

arrest

IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer 200.159.326/01

arrest van 7 juli 2015

in de zaak van

1. [REDACTED],
gevestigd te [REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
wonende te [REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
wonende te Bergen op Zoom,
appellanten,
hierna aan te duiden als [REDACTED]
advocaat: mr. L.J. Gravendeel,

tegen

Kermis- en Machinebouw Gaasendam Europe B.V.,
gevestigd te Neede,
geïntimeerde,
hierna aan te duiden als KMG,
advocaat: mr. H.W. Bethlehem,

op het bij exploit van dagvaarding van 29 oktober 2014 ingeleide hoger beroep van het vonnis in kort geding van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 2 oktober 2014, gewezen tussen [REDACTED] als gedaagden en KMG als eiseres.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknummer: C/02/287006/ KG ZA 14-593)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep met grieven en producties;
- de akte van [REDACTED] tot het in het geding brengen van producties;
- de memorie van antwoord met producties;
- de brief van 7 april 2015 van [REDACTED] met als bijlagen een akte houdende overlegging productie 5, met productie 5;
- de brief van 13 april 2015 van [REDACTED] met als bijlagen een akte houdende overlegging productie 6, met productie 6;

- een door [REDACTED] op 16 april 2015 toegezonden akte houdende overlegging aanvulling productie 6, met aanvullende productie 6;
- de brief van 25 april 2015 van [REDACTED] met als bijlagen een akte houdende opwerping incident en inbreng productie 27, met productie 27 en een aangevulde productielijst. Tevens is in deze brief opgemerkt dat de hiervoor genoemde producties 5 en 6 als genummerd als 25 en 26 dienen te worden beschouwd;
- de brief van 28 april 2015 van [REDACTED] met als bijlagen een productie 28 en een aangevulde productielijst;
- de brief van 14 april 2015 van KMG met als bijlagen een akte houdende overlegging productie 25, met productie 25;
- de brief van 16 april 2015 van KMG met als bijlagen een akte houdende overlegging productie 26, met productie 26;
- de brief van 23 april 2015 van KMG met als bijlagen een brief van 20 april 2015 houdende een verklaring van [REDACTED] ex artikel 1019i lid 1Rv en de reactie daarop van KMG;
- de brief van 28 april 2015 van KMG waarbij KMG bezwaar maakt tegen behandeling van het door [REDACTED] opgeworpen incident, met voorwaardelijke antwoordakte in incident en een geactualiseerd kostenoverzicht (productie 24);
- het pleidooi op 30 april 2015, waarbij partijen pleitnotities hebben overgelegd en waarbij de hiervoor genoemde, bij brieven van 7 tot en met 28 april 2015 toegezonden stukken aan de gedingstukken zijn toegevoegd.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Op de zitting van 30 april 2015 heeft het hof de bezwaren van KMG tegen behandeling van het door [REDACTED] opgeworpen incident verworpen en voorts geoordeeld dat het gestelde onder de randnummers 9 tot en met 30 van de pleitnota van de zijde van [REDACTED] als zijnde in strijd met de twee conclusie regel niet bij de beoordeling van het onderhavige geschil wordt betrokken.

Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg.

3. De beoordeling

3.1. In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten:

- a) KMG is een bedrijf dat sinds 1991 kermisattracties ontwikkelt, ontwerpt, produceert en in geheel Europa en de Verenigde Staten verkoopt.
- b) In 2002 heeft KMG de mobiele schommelattractie genaamd 'Freak Out' ontworpen.
- c) [REDACTED] exploiteert op kermissen in Nederland de mobiele schommelattractie genaamd 'Hang Over'.
- d) Bij brief van 23 mei 2014 heeft de advocaat van KMG [REDACTED] gesommeerd de exploitatie van de 'Hang Over' binnen Nederlands grondgebied vanaf 2 juni 2014 te staken en gestaakt te houden.
- e) [REDACTED] heeft niet aan de sommatie voldaan. Bij brief van 3 juni 2014 heeft zij aan KMG medegedeeld, kort samengevat, dat op de elementen in de vormgeving van de 'Freak Out' geen auteursrechtelijke bescherming rust, omdat deze elementen zijn ingegeven door functionaliteit, techniek, bouwvoorschriften en stijkenmerken.

3.2.1. Bij inleidende dagvaarding van 5 september 2014 heeft KMG de onderhavige procedure in kort geding aanhangig gemaakt en, kort gezegd, gevorderd:

- 1) [REDACTED] te gebieden iedere inbreuk op de auteursrechten van KMG met betrekking tot de vormgeving van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven en afgebeelde attractie genaamd 'Freak Out', te (doen) staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door [REDACTED] ieder gebruik en/of de exploitatie in Nederland van de 'Hang Over' attractie te verbieden;
- 2) [REDACTED] te gebieden ieder onrechtmatig handelen ten opzichte van KMG bestaande uit de exploitatie van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven en afgebeelde attractie genaamd 'Hang Over' te (doen) staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door [REDACTED] ieder gebruik en/of exploitatie in Nederland van de 'Hang Over' attractie te verbieden;
- 3) [REDACTED] te bevelen om aan de onder 1. en onder 2. gevorderde geboden te voldoen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000 met een maximum van € 250.000,- ;
- 4) [REDACTED] te veroordelen tot vergoeding van een voorschot op de door KMG geleden schade ten bedrage van € 25.000,-;
- 5) [REDACTED] te veroordelen tot betaling van de volledige proces- en nakosten.

3.2.2. Aan deze vordering heeft KMG, kort samengevat, ten grondslag gelegd dat [REDACTED] de 'Hang Over' zonder toestemming van KMG exploiteert c.q. openbaar maakt en daarmee inbreuk maakt op het auteursrecht van KMG op de 'Freak Out', waarvan bij productie 11 bij inleidende dagvaarding op pagina 1 een foto is overgelegd. Daarnaast is de 'Hang Over' volgens KMG een slaafse nabootsing van de 'Freak Out' en handelt [REDACTED] onrechtmatig door de exploitatie van de 'Hang Over'. [REDACTED] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

3.2.3. Bij vonnis van 2 oktober 2014 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat [REDACTED] inbreuk maakt op het auteursrecht van KMG op de 'Freak Out'. [REDACTED] is hoofdelijk veroordeeld om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de exploitatie van de attractie genaamd 'Hang Over' te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 20.000 voor iedere keer dat zij niet aan voornoemde veroordeling zou voldoen, tot een maximum van € 100.000. [REDACTED] werd verder veroordeeld in de proceskosten waarbij de voorzieningenrechter voor wat betreft het salaris advocaat van het indicietarief (€ 15.000,-- voor een gecompliceerd kort geding) is uitgegaan.

3.3.1. In hoger beroep heeft [REDACTED] acht grieven tegen voornoemd vonnis aangevoerd. [REDACTED] heeft geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot afwijzing van de vorderingen van KMG, met veroordeling van KMG om al hetgeen [REDACTED] ter uitvoering van het bestreden vonnis aan KMG heeft voldaan, aan [REDACTED] terug te betalen, met wettelijke rente en veroordeling van KMG in de kosten van de procedure in beide instanties ex artikel 1019h Rv, met nakosten en rente.

3.3.2. Onder randnummer 9 van haar memorie van grieven richt [REDACTED] zich tegen het door de voorzieningenrechter vastgestelde feit dat Fun Light, een bedrijf gevestigd in Tsjechië, de leverancier c.q. intermediair is die de 'Hang Over' aan [REDACTED] heeft geleverd. Volgens [REDACTED] heeft zij deze attractie van ConFolding, een Tsjechische fabrikant, gekocht en was Fun Light, gevestigd in Tsjechië, intermediair.

3.3.3. Het hof oordeelt dat alhoewel [REDACTED] voornoemd punt niet expliciet als grief noemt, KMG wel heeft begrepen dat het een grief betreft; zij heeft daartegen ook verweer gevoerd.

3.3.4. Nu deze kwestie naar het oordeel van het hof niet relevant is voor de beoordeling van dit geschil, kan in het midden blijven welke formele partij de 'Hang Over' aan [REDACTED] heeft verkocht. Dit punt is verder met de hiervoor opgenomen feitenvaststelling door het hof voldoende besproken.

(spoedeisend) belang; grieven 1 en 7

3.3.5. Met grief 1 betoogt [REDACTED] dat het spoedeisend belang aan de zijde van KMG ontbreekt, nu KMG te lang gewacht heeft met het instellen van haar vordering in kort geding. KMG wist, zo betoogt [REDACTED] aan het begin van het kermisseizoen, 23 mei 2014, dat [REDACTED] de 'Hang Over' exploiteerde, maar heeft eerst aan het einde van het kermisseizoen haar vordering in kort geding ingesteld.

3.3.6. Dienaangaande oordeelt het hof dat het spoedeisend belang van KMG, ook in hoger beroep, in beginsel met de aard van de zaak (staken inbreuk c.q. onrechtmatig handelen) is gegeven. Bovendien heeft de advocaat van KMG [REDACTED] reeds bij brief van 23 mei 2014 gesommeerd de exploitatie van de 'Hang Over' binnen Nederlands grondgebied vanaf 2 juni 2014 te staken en gestaakt te houden. Dagvaarding drie maanden later neemt het spoedeisend belang niet weg.
De grief faalt.

3.3.7. Met grief 7 heeft [REDACTED] betoogd dat de voorzieningenrechter, nu deze geen redelijke termijn voor het instellen van een eis in hoofdzaak heeft bepaald, een definitieve in plaats van een voorlopige voorziening heeft gegeven.

3.3.8. Deze grief faalt. De omstandigheid dat de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis geen redelijke termijn voor het instellen van een eis in hoofdzaak heeft bepaald, heeft niet tot gevolg dat een definitieve voorziening is gegeven. Wanneer, zoals in dit geval, de voorzieningenrechter in zijn vonnis geen termijn heeft gesteld, geldt het bepaalde in artikel 1019i lid 2 Rv. Wanneer binnen de in dat artikel bepaalde termijn geen eis in hoofdzaak is ingesteld, kan de gedaagde, hier [REDACTED] een verklaring als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv uitbrengen met als doel dat de voorlopige voorziening haar werking verliest.

3.3.9. Bij akte houdende opwerping incident betoogt [REDACTED] dat zij met haar brief van 20 april 2015 (bijlage bij de brief van 25 april 2015, productie 27) een verklaring als hiervoor bedoeld heeft uitgebracht aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, en dat, nu KMG volgens [REDACTED] geen bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt, de voorlopige voorziening van het vonnis waarvan beroep haar werking heeft verloren.

3.3.10. Dit door [REDACTED] ingenomen en als incident opgeworpen standpunt betreft geen wettelijk geregeld incident en ziet inhoudelijk op de hoofdzaak. Voorts vergt het geen behandeling voorafgaand aan de hoofdzaak. Het hof behandelt dit punt dan ook niet voorafgaand aan de behandeling van de grieven, zoals [REDACTED] heeft verzocht, maar als onderdeel van de hoofdzaak in kort geding.

3.3.11. De vraag of de bodemprocedure tijdig aanhangig is gemaakt raakt de vraag in hoeverre nog belang bestaat bij de beoordeling in hoger beroep van het vonnis waarbij voorlopige voorzieningen zijn gegeven die volgens [REDACTED] hun kracht hebben verloren. [REDACTED] betoogt dat door KMG geen bodemprocedure aanhangig is gemaakt, omdat het exploit van 1 november 2014 van KMG waarmee [REDACTED] is gedagvaard (productie 21 bij memorie van antwoord) om op 18 februari 2015 in bodemprocedure te verschijnen niet op de aangezegde roldatum van 18 februari 2015 is ingeschreven en het op 16 februari 2015 door KMG aan [REDACTED] uitgebrachte herstelexploot (bijlage 2 bij brief van 23 april 2015 van KMG) nietig is.

Dit betoog gaat niet op. De op 1 november 2014 door KMG aan [REDACTED] betekende dagvaarding is binnen de in artikel 1019i lid 2 Rv vermelde termijn uitgebracht. Weliswaar is de zaak toen niet op de rol van 18 februari 2015 ingeschreven, maar het aan die roldatum voorafgaande herstelexploot van 16 februari 2015 is niet nietig. Anders dan [REDACTED] betoogt is voldoende duidelijk dat dit exploit van 16 februari 2015 een herstelexploot betreft. Dat dit stuk niet de term herstelexploot noemt maar "rectificatie" doet daar niet aan af. Evenmin doet daar aan af dat de dagvaarding van 1 november 2014 niet aan het herstelexploot is gehecht (vgl: HR 21 december 2007 ECLI:NL:HR:2007:BB7044). Voldoende duidelijk is vermeld welke fout wordt hersteld, te weten dat in de dagvaarding van 1 november 2014 abusievelijk is vermeld dat gedaagden in persoon konden verschijnen. Het betreft dus niet een vóór de eerst aangezegde roldatum uitgebrachte dagvaarding met geen ander doel dan de roldatum op te schorten, maar een herstelexploot om een met nietigheid bedreigde fout als bedoeld in artikel 111 Rv te herstellen. Dat het herstelexploot een latere roldatum dan 18 februari 2015 noemt was noodzakelijk gelet op het in artikel 120 lid 3 Rv opgenomen vereiste dat de termijn voor het uitbrengen van een dagvaarding in acht moet worden genomen.

[REDACTED] heeft voorts betoogd dat de nieuwe roldatum, te weten 16 december 2015, in strijd is met het uitgangspunt van artikel 1019i Rv dat snel een bodemprocedure moet worden aangespannen. Ook dit betoog gaat naar het voorlopig oordeel van het hof niet op nu 1019i Rv niet ziet op de vraag tegen welke roldatum de dagvaarding dient te worden uitgebracht. Het staat [REDACTED] bovendien vrij om op de voet van artikel 126 Rv de roldatum te vervroegen.

Het voorgaande betekent dat de eis in de bodemprocedure naar het voorlopig oordeel van het hof tijdig is ingesteld en dat het belang van KMG bij de beoordeling in hoger beroep in dit kort geding (welk hoger beroep overigens niet door KMG maar door [REDACTED] is ingesteld) niet is beperkt.

'Freak Out' een auteursrechtelijk beschermd werk? Grieven 2 en 3.

3.4.1. Met de grieven 2 en 3 betoogt [REDACTED] dat de 'Freak Out' geen auteursrechtelijk beschermt werk betreft, omdat:

- a) de vorm van de 'Freak Out' is ontleend aan een ander reeds in 1994 ontwikkeld werk, te weten de mobiele schommelattractie genaamd 'Frisbee' en voorts aan de eerder ontwikkelde schommelattractie met een dwarse schommelrichting genaamd 'Ranger';
- b) de vorm van de 'Freak Out' in hoofdzaak functioneel is bepaald en ingegeven door technische vereisten en bouwvoorschriften, en
- c) de sier en fantasie elementen van de 'Freak Out', als de felle (regenboog) kleuren en de verlichting, de gebruikelijke stijl in de kermisbranche volgen.

[REDACTED] betoogt voorts dat een procedure in kort geding zich niet leent voor de

beantwoording van de vraag of (elementen van) de vorm van de 'Freak Out' technisch (zijn) is bepaald, daarvoor is volgens haar nadere bewijslevering vereist.

3.4.2. Met voornoemde grieven beoogt ████████ kennelijk te betogen dat de 'Freak Out' geen oorspronkelijk karakter heeft en daarom niet geldt als werk in de zin van artikel 1 Auteurswet in verbinding met artikel 10 Auteurswet en voorts dat de 'Freak Out' niet als auteursrechtelijk beschermd werk heeft te gelden omdat de vorm van de 'Freak Out' in hoofdzaak functioneel en technisch is bepaald en ingegeven door veiligheidsvereisten, kort gezegd objectief is bepaald, terwijl de kleurstelling en verlichting van de 'Freak Out' slechts is ingegeven door een bepaalde stijl.

3.4.3. Voor de beoordeling of de 'Freak Out' een auteursrechtelijk beschermt werk betreft stel het hof de maatstaf als geoordeeld door de Hoge Raad in het arrest van 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (Stokke/Fikszo; r.o. 4.2), voorop.

"(a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 ([[E]])). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)).

(b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet.

(c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancôme)).

Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.

(d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die

een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)).

(e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen.

De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde

elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).”

3.4.4. Het hof beoordeelt eerst of de ‘Freak Out’ een oorspronkelijk karakter heeft. Ter beantwoording van deze vraag dient te worden beoordeeld of de vorm van de ‘Freak Out’, zoals [REDACTED] betoogt, is ontleend aan ander werk. Het hof stelt voorop dat het zo moge zijn dat, naar [REDACTED] betoogt, de ‘Freak Out’ niet de eerste op de markt gebrachte mobiele schommelattractie is en dat elementen van de ‘Freak Out’ niet oorspronkelijk zijn nu deze al werden toegepast voordat de ‘Freak Out’ werd ontworpen, maar dat dit niet uitsluit dat de vorm van de ‘Freak Out’ in zijn geheel beschouwd oorspronkelijk is.

3.4.5. Het hof stelt voorts voorop dat het aan [REDACTED] is om de door haar gestelde en door KMG betwiste ontleding aannemelijk te maken. Ter onderbouwing van haar verweer heeft [REDACTED] bij memorie van grieven en bij akte d.d. 18 november 2014 afbeeldingen van de Frisbee en de Ranger overgelegd, het betreft de producties 2 respectievelijk 3. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft [REDACTED] hiermee de gestelde ontleding niet voldoende aannemelijk gemaakt. Op de door [REDACTED] overgelegde producties 2 en 3 neemt het hof waar dat de Frisbee één cirkelvormige gondel heeft waarin alle personen die van de schommel gebruikmaken in één aaneengesloten cirkelvorm plaatsnemen en dat de Ranger een gondel in de vorm van één boot/schuit heeft. Voorts neem het hof op genoemde producties waar dat de masten van de Frisbee vier ronde vrij van elkaar staande buizen zijn en dat de mast van de Ranger, voor zover zichtbaar op de productie, bestaat uit één rechthoekig deel. In ieder geval betreffen het duidelijk andere masten dan die van de ‘Freak Out’, die een A-lijn constructie vormen van vier vierkante metalen buizen, twee aan twee verbonden door een dwarsverbinding. Voorts is de zwenkarm van de Frisbee en de Ranger, anders dan die van de ‘Freak Out’, rechthoekig en zijn bij de Frisbee en de Ranger, anders dan bij de ‘Freak Out’, de gondels direct met de zwenkarm verbonden, dat wil zeggen niet via afzonderlijke armen. De ‘Freak Out’ heeft, naar blijkt uit de reeds in eerste aanleg door KMG overgelegde producties 11 en 13, meerdere gondels, te weten 4, die elk bestaan uit vier zitjes. De klepel/zwenkarm van de ‘Freak Out’ heeft een ronde vorm. De gondels zijn daarmee via afzonderlijke armen verbonden. Die afzonderlijke armen maken tezamen een kegelvorm. De kleurstelling van de ‘Freak Out’ is, zo blijkt eveneens uit voornoemde producties, niet gelijk aan de kleurstelling van de Frisbee en/of de Ranger. Voorts is de totaalindruk van de ‘Freak Out’ geheel anders dan die van de Frisbee en de Ranger’. Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de ‘Freak Out’ aan de Frisbee en/of de Ranger is ontleend.

3.4.6. Het hof beoordeelt thans of de vorm van de Freak Out in hoofdzaak functioneel is bepaald en is ingegeven door technische vereisten en bouwvoorschriften, zoals [REDACTED] heeft bepleit en KMG heeft betwist. Het is aan [REDACTED] om dit aannemelijk te maken. Anders dan [REDACTED] betoogt betekent de enkele omstandigheid dat het in verband met de ‘Freak Out’ ingeschreven octrooi (productie 5 bij inleidende dagvaarding) voor Nederland is vervallen niet dat het een ieder vrijstaat de ‘Freak Out’ te veeleelvoudigen door het nabouwen aan de hand van de in het octrooischrift opgenomen tekeningen. Een vervallen octrooi laat immers eventuele auteursrechtelijke aanspraken onverlet. Een technische oplossing die voorwerp van een octrooi is geweest, is daardoor niet per se als

“noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect” van auteursrecht uitgesloten, namelijk niet als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technische effect niet te zeer beperkt.

Verder is onbetwist dat het octrooi in deze zaak met name ziet op de wijze van opbouwen en opbergen van de schommelattractie vanuit respectievelijk in één enkele vrachtwagen. Andersom is het evenmin zo dat (naar KMG lijkt te bepleiten), nu KMG haar vorderingen op auteursrecht heeft gebaseerd, het octrooi er niet toe doet. Het octrooi ziet immers op, kort gezegd, de techniek en, zoals overwogen, doen technische aspecten er ook bij een auteursrechtelijke beoordeling toe, in die zin dat, kort gezegd, louter technische elementen mogelijk van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.

3.4.7. KMG heeft gewezen op diverse verschillend uitgevoerde schommelattracties (prod. 13 inleidende dagvaarding; het “Umfeld”) ter onderbouwing van haar stelling dat op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk zijn en door KMG zijn gemaakt die zorgen voor een andere totaalindruk dan vergelijkbare schommelattracties.

Het hof stelt voorop dat het enkele feit dat er anders uitgevoerde schommelattracties bestaan op zichzelf nog niet betekent dat de ‘Freak Out’ als auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeert. Dat zou immers niet het geval zijn indien het eigen, oorspronkelijk karakter van de ‘Freak Out’ enkel datgene zou betreffen wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect en/of indien de in het “Umfeld” aangetroffen varianten enkel zouden voortvloeien uit een andere *technische* oplossing in een, kort gezegd, puur technische vorm. Evenmin is daarvan sprake als de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden die overblijven onvoldoende ruimte laten voor creatieve keuzes van de maker of als de maker die keuzemogelijkheden onvoldoende benut heeft om aan de schommelattractie een persoonlijk stempel c.q. een persoonlijke noot te geven.

Het hof zal eerst oordelen over het driedimensionale uiterlijk van de schommelattractie.

3.4.8. Naar het voorlopig oordeel van het hof is de A-lijn constructie van de masten van de ‘Freak Out’, gemaakt van vier vierkante buizen, twee aan twee verbonden door een dwarsverbinding, een beeldbepalend onderdeel van de ‘Freak Out’. De vorm waarin deze A-lijn constructie is uitgevoerd dient naar het voorlopig oordeel van het hof niet louter een technisch effect. Nochtans is deze vorm te zeer het resultaat van door technische uitgangspunten beperkte keuzes, zoals verderop zal worden toegelicht. Daaraan doet niet af dat voldoende aannemelijk is geworden dat de schikking van de masten van een schommelattractie ook anders kan worden vormgegeven, met behoud van de mogelijkheid om de attractie vanuit één vrachtwagen op te bouwen en op te bergen. KMG heeft in dit verband gewezen op de Streetfighter, waarvan bij productie 13 bij dagvaarding eerste aanleg foto’s zijn overgelegd op pagina’s 29 en 30. De vierkante buizen van de masten van laatstgenoemde schommelattractie zijn aanmerkelijk verder van elkaar geplaatst dan bij de ‘Freak Out’ terwijl er ook geen dwarsverbinding als bij de “Freak Out” tussen de buizen is aangebracht. De schikking van de masten van de Streetfighter geeft een duidelijk ander beeld dan de A-lijn constructie van de “Freak Out”. Al staat daarmee vast dat er andere uitvoeringsvormen met toepassing van dezelfde techniek mogelijk zijn, beslissend moet zijn of er ontwerpmarges bestonden die KMG zodanig benut heeft dat de A-masten aan de ‘Freak Out’ een persoonlijke noot geven. Dit is naar het voorlopig oordeel van het hof niet voldoende aannemelijk geworden. De driedimensionale vormgeving van de A-masten is basaal en functioneel. Zij geeft geen blijk van vrije (dat wil zeggen, uit functioneel oogpunt onverschillige) creatieve keuzes die aan de ‘Freak Out’ auteursrechtelijk een persoonlijke noot c.q. een persoonlijk stempel geven.

De stelling van [REDACTED] dat een kort geding zich niet leent voor beoordeling van de vraag of elementen van het werk een louter technische functie dienen of het resultaat zijn van door technische uitgangspunten bepaalde keuzes gaat gezien het voorgaande niet op.

Naar het voorlopig oordeel van het hof geldt hetzelfde als boven overwogen ook voor het tweede voor de vorm van de 'Freak Out' beeldbepalende element, te weten de driedimensionale vorm van de klepel/zwenkarm met gondelarmen, welke gondelarmen tezamen een kegelvorm maken. Het hof stelt voorop dat naar zijn oordeel in dit stadium nog onvoldoende duidelijk is in hoeverre de vorm van de klepel/zwenkarm louter een technisch effect dient dan wel te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Een nader onderzoek/bewijsvoering gaat het bestek van een kort geding te buiten. Desalniettemin stelt het hof vast dat, voor zover de klepel/zwenkarm en de gondelarmen in beginsel *wel* voldoende ontwerpmarge of keuzemogelijkheden zouden openlaten voor een creatieve invulling door de ontwerper, vooralsnog niet aannemelijk is geworden dat die marges benut zijn. Er zijn geen elementen zichtbaar die van zodanige creativiteit getuigen dat zij aan de 'Freak Out' een persoonlijk stempel c.q. een persoonlijke noot geven.

Hetzelfde geldt voor de overige elementen van de 'Freak Out', zoals de bokken en de stabilisatie-organen, het platform en de bordessen en het kassahuis. Hun vormgeving is basaal en functioneel; de marges voor creatieve driedimensionale vormgeving, die hier veelal in ruimere mate aanwezig zijn, zijn niet zodanig benut dat zij blijk geven van vrije creativiteit in auteursrechtelijke zin die daaraan een persoonlijk stempel verleent.

Naar het voorlopig oordeel van het hof verlenen de genoemde driedimensionale elementen ook in combinatie geen, althans onvoldoende persoonlijk stempel aan de 'Freak Out'.

3.4.9. Het hof gaat thans in op de kleurstelling van de 'Freak Out', als gecombineerd met de vormgeving. Aangaande het betoog van [REDACTED] dat de sier en fantasie elementen van de 'Freak Out', als de felle (regenboog) kleuren en de verlichting, de gebruikelijke stijl in de kermisbranche volgen en aan de 'Freak Out' daarom geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, oordeelt het hof als volgt. Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de 'spiraal vormige' kleurstelling van rood en geel op de klepel/zwenkarm en daaraan bevestigde gondelarmen en de kleurstelling van de masten de bepalende kleurelementen van de 'Freak Out'. Ook wanneer met [REDACTED] zou moeten worden geoordeeld dat felle (regenboog) kleuren en verlichting een gebruikelijke stijl in de kermisbranche zijn, sluit dit niet uit dat genoemde kleurstellingen - waarbij het hof doelt op de keuze voor juist deze kleuren en kleurencombinatie en in deze spiraalvorm respectievelijk in deze volgorde - in hun toepassing op de 'Freak Out' - dus deze kleurstelling gecombineerd met deze vormgeving - blijk geven van een voldoende intellectuele schepping van de maker. In geen van de door partijen overgelegde producties (met uitzondering van die de 'Hang Over' betreffende) zijn deze kleurstellingen terug te vinden, terwijl de combinatie van de vormgeving met die kleurstellingen naar het voorlopig oordeel van het hof evenmin als banaal of triviaal kunnen worden aangemerkt. Naar het oordeel van het hof geeft derhalve de combinatie van deze kleurstellingen met de vorm van de 'Freak Out' voldoende blijk van een eigen intellectuele schepping van de maker. Er is geen sprake van het enkel volgen van een stijl, mode of trend.

3.4.10. Hetgeen onder 3.4.9 is geoordeeld brengt mee dat de totaalindruk van de 'Freak Out', gezien de beeldbepalende kleurstelling van het A-frame van de masten, en de beeldbepalende 'spiraal vormige' kleurstelling van de klepel/zwenkarm met de daaraan bevestigde gondelarmen een eigen, oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker

laat zien.

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft de rechtbank dan ook terecht geoordeeld dat aan de 'Freak Out', waarvan KMG bij inleidende dagvaarding productie 11 pagina 1 een afbeelding heeft overgelegd, welke afbeelding tevens aan het vonnis waarvan beroep is gehecht, auteursrechtelijke bescherming toekomt. De grieven 2 en 3 slagen evenwel in zoverre dat het hof anders dan de rechtbank oordeelt dat aan de driedimensionale vorm van de schommelattractie op zichzelf geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Evenmin kent het hof aan de (kleurencombinaties van) de versieringen van de Freak Out op zichzelf auteursrechtelijke bescherming toe. Het gedeeltelijk slagen van de grieven leidt evenwel niet tot vernietiging van het vonnis.

Zie met betrekking tot de devolutieve werking van het appel verder onder 3.4.14.

3.4.11. Gezien het voorgaande faalt ook grief 4, met welke grief [REDACTED] betoogt dat, nu de totaalindruk van de 'Freak Out' geheel wordt bepaald door technische en functionele elementen en stijlkenmerken, het criterium totaalindruk niet passend is, en aan de 'Freak Out' geen bescherming toekomt.

3.4.12. Met grief 5 betoogt [REDACTED] dat van inbreuk op het auteursrecht van KMG geen sprake is. Wat betreft constructie en techniek bestaan opmerkelijke verschillen tussen de 'Hang Over' en de 'Freak Out', aldus [REDACTED] [REDACTED] heeft onder randnummer 52, 54 en 55 van haar memorie van grieven en in haar conclusie van antwoord de volgende verschillen tussen de 'Hang Over' en de 'Freak Out' genoemd:

de 'Hang Over' heeft een trailer met drie assen en de 'Freak Out' een trailer met twee assen; het podium van de 'Hang Over' zakt op andere wijze weg; de gondelarmen zijn op andere wijze verbonden met de klepel/zwendelarm; de scharnierpunten zijn anders; het gewicht van de attracties verschilt evenals de oplegger. Voorts noemt [REDACTED] een verschil in vormgeving van de steunpunten, een verschil van het entree waarbij de loopplank van de 'Hang Over' anders dan de loopplank van de 'Freak Out' is voorzien van meerdere opstappen, een verschil in de supports en de schoor/steun tussen de mastsupports. Onder 55 en 56 van haar memorie van grieven en in haar conclusie van antwoord noemt [REDACTED] voorts verschillen in de sierelementen. De verschillen betreffen de decoratie van de klepel/zwendelarm, de gondelarmen en het hekwerk; de kleur en het ontwerp van de gondels; vormgeving van de kassa; het logo en de bodemplaat. Bij pleidooi heeft [REDACTED] de verschillen voorts nader onderbouwd.

3.4.13. Naar het voorlopig oordeel van het hof stemt de totaalindruk van de 'Hang Over' overeen met de totaalindruk van de 'Freak Out'. De kleurstelling die [REDACTED] heeft aangebracht op de vorm van de A-lijn mastconstructie van de 'Hang Over' is gelijk aan die van de 'Freak Out'. Daarnaast is de vorm van de A-mast constructie van de 'Hang Over' gelijk aan die van de 'Freak Out' uitgevoerd door vier vierkante buizen twee aan twee verbonden, met dit verschil dat tussen de masten van de 'Hang Over' meer dwarsverbindingen zijn aangebracht dan bij de Freak Out. Dit verschil is evenwel niet zo opvallend dat geoordeeld zou moeten worden dat de totaalindruk van beide attracties verschillend is. Verder is ook bij de 'Hang Over' een spiraalvormige kleurstelling uitgevoerd in rood en geel op een, eveneens sterke overeenstemming vertonende, klepel/zwenkarm aangebracht. Op de met de klepel/zwenkarm verbonden, overeenstemmende gondelarmen is eveneens de kleurstelling rood en geel aangebracht. De omstandigheid dat, naar [REDACTED] betoogt, de gele banen op de klepel/zwenkarm van de Hang Over smaller zijn dan bij de 'Freak Out' maakt niet dat de totaalindruk van beide attracties verschillend is. De 'Hang Over' stemt daardoor qua totaalindruk overeen met de oorspronkelijke combinatie van de

kleurstelling en vorm van de 'Freak Out'.

Al de andere door [REDACTED] aangevoerde verschillen - waarvan [REDACTED] als producties 3 tot en met 22 bij conclusie van antwoord en productie 4 bij memorie van grieven foto's heeft overgelegd - maken mede gezien productie 11 pagina 1 van KMG waarop onbetwist zijaanzichten van de uitgeklapte en geïnstalleerde attracties van zowel KMG als [REDACTED] zijn afgebeeld, niet dat van een verschil in totaalindruk kan worden gesproken. Naar het voorlopig oordeel van het hof maakt [REDACTED] met de 'Hang Over' inbreuk op het auteursrecht van KMG. Grief 5 faalt.

3.4.14. Nu de grieven 2 en 3 gedeeltelijk slagen (zonder dat dat evenwel tot vernietiging van het bestreden vonnis leidt) brengt de devolutieve werking van het appel mee dat het hof oordeelt over de subsidiaire grondslag van KMG, te weten slaafse nabootsing.

Deze grondslag kan KMG niet baten, reeds omdat als niet althans onvoldoende betwist vaststaat dat [REDACTED] de schommelattractie niet zelf heeft nagemaakt noch deze heeft doen namaken. Zij heeft de attractie gekocht als gereed product.

Voor zover KMG beoogt te betogen dat ook indien geen sprake is van slaafse nabootsing [REDACTED] met de exploitatie van de schommelattractie toch onrechtmatig jegens KMG handelt, oordeelt het hof als volgt.

Ook als zou moeten worden aangenomen dat [REDACTED] profiteert van de inspanningen van KMG, dan is dit enkele feit onvoldoende om tot onrechtmatig handelen van [REDACTED] te concluderen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig die zijn gesteld noch gebleken. Een gelijkenis van een ribbel in het logo van de 'Hang Over' met een ribbel in het logo van de 'Freak Out', voor zover daar al vanuit moet worden gegaan, is daartoe niet voldoende.

3.4.15. Met grief 6 betoogt [REDACTED] dat de voorzieningenrechter meer heeft toegewezen dan gevorderd door het exploitatie-verbod van de 'Hang Over' niet te beperken tot Nederland.

3.4.16. De grief slaagt in zoverre dat in het dictum van het bestreden vonnis inderdaad niet expliciet tot uitdrukking komt dat het verbod tot Nederland is beperkt. Het hof zal dit alsnog in het dictum van dit arrest doen.

3.4.17. Nu de grieven 1, 4, 5 en 7 falen en het (gedeeltelijk) slagen van grieven 2, 3 en 6 niet kan leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep faalt ook grief 8 waarmee [REDACTED] heeft betoogd dat de voorzieningenrechter haar ten onrechte in de proceskosten heeft veroordeeld. [REDACTED] heeft geen grief gericht tegen de hoogte van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg.

3.4.18. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen en [REDACTED] als door KMG gevorderd, veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv voor het hoger beroep.

In haar conclusie van haar memorie van antwoord vordert KMG "de kosten van dit hoger beroep en het geschil in eerste aanleg, inclusief kosten van daadwerkelijke rechtsbijstand in de zin van artikel 1019h Rv". Tegen de kostenveroordeling van [REDACTED] door de voorzieningenrechter heeft KMG echter geen incidentele grief gericht. Het hof zal dan ook enkel de in dit hoger beroep aan de zijde van KMG gevallen kosten begroten. KMG heeft aan proceskosten het hoger beroep betreffende een bedrag van € 45.058,08 gevorderd. In de door KMG overgelegde specificatie is geen duidelijk onderscheid gemaakt

tussen werkzaamheden die de onderhavige kort geding procedure betreffen en werkzaamheden die zien op de aanhangige bodemprocedure. Weliswaar wordt in een aantal gevallen "bodemzaak" vermeld, maar in een niet te verwaarlozen aantal gevallen is niet duidelijk uit de omschrijving of het het kort geding of de bodemprocedure betreft. Voorts heeft KMG niet vermeld of zij ook aanspraak maakt op btw en zo ja waarom zij btw niet zou kunnen verrekenen.

Bij deze stand van zaken en voorts gelet op het uitgangspunt dat (enkel) redelijke en evenredige proceskosten worden vergoed, zal het hof het salaris advocaat begroten op € 15.000,00 overeenkomstig het indicatietarief hoven dat sinds 1 januari 2015 van kracht is.

3.4.19. Nu de bodemprocedure reeds aanhangig is, is de ambtshalve bepaling van een termijn voor het instellen van een eis in bodemprocedure niet nodig.

4. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen en met dien verstande dat de hoofdelijke veroordeling van [REDACTED] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis waarvan beroep de exploitatie van de attractie genaamd 'Hang Over' te staken en gestaakt te houden, dient te worden gelezen als beperkt tot Nederland;

veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van KMG worden begroot op € 1.920,- aan verschotten en op € 15.000,- aan salaris advocaat;

verklaart voorgaande veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

Dit arrest is gewezen door mrs. M.A. Wabeke, Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en A.A. Quaedvlieg en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 juli 2015.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app. geïntim.: MR. H.W. Bethlehem

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 07-07-2015

[Handwritten signature]