

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 227360 / KG ZA 12-140

Vonnis in kort geding van 4 mei 2012

in de zaak van

ERNST JAN LOENDERSLOOT,
tevens h.o.d.n. LOENDERSLOOT WATERSPORT,
wonende te Schagen,
eiser,
advocaat mr. J. van Rhijn te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRINS WATERSPORT B.V.,
gevestigd te Nijkerk,
verweerster,
advocaat mr. T. Geerlof te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Loendersloot en Prins genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding tegen de zitting van 13 april 2012
 - de vrijwillige verschijning van partijen op de zitting van 20 april 2012
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van Loendersloot
 - de pleitnota van Prins.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Loendersloot houdt zich volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met de groothandel in watersportartikelen en de im- en export van alsmede klein- en groothandel in boten.

2.2. In 2009 is Loendersloot in contact gekomen met de onderneming Admiral Boats S.A. in Polen (hierna: Admiral Boats), een producent van boten voor de pleziervaart.

2.3. Loendersloot is met Admiral Boats een samenwerkingsverband aangegaan om een "eigen botenlijn" voor het seizoen 2011 te realiseren. Het gaat daarbij om sloepen in de afmetingen 4,35 meter tot 5,60 meter onder de naam "Liberty" (hierna: de Libertysloepen).

2.4. Op bestelling van Loendersloot die daartoe aanwijzingen heeft gegeven, heeft Admiral Boats mallen gemaakt voor de Libertysloepen en daarmee de betreffende Libertysloepen geproduceerd. Loendersloot verkoopt de Libertysloepen in Nederland via zijn dealernetwerk. De door Loendersloot verhandelde Libertysloepen betreffen (onder meer) de volgende modellen:

- Liberty 435
- Liberty 470
- Liberty 525
- Liberty 550 tender
- Liberty 575
- Liberty 625
- Escape 750

2.5. Op of omstreeks augustus 2011 is Admiral Boats de mallen van de Libertysloepen gaan gebruiken voor de productie van eigen sloepen en het vervolgens op de markt brengen van deze sloepen onder haar eigen naam "Admiral" (hierna: de Admiralsloepen). Prins is distributeur van de Admiralsloepen in Nederland.

2.6. De volgende modellen Admiralsloepen worden door Prins in Nederland via haar dealernetwerk verkocht:

- Admiral 440
- Admiral 470
- Admiral 470 XL
- Admiral 525
- Admiral 520 retro
- Admiral 550 tender
- Admiral 575
- Admiral 575 XL
- Admiral 625
- Stout 750
- Pescador 480
- Tenderness

2.7. Op 15 augustus en 26 september 2011 heeft Loendersloot Prins gesommeerd de inbreuk op zijn rechten op de Libertysloepen te staken door de Admiralsloepen niet meer op de Nederlandse markt te brengen.

2.8. Prins is vervolgens op 5 maart 2012 door de advocaat van Loendersloot gesommeerd om de auteursrechten van Loendersloot op de Libertysloepen te respecteren. Tevens is Prins gewezen op het onrechtmatige karakter van haar brochures van de Admiralsloepen waarin teksten zijn gekopieerd uit de verkoopbrochures van de Libertysloepen van Loendersloot.

2.9. Bij akte vrijwillige toezegging van 12 april 2012 heeft Prins aangekondigd de gewraakte Admiralfolders uit de markt te halen en te vernietigen en onvoorwaardelijk

toegezegd zich in de toekomst te onthouden van het kopiëren van (delen van) de teksten uit de Libertyfolder op straffe van een vrijwillig te verbeuren boete van € 1.000,00 per overtreding.

2.10. Prins heeft het omstreden foldermateriaal van de Admiralsloepen teruggehaald van haar afnemers en heeft dit laten vernietigen door een deurwaarder op 18 april 2012.

3. Het geschil

3.1. Loendersloot vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Primair:

- a. Prins te verbieden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de auteursrechten van Loendersloot, meer specifiek door Prins te verbieden de sloepen Admiral 440, Admiral 470, Admiral 470 XL, Admiral 525, Admiral 520 retro, Admiral 550 tender, Admiral 575, Admiral 575 XL, Admiral 625, Stout 750, Pescador 480 en/of Tenderness openbaar te maken en te vermenigvuldigen, bijvoorbeeld door deze ter verkoop aan te bieden, te leveren of anderszins te verhandelen of in voorraad te houden.

Subsidiair:

- b. Prins te verbieden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de sloepen Admiral 440, Admiral 470, Admiral 470 XL, Admiral 525, Admiral 520 retro, Admiral 550 tender, Admiral 575, Admiral 575 XL, Admiral 625, Stout 750, Pescador 480 en/of Tenderness ter verkoop aan te bieden, te leveren en/of anderszins te verhandelen en/of in voorraad te houden.

II Prins te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten een schriftelijke en van alle relevante documenten vergezeld, ter onderbouwing door een registeraccountant opgestelde, verklaring aan Loendersloot te doen toekomen terzake:

- a. het totaal aantal van de hiervoor onder I bedoelde sloepen die Prins:
 - heeft afgenomen en/of ingekocht;
 - heeft verkocht en/of geleverd;
 - nog op voorraad en/of in haar macht heeft;
- b. de naam en adresgegevens van de afnemers van de onder II sub a bedoelde boten, onder vermelding van het aantal boten per afnemer, inclusief alle contactgegevens.

- III a. Prins met onmiddellijke ingang te verbieden om inbreuk te maken op de auteursrechten van Loendersloot met betrekking tot de Libertyfolder, meer specifiek Prins te verbieden (delen van) teksten van de Libertyfolder openbaar te maken en vermenigvuldigen;
- b. Prins te gebieden binnen één week na betekening van dit vonnis de inbreukmakende folders die door haar verspreid zijn op haar kosten terug te halen bij de betreffende afnemer(s);

- c. Prins te gebieden de resterende voorraad folders alsmede de retour gekomen folders ingevolge artikel III sub b hiervoor binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Loendersloot ter vernietiging af te geven.
- IV Prins te gebieden om op haar website gekoppeld aan de domeinnaam www.prinswatersport.nl op de plaats waar zij de onder I sub a bedoelde boten heeft aangeboden gedurende dertig dagen tegen een witte achtergrond en zonder verdere bijschrijvingen en/of verwijzingen een voldoende duidelijke rectificatie op te nemen met de navolgende tekst:
- “Rectificatie
Op deze plaats hebben wij sloepen aangeboden met de naam Admiral en wel van het type 440 en/of 470 en/of 470 XL en/of 525 en/of 520 Retro en/of 550 Tender en/of 575 en/of 575 XL en/of 625, alsmede sloepen met de naam Stout 750 en/of Pescador 480 en/of Tenderness.*
- De rechten op deze sloepen berusten echter niet bij ons doch bij de heer E.J. Loendersloot, h.o.d.n. Loendersloot Watersport te Schagen. Wij hadden van de heer Loendersloot geen toestemming om deze boten te koop aan te bieden. De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft ons daarom geboden deze rectificatie te plaatsen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor deze gang van zaken.”*
- V Bovenstaande verboden c.q. geboden op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag c.q. ter keuze van Loendersloot op straffe van € 500,00 per overtreding, dat Prins na betekening van dit vonnis hiermee in gebreke mocht blijven.
- VI De termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.
- VII Prins te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Loendersloot stelt auteursrechthebbende te zijn op de Libertysloepen en de mallen waarmee die sloepen worden geproduceerd, omdat hij de maker van het ontwerp is. Loendersloot stelt dat hij zelf (de mallen van) de Libertysloepen heeft ontworpen, dan wel dat die in opdracht van hem door Admiral Boats zijn ontworpen, op grond waarvan hij als auteursrechthebbende moet worden beschouwd. Hij voert primair aan dat Admiral Boats en Prins inbreuk maken op zijn auteursrechten op de Libertysloepen (en de mallen) en subsidiair dat zij onrechtmatig jegens hem handelen door de Libertysloepen slaafs na te bootsen en te koop aan te bieden onder de naam Admiral. De Admiralsloepen van Admiral Boats en Prins worden door het publiek verward met de Libertysloepen van Loendersloot. Loendersloot stelt dat Admiral Boats zonder zijn toestemming met de mallen van de Libertysloepen exact dezelfde sloepen heeft vervaardigd en deze op de markt heeft gebracht onder haar eigen naam Admiral. De totaalindruk van elk model van de Admiralsloep is dezelfde als die van het daarmee corresponderende model Libertysloep, omdat de Admiralsloepen ontleend zijn aan de Libertysloepen. Ze zijn immers met dezelfde mallen vervaardigd.

3.3. Volgens Loendersloot is:

- Admiral 440, ontleend aan Liberty 435;
- Admiral 470, ontleend aan Liberty 470;
- Admiral 470 XL, ontleend aan Liberty 470, doch iets breder gemaakt;
- Admiral 525, ontleend aan Liberty 525;
- Admiral 520 retro, ontleend aan Liberty 525, doch met een gewijzigde achterzijde;
- Admiral 550 tender, ontleend aan Liberty 550 tender;
- Admiral 575, ontleend aan Liberty 575;
- Admiral 575 XL, ontleend aan Liberty 575, doch wat breder gemaakt;
- Admiral 625, ontleend aan Liberty 525;
- Stout 750, ontleend aan Escape 750;
- Pescador 480, ontleend aan Liberty 470, doch iets breder gemaakt;
- Tenderness, ontleend aan Liberty 550 tender, doch iets korter.

3.4. Prins voert gemotiveerd verweer. Prins voert het verweer dat de Libertsloepen en de mallen voor het maken van die sloepen auteursrechtelijk niet beschermd zijn en indien dat wel het geval is, Loendersloot niet beschouwd kan worden als de maker van of auteursrechthebbende op die werken. Voor zover Loendersloot gezien moet worden als de maker van de Libertysloepen (en de mallen) en daarmee de rechthebbende is op de auteursrechten daarop, is er geen sprake van auteursrechtinbreuk vanwege de verschillen tussen de Admiralsloepen en de Libertysloepen, waardoor de Admiralsloepen een andere totaalindruk hebben dan de Libertysloepen, zodat er geen verwarring optreedt tussen deze sloepenmodellen. Voorts betwist Prins dat zij zich schuldig maakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing van de Libertysloepen doordat zij de Admiralsloepen verhandelt.

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

4. De beoordeling

4.1. Loendersloot heeft ter zitting zijn vordering onder III met betrekking tot de folders ingetrokken omdat Prins de Admiralfolders uit de markt heeft genomen en heeft laten vernietigen door een deurwaarder en daarnaast onvoorwaardelijk heeft toegezegd zich in de toekomst te onthouden van het kopiëren van (delen van) de teksten uit de Libertyfolder op straffe van een boete.

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad door slaafse nabootsing een voortdurend karakter hebben. Dit betekent dat Loendersloot kan worden ontvangen in zijn vorderingen.

Auteursrecht

4.3. Op grond van artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet (Aw) is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. In de onderhavige zaak dient daarom eerst te worden nagegaan of er auteursrecht rust op de door Loendersloot in de dagvaarding opgesomde Libertysloepen (waaronder de Escapesloep), die onder 2.4 zijn opgenomen, en de mallen waarmee die sloepen worden vervaardigd (hierna gezamenlijk: de Libertysloepen).

4.4. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet een werk een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, NJ 2007, 37). Het vereiste van het eigen, oorspronkelijk karakter houdt in, kort gezegd, dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Het vereiste van het persoonlijk stempel van de maker betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen (vgl. HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556). Het werkbegrip van de Auteurswet vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (vgl. HR 16 juni 2006, LJN AU8940). Daarnaast vindt het werkbegrip zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel bepaald wordt door reeds bekende stijlelementen (vgl. HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712). Van belang is dus dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische, praktische of functionele aard zijn gebaseerd. Tenslotte is van belang dat het zo kan zijn dat elementen die afzonderlijk beschouwd geen auteursrechtelijk te beschermen schepping van de auteur vormen, door de keuze, schikking en combinatie daarvan op een oorspronkelijke wijze, gezamenlijk wel als auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeren (vgl. HvJ 16 juli 2009, IER 2009, 78). Of aan de criteria is voldaan dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het werk voor het eerst openbaar is gemaakt (vgl. HR 16 april 1999, NJ 1999, 697).

4.5. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Libertysloepen een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Een sloep is een gebruiksvoorwerp, dat naar zijn aard een bepaalde basisvorm moet hebben. Deze basisvorm die veel kenmerken heeft die door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp) is niet voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van de Auteurswet te kwalificeren. Volgens Loendersloot bevatten de door hem ontworpen Libertysloepen naast deze basisvorm een aantal specifieke kenmerkende elementen dat het resultaat is van de door hem gemaakte subjectieve creatieve keuzes, waardoor deze elementen, althans de combinatie daarvan, een eigen oorspronkelijk karakter aan de Libertyboten geven en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Hierbij gaat het volgens Loendersloot om de volgende kenmerkende elementen: de vorm van de console (bol aan de bovenzijde en voorzijde en plat aan de achterzijde), lage zitbanken, opstaande randen, kleine opstappen, de driehoekige afvoergoot voor het buiswater, het formaat van de luiken, de ronde zitting naar voren, verzonken kleppen, opbergvakken in de zitbanken, het driehoekige ankerluik en de ruitvormige antislip.

4.6. Prins betwist dat de door Loendersloot genoemde elementen op zich dan wel gezamenlijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Prins voert aan dat de Libertyboten een onvoldoende eigen oorspronkelijk karakter bezitten nu de elementen waarop Loendersloot auteursrechtelijke bescherming claimt niet nieuw zijn, maar al bestaande en bekende elementen betreffen, die ontleend zijn aan reeds bestaande sloepenmodellen van andere producenten. De door Loendersloot genoemde specifieke elementen zijn reeds eerder door andere sloepenproducenten in hun sloepen verwerkt en op de markt gebracht, zodat de Libertysloepen geen ontwerpen zijn die iets eigens bevatten of nog niet

eerder in deze vorm zijn vertoond. Om die reden komen de Libertysloepen niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, aldus Prins.

4.7. In het kader van het ontwerpproces van de Libertysloepen heeft Loendersloot aangevoerd dat hij de sloepen en mallen heeft ontworpen en dat Admiral Boats op zijn bestelling en onder zijn leiding en aansturing en op zijn specifieke aanwijzingen de mallen en de sloepen voor hem heeft geproduceerd. Uit de door Loendersloot overgelegde producties over de correspondentie tussen hem en Admiral Boats blijkt dat Loendersloot een aantal ruwe schetsen van sloepen en foto's van reeds bestaande sloepenmodellen van andere producenten, waarop soms aantekeningen zijn gemaakt, aan Admiral Boats heeft opgestuurd, met daarbij de door hem gewenste wijzigingen en aanpassingen in die bestaande sloepen om voor hem nieuwe sloepen te maken, de Libertysloepen. Aan de hand van die informatie heeft Admiral Boats op eigen kosten en rekening de mallen gemaakt en vervolgens daarmee op bestelling van Loendersloot de Libertysloepen voor Loendersloot geproduceerd. Loendersloot heeft de Libertysloepen ingekocht bij Admiral Boats en deze vervolgens in Nederland doorverkocht via een door hem opgezet dealernetwerk.

4.8. Op basis van de overgelegde producties van Prins, waarin als vergelijkingsmateriaal veel afbeeldingen zitten van sloepen die reeds waren ontworpen en op de markt gebracht vóór de verschijning van de Libertysloepen, en de ter zitting getoonde voorbeelden moet worden aangenomen dat de door Loendersloot genoemde kenmerkende elementen van de Libertysloepen als zodanig niet nieuw en oorspronkelijk zijn. Immers, alle gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen, kwamen blijkens dat overgelegde materiaal al voor, al dan niet in wisselende samenstelling, in de reeds bestaande sloepenmodellen van andere producenten. Deze elementen zijn dus niet nieuw, maar bestaande en bekende elementen die ontleend zijn aan reeds bestaande sloepenmodellen. Loendersloot heeft ook onvoldoende weersproken dat de veranderingen en wijzigingen die hij in het ontwerpproces van de Libertysloepen door Admiral Boats heeft laten maken op de reeds bestaande sloepenmodellen, die volgens Loendersloot de kenmerkende elementen zijn van de Libertysloepen, ontleend zijn aan andere reeds op dat moment al bestaande sloepenmodellen in de markt en dat al die elementen reeds bestonden in de toen bestaande sloepenmodellen. Dit betekent dat niet geconcludeerd kan worden dat deze elementen als zodanig een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Voor het overige zijn de elementen van de Libertysloepen hoofdzakelijk functioneel bepaald en zijn daarom niet auteursrechtelijk beschermd. Bovendien kunnen de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen beschouwd worden als basiselementen (die deels functioneel zijn bepaald) waaruit een sloep kan worden opgebouwd. Dergelijke basiselementen komen als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.9. Voor zover een maker dergelijke basiselementen of reeds op de relevante markt bestaande elementen verwerkt in een ontwerp, 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. Daarbij dient te worden gekeken naar het samenstel van elementen die de totaalindruk van een ontwerp en dus de karakteristieke vormgeving bepalen.

4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ook de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen van de Liberty-sloepen onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Dit samenstel van door Loendersloot gestelde elementen, die volgens Loendersloot de unieke totaalindruk van de Libertysloepen bepalen, geeft de Libertysloepen niet een dusdanige karakteristieke uitstraling die de Libertysloepen onderscheidt van de reeds op de sloepenmarkt bestaande sloepenmodellen van andere producenten. Het gaat slechts om details die nauwelijks verschillen van de details waarmee reeds voordien bestaande sloepen waren uitgerust en die daaraan klaarblijkelijk ook zijn ontleend. Het totaalbeeld van de Libertysloepen verschilt te weinig met dat van de al bestaande sloepenmodellen van andere producenten om de Libertysloepen op grond van de schikking en combinatie van de door Loendersloot gestelde kenmerkende elementen een eigen en oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker toe te dichten. Het kan zijn dat bij verschillende onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk zijn en dat daarbij enige creatieve keuzes gemaakt zijn, maar deze betreffen in casu naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op het geheel van de voor het overige in de sloepenmarkt reeds gebruikelijke vormgeving van sloepen zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker.

4.11. Het voorgaande maakt dat, voorshands geoordeeld, de Libertysloepen en de mallen waarmee die sloepen worden vervaardigd niet kunnen worden beschouwd als een werk dat een voldoende eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat de Libertysloepen en de mallen geen auteursrechtelijke bescherming genieten. De vraag of Loendersloot wel beschouwd kan worden als de maker van de Libertysloepen en de mallen en dus als de rechthebbende op de auteursrechten daarop, kan daarmee onbesproken blijven. Dit geldt evenzeer voor de vraag of Prins wel een auteursrechtinbreuk pleegt met de verkoop van de Admiralsloepen.

Slaafse nabootsing

4.12. Loendersloot stelt dat Admiral Boats en Prins gezamenlijk onrechtmatig jegens hem handelen wegens de verhandeling van de Admiralsloepen, die een slaafse nabootsing zijn van zijn Libertysloepen. Daartoe voert Loendersloot aan dat Admiral Boats zonder zijn toestemming en zonder enig recht de mallen van de Libertysloepen is gaan gebruiken voor een eigen productie sloepen en dientengevolge exact dezelfde sloepen heeft vervaardigd als de Libertysloepen en deze vervolgens op de markt heeft gebracht onder haar eigen naam Admiral. Het verwijt dat Prins wordt gemaakt is dat zij distributeur is van de Admiralboten in Nederland en in die hoedanigheid actief meewerkt aan de onrechtmatige handelwijze van Admiral Boats door de slaafs nagebootste Admiralsloepen in Nederland te verhandelen.

4.13. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing heeft als uitgangspunt te gelden dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer, zo volgt uit vaste jurisprudentie, het product onderscheidend vermogen heeft, het in hoge mate wordt nagebootst terwijl men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten.

