

LJN: BV7975, Rechtbank Utrecht , 284686 / HA ZA 10-814

Datum 22-02-2012
uitspraak:
Datum 08-03-2012
publicatie:
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Bodemzaak. Trekhaken. Slaafse nabootsing of inbreuk op auteursrecht?
Totaalindruk. Technische en functionele eisen. Proceskostenveroordeling op basis van indicatietarieven IE?
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton
Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 284686 / HA ZA 10-814

Vonnis van 22 februari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ACS SYSTEMS B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
eiseres,
advocaat mr. M.C. Franken- Schoemaker te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TERWA B.V.,
gevestigd te Benschop (gemeente Lopik) en kantoorhoudende te IJsselstein,
gedaagde,
advocaat mr. J.M. van Noort te Utrecht.

Partijen zullen hierna ACS en Terwa genoemd worden.

1. De procedure**1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- het tussenvonnis van 17 november 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 6 april 2011 en de daarin genoemde processtukken, evenals de abusievelijk niet in dit proces-verbaal genoemde brief van ACS van 4 april 2011, met daaraan gehecht productie 42
- de antwoordakte na comparitie evenals akte uitlating wijziging/vermeerdering eis van Terwa
- akte verzoek tot wijziging van punt 6 van het proces-verbaal d.d. 6 april 2011 van Terwa.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.**2. De feiten**

2.1. ACS is een fabrikant van afneembare trekhaaksystemen. ACS is volgens haar inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 27 december 2001 opgericht door haar statutaire bestuurder de heer [A] (hierna: [A]).

2.2. ACS levert haar verticale trekhaakstelsel (model V1) en haar horizontale trekhaakstelsel (model H1) als halffabricaten aan trekhaakfabrikanten. Deze trekhaakfabrikanten bouwen deze systemen in complete (voertuigspecifieke) trekhaken. Deze door de trekhaakfabrikanten gefabriceerde complete trekhaken worden vervolgens door de trekhaakfabrikanten (onder een door de trekhaakfabrikant gegeven naam) geleverd aan autofabrikanten, auto-importeurs, inbouwers (fitters).

2.3. Terwa is volgens haar inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 16 november 1998 opgericht. Zij richt zich op de markt voor metaalbewerking. Net als ACS produceert Terwa (ook) afneembare horizontale en verticale trekhaaksystemen die zij als halffabricaten aan trekhaakfabrikanten levert.

2.4. Naast de afneembare trekhaaksystemen van Terwa en ACS zijn er in de markt ook andere afneembare trekhaaksystemen beschikbaar, waaronder de systemen van Monoflex, GDW, Brink, MVG, Westfalia, Alko, Oris en Bosal.

2.5. Het afneembare trekhaakstelsel van ACS en Terwa bestaat uit:

- een kogelstang waaraan de aanhanger wordt bevestigd. Het heeft een naar boven toe gebogen ronde vorm met aan de bovenzijde een gestandaardiseerde bol of kogel. Aan het andere uiteinde van de kogelstang bevindt zich een koppelstuk,
- het koppelstuk, dat bij de horizontale trekhaaksystemen van ACS en Terwa met de kogelstang één metaal geheel vormt. Bij de verticale trekhaaksystemen van ACS en Terwa zijn het koppelstuk en de lasverbinding met elkaar verbonden door een lasnaad. Bij Westfalia en Oris zijn de kogelstang en het koppelstuk uit één stuk vervaardigd (Westfalia en Oris), maar meestal worden de kogelstang en het koppelstuk apart vervaardigd en onlosmakelijk met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door lassen.
- een opnamehuis waarin het koppelstuk bij het koppelen van de kogelstang wordt gestoken, waarna de koppeling en vergrendeling automatisch plaatsvindt. Het opnamehuis is vast verbonden aan het trekhaakframe van de trekhaakfabrikant.
- de bedieningsknop, die zich bevindt op het koppelstuk en dient voor het loskoppelen van het systeem van de complete trekhaak.

2.6. Bij een horizontaal systeem wordt de kogelstang horizontaal in het opnamehuis geschoven. Bij een verticaal systeem gebeurt dat verticaal.

2.7. Op de hierna volgende foto's zijn de in deze zaak relevante (horizontale) trekhaaksystemen van ACS (bovenste) en Terwa (onderste) weergegeven.

2.8. [A] was in de jaren '90 in dienst bij Bosal en betrokken bij de ontwikkeling door Bosal van de in samenwerking met Terwa ontwikkelde navolgende afneembare trekhaaksystemen:

- AK4 (horizontaal)
- AK6 (verticaal)

Bosal heeft deze trekhaaksystemen eerder op de markt gebracht dan dat ACS haar afneembare trekhaaksystemen model V1 en H1 op de markt heeft gebracht.

2.9. In december 2006 is een geschil ontstaan tussen ACS en een aantal van haar werknemers. Deze werknemers hebben ontslag genomen en zijn vervolgens direct in dienst getreden bij Terwa.

2.10. Bij dagvaarding van 1 oktober 2007 heeft ACS Terwa in kort geding gedagvaard in een procedure voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht en onder meer gevorderd dat Terwa wordt veroordeeld om verdere inbreuk op de auteursrechten van ACS op haar afneembare trekhaken (ACS-systeem) te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van 9 november 2007 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van ACS afgewezen. In reconventie heeft de voorzieningenrechter onder meer het volgende beslist:

" 6.4. verbiedt ACS om zich verder onrechtmatig uit te laten over Terwa c.s. en/of de bedrijfsvoering van Terwa c.s., waaronder begrepen het doen van mededelingen die de strekking hebben dat de afneembare trekhaaksystemen van Terwa c.s. inbreuk maken op aan haar toekomende rechten van intellectuele eigendom en dat Terwa bij de vervaardiging van haar afneembare trekhaaksystemen op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de ervaring en knowhow van voormalige werknemers van ACS,
(...)

6.7. bepaalt dat ACS voor iedere keer dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 6.4 (...) bepaalde, aan Terwa c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 25.000,00 en een dwangsom van EUR 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, dit alles tot een maximum van EUR 750.000,00."

2.11. Op 7 januari 2009 e-mailt [A] aan twee medewerkers van het Spaanse bedrijf Aragon onder meer het volgende:

" (...) In the meantime we have discussed the matter and we have a few questions. You referred to "other competitors" in the market. We both know that you are not referring to decent and competent competitors, because those are all more expensive than ACS.

You know that the prices of them are not based on fair marketing considerations but just on

snatching the customers from ACS. In the past you have told me that you would not do business with them. Did you change your mind now?

A more important question is the matter of the exclusivity. You said that this was so important to you that you would immediately stop the business with ACS in the case we would sell one system to another competitor in Spain. My question is now, how can you then buy from Terwa if they are already selling to Urbeni? Would they stop at your request supplying to Urbeni when you start buying from them? Or is in this case exclusivity not important anymore?

If we do not come to agreement and we stop the business together, did you think about your competitive advantage over Aragon."

2.12. Bij brief van 4 maart 2010 heeft Terwa aan ACS kenbaar gemaakt dat de e-mail van 7 januari 2009 een uitlating is in strijd met het verbod in 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 en haar gesommeerd tot betaling van een dwangsom van € 25.000,--.

2.13. Vanwege de hiervoor genoemde reden heeft Terwa aan ACS vervolgens bij exploit van 24 maart 2010 aangezegd dat zij aan Terwa een dwangsom verbeurt van € 25.000,--.

2.14. Op 10 september 2010 wijst de voorzieningenrechter van de rechtbank opnieuw vonnis tussen ACS en Terwa. Ditmaal onder meer naar aanleiding van de door ACS ingestelde vordering dat Terwa moet worden verboden de tenuitvoerlegging van het vonnis van 9 november 2007 voort te zetten, voor zover het gaat om de vermeende overtreding van het verbod in rechtsoverweging 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 door het e-mailbericht van 7 januari 2009. In rechtsoverweging 5.1. van het dictum van het vonnis van 10 september 2010 heeft de voorzieningenrechter over deze vordering het volgende beslist:

"5.1. verbiedt Terwa c.s. de executie van het vonnis van 9 november 2007 voort te zetten voor zover die executie betrekking heeft op de vermeende overtreding van het onder 6.4 opgelegde verbod door het e-mailbericht van 7 januari 2009 van ACS (...) aan Aragon zulks onder de voorwaarde dat ACS (...) in de reeds tussen partijen aanhangige bodemprocedure de vraag of de dwangsom al dan niet is verbeurd, aan de rechter zullen voorleggen;

5.2. bepaalt dat het onder 5.1. vermelde verbod zal eindigen zodra in de onder 5.1. bedoelde bodemprocedure in eerste aanleg op de vraag naar het verbeurd zijn van de dwangsom is beslist, hetzij doordat de daartoe in te stellen eiswijziging wordt geweigerd, hetzij doordat die eiswijziging wordt toegestaan maar op de vraag naar het verbeurd zijn van de dwangsom vervolgens afwijzend wordt beslist;"

3. De vordering en het geschil

3.1. ACS vordert na meerdere wijzigingen van eis, samengevat, dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad,

1. a. primair: Terwa veroordeelt om zich binnen Nederland en de Europese Unie te onthouden van het verveelvoudigen en/of verhandelen van trekhaken die slaafse nabootsingen zijn van de in de dagvaarding omschreven afneembare trekhaaksystemen van ACS, waaronder het verhandelen van de Terwa trekhaaksystemen als beschreven in de dagvaarding,
- b. subsidiair: Terwa veroordeelt om zich binnen Nederland en de Europese Unie te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van ACS op haar in de dagvaarding omschreven afneembare trekhaaksystemen, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Terwa trekhaaksystemen als beschreven in de dagvaarding;
2. Terwa veroordeelt om zich binnen Nederland en de Europese Unie te onthouden van het verhandelen van de producten die zijn verkregen door het gebruik van de geheime know-how en/of bedrijfsgeheimen van ACS, al dan niet verkregen van of via ex-werknemers van ACS, waaronder het verhandelen van de Terwa trekhaaksystemen als beschreven in de dagvaarding;
3. Terwa veroordeelt om zich te onthouden van iedere onrechtmatige uitlating over ACS, dan wel de afneembare trekhaken van ACS, inhoudende en/of met de strekking dat de afneembare trekhaken van ACS zijn te beschouwen als vereenvoudigingen of slaafse nabootsingen van de door Terwa verhandelde afneembare trekhaken;
4. Terwa veroordeelt tot betaling van een dwangsom voor iedere dag dat Terwa in gebreke blijft aan de vorderingen zoals omschreven onder 1 t/m 3 te voldoen, dan wel tot betaling van een dwangsom per inbreukmakend dan wel anderszins onrechtmatig product;
5. Terwa veroordeelt tot betaling van de schade die ACS heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Terwa, nader op te maken bij staat;
6. voor recht verklaart dat ACS met de e-mail van 7 januari 2009 niet het bevel als omschreven in r.o. 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 heeft overtreden;
7. voor recht verklaart dat het wapperverbod [de rechtbank begrijpt dat ACS doelt op r.o. 6.4. van het vonnis van 9 november 2007] als gegeven door de Voorzieningenrechter in haar vonnis van 9 november 2007 komt te vervallen;
8. Terwa veroordeelt in de kosten van de procedure, bestaande uit de volledige feitelijke door ACS gemaakte kosten van de salarissen en de verschotten van de behandelend en procesadvocaten, zulks overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente

met ingang van de datum dat de kosten dienden te worden betaald.

3.2. ACS legt - kort gezegd - primair aan haar vorderingen ten grondslag dat de door Terwa op de markt gebrachte afneembare verticale en horizontale trekhaaksystemen aan te merken zijn als slaafse nabootsing van haar trekhaaksystemen welke door haar op de markt worden gebracht als de modellen V1 en H1. De modellen V1 en H1 van ACS nemen, zo stelt ACS, een eigen plaats in op de markt, er is sprake van verwarringsgevaar bij het publiek terwijl Terwa een andere weg in had kunnen en moeten inslaan bij het ontwerp van haar trekhaken. Subsidair legt zij aan haar vorderingen ten grondslag dat haar modellen V1 en H1 auteursrechtelijke bescherming genieten omdat deze een eigen oorspronkelijk karakter hebben dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Terwa maakt inbreuk op de auteursrechten van ACS, aldus ACS. Voorts stelt ACS zich op het standpunt dat sprake is van oneerlijke mededinging of concurrentie en onrechtmatig handelen door Terwa omdat zij gebruik heeft gemaakt van kennis, know-how, waaronder (bedrijfsgeheime) technische tekeningen van ex-werknemers van ACS. Daarnaast stelt zij dat zij in haar e-mail van 7 januari 2009 geen onrechtmatige mededelingen doet zoals bedoeld in rechtsoverweging 6.4. van het vonnis van 9 november 2007, terwijl voorts het wapperverbod in het vonnis van 9 november 2007 veel te vergaand is geweest.

3.3. Terwa betwist dat sprake is van de door ACS gestelde slaafse nabootsingen, inbreuken op auteursrechten en/of oneerlijke mededinging of oneerlijke concurrentie en onrechtmatige handelen. Voorts betoogt Terwa dat ACS door haar e-mail van 7 januari 2009 het verbod in rechtsoverweging 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 heeft overtreden. Volgens Terwa is ACS niet ontvankelijk in haar vorderingen, althans moeten de vorderingen van ACS worden afgewezen. Zij verzoekt de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ACS te veroordelen in de volledige proceskosten van Terwa ex artikel 1019h Rv voor zover betrekking hebbend op de auteursrechtelijke aanspraken en ACS voor het overige te veroordelen in de kosten rechtens.

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

4. De beoordeling

Correctie van het proces-verbaal

4.1. Terwa heeft de rechtbank geattendeerd op een onjuiste weergave in het proces-verbaal van de comparitie van 6 april 2011. De rechtbank stelt vast dat de tekst zoals vermeld achter punt 6 van het proces-verbaal moet luiden als volgt:

"6. Op de door Terwa B.V. gebruikte lasverbinding is geen octrooi verleend. De vier alternatieven waren of te duur, of kwalitatief minder. Op een wrijvingslas is octrooi verleend. Zie productie 20."

De onderdelen in geschil

4.2. Volgens ACS is sprake van slaafse nabootsing dan wel auteursrechtelijke inbreuken omdat een aantal onderdelen van het voor de eindgebruiker zichtbare gedeelte van de afneembare trekhaak van Terwa hetzelfde uiterlijk heeft en zelfs volledig is nagebootst tot en met het onderscheidensteken V1 en H1 van de onderdelen van het afneembare trekhaaksysteem van ACS. De totaalindrukken van de trekhaaksystemen van Terwa en ACS stemmen vanwege de gelijkenis van die onderdelen en de samenstelling van die onderdelen overeen. Het gaat daarbij volgens ACS om de volgende onderdelen:

1. de kogelstang
2. het koppelstuk
3. de lasnaad tussen de kogelstang en het koppelstuk
4. de bedieningsknop

Primaire grondslag: slaafse nabootsing

4.3. Ten aanzien van de trekhaaksystemen modellen V1 en H1 heeft ACS primair een beroep op onrechtmatige daad in de vorm van slaafse nabootsing gedaan. Dit beroep zal de rechtbank daarom eerst bespreken.

4.4. De rechtbank stelt voorop dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing nodeloze verwarring bij het publiek valt te duchten. Van nodeloze verwarring bij het publiek is sprake als de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot. De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan genoemde deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, HR 8 januari 1960, NJ

1960, 415 en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268).

4.5. Onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product wordt mede de bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of de eigenschappen van het product verstaan die verband houden met de behoefte van de standaardisatie (HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 en HR 20 november 2009, LJN: BJ6999). De deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product heeft betrekking op technische en functionele aspecten van (de onderdelen van) het product en op economische aspecten, in die zin dat onder de afnemers bepaalde behoeften en wensen kunnen bestaan met betrekking tot een uniforme maatvoering en verdere vormgeving. Het nabootsen kan ten slotte ook gerechtvaardigd zijn indien een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie, omdat hierdoor niet wordt uitgesloten dat de nabootser een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt waar een standaardisatie overeenkomstig het nagebootste wel wordt gewenst (vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434). Steeds blijft op de nabootser de verplichting rusten om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

4.6. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is niet vereist dat het nagebootste product origineel of nieuw, althans oorspronkelijk is. Hieruit volgt dat voor zover Terwa haar verweren baseert op het door haar gestelde feit dat de modellen V1 en H1 van ACS niet voldoen aan de door haar gestelde oorspronkelijkheidseis, deze daarom falen. Voor zover Terwa met dit verweer bedoelt aan te geven dat de trekhaaksystemen van ACS geen onderscheidend vermogen hebben, zal dit verweer, voor zover dat nodig is, hierna worden besproken.

4.7. ACS legt aan haar vordering niet ten grondslag dat verwarringsgevaar te duchten is bij de trekhaakfabrikanten, maar bij de autobouwers, fitters, tussenhandelaren en consumenten. Het door ACS bedoelde publiek neemt de trekhaken niet af van ACS, maar van de trekhaakfabrikanten. Onweersproken is dat deze trekhaakfabrikanten de trekhaken niet op de markt brengen onder de naam van ACS of Terwa, maar onder een door de trekhaakfabrikant gegeven merknaam. Hieruit volgt dat voor zover ACS aan haar vorderingen ten grondslag legt dat sprake is van onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing aan de zijde van Terwa, omdat Terwa haar systemen dezelfde naam of onderscheidensteken geeft als ACS, haar vorderingen niet tot toewijzing kunnen leiden. Los van het antwoord op de vraag of Terwa inderdaad dezelfde naam aan haar producten geeft als ACS, is hierdoor immers geen verwarring te duchten bij het door ACS bedoelde relevante publiek, nu die producten niet op de voor hen toegankelijke markt zijn gebracht onder de door ACS of Terwa gegeven naam, maar slechts onder de merknaam van de trekhaakfabrikant.

Vorm en deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product

4.8. ACS verwijst ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van slaafse nabootsing naar een viertal onderdelen van haar afneembare trekhaak, te weten het koppelstuk, de lasnaad en naar de pletting van de kogelstang en de bedieningsknop. De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of Terwa haar product en vooral de door ACS genoemde onderdelen, anders had kunnen vormgeven zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. De rechtbank zal eerst de relevante stellingen met betrekking tot deze vier onderdelen hieronder bespreken en daarna de vraag beantwoorden of nodeloze verwarring bij het publiek valt te duchten.

koppelstuk

4.9. Terwa betwist dat de vormgeving van het koppelstuk op onrechtmatige wijze is nagebootst van het koppelstuk van ACS. Daartoe betoogt zij dat het koppelstuk zo gevormd is dat het past in het opnamehuis. Het opnamehuis wordt bevestigd in het frame van de trekhaakfabrikant, zodat de afmetingen van het opnamehuis afhankelijk zijn van het frame van de trekhaakfabrikant. Zowel het koppelstuk als het opnamehuis vervult daardoor een 'must fit' functie, aldus Terwa. De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat het koppelstuk moet passen in het opnamehuis. Voorts zijn partijen het erover eens dat zij het opnamehuis van hun systemen mogen aanpassen aan de frames van de trekhaakfabrikanten. Gelet op het voormelde heeft ACS onvoldoende uitgewerkt waarom ten aanzien van de vormgeving van het koppelstuk sprake is van slaafse nabootsing. De rechtbank volgt het standpunt van Terwa dat een andere vormgeving afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product van Terwa. Door een andere vormgeving van het koppelstuk past het koppelstuk immers niet meer in het opnamehuis, terwijl een andere vormgeving van het opnamehuis het gevolg heeft dat het opnamehuis niet meer past in het frame. De vormgeving en maatvoering van het koppelstuk wordt klaarblijkelijk (mede) bepaald door het opnamehuis en is daarmee ook afhankelijk van het frame van de trekhaakfabrikant, zodat, bij dit onderdeel, geen sprake is van slaafse nabootsing.

Vorm van de pletting van de kogelstang

4.10. De rechtbank begrijpt dat het ACS niet (meer) gaat om het gegeven dat er een pletting is van de kogelstang, zoals overigens niet alleen door ACS en Terwa, maar ook door andere producenten wordt toegepast, maar dat het haar slechts gaat om de vormgeving van die pletting. Partijen zijn het erover eens dat Terwa de vorm van de pletting van haar kogelstang in dezelfde vorm heeft uitgevoerd als de vorm van de pletting van de kogelstangen van ACS. ACS noemt de vorm van de pletting in haar processtukken de "tulp- of trechtersvorm". Door dezelfde vorm van de pletting toe te passen, zorgt Terwa voor nodeloos verwarringsgevaar, aldus ACS.

4.11. Volgens Terwa is de vormgeving van de pletting technisch bepaald. Het toepassen van de pletting is noodzakelijk vanwege het plaatsen van de bedieningsknop en het aansluiten van de kogelstang op het koppelstuk of opnamehuis, aldus Terwa. In dit verband betoogt zij dat de pletting de draag- en trekkracht van de trekhaak vergroot en dat de uitsparing die door ACS is aangeduid als tulp- of trechtersvormig, vanuit functioneel perspectief noodzakelijk is. Terwa stelt daartoe dat door de geboorde gaten in de stang ter bevestiging van het sluitsysteem de vormgeving van de pletting nodig is om de krachten aan te kunnen. Voorts werpt Terwa op dat zij gebruik maakt van een geotrooieerde schuine veer, waarvan de positie technisch is bepaald. Daardoor kan het gat van de bedieningsknop niet in het midden worden bevestigd en is het gat waar de bedieningsknop is geplaatst, hoger geplaatst, waardoor het noodzakelijk is dat de uitsparing bij de bedieningsknop groter wordt. De vorm van de pletting zorgt dat er voldoende afstand is waardoor afbraak wordt voorkomen.

4.12. Bij gebreke van een voldoende uitgewerkte (nadere) toelichting van ACS en gelet op de gemotiveerde betwistingen van Terwa, oordeelt de rechtbank dat de vorm van de pletting van de kogelstang vooral technisch of functioneel is bepaald. Terwa hoefde daarom niet te kiezen voor een andere vormgeving van de pletting van de kogelstang, omdat een andere vormgeving afbreuk doet aan de bruikbaarheid en de functionaliteit van haar trekhaaksysteem.

lasnaad

4.13. De rechtbank kan ACS ook niet volgen in haar betoog dat mede sprake is van nodeloos verwarringsgevaar omdat Terwa dezelfde bevestigingsmethode van de kogelstang aan het koppelstuk als ACS, te weten de lasnaad, toepast. Volgens Terwa is de lasverbinding de meest voor de hand liggende bevestigingsmethode vanwege de pletting van de stang. Ook ACS stelt dat de lasnaad technisch is bepaald. Terwa heeft uitvoerig bestreden dat er andere (commercieel haalbare) technische methoden bestaan die zij kan toepassen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. De rechtbank oordeelt dat hoewel er ook andere technische methoden van bevestiging bestaan, Terwa niet onrechtmatig handelt door te kiezen voor de lasmethode zoals deze ook wordt toegepast door ACS. Voor de door ACS gebruikte lasnaad of lasmethode is immers geen octrooi verleend zodat het een ieder, en dus ook Terwa, vrijstaat om deze technische bevestigingsmethode toe te passen. Terwa is niet gehouden om te kiezen voor een andere niet geotrooieerde bevestigingsmethode die minder deugdelijk is of die vanwege de kosten niet commercieel haalbaar is.

Vorm van bedieningsknop

4.14. De bedieningsknoppen van zowel ACS als Terwa zijn vormgegeven als ronde schijven met daarop een verhoging in de vorm van een S. Deze verhoogde S-vorm dient als houvast voor de vingers als de knop in zijn geheel moet worden gedraaid.

4.15. Ten aanzien van de vorm van de bedieningsknop betoogt ACS dat de door haar toegepaste bedieningsknoppen een gestileerde S-vorm hebben en dat de vorm van de knop mede, maar niet uitsluitend technisch is bepaald. Volgens ACS worden door andere fabrikanten andere vormen aan de knop gegeven dan de S-vorm, zodat Terwa in het onderhavige geval ook voor een andere vormgeving had moeten kiezen, aldus ACS. Terwa stelt daar tegenover dat zij de knop eerder gebruikte dan dat ACS haar knop toepaste, een S-vormige bedieningsknop ook door andere fabrikanten wordt gebruikt en dat het haar vrijstaat om de bedieningsknop toe te passen, nu de door haar gebruikte vorm van de knop volledig is bepaald door de functionaliteit en het beoogde gebruiksgemak. Door de vormgeving kan beter worden gedrukt en gedraaid. Zij is, zo begrijpt de rechtbank het betoog van Terwa, uitgegaan van de S-vormige knop van fabrikant Oris die al wordt gebruikt sinds 1994. Omdat bij het Terwa systeem de knop niet alleen moet worden gedraaid, maar ook moet worden ingedrukt, moet de "Oris" knop op een plateau worden geplaatst waardoor druk kan worden uitgeoefend. Ten aanzien van de afmetingen van de knop heeft Terwa de vorm van de Bosal bedieningsknop tot uitgangspunt genomen, aldus Terwa.

4.16. De rechtbank stelt vast dat de door ACS genoemde gestileerde S-vorm sterke overeenkomsten vertoont met de S-vorm van de Oris knop. Voorts stelt de rechtbank vast dat de door Terwa gebruikte knop vanwege zeer kleine verschillen in de vormgeving niet identiek is aan die van ACS, maar dat die verschillen bijna niet opvallen. De knop heeft aan de bovenzijde een kromming naar links, de plaatsing van de S-vorm op het ronde gedeelte komt niet exact overeen, en op de S-vorm is door Terwa niet de door ACS gebruikte ovaalvormige verdieping aangebracht, maar een verdieping die voor een deel de ronding van de S-vorm volgt. De ACS knop en de Terwa knop zijn net zoals de Bosal knop geplaatst op een draaiplateau. Volgens Terwa dient dit plateau ertoe dat de knop kan worden ingedrukt. De hoogte van het plateau is bepaald door het feit dat de onderliggende sluitplaat moet worden afgedekt, net zoals het geval is bij de Bosalknop, aldus Terwa. De rechtbank moet, mede gelet op de gemotiveerde stellingen van Terwa over de wijze waarop de trekhaak en de knop worden beetgehouden en gebruikt, vaststellen dat geen sprake is van slaafse nabootsing door Terwa. De S-vormige vormgeving is vooral bepaald door functionaliteit en gebruiksgemak ten aanzien van het vasthouden en draaien van de knop. De verwijzing door ACS naar het feit dat talloze fabrikanten een andere vormgeving hanteren acht de rechtbank, mede tegen de achtergrond van de stelling van Terwa dat de afmetingen en de S-vorm ook door andere fabrikanten dan ACS worden toegepast en dat zij zich bij de vorm van de knop juist heeft laten leiden door functionele eisen en gebruiksgemak, terwijl ook ACS stelt dat de vorm mede technisch is bepaald, niet voldoende.

4.17. Een zeer opvallend verschil tussen de knoppen van ACS en Terwa is de kleur van de knoppen. De kleur van de bedieningsknop van ACS is uitgevoerd in een onopvallende zwarte kleur, terwijl Terwa haar bedieningsknop in een opvallende blauwe kleur heeft uitgevoerd. Anders dan de knop van ACS, vormt de knop van Terwa daardoor een sterk contrast tegen de overige onderdelen van de afneembare trekhaak. Hierdoor is naar het oordeel van de rechtbank voldoende afgeweken van de door ACS toegepaste bedieningsknop waar dat mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de technische eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid van de bedieningsknop en wordt eventuele verwarringsgevaar belet.

4.18. De rechtbank is van oordeel dat niet geconcludeerd kan worden dat Terwa de hiervoor besproken vier afzonderlijke onderdelen op een andere manier had kunnen of moeten vormgeven, omdat een andere vormgeving afbreuk doet aan de technische eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid van die onderdelen.

Totaalindruk

4.19. Ook als de vier onderdelen niet afzonderlijk, maar de volledige afneembare trekhaak in zijn geheel wordt beoordeeld, leiden de stellingen van ACS niet tot de conclusie dat sprake is van nodeloos verwarringsgevaar en dat Terwa dientengevolge onrechtmatig handelt jegens ACS. De rechtbank volgt ACS niet in haar standpunt dat er geen noodzaak is om de afzonderlijke onderdelen in samenhang met elkaar te gebruiken. De onderdelen van de afneembare trekhaak vervullen elk een technische en functionele rol die noodzakelijk is voor de totale afneembare trekhaak. In dit verband gaat de rechtbank mee in het betoog van Terwa dat het aanbrengen van de bedieningsknop leidt tot de noodzaak om de stang te pletten, het pletten van de stang leidt tot de noodzaak van een lasverbinding en het opnamehuis leidt tot een noodzakelijke vormgeving van het koppelstuk. De rechtbank is van oordeel dat Terwa niet hoefde af te wijken van de vormgeving van de door ACS bedoelde onderdelen noch hoefde te kiezen voor een andere bevestigingsmethode, omdat door het inslaan van een andere weg afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. De rechtbank merkt daarnaast op dat technieken zoals de lasverbinding door Terwa mogen worden toegepast omdat anders door honorering van het beroep op slaafse nabootsing via een andere weg dan het octrooirecht de techniek van de lasverbinding gemonopoliseerd zou worden. Het eventueel verwarringsgevaar dat vanwege de gelijkens tussen de verschillende onderdelen van de afneembare trekhaak bij het publiek zou kunnen ontstaan, wordt bovendien weggenomen vanwege het opvallende kleurverschil tussen de draaiknoppen van Terwa en ACS. Hierdoor is het totaalbeeld van beide trekhaaksystemen verschillend; en is er geen verwarringsgevaar.

Conclusie ten aanzien van slaafse nabootsing

4.20. Op grond van het voormelde oordeelt de rechtbank dat voor zover ACS aan haar vorderingen het door haar gestelde onrechtmatig handelen vanwege slaafse nabootsing ten grondslag legt, haar vorderingen moeten worden afgewezen.

Subsidiaire grondslag: inbreuk op auteursrechten van ACS

4.21. De rechtbank zal hierna beoordelen of Terwa inbreuk maakt op auteursrechten van ACS door dezelfde vormgeving toe te passen als ACS doet ten aanzien van de door haar gebruikte onderdelen van haar trekhaaksysteem. Omdat ACS ter zitting heeft kenbaar gemaakt dat de bedieningsknop geen auteursrechtelijk beschermde elementen bevat, zal de rechtbank niet de vraag of de (vormgeving van de) bedieningsknop auteursrechtelijk is beschermd beoordelen.

4.22. Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (hierna: Aw) komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het vereiste van oorspronkelijkheid houdt in dat het materiaal, waarvan de maker stelt dat het auteursrechtelijk beschermd is, oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. De creatieve prestatie van de maker moet in het werk tot uitdrukking worden gebracht (subjectieve elementen van het werk). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Auteurswet zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.23. Uit hetgeen is overwogen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen vanwege slaafse nabootsing volgt dat het auteursrecht dat subsidiair aan de vorderingen ten grondslag is gelegd, niet tot toewijzing van de vorderingen kan leiden. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen houdt de vormgeving van de onderdelen van Terwa's trekhaaksystemen, waarvan ACS stelt dat zij het auteursrecht bezit, vooral verband met de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. De vormgeving van de onderdelen en de gekozen lasverbinding is voornamelijk technisch en functioneel bepaald. Dit geldt ook voor zover ACS betoogt dat de samenstelling van de verschillende onderdelen auteursrechtelijk is beschermd. Afneembare trekhaaksystemen zijn een technisch-industrieel product. De keuze voor de vormgeving en de samenstelling van de onderdelen is vooral technisch bepaald en kan niet worden toegeschreven aan enige creatieve keuze van de maker zodat deze als banaal en triviaal moet worden aangemerkt. De bedieningsknop van Terwa heeft bovendien een opvallende blauwe kleur. Hierdoor zorgt de door Terwa toegepaste bedieningsknop voor een andere totaalindruk dan het totaalindruk dat het afneembare trekhaakstelsel van ACS met de in de onopvallende zwart uitgevoerde bedieningsknop, oproept.

Conclusie ten aanzien van het auteursrecht

4.24. Gelet op het voormelde stelt de rechtbank vast dat de verschillende besproken onderdelen van de trekhaaksystemen vanwege de technische en functionele eisen, zowel afzonderlijk als wat totaalindruk betreft, niet voldoende oorspronkelijk zijn. Daarom is geen sprake van de door ACS gestelde auteursrechtelijke inbreuken.

Onrechtmatig handelen door oneerlijke mededinging of oneerlijke concurrentie?

4.25. De rechtbank begrijpt dat ACS haar vordering, zoals door de rechtbank is verwoord onder 2 van 3.1. van dit vonnis, baseert op haar standpunt dat Terwa onrechtmatig handelt doordat zij gebruik heeft gemaakt van bedrijfsgeheime kennis van ACS, zoals geheime know-how of tekeningen van ex-werknemers van ACS. Door Terwa is dit standpunt betwist met de stelling dat de door haar gebruikte know-how niet afkomstig is van ex-werknemers van ACS, maar door haar is opgedaan in de jaren '90 tijdens haar samenwerking met Bosal inzake de AK4 en AK6 afneembare trekhaaksystemen van Bosal. Deze stelling van Terwa is door ACS onweersproken gelaten. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat ACS haar standpunten in deze niet nader heeft onderbouwd, concludeert de rechtbank dat geen sprake is van de door ACS gestelde oneerlijke mededinging of concurrentie of gebruikmaking van bedrijfsgeheime kennis van ACS. De met deze standpunten verband houdende vordering moet daarom worden afgewezen.

Onrechtmatige uitlatingen door Terwa

4.26. Terwa heeft gemotiveerd betwist dat zij aan haar afnemers verklaart dat de afneembare trekhaaksystemen van ACS illegale kopieën zijn van het Terwa systeem. ACS heeft haar stelling dat sprake is van onrechtmatige uitlatingen door Terwa niet voldoende uitgewerkt of onderbouwd. De rechtbank zal daarom de vordering zoals door de rechtbank verwoord onder 3 van 3.1. van dit vonnis afwijzen.

Rechtsoverweging 6.4. van het dictum van het vonnis van 9 november 2007 en de e-mail van 7 januari 2009

4.27. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de rechtbank van oordeel is dat Terwa geen inbreuk maakt op auteursrechten van ACS, noch dat Terwa jegens ACS onrechtmatig handelt door haar trekhaaksystemen op de markt te brengen. Eventuele andersluidende uitlatingen van ACS tegenover (potentiële) trekhaakafnemers zijn daarom onrechtmatig jegens Terwa. Gelet hierop ziet de rechtbank geen reden om de onder 7 van 3.1. van dit vonnis beschreven gevorderde verklaring voor recht dat het verbod in 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 komt te vervallen, toe te wijzen. Daar doet niet aan af dat ACS aangeeft dat zij, als zij onderhavige procedure verliest, de markt correct zal inlichten. Met het verbod wordt haar slechts verboden om onrechtmatige uitlatingen aan haar klanten te doen, zodat ACS, zolang zij zich niet

op onrechtmatige wijze uitlaat, niet wordt belemmerd, terwijl Terwa belang heeft bij de afschrikwekkende werking van dit verbod.

4.28. Dan komt de rechtbank nu toe aan de vraag of ACS met haar e-mail van 7 januari 2009 het verbod in rechtsoverweging 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 heeft overtreden. In de e-mail staat dat de duurdere concurrenten van ACS "decent" en "competent" concurrenten zijn en dat de goedkopere concurrenten van ACS (waaronder kennelijk ook Terwa wordt bedoeld) hun prijzen niet op basis van "fair marketing considerations" vaststellen, maar dat zij zich slechts laten leiden door het afpakken van klanten van ACS.

4.29. Voormelde uitlatingen zijn naar het oordeel van de rechtbank geen onrechtmatige uitlatingen over Terwa c.s. en/of de bedrijfsvoering van Terwa c.s. Deze uitlatingen gaan over de vraag of de lage prijzen van Terwa reële marktprijzen zijn of dat Terwa met de lage prijzen slechts wil concurreren met ACS en klanten van ACS wil bewegen over te stappen naar Terwa. Het is immers niet onrechtmatig als Terwa producten tegen lagere prijzen aanbiedt dan ACS, ook niet als zij daarbij (slechts) het oogmerk heeft om klanten van ACS naar zich toe trekken. Daar doet niet aan af dat ACS in de e-mail de duurdere concurrenten "decent" en "competent" noemt. In de e-mail wordt geen mededeling gedaan die de strekking heeft dat de afneembare trekhaaksystemen van Terwa c.s. inbreuk maken op aan haar toekomende rechten van intellectuele eigendom en dat Terwa bij de vervaardiging van haar afneembare trekhaaksystemen op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de ervaring en knowhow van voormalige werknemers van ACS.

4.30. De rechtbank oordeelt daarom dat ACS met haar e-mail van 7 januari 2009 niet het verbod in rechtsoverweging 6.4. van het vonnis van 9 november 2007 heeft overtreden. De in dit verband gevorderde verklaring voor recht zal de rechtbank derhalve bij eindvonnis toewijzen.

Conclusie

4.31. Alleen de onder 6 van 3.1. van dit vonnis weergegeven gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de e-mail van 7 januari 2009 zal worden toegewezen. Alle overige vorderingen van ACS, waaronder de op de hiervoor besproken vorderingen voortbouwende vorderingen zoals beschreven onder 4 (dwangsom) en 5 (veroordeling tot betaling van schadevergoeding) van 3.1. van dit vonnis, moeten worden afgewezen. Omdat ACS grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, zal zij worden veroordeeld in de proceskosten.

Proceskosten

4.32. Terwa heeft primair gevorderd dat ACS op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de volledig door haar gemaakte proceskosten, tot en met haar antwoordakte na comparitie van 29 juni 2011 vastgesteld op € 69.296,00. Subsidiair vordert Terwa met betrekking tot de auteursrechtelijke vorderingen een vergoeding van de volledige en daadwerkelijk gemaakte proceskosten in de periode t/m 9 juni 2010 (het moment waarop ACS eerst haar standpunt dat sprake was van auteursrechtelijke inbreuken had verlaten) en de periode na 23 maart 2011 (de datum van ontvangst van Terwa van de akte van ACS waarin ACS wederom aan haar vorderingen haar standpunt dat sprake is van auteursrechtelijke inbreuken ten grondslag legde), in totaal € 44.186,10 en voor het overige kosten rechtens. Volgens Terwa moet bovendien in deze zaak worden afgeweken van de indicatietarieven, nu er gezien de grote hoeveelheid eiswijzigingen en aktes tijdens ACS meer proceshandelingen hebben plaatsgevonden dan gebruikelijk. Daarnaast stelt Terwa dat een hogere kostenveroordeling aan de zijde van ACS gerechtvaardigd is omdat ACS eerst specifieke schadebedragen heeft gevorderd en Terwa tegen deze schadeposten verweer heeft gevoerd, terwijl dit verweer nodeloos gevoerd blijkt te zijn, nu ACS in een later stadium van de procedure haar vordering heeft gewijzigd en verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gevorderd.

4.33. De rechtbank overweegt dat artikel 1019h Rv met zich meebrengt dat Terwa aanspraak kan maken op redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die zij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het gaat hierbij alleen om de kosten die zijn gemaakt voor zover deze zien op de door ACS gestelde auteursrechtelijke inbreuk. Dit houdt in dat de kosten die betrekking hebben op het door Terwa gevoerde verweer in verband met de gestelde slaafse nabootsing moeten worden vergoed op basis van het liquidatietarief. Het door Terwa primair gevorderde kan de rechtbank daarom niet toewijzen. Gelet hierop zal de rechtbank beoordelen of Terwa aanspraak kan maken op € 44.186,10 aan gerechtskosten en andere kosten in verband met de door ACS aan haar vorderingen ten grondslag gelegde auteursrechten. Voorts zal de rechtbank beoordelen welk bedrag aan proceskosten moet worden vergoed ten aanzien van Terwa's verweer tegen de overige grondslagen van de vorderingen van ACS. Daarbij is de rechtbank voornemens om de door de rechtbanken gehanteerde richtlijn indicatietarieven in IE-zaken (zie: rechtspraak.nl) toe te passen en om, nu sprake is van een gemengde grondslag, een kostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv toe te rekenen aan het op de IE-grondslag gebaseerde deel van de procedure

en voor de overige kosten een evenredig deel van het liquidatietarief toe te passen.

4.34. Gelet op het voormelde, en gelet op het feit dat ACS nog geen gelegenheid gehad om op de door Terwa subsidiair verzochte proceskostenvergoeding te reageren, stelt de rechtbank ACS in de gelegenheid te reageren op de door Terwa gevorderde proceskosten, en stelt de rechtbank beide partijen in de gelegenheid om zich uit te laten over het voornemen van de rechtbank om in onderhavige zaak de indicatietarieven volgens de richtlijn in IE- zaken toe te passen en over de vraag wat de verdeling is van de proceskosten op grond van de IE-grondslag en de onrechtmatige daad grondslag in deze procedure. De rechtbank biedt ACS de gelegenheid om zich eerst bij akte - uitsluitend - hierover uit te laten, waarna Terwa de gelegenheid krijgt om zich bij akte uit te laten. De rechtbank merkt op dat partijen geen gelegenheid krijgen om zich over andere punten uit te laten.

4.35. Nadat partijen zich bij akte hebben uitgelaten over de proceskosten, zal de rechtbank in haar eindvonnis de vordering van ACS die betrekking heeft op de e-mail van 7 januari 2009 toewijzen, de overige vorderingen van ACS afwijzen en de door Terwa gevorderde proceskostenveroordeling toewijzen, op een nog in het eindvonnis nader te beproeven wijze.

4.36. De beslissing zal voor het overige worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 7 maart 2012 voor het nemen van een akte door ACS enkel en alleen over hetgeen is vermeld onder nr. 4.34, waarna Terwa de gelegenheid krijgt voor het nemen van een akte over hetgeen is vermeld onder 4.34,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.C. de Vaan en in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2012.