

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.098.052
(zaaknummer rechtbank 310297)

arrest in kort geding van de zesde kamer van 25 september 2012

in de zaak van

Erno Rubik,
wonende te Boedapest, Hongarije,
appellant,
hierna: Rubik,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Beckx Trading & Co B.V.,
gevestigd te Roermond,
(hierna: Beckx)
2. de vennootschap naar Duits recht
Out of the Blue KG,
gevestigd te Lilienthal, Duitsland,
hierna: Out of the Blue,
geïntimeerden,
hierna ook tezamen: Beckx c.s.,
advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 12 oktober 2011 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht tussen appellant als eiser en geïntimeerden als gedaagden heeft gewezen.

2. Het geding in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 8 november 2011,
 - de memorie van grieven, met producties,
 - de memorie van antwoord, met productie,
 - de ter zitting van 26 juni 2012 gehouden pleidooien overeenkomstig de pleitnotities en de voorafgaand aan die zitting door beide partijen tijdig aan het hof en aan de wederpartij gestuurde producties. Mr. S.A. Klos en mr. W.A.J. Hoorneman hebben beiden verklaard

tegen het in het geding brengen van de producties van de wederpartij geen bezwaar te hebben, waarna het hof akte heeft verleend van het in het geding brengen van die producties.

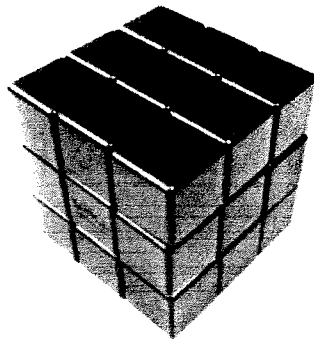
2.2 Vervolgens heeft partij Rubik de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten

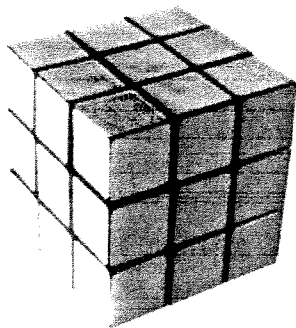
Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het (onder LJN: BT7141 gepubliceerde) vonnis van 12 oktober 2011.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

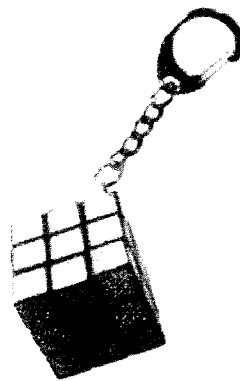
4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Rubik is de ontwerper van de zogenaamde 'Rubik's Cube'. De basisvorm van deze kubus is hierna weergegeven.



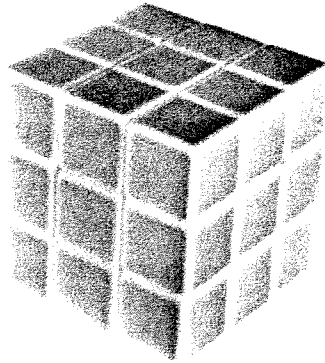
4.2 Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de handel in cadeauartikelen. Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de navolgende producten aan:



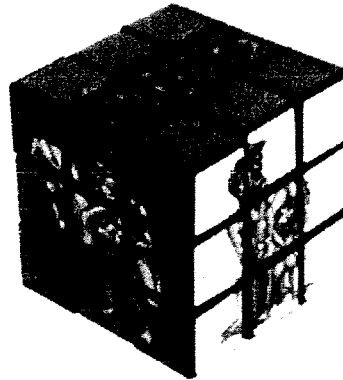
Magic Cube



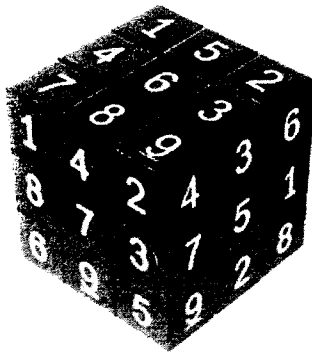
Keychain Magic Cube



Pink Cube



Kama Sutra Cube



Sudoku Cube

4.3 Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de onder 4.2 bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx.

4.4 Stellende dat Beckx c.s. inbreuk maken op het auteursrecht op de door hem ontworpen kubus, heeft Rubik het onderhavige kort geding ingesteld. Rubik heeft daarbij gevorderd als weergegeven in het bestreden vonnis onder 3.1. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen op de grond dat de kubus van Rubik naar zijn oordeel geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tegen dit vonnis is Rubik in hoger beroep opgekomen onder aanvoering van vier grieven. Daarbij heeft Rubik de grondslag van zijn vorderingen aangevuld.

4.5 Het hof stelt voorop dat, nu Beckx Trading & Co een in Nederland gevestigde onderneming is, de Nederlandse rechter op grond van art. 2 van de Verordening nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) bevoegd is kennis te nemen van de door Rubik tegen Beckx ingestelde vorderingen. Het in Duitsland gevestigde Out of the Blue is verschenen zonder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten, zodat de Nederlandse rechter derhalve ook internationaal bevoegd is om te oordelen over de tegen die partij ingestelde vorderingen (artikel 24 EEX-Vo). De bevoegdheid van de Nederlandse

rechter is tussen partijen ook niet in geschil. Voorts is door Rubik onweersproken gesteld dat hem voor de (in Hongarije voor het eerst gepubliceerde) kubus in beginsel krachtens de Berner Conventie een beroep op bescherming in Nederland onder de Auteurswet toekomt, zodat het hof daarvan uitgaat.

4.6 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of de kubus van Rubik (primair zonder en subsidiair met kleurvlakken) de onder de Auteurswet 1912 vereiste (auteursrechtelijke) oorspronkelijkheid bezit en, zo dit het geval is, of Beckx c.s. met (één of meer van) de door hen op de markt gebrachte soorten kubussen inbreuk maken op dat auteursrecht van Rubik.

4.7 Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet is vereist dat sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderdelen die louter door hun technische functie worden bepaald, voldoen niet aan het oorspronkelijkheidscriterium. Aan het oorspronkelijkheidscriterium is niet voldaan wanneer de uitdrukking van de onderdelen waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria Painer)).

4.8 Volgens Rubik voldoet de kubus aan het hiervoor bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. Daartoe heeft Rubik gewezen op een aantal concrete elementen van de kubus (memorie van grieven, onder 23 en pleitnota in hoger beroep, onder 25), te weten:

- de kubus vorm als hoofdvorm,
- de samenstelling uit kleinere kubusvormige elementen,
- de samenstelling uit 26 (uiterlijk schijnbaar 27) kleinere kubusvormige elementen,
- individuele identificeerbaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen,
- het ontbreken van een vaste onderlinge verbinding van de samenstellende kubusvormige elementen, waardoor de elementen schijnbaar geheel "los" van elkaar staan en als het ware "onzichtbaar" bijeen worden gehouden,
- de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen,
- de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van 3 rijen van drie elementen langs 3 assen,
- de 360 graden draaibaarheid van de samenstellende kubusvormige elementen in groepen van drie rijen van drie elementen langs 3 assen waarbij de samenstelling van de groep wisselt al naar gelang de as waarlangs wordt gedraaid.

Volgens Rubik is het juist het volledige samenstel van alle door Rubik bij de vormgeving gemaakte ontwerpkeuzes en het zintuiglijk effect dat dit concrete geheel bewerkstelligt wanneer de kubus door bekijken en tasten als één geheel wordt waargenomen, die de kubus een eigen intellectuele schepping van Rubik en daarmee een auteursrechtelijk werk maken (pleitnota in hoger beroep, nrs. 17 tot en met 28).

Rubik beroept zich daarbij primair op auteursrechtelijke bescherming van de kubus zonder (kleuren)opdruk (zoals hiervoor onder 4.1 afgebeeld).

4.9 Volgens Beckx c.s. voldoet de kubus van Rubik niet aan het oorspronkelijkheids-criterium, nu het ontwerp daarvan niet berust op vrije creatieve keuzes, maar uitsluitend op keuzes die beïnvloed zijn door objectieve criteria en die door de technische functie (als driedimensionaal logicaspel) zijn bepaald.

4.10 Naar het voorlopig oordeel van het hof vormt de kubus van Rubik een driedimensionaal logicaspel. Het is in deze functie dat Rubik (en zijn licentienemers) de kubus exploiteren en waarvoor Rubik in het verleden in Hongarije octrooi heeft aangevraagd (productie 23 bij pleidooi). In verband met zijn functie als driedimensionaal logicaspel, moeten de onder 4.8 vermelde elementen alle als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt. Met de voorzieningenrechter is het hof (voorshands) van oordeel dat de kubusvorm als zodanig niet beschermd is. Ofschoon ook andere vormen mogelijk zijn (gebleken) voor het onderhavige spel, ligt de keuze voor de kubusvorm voor het onderhavige spel voor de hand en is daarmee onvoldoende creatief, terwijl de verdeling in 3x3x3 kubussen – ten opzichte van een 2x2x2 verdeling – in verband met de inwendige asconstructie en de daaruit voortvloeiende draaibaarheid functioneel noodzakelijk zijn voor de spelfunctie van de kubus. Hetzelfde geldt voor de wisselende samenstelling van de kleinere kubussen, die het gevolg is van de door Rubik ontworpen asconstructie en die wezenlijk is voor het door Rubik geëxploiteerde logicaspel. Dat ook andere vormen mogelijk zijn evenals andere (tot grotere complexiteit leidende) verdelingen (5x5x5, 6x6x6 en 7x7x7), doet er niet aan af dat de verschillende manieren om het idee van de kubus van Rubik uit te voeren in dit geval zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan. Uit de door Rubik als productie 1 bij memorie van grieven overgelegde overzichten van verschillende logicaspellen blijkt nog niet dat al deze spellen het door Rubik ontworpen draaisysteem volgen.

Het zintuiglijke effect dat het waarnemen van (de uitdrukking van het idee van) de kubus heeft en waarop Rubik zich in het bijzonder beroept, berust geheel op de (functioneel noodzakelijke) onderdelen van de kubus. Auteursrechtelijke bescherming zou in dit geval dan ook tot monopolisering van het achterliggende (functionele) idee van deze kubus leiden, zodat ook de combinatie van de genoemde elementen niet voldoet aan het oorspronkelijkheids-criterium. Op de primaire grondslag van de vorderingen van Rubik kunnen de gevorderde voorzieningen dan ook niet worden toegewezen.

4.11 Subsidiar heeft Rubik zich beroepen op het auteursrecht op de kubus inclusief de kleurvlakken. De oorspronkelijkheid is bij deze grondslag volgens hem gelegen in de 'onderling verschillende egale kleurvlakken op de zes te onderscheiden zijden van de kubus', alsmede in de 'veranderlijkheid die door een simpele draaiing van één of meer lagen van de kubus kan worden verkregen en in de met behoud van de kubusvorm optredende mengeling van de zes kleuren in een schier oneindig aantal variaties van het uiterlijk'. Het verweer van Beckx c.s. tegen deze eisvermeerdering bij memorie van grieven wordt door het hof verworpen. Rubik is in beginsel gerechtigd in hoger beroep (de grondslag van) zijn eis aan te vullen, terwijl de thans aangevoerde subsidiaire grondslag ook zodanig in het verlengde van het debat in eerste aanleg ligt, dat niet valt in te zien dat Beckx c.s. door deze eiswijziging in hun processuele belangen zijn geschaad. Dit leidt niet tot strijd met de goede procesorde.

4.12 Voor zover Rubik in verband met zijn subsidiaire grondslag auteursrechtelijke bescherming inroept voor de (oneindige) kleurenvariaties die (kunnen) ontstaan door de gebruiker van de kubus, verwerpt het hof dat beroep. Elk van de oneindig denkbare kleurencombinaties wordt immers (pas) gecreëerd door de gebruiker zelf en Rubik heeft zich ook niet beroepen op het auteursrecht op een bepaalde kleurencombinatie. De enkele door de

kubus gecreëerde mogelijkheid voor de gebruiker om (een oneindig aantal) kleurencombinaties te doen ontstaan is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende om de kubus als werk, of Rubik als maker van de verschillende kleurencombinaties aan te merken.

4.13 Voor zover Rubik zich evenwel beroept op de combinatie van zes gekleurde vlakken, zoals de kubus door hem op de markt wordt gebracht, is naar het oordeel van het hof voldaan aan het onder 4.7 bedoelde oorspronkelijkheidscriterium. De keuze van Rubik om de (in 3x3 dealkubussen opgedeelde) buitenlakken van de kubus te voorzien van de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en wit is naar het voorlopig oordeel van het hof een niet door de technische/functionele eisen bepaalde keuze. Voor zijn functie als driedimensionaal logicaspel, waarbij de dealkubussen door de speler afzonderlijk moeten kunnen worden gevolgd, zijn immers andere kleuren of kleurcombinaties of andere afbeeldingen denkbaar. De keuze voor de 6 kenmerkende, opvallende, kleuren, en het beeld dat ontstaat doordat deze kleur op ieder kleurvlak over 9 (3x3) deelvlakken is verdeeld, is daarmee een vrije creatieve keuze van Rubik en verleent aan diens kubus zijn oorspronkelijk karakter. Dat een (op dezelfde wijze in deelvlakken opgebouwde) kubus met dezelfde kleuren al bestond en Rubik zijn kubus daaraan heeft ontleend, is niet gebleken.

Bij het voorgaande wijst het hof erop dat de auteursrechtelijke bescherming is beperkt tot dit (oorspronkelijke) element – te weten de 6 kleurvlakken van de kubus, op iedere zijde verdeeld over 9 deelvlakken. Zoals hiervoor is geoordeeld komen noch de kubusvorm als zodanig, noch de onder 4.8 omschreven elementen die bepalend zijn voor het functioneren van de kubus als driedimensionaal logicaspel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.14 Naar het voorlopig oordeel van het hof vertonen (alleen) de Magic Cube en de keychain Magic Cube van Beckx c.s. (hierna samen ook: (keychain) Magic Cube) een op dit (beperkte) oorspronkelijke element van de kubus van Rubik berustende gelijke totaalindruk en vormen daarvan een auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging. Beckx c.s. hebben ook niet gesteld dat de (keychain) Magic Cube een andere kleurstelling vertoont en zij hebben ook niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat de totaalindruk van de kubus van Rubik op het punt van de kleurvlakken overeenkomt.

4.15 Meer subsidiair heeft Rubik zich – ten aanzien van de Pink Cube, de Magic Cube, de Kama Sutra Cube en de Sudoku Cube – op slaafse nabootsing beroepen. Ook tegen deze eisvermeerdering in hoger beroep hebben Beckxs c.s. zich verzet, welk verweer het hof eveneens verwerpt op de onder 4.11 vermelde gronden.

4.16 Het hof stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het 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. (zie onder meer HR 20 november 2009, LJN: BJ6999).

4.17 Het beroep van Rubik op slaafse nabootsing behoeft voor zover het de (keychain) Magic Cube geen verdere bespreking nu het hof reeds heeft geoordeeld dat de (keychain) Magic Cube inbreuk maakt op het auteursrecht van Rubik.

4.18 Voor zover Rubik onder het leerstuk van de slaafse nabootsing wat de (keychain) Magic Cube betreft een verdergaande bescherming beoogt, ook ten aanzien van de functionele elementen en het draaiend effect, is het hof voorshands van oordeel dat in dat opzicht van slaafse nabootsing door Beckx c.s. geen sprake is, nu nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en Beckx c.s. (de kleuren weggedacht) in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Bovendien hebben Beckx c.s. – in zoverre niet weersproken – aangevoerd dat het door Rubik ontworpen driedimensionale logicaspel voorwerp is van wereldwijde competities, waarmee de technische randvoorwaarden en een behoefte aan standaardisatie zijn gegeven.

4.19 De overige kubussen van Beckx c.s. – de Pink Cube, Kama Sutra Cube en Sudoku Cube – verschillen uiterlijk alle van de door Rubik op de markt gebrachte kubus doordat hun op de buitenvlakken aangebrachte opdruk afwijkt van de kubus van Rubik. Met deze afwijkende opdruk hebben Beckx c.s. naar het voorlopig oordeel van het hof voldaan aan hun onder 4.16 bedoelde verplichting, in aanmerking genomen dat nabootsing van die functionele elementen bij gebreke van een daarop rustend auteursrecht in beginsel vrijstaat en dat Beckx c.s. in verband met de (technische) deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product redelijkerwijs niet zijn gehouden meer te doen om verwarring te voorkomen. Voor het overige verwijst het hof naar het onder 4.18 overwogene.

4.20 De conclusie is dat Beckx c.s. – naar het voorlopig oordeel van het hof – met de door hen vervaardigde en op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het onder 4.13 omschreven (subsidiar aangevoerde) auteursrecht op de kubus van Rubik. De vorderingen van Rubik, voor zover gebaseerd op de primaire en meer subsidiaire grondslag, zijn niet toewijsbaar.

4.21 Nu het hof heeft geoordeeld dat Beckx c.s. met de door hen op de Nederlandse markt gebrachte (keychain) Magic Cube inbreuk maken op het auteursrecht van Rubik, bestaat voldoende spoedeisend belang bij het door Rubik (subsidiar) gevorderde verbod. De enkele omstandigheid dat de Rubik als eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een verbodsvordering instelde, behoeft de kortgedingrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Ten aanzien van de (key chain) Magic Cube is het door Rubik subsidiar gevorderde verbod (petitum in hoger beroep, sub 2) dan ook toewijsbaar. De door Rubik ingeroepen op de Auteurswet gebaseerde bescherming en het op grond daarvan – ook jegens Out of the blue – toe te wijzen verbod hebben alleen betrekking op auteursrechtinbreuken in Nederland, zoals ook door Beckx c.s. (onweersproken) is aangevoerd.

4.22 Beckx c.s. hebben het spoedeisend belang van Rubik bij de nevenvorderingen (vorderingen sub 5 tot en met 7) betwist. Tegenover die (gemotiveerde) betwisting heeft Rubik niets gesteld om spoedeisend belang bij de desbetreffende voorlopige voorzieningen te kunnen aannemen, zodat die vorderingen in dit kort geding niet toewijsbaar zijn (vgl. HR 14 april 2000, LJN: AA5519).

4.23 De veroordeling tot de dwangsommen wordt aan termijnen gebonden, terwijl de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.

4.24 Het hof zal de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een

bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest.

5. Slotsom

De grieven slagen voor zover zij zijn gericht op toewijzing van het gevorderde verbod onder de subsidiaire grondslag en falen voor het overige. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd. Het gevorderde zal worden toegewezen zoals hierna vermeld.

Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in beide instanties compenseren, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 12 oktober 2011 en doet opnieuw recht:

beveelt Beckxs c.s. vanaf een maand na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van de Rubik's Kubus, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden (in Nederland) van de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbidding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de door hen verhandelde, in dit arrest onder 4.2 weergegeven, objecten genaamd Magic Cube en key chain Magic Cube en/of enig ander product dat inbreuk maakt op het onder 4.13 vermelde auteursrecht van Rubik, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per afzonderlijk product (in de zin van individueel exemplaar) waarmee dit bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Rubik – € 2.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele dag gerekend) waarop de inbreuk voortduurt, alles tezamen tot een maximum van € 500.000,-;

bepaalt de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest;

compenseert de kosten van beide instanties aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, A.W. Steeg en F.W.J. Meijer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 25 september 2012.



KP

Uitgegeven voor eerste griffier
aan mr. Knippe
advocaat voor A
De Griffier van het Gerechtshof
te Arnhem.