

IN NAAM DER KONINGIN I

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 508785 / KG ZA 12-92 HJ/JWR

Vonnis in kort geding van 22 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARTS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 24 februari 2012,
advocaat mr. A.J. Verbeek te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FERRO FOOTWEAR B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RNF B.V.,
gevestigd te Tilburg,
3. **FERDINAND LAMBERTUS JOHANNES HELMER**,
wonende te Oosterhout,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CTF B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WILSON B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
6. **RONALD PETRUS JANSSEN**
wonende te Nieuwkuijk, gemeente Heusden,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HYPERION B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NEPENTHE B.V.
gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden,
gedaagden,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Eiser zal hierna Barts worden genoemd. Gedaagde sub 1 zal worden aangeduid als Ferro en gedaagden gezamenlijk als Ferro c.s.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 7 maart 2012 heeft Barts gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ferro c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd.

Ter terechtzitting waren onder meer aanwezig:

- namens Barts R. Kaizer, E. Jacobse, H. Hu, T. Kaufmann, bijgestaan door mr. A. Gieske en mr. K.R. Kolman;
- namens Ferro F.L.J. Helmer en P.R. Janssen, bijgestaan door mr. Linssen.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Barts is producent en handelaar in producten bestemd voor de winter(sport). Zij verhandelt onder meer de hieronder afgebeelde sneeuwlaarzen.



voorzijde



achterzijde

2.2. Ferro is een groothandelsbedrijf dat zich toelegt op onder meer de in- en verkoop van schoeisel. Zij verhandelt onder meer de hieronder afgebeelde sneeuwlaarzen.



voorzijde



achterzijde

3. Het geschil

3.1. Barts vordert, na wijziging van eis, – samengevat – Ferro c.s. te bevelen de inbreuk op haar auteursrecht, meer in het bijzonder de aanbieding en verhandeling van inbreukmakende producten, te staken en gestaakt te houden, dan wel te bevelen iedere aanbieding van producten als zijnde slaafse nabootsing te staken, alsmede Ferro te bevelen een overzicht te verstrekken van de per afnemer geleverde aantallen en soorten producten, de aantallen producten die zij in voorraad heeft, de gehanteerde prijzen en behaalde netto-winst, alsmede Ferro te verplichten de afnemers te berichten over de geconstateerde inbreuk met het verzoek geleverde producten te retourneren.

3.2. Barts stelt dat zij auteursrecht heeft op een door haar ontworpen model sneeuwlaarzen en dat Ferro daarop inbreuk maakt, althans zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

3.3. Ferro c.s. voert verweer. Zij betwist dat de door Barts ontworpen sneeuwlaarzen voor auteursrechterlijke bescherming in aanmerking komen. Subsidiair betwist zij dat zij inbreuk maakt. Van slaafse nabootsing is evenmin sprake, aldus Ferro c.s.

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

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. Nu Barts haar vordering grondt op een gestelde inbreuk door Ferro op haar auteursrecht en Ferro betwist dat de door Barts ontworpen sneeuwlaarzen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming dient eerst op deze vraag in te worden gegaan.

4.3. Auteursrecht kan worden verkregen op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Vereist is dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt; het moet gaan om een eigen intellectuele schepping van de maker.

4.4. Barts stelt dat een sneeuwlaars naar zijn aard een bepaalde basisvorm moet hebben. Volgens Barts is de door haar ontworpen sneeuwlaars echter het resultaat

van binnen die basisvorm gemaakte creatieve keuzes wat betreft de gebruikte materialen, de kleurstelling van de diverse onderdelen, de precieze vormgeving, het gebruik van een bontkraag als afwerking, het voor het stiksel gekozen patroon en het aanbrengen van een verticaal doorgetrokken ruglijn voor de bevestiging van veters. Deze combinatie van elementen is zodanig dat deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, aldus Barts.

4.5. Ferro voert aan dat de door Barts ontworpen sneeuwlaars niet voldoende eigen elementen bevat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Sneeuwlaarzen met dezelfde vormgeving, (nagenoeg) identieke kleurstelling, vervaardigd van hetzelfde materiaal, met stiksels in eenzelfde patroon en waarbij eveneens een bontkraag was aangebracht, zijn reeds eerder door andere producenten op de markt gebracht. De door Barts geproduceerde sneeuwlaarzen zijn derhalve geen ontwerp dat iets eigens bevat of nog niet eerder in deze vorm is vertoond. Om die reden komen deze sneeuwlaarzen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, aldus Ferro.

4.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Op basis van ter zitting getoonde voorbeelden kan ervan worden uitgegaan dat de door Barts gebruikte materialen, kleurstelling, vormgeving, het stikselpatroon en het aanbrengen van een bontkraag als afwerking als zodanig niet nieuw zijn. Genoemde zaken kunnen worden beschouwd als de basiselementen waaruit een sneeuwlaars kan worden opgebouwd. Dergelijke basiselementen komen als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Voor zover een maker dergelijke basiselementen verwerkt, kan hij enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van dergelijke elementen uitdrukking geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarbij is van belang dat het aldus ontstane eindproduct oorspronkelijk dient te zijn in die zin dat het nog niet eerder in de bewuste vorm is vertoond.

4.7. Naar is gebleken is het ontwerpproces bij Barts een samenspel geweest van een ontwerper in Nederland en makers van samples in China. De ontwerper maakt een ontwerp en laat daarvan bij de fabrikant een sample maken. De ontwerper beoordeelt dit sample en laat dit zo nodig (in het onderhavige geval door het toevoegen van een bontrand) aanpassen. Vast staat dat ook bij het maken van de samples op de markt verkrijgbare elementen met elkaar zijn gecombineerd.

4.8. Nu de door Barts ontworpen sneeuwlaarzen een combinatie vormen van reeds op de markt beschikbare elementen (die vanwege het feit dat Barts en Ferro een gemeenschappelijke leverancier hadden ook aan Ferro ter beschikking stonden), terwijl die elementen naar het oordeel van de voorzieningenrechter op een voor de hand liggende wijze met elkaar zijn gecombineerd, bezit die combinatie onvoldoende oorspronkelijkheid om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet.

4.9. Ten overvloede wordt opgemerkt dat zowel Barts als Ferro hun sneeuwlaarzen zoals die in dit geding aan de orde zijn, bij dezelfde fabriek in China hebben laten maken. Evenals Barts heeft ook Ferro haar ontwerp naar de fabriek gezonden om daar een sample van te laten maken. Aannemelijk is dat de maker van samples indien de instructies op elkaar lijken zal putten uit reeds eerder gebruikte vormen, materialen en methoden, teneinde het ontwerp zoals dat uit Nederland is ontvangen te realiseren. Derhalve is niet uit te sluiten dat om die reden ook zonder dat de ontwerpers in Nederland van elkaars ontwerp hebben kennis genomen resultaten zouden kunnen ontstaan die een gelijkenis met elkaar vertonen. Zelfs al zou een werk in de zin van de auteursrecht worden aangenomen, dan is gezien de voornoemde gang van zaken uit de enkele gelijkenis tussen de laarzen van Barts en Ferro nog niet af te leiden dat de laars van Ferro inbreuk maakt op de laars van Barts.

4.10. Wat de gestelde slaafse nabootsing betreft moet de vordering worden afgewezen omdat niet is gebleken dat Ferro het product van Barts zodanig heeft nagebootst dat dit als product van Barts zou kunnen worden beschouwd; alleen al door het aanbrengen van een andere merknaam op het product heeft Ferro voldoende afstand genomen van het product van Barts. Hierdoor is onvoldoende aannemelijk dat sprake zal zijn van verwarringsgevaar, hetgeen is vereist voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. Daarnaast is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Barts onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar sneeuwlaarzen een eigen plaats op de markt innemen. Ook dit staat aan een geslaagd beroep op slaafse nabootsing in de weg.

4.11. Het voorafgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Barts zullen moeten worden afgewezen.

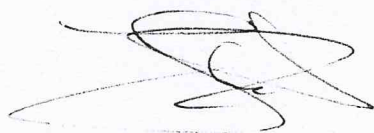
4.12. Barts zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Ferro vordert veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Barts heeft zich verzet tegen toewijzing op de voet van dit artikel nu Ferro niet tijdig een specificatie van haar advocaatkosten heeft overgelegd. De voorzieningenrechter stelt vast dat deze specificatie niet zoals vereist 24 uur voor de zitting is overgelegd. Het gevorderde bedrag van EUR 21.656,70 kan daarom niet worden toegewezen. Nu het door Ferro gevorderde bedrag in eenzelfde orde van grootte ligt als de door Barts zelf gevorderde proceskosten ziet de voorzieningenrechter aanleiding om deze in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een kort geding te begroten op EUR 15.000,00. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van Ferro tot op heden begroot op EUR 575,00 aan griffierecht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen
- 5.2. veroordeelt Barts in de proceskosten aan de zijde van Ferro, tot op heden begroot op EUR 15.575,00;
- 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 maart 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROBBE

De griffier van de
rechtbank Amsterdam

