

LJN: BU2955, Rechtbank Rotterdam , 384638 / KG ZA 11-722

Datum 24-10-2011

uitspraak:

Datum 01-11-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Kort geding

Inhoudsindicatie: Het gaat hier om het auteursrecht op fietsverlichting. Niet aannemelijk is geworden dat de vormgeving zo zeer technisch bepaald is dat het technische idee geheel samenvalt met de vorm en dat er door de ontwerpers geen enkele subjectieve, creatieve keuze is gemaakt.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 384638 / KG ZA 11-722

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUIS CYCLE PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

SMART CO. LTD.,

gevestigd te Luchu Hsiang Taoyuan Hsien, Taiwan,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaten mr. S.A. Klos en mr. M. Bakker,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARWI EUROPE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. W.A.J. Hoorneman en mr. R.W. de Vrey.

Partijen zullen hierna Duis, Smart en Marwi genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 15 september 2011;
- de eis in reconventie;
- de producties van Duis en Smart;
- de producties van Marwi;
- de pleitaantekeningen van mr. S.A. Klos;
- de pleitnota van mr. W.A.J. Hoorneman en mr. R.W. de Vrey.

1.2. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 10 oktober 2011. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Duis is een onderneming die zich onder meer toelegt op het verhandelen en op de markt brengen van producten op het terrein van fietsverlichting, waaronder een voorlamp onder de naam Move Galaxy (hierna: Move Galaxy) en een achterlicht onder de naam Move Opaal (hierna: Move Opaal).

2.2. De Move Opaal is een product van Smart. Duis is exclusief distributeur van de Move Opaal in Nederland.

2.3. Marwi is een groothandel in ondermeer fietsartikelen.

2.4. Op 18 augustus 2011 heeft Marwi een onthoudingsverklaring getekend. In deze onthoudingsverklaring staat - voor zover hier van belang - het volgende:

"...

VERKLAART EN BEVESTIGT HIERBIJ HET VOLGENDE:

Marwi heeft zich sinds begin juni 2011 onthouden van, en zal zich ook in de toekomst onthouden van het zonder toestemming van Duis produceren, te koop aanbieden en/of verhandelen van het Oude Model Achterlicht, op straffe van een direct opeisbare contractuele boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per overtreding van deze toezegging.
..."

3. Het geschil in conventie

3.1. Duis en Smart vorderen dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam moge behagen, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ook voor wat betreft de proceskosten:

1. Marwi te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en verveelvoudiging dan wel iedere ongeoorloofde nabootsing van de MOVE GALAXY en de MOVE OPAAL, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verkoop, het ter verkoop aanbieden en het voor deze doeleinden in voorraad houden van het Marwi Voorlicht A en B en Marwi Achterlicht A en B dan wel fietslampjes waarvan de vormgeving dezelfde totaalindruk wekt als dan wel een ongeoorloofde nabootsing vormt van de MOVE GALAXY en de MOVE OPAAL;
2. Marwi te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Duis en Smart - mr. S.A. Klos, Postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam - te bezorgen een door een registeraccountant, op basis van de voor die registeraccountant zelfstandig verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring betreffende de volledige naam/namen en adres(sen) van:
 - a. de totale hoeveelheid van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B die Marwi en/of een aan Marwi gelieerde partij en/of een derde partij voor Marwi heeft geproduceerd en/of gekocht en/of besteld, alsmede de totale hoeveelheid van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B die Marwi en/of een aan Marwi gelieerde partij en/of een derde partij voor Marwi in voorraad heeft, gespecificeerd per type en leverancier;
 - b. de totale hoeveelheid reeds door Marwi en/of een aan Marwi gelieerde partij verkochte Marwi Voorlicht A en B en Marwi Achterlicht A en B, gespecificeerd per type;
 - c. de prijs die is gerekend voor het in- en verkopen van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B fietslampjes, gespecificeerd per type;
 - d. de totale hoeveelheid winst die Marwi heeft gemaakt als gevolg van het verhandelen van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B, gespecificeerd per type;
 - e. de volledige naam/namen en adres(sen) van de leveranciers en/of producenten en/of tussenpersonen en/of afnemers en/of kopers (voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen) van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B en eventuele andere partijen waarvan Marwi op de hoogte is dat deze betrokken zijn (geweest) bij het verhandelen van het Marwi Voorlicht A en B en het Marwi Achterlicht A en B;
3. Marwi te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle door haar geleverde Marwi Voorlicht A en B en Marwi Achterlicht A en B fietslampjes terug te roepen van haar klanten, met uitzondering van privéconsumenten, en de advocaat van Duis en Smart - mr. S.A. Klos, postbus 75988, 1070 AZ Amsterdam - een schriftelijk door een registeraccount gecertificeerd rapport te verstrekken betreffende de hoeveelheid teruggeroepen en terugontvangen inbreukmakende producten, gespecificeerd per type;
4. Marwi te bevelen binnen 20 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de inbreukmakende producten die Marwi in voorraad heeft, alsmede de teruggeroepen en gewoon ontvangen producten, aan Duis en Smart ter vernietiging op te leveren op een door Duis en Smart op eerste verzoek aan Marwi te specificeren plaats;
5. Marwi te veroordelen aan Duis en Smart te voldoen een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of deel van een dag waarop Marwi in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de vorderingen sub 1 t/m 4 te voldoen of
 - ter keuze van Duis en Smart - voor iedere handeling die een overtreding van de sub 1 t/m 4 gevorderde bevelen oplevert;
6. voor zover de gevraagde voorzieningen op basis van het auteursrecht worden toegewezen, te bepalen dat de termijn waarbinnen Duis en Smart op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dienen te maken te stellen op 6 (zes) maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van het ten deze te wijzen vonnis;
7. Marwi te veroordelen in de volledige door Duis en Smart gemaakte kosten van deze procedure inclusief advocaatkosten (welke zullen worden gespecificeerd) dan wel

een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten die Duis en Smart heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Marwi voert verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Marwi vordert dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

A. Duis en Smart beveelt zich met onmiddellijke ingang tot en met het moment dat er in een voor uitvoering vatbare uitspraak in een bodemprocedure hierover is beslist, te onthouden van het doen van mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen jegens derden met de strekking dat de vervaardiging en/of exploitatie van het Marwi Achterlicht B en/of het Marwi Voorlicht B inbreuk maakt op de auteursrechten van Marwi danwel dat terzake sprake is van verwarringwekkend handelen zijdens Marwi, of uitlatingen met een overeenkomstige strekking;

B. Duis en Smart beveelt zich met onmiddellijke ingang tot en met het moment dat er in een voor uitvoering vatbare uitspraak in een bodemprocedure hierover is beslist, te onthouden van het doen van mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen jegens derden met de strekking dat Marwi inbreuk maakt of dreigt te maken door het Marwi Achterlicht A en/of het Marwi Voorlicht A in Nederland te verhandelen of dreigt te gaan verhandelen, of uitlatingen met een overeenkomstige strekking;

subsidiar:

C. Te gebieden dat Duis en Smart, wanneer zij overgaan tot het doen van mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen jegens derden met de strekking zoals vermeld sub A en/of B, vermelden dat de voorzieningenrechter te Rotterdam heeft beslist dat naar zijn voorlopige oordeel de betreffende fietslampen van Marwi geen inbreuk maken op de auteursrechten van Duis en Smart en dat ook niet anderszins terzake sprake is van verwarringwekkend handelen van Marwi jegens Duis en Smart;

primair en subsidiair:

D. Duis en Smart te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-- tot een maximum van € 100.000,--, voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Marwi, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enig hierboven onder A t/m C bedoeld bevel door Duis en Smart;

E. Duis en Smart te veroordelen in de kosten van het geding in reconventie ex artikel 1019h Rv, zijnde de volledige door Marwi gemaakte kosten aan salarissen en verschotten van haar advocaat alsmede kosten van de deskundige en andere kosten die Marwi heeft gemaakt of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige proces-kosten.

4.2. Duis en Smart voeren verweer.

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

5. De beoordeling in conventie
spoedeisend belang

5.1. Naar aanleiding van het tussen partijen gevoerde debat over het door Duis en Smart gestelde spoedeisend belang overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Duis en Smart hebben een spoedeisend belang bij het onder 1 gevorderde voor zover dat er toe strekt een einde te maken aan inbreuk op door hen gestelde rechten. Dit wordt niet anders indien Duis en Smart al geruime tijd op de hoogte waren van de gestelde inbreuken door Marwi met het Marwi Voorlicht B en het Marwi Achterlicht B. Aannemelijk is immers dat deze producten nog op de markt zijn, zodat, als juist is wat Duis en Smart stellen, Duis en Smart hierdoor schade lijden zo lang dit voortduurt.

5.2. Het gedeelte van het onder 1 gevorderde dat ziet op het Marwi Voorlicht A en het Marwi Achterlicht A zal reeds worden afgewezen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang, Marwi heeft toegezegd dat zij het Marwi Voorlicht A en het Marwi Achterlicht A niet meer in de handel zal brengen. De voorzieningenrechter acht, bij gebreke van enige concrete aanwijzing in andere zin, voldoende aannemelijk geworden dat Marwi haar activiteiten op dit punt reeds heeft gestaakt. Marwi heeft daarnaast voor wat betreft het Marwi Achterlicht A een separate onthoudingsverklaring getekend (zie 2.4 Achterlicht A is het oude model dat hierin bedoeld is).

Ook de vorderingen onder 2 a tot en met e, 3 en 4 zullen worden afgewezen met betrekking

tot Marwi Voor- en Achterlicht A nu de voorzieningenrechter met Marwi van oordeel is dat het spoedeisend belang ontbreekt.

Niet in te zien valt - Duis en Smart hebben daarover ook niets gesteld - waarom ter zake een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

toepasselijkheid auteursrecht

5.3. De vraag die vervolgens, als het gaat om het Marwi Voorlicht B en het Marwi Achterlicht B, voorligt is of op de Move Galaxy en/of de Move Opaal een auteursrecht rust en of, respectievelijk in hoeverre aan Duis en/of Smart auteursrechtelijke bescherming toekomt op deze fietsverlichting.

5.4. Duis en Smart menen dat de Move Galaxy en de Move Opaal voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het gaat bij de Move Galaxy om een oorspronkelijk ontwerp door Scope, een Nederlands bureau dat dit ontwerp op bestelling voor Duis heeft gemaakt met het oog op gebruik van de handel daarin, zodat Duis als ontwerper conform artikel 3.8 lid 2 BVIE moet worden beschouwd. Dit ontwerp draagt het persoonlijk stempel van de maker, die in de vormgeving creatieve, subjectieve keuzes gemaakt heeft. Duis is daarmee exclusief auteursrechtelijke in de zin van artikel 3:29 BVIE.

Bij de Move Opaal gaat het evenzeer om een oorspronkelijk ontwerp waarbij de ontwerper creatieve keuzes gemaakt heeft. Deze ontwerper was een personeelslid van Smart, die aldus auteursrechtelijke is.

De door de ontwerpers van de Move Galaxy en de Move Opaal gemaakte keuzes zijn niet louter terug te voeren op vereisten van techniek en functionaliteit. Het is zeer wel mogelijk om een fietslamp met dezelfde functionaliteit (een batterijlamp met reflector) te maken zonder daarbij dezelfde combinatie van ontwerpkeuzes te maken als die in het uiterlijk van de Move Galaxy en de Move Opaal worden geopenbaard, aldus Duis en Smart.

5.5. Marwi meent dat dit niet het geval is, nu de vormgeving van een fietslamp in overwegende mate is bepaald door functionele en technische vereisten en derhalve buiten het domein van het auteursrecht valt. De vorm van de Move Galaxy en Move Opaal is technisch bepaald omdat de vorm van deze fietslampen (vrijwel) volledig is ingegeven door de technische functie. Voor het antwoord op de vraag of de vorm technisch is bepaald is volgens Marwi de aanwezigheid van niet wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet relevant. Marwi heeft zich op het standpunt gesteld dat in dit geval aansluiting moet worden gezocht bij de binnen het octrooirecht gangbare apparaatgerichte leer. Het past in de visie van Marwi niet om, buiten de regels voor het octrooirecht en de daartoe behorende apparaatgerichte leer om, via het auteursrecht alsnog een monopolie op een technisch product te verkrijgen.

Bij de beoordeling van de totaalindrukken van de respectieve producten moet worden geabstraheerd van objectieve vormgevingselementen, zoals techniek, functionaliteit, standaardisatiebehoefte, stijl en trend, aldus Marwi.

5.6. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

5.6.1. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (artikel 1 Auteurswet, hierna: Aw). Ook wanneer de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze, kan sprake zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Anderzijds geldt dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing vindt waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Hoewel op zich juist is dat technische oplossingen die (in beginsel) in aanmerking komen voor octrooiverlening niet ook auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat sprake is, bij voorwerpen als deze fietsaccessoires, van een afbakeningsprobleem, kunnen daaraan niet de vergaande consequenties die Marwi stelt verbonden worden. Dat auteursrechten lang duren en niet worden ingeschreven is daarbij zonder belang. De toets die aangelegd moet worden ter beantwoording van de vraag of sprake is van een auteursrecht op een werk (en de daarmee samenhangende vragen bij wie dat auteursrecht rust en of, en door welk product, daarop inbreuk wordt gemaakt) is ook een andere dan bij vergelijkbare vragen in het merken of modellenrecht. (Vast staat, dat Duis en Smart zich niet beroepen op een beschermd model).

5.6.2. Dat de vormgeving van de Move Galaxy en de Move Opaal zo zeer technisch bepaald is dat het technische idee geheel samenvalt met de vorm, dat er geen enkele subjectieve, creatieve keuze door de ontwerpers van de Move Galaxy en de Move Opaal is gemaakt, is niet aannemelijk geworden.

Anders dan Marwi meent volgt dit ook niet uit de door haar overgelegde Opinie van AOMB (Intellectual Property Consultants); daarin is immers in elk geval vermeld dat er binnen de

technische beperkingen een zekere mate van vormvrijheid is.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de vorm en het uiterlijk van de Move Galaxy en de Move Opaal - zowel voor wat betreft het geheel als voor wat betreft de specifieke vormgeving van de behuizing van de lamp en de reflector - zodanig af van de door Duis en Smart getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen, ook die in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker. Zoals Marwi terecht opmerkt dienen daarbij de - niet auteursrechtelijk beschermde - louter technisch bepaalde aspecten buiten beschouwing te blijven, zoals het platte uiterlijk van de reflector, de ronde vorm van het lampje zelf etc., maar meer dan dat ook niet. Bedoelde toets kunnen de Move Galaxy en de Move Opaal voorshands dus doorstaan.

5.6.3. Naar voorlopig oordeel moet de conclusie zijn dat de Move Galaxy en de Move Opaal als werken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw moeten worden aangemerkt en aldus voor - een zekere - auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

5.6.4. Partijen hebben voorts, ten aanzien van de achterlichten (Move Opaal/Marwi Achterlicht B) uiteenlopende standpunten ingenomen over de vraag of het auteursrecht aan Smart toekomt. Gelet op het hierna onder 5.10 en 5.11 te geven oordeel mist dat geschilpunt belang, zodat het verder onbesproken blijft.

inbreuk

5.7. Vervolgens ligt de vraag voor of van niet geoorloofde verveelvoudiging door Marwi van de Move Galaxy en de Move Opaal sprake is.

5.8. Vooropgesteld zij dat van een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een (door de maker van het beweerdelijk inbreukmakende werk te ontzenuwen) vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig (in de zin van: nieuw en oorspronkelijk) werk kan worden aangemerkt.

5.9. De voorzieningenrechter volgt Duis en Smart in hun standpunt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken (en dus de oorspronkelijkheid) van de Move Galaxy en de Move Opaal bestaat onder meer uit de volgende kenmerken.

5.9.1. Voor wat betreft de Move Galaxy:

- a. vloeiende naar achteren hellende scheidslijn tussen transparant en niet-transparant deel van de behuizing;
- b. naar voren uitsteken van het bovenste deel van het voorste transparante deel van de behuizing ten opzichte van het onderste deel (waardoor zijaanzicht van de transparante voorzijde van de behuizing een stompe omgekeerde "L" vorm vertoont);
- c. vloeiend naar achteren hellende achterzijde van het niet-transparante deel van de behuizing (zonder duidelijke scherpe knik of overgang tussen het boven en onderdeel van de achterzijde van de behuizing);
- d. min of meer platte bovenkant van de behuizing die begrensd wordt door duidelijk gedefinieerde hoeken, tussen welke hoeken de bovenzijde slechts een flauwe boog of bolling vertoont;
- e. plat door scherpe randen omgrenst onderdeel van de transparante voorzijde van de behuizing dat naar beneden toe versmalt met min of meer afgeronde onderzijde;
- f. loze ornamentele ruimte tussen overwegend ronde binnenbehuizing van de lamp en de zeer ruim daaroverheen vallende bovenzijde van de transparante behuizing;
- g. contrast tussen overwegend ronde vorm van de binnenbehuizing van de lamp en de in hoofdzaak rechtshoekige vorm van ruim daaroverheen vallende bovenzijde van de transparante behuizing;
- h. min of meer scherpe hoekige overgang van zijdeel van het niet transparante achter-deel van de behuizing naar de achterzijde.

5.9.2. Voor wat betreft de Move Opaal:

- i. scherpe scheidslijn tussen rookglazen transparant boven- en reflector onderdeel;
- j. contrast tussen vlak beneden deel en welvend bovendeel;
- k. (...);
- l. min of meer spits, naar voren smal toelopend, bovendeel;
- m. plaatsing schroefje zichtbaar in de hartlijn van de voorzijde op 2/3, tussen boven en onderdeel;
- n. licht taps naar beneden toelopend langwerpig reflector deel;
- o. rechte scheidslijn tussen transparant voor en in hoofdzaak driehoeksvormig achterdeel van de behuizing.

De voorzieningenrechter acht het door Duis en Smart onder k genoemde aspect voor de oorspronkelijkheid niet van belang.

5.9.3. De omstandigheid dat hier sprake is van beschermde werken wil niet zeggen hoe groot de beschermingsomvang is. Nu het gaat om functionele gebruiksvoorwerpen is de beschermingsomvang, zoals Marwi terecht heeft gesteld, tamelijk gering.

5.10. In het licht van het hiervoor onder 5.8 en 5.9 - 5.9.3 overwogene dient vervolgens te worden beoordeeld of het Marwi Voorlicht B en het Marwi Achterlicht B van Marwi inbreuk maakt op het auteursrecht rustende op de Move Galaxy en de Move Opaal van Duis en/of Smart.

5.10.1. Na vergelijking van de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B overweegt de voorzieningenrechter dat beide voorlampen op dezelfde wijze strak zijn vormgegeven en hetzelfde althans sterk op elkaar gelijkend zijn uitgevoerd. De verschillen tussen de lampen waarop Marwi heeft gewezen zijn niet in het oog springend, terwijl het gaat om het totaalbeeld voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken. De meest relevante verschillen - de "smiley" van de Move Galaxy ten opzichte van de "frownie" van Marwi, de groeven in het conische omhulsel van het LED-huis en de plaats van de knop - zijn, met uitzondering van de knop, alleen bij nauwkeurige beschouwing van dichtbij te onderscheiden.

De plaats van de knop dient kennelijk ook in de visie van partijen buiten beschouwing te blijven en is voorts op zichzelf niet voldoende onderscheidend. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming tussen de Move Galaxy en het Marwi Voorlicht B is de beschermingsomvang niet relevant. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het Voorlicht B aan te merken als bewerking of nabootsing van de Move Galaxy zonder ten opzichte van de Move Galaxy als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden. Derhalve maakt Marwi zich schuldig aan een inbreuk op het auteursrecht van Duis.

5.10.2. Met betrekking tot de Move Opaal komt de voorzieningenrechter tot een ander oordeel. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Duis en/of Smart omdat het Marwi Achterlicht B een andere totaalindruk wekt dan de Move Opaal. Van belang daarbij zijn vooral de grotere reflector en de afwijkende vorm van het onderstel en de rondere belijning. Daarnaast zijn de onder 5.9.2 sub j tot en met n vermelde kenmerken van de Move Opaal niet - althans niet in voldoende mate - terug te vinden in het Marwi Achterlicht B.

slaafse nabootsing

5.11. Voor zover het (subsidiare) beroep van Duis en Smart op slaafse nabootsing ziet op de hiervoor besproken Move Opaal geldt dat dit beroep alleen kans van slagen heeft in het geval dat bij de Move Opaal het beroep op het auteursrecht is afgewezen wegens het niet voldoen aan de oorspronkelijkheidseis. Daarvan is hier geen sprake. Ten aanzien van de Achterlicht B is immers hiervoor - onder 5.10.2 - voorshands geconcludeerd dat wegens het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk, geen sprake is van een inbreuk.

slotsom en overig

5.12. Het voorgaande leidt ertoe dat door Duis en Smart onder 1 gevorderde alleen toewijsbaar is ten aanzien van Duis voor wat betreft het Marwi Voorlicht B en voorts beperkt als na te melden. Het gedeelte van de vordering achter "dan wel" is te vaag om voor toewijzing in kort geding in aanmerking te komen; het zou tot executiegeschillen leiden. De vorderingen onder 2a tot en met 2e en 4 zijn, ook voor wat betreft het Marwi Voorlicht B, onvoldoende spoedeisend. De vordering onder 3 - de recall - is ten aanzien van het Marwi Voorlicht B van een te vergaande strekking; de daarmee gemoeide kosten en praktische problemen wegen onvoldoende op tegen het door Duis niet nader uitgewerkte belang, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft.

5.13. De onder 5 gevorderde dwangsom zal worden toegewezen onder matiging van de te per dag te verbeuren dwangsom tot een bedrag van € 1.000,00 met een maximum van € 100.000,00.

5.14. Nu voormelde toe te wijzen vordering onder 5.12 een voorlopige maatregel vormt als bedoeld in artikel 50 lid 1 TRIPs-Verdrag moet ingevolge artikel 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Een termijn van drie maanden wordt daartoe redelijk geacht.

5.15. Aangezien tussen Duis en Marwi elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te

vermelden wijze. De positie van Smart is een andere; zij is geheel in het ongelijk gesteld (vanwege het ontbreken van inbreuk, nog daargelaten of zij rechthebbende is)
De voorzieningenrechter zal de kosten die Marwi heeft gemaakt tot zover die zich richten tegen Smart in redelijkheid, op de voet van artikel 1019h, mede in aanmerking nemend de richtlijnen en buiten beschouwing latend de kosten van het - te laat - benaderen van de Taiwanese advocaat, begroten op € 12.000,--.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Hetgeen in conventie is overwogen, brengt met zich mee dat het onder primair gevorderde uitsluitend toegewezen is, voor zover dit ziet op het onder A gevorderde ten aanzien van het Marwi Achterlicht B. Nu blijkt dat Duis al derden (klanten - zakelijke contacten) van Marwi heeft benaderd valt van haar in redelijkheid herhaling te vrezem. Het overigens onder primair en subsidiair gevorderde zal worden afgewezen. Hetgeen overigens in reconventie is gesteld behoeft, gelet op de overwegingen in conventie, geen bespreking.

De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

6.2. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de proceskosten in reconventie te compenseren. Partijen hebben ter zitting aangegeven de proceskosten in reconventie te vorderen conform het gebruikelijke liquidatietarief.

7. De beslissing

In conventie

7.1. veroordeelt Marwi om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van de Move Galaxy te staken, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verkoop, het ter verkoop aanbieden en het voor deze doeleinden in voorraad houden van het Marwi Voorlicht B, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,00 voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt;

7.2. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op drie maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

7.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen Duis en Marwi, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

7.4. veroordeelt Smart in de proceskosten, aan de zijde van Marwi tot op heden begroot op € 12.000,--;

7.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie

7.7. veroordeelt Duis om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis tot het moment dat er in een voor ten uitvoerlegging vatbare uitspraak in een bodemprocedure hierover is beslist, zich te onthouden van het doen van mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen jegens derden met de strekking dat de vervaardiging en/of exploitatie van het Marwi Achterlicht B inbreuk maakt op de auteursrechten van Duis en/of Smart, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100,00 voor elke overtreding, tot een maximum van € 10.000,00;

7.8. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

7.9. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2011.
1862/106