceerd in donker hout met een witte onderkant van het tafelblad. Deze witte onderkant, gemaakt van kunststof, valt op nu deze afsteekt tegen de donkere kleur van de rest van de tafel. Hierdoor is duidelijk dat het tafelblad niet van massief hout is gemaakt.

4.18. Gelet op het vorengaande is de rechtbank van oordeel dat de Tense Material in houten uitvoering een andere totaalindruk geeft dan de Slim zodat MDF met de Tense Material Wood noch met de Tense Material Carbone inbreuk maakt op het auteursrecht op de Slim.

4.19. Voor zover Arco bedoeld zou hebben aan haar vorderingen mede ten grondslag te leggen dat de Tense Material in houten uitvoering inbreuk maakt op de Slim+, kan dat niet tot een ander oordeel leiden. De Slim+ is volgens Arco zelf slechts “een opgeblazen versie” van de Slim en wijkt daar wat de hiervoor besproken aspecten niet van af. De totaalindruk, waarbij het *trompe l'oeil*-effect in aanzienlijke mate bepalend is, wordt – zolang de verhoudingen tussen enerzijds de maten van de tafel en anderzijds de dikte van tafelblad en poten hetzelfde blijven, niet bepaald door de exacte maatvoering. Dat de totaalindruk van de Slim+ anders bezien zou moeten worden dan die van de Slim, is gesteld noch gebleken.

Slaafse nabootsing?

4.20. Arco stelt voorts dat sprake is van onrechtmatig handelen van MDF omdat de Tense Material in houten uitvoering zo veel op de Slim lijkt, dat sprake is van verwarring in de markt. De rechtbank neemt aan dat Arco daarbij uitgaat van in maat aan elkaar gelijke tafels.

4.21. De rechtbank stelt voorop hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het arrest All Round/Simstars (Mi Moneda)¹⁴:

3.4.1 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende

¹⁴ Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NLHR:2017:938

concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.

Eigen gezicht op de markt

3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.

(...)

(Nodeloze) verwarring

3.4.4. Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummikub)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrucken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij hoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.

4.22. Gelet op het *Umfeld* bij verschijning van de Tense Material Wood (2016) en de Tense Material Carbone (2017), waaromtrent Arco niets heeft gesteld maar waartoe, naar de rechtbank aanneemt, in ieder geval de hiervoor in het kader van het auteursrechtelijke vormgevingserfgoed genoemde tafels behoren, is de rechtbank van oordeel dat het eigen gezicht op de markt van de Slim is gelegen in andere aspecten dan de langgerekte vormgeving met de poten direct onder de vier hoeken geplaatst. Het eigen gezicht wordt bepaald door de afwerking en het gebruikte materiaal van de Slim.

4.23. Arco stelt onder verwijzing naar een aantal e-mails dat MDF met de Tense Material in houten uitvoering verwarring wekt. MDF heeft dat weersproken. Wat daar echter ook van zij, de rechtbank is van oordeel dat MDF alles heeft gedaan wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar

product, mogelijk en nodig is om die verwarring te voorkomen. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

4.24. Zoals reeds in het kader van de gestelde auteursrechtinbreuk is besproken, heeft MDF de detaillering bij de hoekverbinding achterwege gelaten; de hoeken van de Tense Material in houten uitvoering laten geen enkele bijzonderheid zien. Voorts is er bij de Tense Material in houten uitvoering voor gekozen om de onderzijde van het tafelblad zodanig van de bovenzijde te laten afwijken (zowel wat kleur als materiaal betreft) dat zichtbaar is dat geen sprake is van massief hout. Bovendien is sprake van een minder fijne afwerking van het hout. De Slim heeft een houtfineer dat glad aanvoelt en waarin weinig structuur te zien is. Bij zowel de Tense Material Wood als de Tense Material Carbone voelt het houtfineer grover aan en is dit aangebracht alsof de tafel uit losse planken bestaat. Daarbij zijn in het houtfineer van de Tense Material Wood de knoesten in het hout duidelijk zichtbaar en heeft de Tense Material Carbone scheuren in het hout die de illusie geven dat het om een oude tafel gaat. Ter illustratie wijst de rechtbank op de volgende ter comparitie gemaakte foto's:



Slim, licht eiken



Slim, donker eiken



Tense Material Wood (van de rechter tafelpoot is het houtfineer verwijderd)



Tense Material Carbone

4.25. De rechtbank is van oordeel dat het bij de Slim gebruikte houtfineer, niet alleen in de licht eiken maar ook in de donker eiken versie, de tafel een lichte en nieuwe indruk geeft. MDF heeft gekozen voor een fineer waardoor haar tafels massiever en zwaarder ogen. De Tense Material Carbone oogt bovendien ouder door gebruik van fineer waarin scheuren voorkomen. De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van Arco dat de Slim ook in andere houtsoorten/lak/beits op de markt is gebracht nu Arco in dat verband te weinig naar voren heeft gebracht. Arco heeft slechts gewezen op door haar gedeponeerde stalen, zonder op enige wijze toe te lichten welke houtsoort volgens haar op de door MDF gebruikte houtsoort lijkt en wanneer de Slim met die houtsoort op de markt zou zijn gebracht. Dat sprake zou zijn van slaafse nabootsing van enige Slim-tafel kan derhalve niet worden vastgesteld.

4.26. Gelet op het vorengaande wordt het beroep op slaafse nabootsing afgewezen. Voor zover Arco bedoeld zou hebben te stellen dat sprake is van slaafse nabootsing ten opzichte van de Slim+, wordt dat beroep afgewezen op dezelfde gronden als hiervoor sub 4.19 overwogen.

Ongeoorloofde mededinging?

4.27. Arco heeft nog aangevoerd dat sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub a, b en i BW. Daartoe stelt Arco dat MDF door met een zelfde tafel op de markt te komen, met een vergelijkbare prijs, en zich te richten op exact dezelfde doelgroep als Arco, zij op ongeoorloofde wijze parasiteert op het succes van Arco, gebruikmakend van het door Arco opgebouwde bedrijfsdebet en de gedane investeringen en op onrechtmatige wijze aanhakend op de producten, inspanningen, kennis en het inzicht

van Arco. Nog daargelaten dat Arco deze stellingen niet nader feitelijk heeft onderbouwd, stuiten deze af op het gegeven dat geen sprake is van een zelfde tafel.

Proceskosten

4.28. Arco zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten gemaakt in het kader van de gestelde auteursrechtinbreuk komen in aanmerking voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. De kosten gemaakt in het kader van het onrechtmatig handelen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

4.29. Gelet op het debat tussen partijen is de rechtbank van oordeel dat het redelijk is om 80% van de door MDF bestede tijd toe te rekenen aan het auteursrechtelijke deel van de vorderingen en 20% aan het niet-IE-gedeelte.

4.30. MDF heeft een specificatie overgelegd van € 67.014,55 aan advocaatkosten te vermeerderen met € 2.053,75 aan verschotten (waarvan € 875,- voor een onderzoek door Verenigde Octrooibureau N.V.) en € 618,- griffierecht. Nu het bedrag aan advocaatkosten ook de tijd omvat die is besteed aan het deel van de procedure dat ziet op de gestelde slaafse nabootsing, gaat de rechtbank er vanuit dat de door MDF gemaakte advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019h Rv 80% daarvan bedragen, derhalve € 53.611,64. De hoogte van die kosten wordt echter in beginsel gemaximeerd door de Indicatietarieven in IE-zaken¹⁵. Volgens Arco moet de zaak worden aangemerkt als een zaak tussen een complexe en normale bodemzaak in, waarvoor een bedrag aan advocaatkosten van € 30.000 als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. Volgens MDF is het een complexe zaak waar een tarief van € 35.000 bij hoort. De rechtbank is van oordeel dat de zaak op zich niet kwalificeert als een complexe zaak, maar dat gelet op het door MDF gevoerde uitgebreide verweer de zaak moet worden aangemerkt als een zaak die tussen een normale en complexe bodemzaak in zit. De rechtbank stelt daarom de redelijke en evenredige vergoeding vast op € 26.250,-.

4.31. De rechtbank begroot de kosten gemaakt in het kader van het gesteld onrechtmatig handelen op 20% van het toepasselijke liquidatietarief, vast te stellen op 20% van € 1.356,- (tarief II, 3 punten), derhalve € 271,20.

4.32. Arco heeft bezwaar gemaakt tegen de door MDF gemaakte kosten van € 875,- voor een onderzoek met betrekking tot door Arco gehouden octrooien. De rechtbank acht dat bezwaar gegrond, nu niet duidelijk is waarom het nodig was dat onderzoek in het kader van deze zaak te verrichten. Voor zover het zou zijn gedaan ter onderbouwing van het verweer dat een bepaald element technisch is bepaald, geldt dat daarvoor niet doorslaggevend is of het al dan niet octrooirechtelijk is beschermd. De rechtbank wijst derhalve vergoeding van de verschotten toe tot een bedrag ad € 1.178,75.

4.33. Het vorenstaande leidt ertoe dat Arco wordt veroordeeld tot het betalen van een proceskostenvergoeding van € 28.317,95 inclusief griffierecht.

¹⁵ Versie 1 april 2017

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Arco in de proceskosten, aan de zijde van MDF tot op heden begroot op € 28.317,95, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van 7 dagen na betekening van dit vonnis;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 22 augustus 2018.

