

AFSCHRIJF

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.211.492/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland: C/15/237891/ HA ZA 16-39

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 mei 2018

inzake

1. de vennootschap georganiseerd naar Italiaans recht
DIWAR S.R.L.,
gevestigd te Compodarsego, Padova, Italië,
2. **WORKWARE B.V.**
gevestigd te Ecmnes,
appellanten,
advocaat: mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

1. **4UDESIGNED B.V.**,
gevestigd te Wormerveer, gemeente Zaanstad,
2. **DECO HOLDING B.V.**,
gevestigd te Wormerveer, gemeente Zaanstad,
geïntimeerden,
advocaat: mr. C.S. Mastenbroek te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna gezamenlijk Diwar c.s. en afzonderlijk Diwar en Workware genoemd en geïntimeerden afzonderlijk 4Udesigned en Deco.

Diwar c.s. zijn is bij dagvaarding van 14 februari 2017 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Noord-Holland (zittingsplaats Haarlem) van 23 november 2016, onder bovenstaand zaak-/rolnummer gewezen tussen Diwar c.s als eiseressen en geïntimeerden als gedaagden (hierna: het vonnis).

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met producties;
- memorie van antwoord.

Bij akte van depot van 1 mei 2017 hebben Diwar c.s. een exemplaar van hun stoel JIM (rood) en een exemplaar van de stoel Carlito Wood (wit) van geïntimeerden ter griffie van het hof gedeponerd.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 8 januari 2018 doen bepleiten, Diwar c.s. door mr. Gravendeel voornoemd en geïntimeerden door mr. Mastenbroek voornoemd, elk aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid hebben partijen nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Diwar c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en hun vorderingen alsnog zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten conform artikel 1019h Rv, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

Geïntimeerden hebben geconcludeerd tot bekrachtiging, met beslissing over de proceskosten conform artikel 1019h Rv, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

Partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.13 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Bcoordeling

3.1 Het gaat in deze zaak - voor zover in hoger beroep van belang - om het volgende.

3.1.1 Diwar ontwerpt en produceert al meer dan 40 jaar zakelijk zitmeubilair.

3.1.2 De distributie van alle eindproducten (stoelen, banken, fauteuils) gebeurde aanvankelijk door het zusterbedrijf van Diwar, Acta S.p.a. (hierna: Acta). Dit bedrijf bestaat thans niet meer.

3.1.3 Workware is de exclusieve importeur en partner van Diwar voor het Diwar assortiment in de gehele Benelux.

3.1.4 4Udesigned voert sinds 2010 een onderneming die zich online en offline toelegt op de in- en verkoop van huis- en tuinartikelen. Deco is enig aandeelhouder en bestuurder van 4Udesigned.

3.1.5 Tot het assortiment van Diwar behoort onder meer de Jim stoel. Deze stoel is in ieder geval in 2002 tijdens de Orgatec (een eindproductenbeurs in Duitsland) door Acta openbaar gemaakt. De Jim stoel is verkrijgbaar in diverse kleuren.

3.1.6 In november 2015 hebben Diwar c.s. geconstateerd dat 4Udesigned via haar website www.4Udesigned.nl vergelijkbare stoelen aanbood onder de naam Carlito Wood. Ook de Carlito Wood stoel is verkrijgbaar in diverse kleuren.

3.1.7 Diwar c.s. hebben na verkregen verlof in november 2015 diverse beslagen doen leggen ten laste van geïntimeerden. Zij hebben bewijsbeslag doen leggen, revindicatoir beslag op de door de deurwaarder als inbreukmakende Carlito Wood geïdentificeerde namaak-stoelen en deze namaakstoelen ter gerechtelijke bewaring doen afgeven aan De Schout-Intralegal Gerechtsdeurwaarder B.V. te Hilversum en tot slot hebben zij tot een bedrag van € 10.000,- conservatoir verhaalsbeslag doen leggen. Ook is aan geïntimeerden een ex parte bevel gegeven om binnen 24 uur na betekening van het bevel iedere inbreuk op de auteursrechten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per overtreding met een maximum van € 50.000,-. Aan de beslagen hebben Diwar c.s. - beknopt weergegeven - ten grondslag gelegd dat de Carlito Wood een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging is van de Jim stoel en dat sprake is van slaafse nabootsing.

3.1.8 Op 24 november 2015 hebben Diwar c.s. geïntimeerden gesommeerd de verkoop van de Carlito Wood te staken en (verkoop)informatie over te leggen.

3.1.9 Na het gelegde bewijsbeslag heeft 4Udesigned Diwar c.s. toestemming gegeven kennis te nemen van de inhoud van de door haar in beslag genomen administratie van 4Udesigned.

3.1.10 4Udesigned heeft vervolgens een voorstel voor een onthoudingsverklaring gedaan aan Diwar c.s. Diwar c.s. zijn met de inhoud van deze onthoudingsverklaring niet akkoord gegaan.

3.1.11 Nadat Diwar c.s. hadden geconstateerd dat via een (oud) facebookbericht de Carlito Wood nog werd aangeboden hebben zij aanspraak gemaakt op verbeurde dwangsommen uit hoofde van het gegeven ex parte bevel.

3.1.12 Omdat 4Udesigned niet betaalde, hebben Diwar c.s. bankbeslag doen leggen ten laste van geïntimeerden. Deze beslaglegging vond plaats op 24 december 2015. Door de beslaglegging waren geïntimeerden niet in staat de salarissen van hun personeel te voldoen. Om die reden hebben zij onder protest een bedrag van € 2.000,- voldaan uit hoofde van de verbeurde dwangsom.

3.1.13 Tussen partijen is geen regeling getroffen.

3.2 Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank Diwar c.s. in hun vorderingen, voor zover gericht tegen Deco, niet-ontvankelijk verklaard en overigens hun vorderingen strekkende tot, samengevat, een verbod om inbreuk te maken op hun auteursrechten, met nevenvorderingen, afgewezen alsook hun beroep op slaafse nabootsing verworpen. Diwar c.s. zijn veroordeeld in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, begroot volgens het indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak.

3.3 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Diwar c.s. op met zes grieven.

Ontvankelijkheid ten aanzien van Deco

3.4 Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.7 tot en met 4.9 dat Diwar c.s. niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen jegens Deco. Volgens Diwar c.s. is Deco zowel bestuurder als enig aandeelhouder van 4Udesigned en [REDACTED] enig aandeelhouder en bestuurder van Deco en is Deco mede aansprakelijk nu zij profiteert van de inbreuk makende verkoop door 4Udesigned.

3.5 Tegenover het gemotiveerde verweer van geïntimeerden inhoudende dat Deco uitsluitend functioneert als financiële holding ten behoeve van 4Udesigned en niet actief is als inkoper, verkoper of beheerder van een website, hebben Diwar c.s. ook in hoger beroep onvoldoende feiten en/of omstandigheden aangevoerd om tot het oordeel te komen dat Deco een zelfstandig verwijt valt te maken van de gestelde inbreukmakende verkoop van de stoelen. De vordering van Diwar c.s. jegens Deco is in eerste aanleg derhalve terecht niet toewijsbaar geoordeeld. De grief faalt.

Inbreuk op auteursrecht

3.6 De rechtbank heeft in rov 4.23 overwogen dat, uitgaande van de totaalindruk van de stoel, de kuip weliswaar kenmerkend is en de kuip van beide stoelen grote gelijkenis vertoont, maar de kuip niet zodanig dominant is dat het verschil in de poten daaraan ondergeschikt is. Na in rov 4.24 de beide stoelen met elkaar te hebben vergeleken, komt de rechtbank in rov 4.25 tot het oordeel dat bij de Carlito Wood stoel zowel in de vormgeving van de kuip als bij de (bevestiging van de) poten andere keuzes zijn gemaakt waardoor de totaalindruk van de stoelen zodanig anders is dat de Carlito Wood moet worden aangemerkt als een nieuw, oorspronkelijk werk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Diwar.

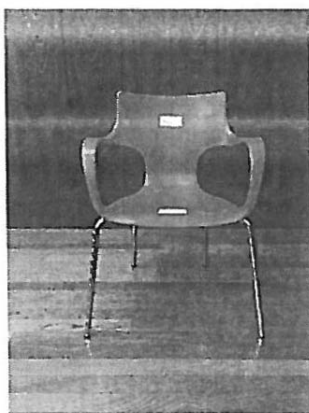
3.7 Tegen deze overwegingen zijn de grieven 2 tot en met 4 gericht, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling. Volgens Diwar c.s. is de kuip van beide stoelen kenmerkend. De poten vallen onder de techniekuitsluiting, althans zijn triviaal, zo al niet als stijlelement (Scandinavisch/van hout dan wel industrieel/van glimmend metaal) uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming en tellen in de vergelijking van de totaalindrucken niet mee. In andere woorden, de creativiteit en aldus de auteursrechtelijk beschermde trekken van beide stoelen is niet terug te vinden in de poten maar juist in de kuip, aldus Diwar c.s. Tegen de door de rechtbank geconstateerde verschillen voeren zij, samengevat, aan

- (1) dat de rugleuningen (nagenoeg) gelijk zijn maar de Carlito Wood optisch breder lijkt omdat deze stoel iets kortere poten heeft, waardoor de kuip ook iets lager begint;
- (2) dat de aanzetten van de armlleuningen op (nagenoeg) dezelfde hoogte beginnen;
- (3) dat de uitvoering en maatvoering van de armlleuningen (nagenoeg) gelijk zijn;
- (4) dat de zitgedeeltes (nagenoeg) gelijk zijn;
- (5) dat de verschillen met betrekking tot de poten grotendeels te maken hebben met de bevestiging aan de onderkant, waarvoor de stoelen moeten worden omgedraaid. Dit is een onjuiste wijze van toetsen nu stoelen als werken van toegepaste kunst moeten worden beoordeeld in reguliere stand, bij normaal gebruik: staande op poten.

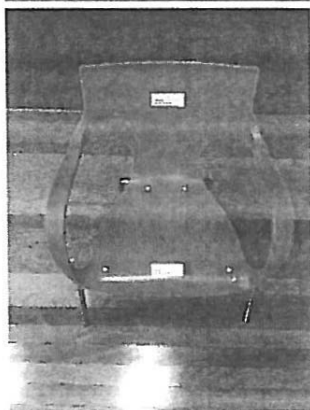
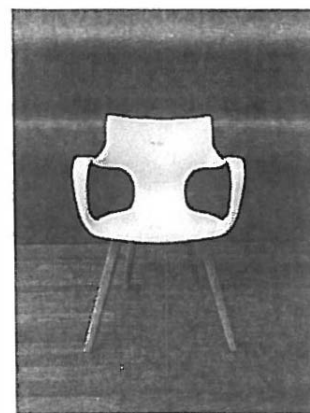
Diwar c.s. concluderen dat de vermeende verschillen tussen beide stoelen betreffende de kuip niet bestaan dan wel van zeer ondergeschikt belang zijn en derhalve de auteursrechtelijk beschermde trekken in de Carlito Wood niet dusdanig anders zijn dat de totaalindrukken van de stoelen niet zouden overeenkomen.

3.8 Het hof stelt voorop dat Diwar c.s. geen grief hebben gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 4.18 dat de Jim stoel moet worden aangemerkt als een in “zekere mate auteursrechtelijk te beschermen ontwerp”. Dit betekent dat er (ook) in hoger beroep van mocht worden uitgegaan dat de Jim stoel een relatief beperkte beschermingsomvang heeft.

3.9 Voor de vraag of 4Udesigned met de verkoop van de Carlito Wood stoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Diwar op de Jim stoel dienen de totaalindrukken van de beide stoelen - de rode versie van de Jim stoel is links en de (witte) Carlito Wood is rechts afgebeeld - met elkaar te worden vergeleken. Bij deze vergelijking laat het hof, anders dan de rechtbank, buiten beschouwing het verschil in bevestiging van de poten aan de (onderzijde van de) kuip voor zover deze niet zichtbaar is als de stoelen zich in staande positie bevinden. Zoals Diwar c.s. terecht aanvoeren, moeten de stoelen als werken van toegepaste kunst immers worden beoordeeld in reguliere stand, bij normaal gebruik: staande op poten.



afbeelding 1A en 1B



afbeelding 2A en 2B





afbeelding 3A en 3B



afbeelding 4A en 4B



3.10 Evenals de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat de totaalindrukken van de beide stoelen - zowel gezien van de voorzijde (afbeelding 1A en 1B), van bovenaf (afbeelding 2A en 2B), van de zijkant (afbeelding 3A en 3B) als van de achterzijde (afbeelding 4A en 4B) - dusdanig verschillen dat van auteursrechtinbreuk niet kan worden gesproken. Het verschil in totaalindruk wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het verschil in poten. De houten poten van de Carlito Wood geven deze stoel een sober, robuust uiterlijk, passend in de Scandinavische stijl, terwijl de glimmende metalen poten van de Jim, waarvan de bevestigingen aan de bovenzijde van het zitgedeelte zichtbaar zijn (afbeelding 2A), aansluiten bij de Italiaanse stijl van de jaren '50. Zoals Diwar c.s. zelf aanvoeren, zijn de rugleuningen (nagenoeg) gelijk maar lijkt de Carlito Wood optisch breder omdat deze stoel iets kortere poten heeft. Aldus onderkennen in feite ook Diwar c.s. dat door (het verschil in) de keuze van de poten het totaalbeeld van de stoelen verschilt. Dat de afmetingen van de armleuningen en de zitgedeeltes (nagenoeg) gelijk zijn, leidt niet tot een ander oordeel. De grieven hebben geen succes.

Slaafse nabootsing

3.11 Met grief 5 komen Diwar c.s. op tegen de afwijzing van hun vordering gebaseerd op slaafse nabootsing. Volgens Diwar c.s. zijn er met betrekking tot de Carlito Wood stoel geen andere keuzes gemaakt, terwijl dat wel goed mogelijk was. Ten tijde van de aankoop werden de kuipen van de Jim en zeer waarschijnlijk ook die van de Carlito Wood los van de poten geleverd, aldus Diwar c.s.

3.12 Het hof stelt (evenals de rechtbank) voorop dat ten aanzien van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door de nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs - zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product - mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Om aanspraak te kunnen maken op bescherming tegen een dergelijke nabootsing is echter vereist dat het product (in casu de Jim stoel) een zeker onderscheidend vermogen en een eigen plaats op de markt heeft. Dat de Jim stoel op grond van haar vormgeving/uiterlijk (in voldoende mate) aan deze criteria voldoet, hebben Diwar c.s. - tegen de achtergrond van de gemotiveerde en met producties gestaafde betwisting van geïntimeerden (waaronder de bij pleidooi overgelegde productie 17 met afbeeldingen van vóór 2002 vervaardigde stoelen, in het bijzonder de Pretzel chair uit de jaren '50) - onvoldoende feitelijk toegelicht. Dat geldt eveneens voor hun stelling dat de kuip van de Jim stoel ten tijde van de aankoop van de Carlito Wood ook los van de poten werd geleverd. De grief slaagt niet.

Schade en proceskosten

3.13 Grief 6 is gericht tegen de afwijzing van de vordering tot schadevergoeding, die volgens Diwar c.s. het gevolg is van de afwijzing van het beroep op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing, en in haar visie alsnog zou moeten worden toegewezen, evenals de proceskosten.

3.14 Aangezien uit de behandeling van de voorgaande grieven volgt dat 4Udesigned zich niet heeft schuldig gemaakt aan inbreuk op auteursrecht of aan slaafse nabootsing, heeft de rechtbank de vorderingen tot schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten terecht afgewezen. De grief faalt dan ook.

3.15 Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Diwar c.s. de kosten van het hoger beroep te dragen. Het hof begroot deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv aan de hand van het (thans geldende) indicatietarief op € 8.000,-, met inbegrip van het deel van de procedure dat ziet op slaafse nabootsing. De indicatietarieven zijn bedoeld om een zeker houvast te bieden voor het oordeel of het gaat om redelijke en evenredige kosten en voor beide partijen voorspelbaarheid ten aanzien van de kostenveroordeling te bevorderen. In de United Video-beslissing (HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15; ECLI:EU:C:2016:611) heeft het HvJEU toepassing van dergelijke tarieven niet in strijd met de Handhavingsrichtlijn geacht. De onderhavige zaak is te kenschetsen als een eenvoudige bodemzaak, zodat het hof tot voornoemde, voor deze categorie maximale kostenveroordeling komt, die mede het debat over de slaafse nabootsing omvat. Hoewel de gemaakte kosten volgens geïntimeerden hoger zijn, acht het hof het aldus begrote bedrag redelijk en evenredig.

3.16 Het hof passeert de bewijsaanbiedingen omdat deze geen betrekking hebben op voldoende geconcretiseerde stellingen die, indien al bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden.

4. Beslissing

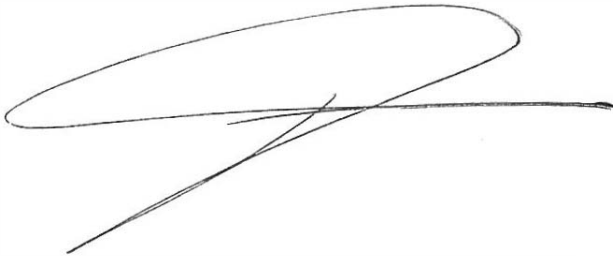
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Diwar c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van geïntimeerden begroot op € 1.952,-- aan verschotten en op € 8.000,-- voor salaris;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Polak, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2018.



mr. J.C.W. Rang

Voor afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam

