

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.112.014
(zaaknummer rechtbank Arnhem 227360)

arrest van de zesde kamer van 15 oktober 2013

in het kort geding van

Ernst Jan Loendersloot, handelende onder de naam Loendersloot Watersport,
wonende te Schagen,
appellant,
hierna: Loendersloot,
advocaat: mr. J. van Rhijn,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Prins Watersport B.V.,
gevestigd te Nijkerk,
geïntimeerde,
hierna: Prins,
advocaat: mr. T. Geerlof.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 4 mei 2012 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem tussen Loendersloot als eiser en Prins als verweerster heeft gewezen. Het vonnis van de voorzieningenrechter is gepubliceerd onder ECLI:NL:RBARN:2012:BW8088.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 31 mei 2012,
- de memorie van grieven,
- de memorie van antwoord,
- de akte overlegging productie van Prins, met productie.

2.2 Ter zitting van 10 september 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Loendersloot door mr. J. van Rhijn, advocaat te Alkmaar en Prins door mr. T. Geerlof, advocaat te Rotterdam. Beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.

2.3 Beide advocaten hebben voorafgaand aan de zitting aan de wederpartij en het hof producties gezonden. Prins heeft bezwaar gemaakt tegen de bij brief van 3 september 2013

door Loendersloot gezonden producties 49 tot en met 58, op de grond dat deze veel eerder in het geding hadden kunnen worden gebracht en zij zich gelet op de omvang ervan niet voldoende heeft kunnen voorbereiden. Nadat partijen zich hierover hadden uitgelaten, heeft het hof het bezwaar van Prins gehonoreerd, zodat deze producties niet tot de gedingstukken behoren en de desbetreffende passages uit de pleitnota van mr. Geerlof niet zijn voorgedragen. Tegen de overige producties – de producties 17 en 18 van Prins en kostenstaat van Loendersloot – is geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft akte verleend van het in het geding brengen van die producties.

2.4 Vervolgens hebben beide partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De vaststaande feiten

De voorzieningenrechter heeft in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het vonnis van 4 mei 2012 feiten vastgesteld. Voor zover **grief I**, waarmee Loendersloot aanvoert dat het samenwerkingsverband met Admiral niet alleen de zogeheten ‘Liberty’ sloepen maar ook de zogenoemde Escapesloep omvatte, tegen die feitenvaststelling opkomt, zal het hof in het navolgende van dat – niet bestreden – feit uitgaan. Voor het overige staan de door de voorzieningenrechter vastgestelde feiten tussen partijen vast en zal ook het hof van die feiten uitgaan.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Het gaat in dit kort geding, samengevat, om het volgende. Loendersloot is met de Poolse onderneming Admiral Boats SA (hierna: Admiral) een samenwerkingsverband aangegaan om voor het seizoen 2011 (onder meer) een zevental typen sloepen te produceren, die vervolgens onder de naam ‘Liberty’ en ‘Escape’, voorzien van een typenummer, in Nederland via een dealernetwerk van Loendersloot zijn verkocht (hierna: de Liberty- en Escapesloepen). Hiertoe zijn bij Admiral mallen vervaardigd, die eigendom zijn van Admiral. In of omstreeks augustus 2011 is Admiral zelf sloepen op de Nederlandse markt gaan brengen onder de naam ‘Admiral’. Prins is distributeur van deze Admiralsloepen. Het samenwerkingsverband met Loendersloot is verbroken.

4.2 Stellende dat Prins met de verhandeling van de Admiralsloepen inbreuk maakt op de auteursrechten van Loendersloot voor de Liberty- en Escapesloepen en/of dat de Admiralsloepen slaafs zijn nagebootst en Prins door deze in samenwerking met Admiral te vervaardigen en op de Nederlandse markt te verhandelen jegens Loendersloot onrechtmatig handelt, heeft Loendersloot Prins in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter en daarbij, samengevat, een verbod gevorderd tot de verdere verhandeling en het in voorraad houden van de Admiralsloepen, met nevenvorderingen. Aanvankelijk door Loendersloot ingestelde vorderingen ter zake van een door Prins voor de Admiralsloepen verspreide folder zijn ter zitting in eerste aanleg ingetrokken, zodat thans alleen de vorderingen in verband met de verhandeling van de Admiralsloepen ter beoordeling voorliggen.

4.3 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Loendersloot afgewezen. Voor zover Loendersloot zijn vorderingen op auteursrecht heeft gebaseerd, is volgens de voorzieningenrechter voor de onderhavige sloepen naar diens voorlopig oordeel niet voldaan aan de vereisten voor een werk in auteursrechtelijke zin. Het beroep op slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter verworpen omdat volgens de voorzieningenrechter, kort

gezegd, het produceren door Admiral van sloepen met weinig onderscheidend vermogen met gebruikmaking van de eigen mallen nadat de exclusieve relatie met Loendersloot was geëindigd, voorshands niet onrechtmatig is te kwalificeren.

4.4 Van dit vonnis is Loendersloot in hoger beroep gekomen onder aanvoering van 11 grieven. Het hof zal eerst de op de auteursrechtelijke grondslag betrokken grieven VII tot en met X beoordelen en vervolgens de grieven I tot en met VI, waarmee Loendersloot opkomt tegen de verwerping van zijn beroep op slaafse nabootsing.

Auteursrecht

4.5 Tussen partijen is onder meer in geschil of de Liberty- en Escapesloepen, gelet op de daarin gemaakte ontwerpkeuzes, kunnen worden aangemerkt als auteursrechtelijke werken alsmede of Loendersloot krachtens de wet (de artikelen 4 en 6 Aw en 3.29 jo. 3.8 BVIE) dan wel op grond van met Admiral gemaakte afspraken als auteursrechthebbende van die werken heeft te gelden.

4.6 Het hof zal eerst beoordelen of in dit kort geding voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Liberty- en Escapesloepen voldoen aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming. Bij deze beoordeling stelt het hof het volgende voorop.

4.7 Zoals uiteengezet in het Stokke-arrest van de Hoge Raad (HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529), dient de vraag of een werk in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming te worden beoordeeld aan de hand van de volgende maatstaf. Vereist is dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, Endstra). Het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die auteur" (HvJEU 16 juli 2009, LJV BJ3749 (Infopaq I) en HvJEU 1 december 2011, C-145/10, Eva Maria Painer). Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp en/of een (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, LJV AK1803 en HR 15 januari 1988, LJV AG5738, Screenprints). 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, LJV BP0405 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJV AU8940, Kecofa/Lancôme). 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, LJV AX3171, Sloterveervilla's).

4.8 Loendersloot heeft voor zijn stelling dat de Liberty en Escapesloepen aan deze maatstaf voldoen, in eerste aanleg gewezen op een aantal (vormgevings)elementen. Het gaat daarbij om: de vorm van de console, de lage zitbanken, opstaande randen, kleine opstappen, de driehoekige afvoergoot (drainage), het formaat van de luiken, de ronde zitting naar voren, de verzonken kleppen, de gewijzigde en verzonken achterkleppen en opbergvakken in de zitbanken, het driehoekige ankerluik en de ruitvormige antislip (kort gedingdagvaarding, onder 5 en de pleitnota in eerste aanleg, onder 37). Ter zitting in hoger beroep heeft Loendersloot nader aan de hand van met name de producties 4, 10 en 14 toegelicht op grond

van welke (combinatie van) onderdelen van de Liberty en Escapesloepen volgens hem sprake is van een eigen intellectuele schepping, als bedoeld in 4.7. Daarbij heeft Loendersloot gewezen op: het ankerluik, de trapeziumvormige achterrand, de achterzitting, de doorlopende opstaande omhooglopende rand, de achterklep, de instapjes met gewelfde vorm, de ruitvormige antislip, de v-vormige drainage en de klepdeksel. Volgens Prins kwamen de desbetreffende elementen alle – ook in gecombineerd – al eerder voor in het vormgevingserfgoed van sloepen als de onderhavige.

4.9 Uit de ter zitting in hoger beroep nader toegelichte producties is gebleken dat alle onder 4.8 genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen. Voor zover de exacte uitvoering van die elementen afwijkt van de uitvoering in het vormgevingserfgoed, gaat het naar het voorlopig oordeel van het hof slechts om geringe afwijkingen. Daarbij komt dat het in overwegende mate gaat om functioneel bepaalde elementen, waarbij Loendersloot onvoldoende heeft geconcretiseerd waarin zijn subjectieve en creatieve keuzes zijn gelegen terwijl de geconstateerde verschillen met die elementen uit het vormgevingserfgoed voorshands onvoldoende blijken te geven van vrije en creatieve ontwerpkeuzes als bedoeld onder 4.7. Dit geldt ook voor de trapeziumvormige achterrand, waarvan ter zitting niet kon worden vastgesteld dat deze in de door Prins voor het vormgevingserfgoed overgelegde producties voorkwam. Ten slotte is ook ten aanzien van de – volgens Loendersloot unieke – combinatie van deze elementen naar het voorlopige oordeel van het hof geen sprake van “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die auteur”. De **grievens VII, VIII en IX** falen.

4.10 Het voorgaande betekent dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen niet toewijsbaar zijn. De met de **grievens VI en X** aangevoerde stellingen omtrent het makerschap van Loendersloot behoeven dan ook geen verdere bespreking, evenals het (ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep nader toegelichte) verweer van Prins dat de (huidige, vernieuwde generatie) Admiralsloepen wel (in voldoende mate) afwijken van de Liberty- en Escapesloepen.

Slaafse nabootsing

4.11 Het hof begrijpt de stellingen van Loendersloot – mede in het licht van de thans gevorderde voorzieningen na de intrekking in eerste aanleg van de op de folders betrokken vordering – aldus, dat Loendersloot de hier bedoelde bescherming op grond van het ongeschreven recht inroept in verband met de door hem gestelde nabootsing door Admiral van de vorm van de Liberty en Escapesloepen.

4.12 In verband met deze bescherming tegen nabootsing van een stoffelijk 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 die 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 (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, Lego). Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben (zonder

dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen behoeft te zijn) (HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, drukasbak; HR 15 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4040, stapelschalen). Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR: 1991:ZC0273, Rummy). In een meer beperkte en kostbaarder markt (zoals sloepen vergeleken met een spel Rummy) moet worden uitgegaan van een meer oplettend koperspubliek.

4.13 Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Loendersloot zijn, door Prins gemotiveerd bestreden, stelling dat de Liberty en Escapesloepen onderscheidend vermogen bezitten en een eigen positie op de markt innemen, onvoldoende onderbouwd. Zoals overwogen, gaat het thans uitsluitend om de bescherming (tegen verwarringwekkende nabootsing) van de vormgeving van de sloepen, die door Prins onder een andere naam – Admiral – op de markt zijn gebracht. De vormgeving van de Liberty- en Escapesloepen is, gelet op de verschillende, onder 4.8 genoemde (combinaties van) vormgevingselementen waarop Loendersloot zich ook in dit verband heeft beroepen, voorshands niet (voldoende) onderscheidend van de rest van de markt. Ook voor zover Loendersloot zijn stellingen omtrent het door hem opgezette dealernetwerk, zijn promotieactiviteiten via brochures en de Hiswa en de succesvolle verkoop van de Liberty- en Escapesloepen heeft aangevoerd in verband met de eigen positie van de sloepen in de markt, schieten die stellingen tekort. Daaruit kan voorshands nog niet worden afgeleid dat die verworven marktpositie berust op de specifieke (beweerdelijk slaafs nagebootste) vorm van de sloepen, in het bijzonder op de hiervoor onder 4.8 genoemde combinatie van elementen.

4.14 Bij gebreke van een tot de vormgeving te herleiden onderscheidend vermogen en een eigen positie op de markt van de Liberty- en Escapesloepen faalt het beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing. De **grievens IV en V** falen, de **grievens II, III en VI** behoeven geen verdere bespreking.

4.15 De gevorderde voorzieningen zijn derhalve op geen van beide grondslagen toewijsbaar. Daarmee kan verder in het midden blijven of Loendersloot – als door Prins onder verwijzing naar de duur van de procedure in hoger beroep is betwist – bij die voorzieningen spoedeisend belang heeft.

Proceskosten

4.16 Prins heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep de veroordeling van Loendersloot in de volledige proceskosten gevorderd. Bij akte van 7 mei 2013 en brief van 6 september 2013 heeft Prins een kostenoverzicht met specificatie overgelegd voor respectievelijk de periodes van 11 juni 2012 tot en met 28 maart 2013 (€ 7.773,15 excl. btw) en 28 maart 2013 tot en met het pleidooi (€ 7.497,00,- excl. btw). Loendersloot heeft zich tegen (de omvang van) de gevorderde kosten verweerd, stellende dat Prins deze niet voldoende heeft gespecificeerd en voorts dat de werkzaamheden van mr. Geerlof voor het op slaafse nabootsing betrokken deel van het geschil niet voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. in aanmerking komen.

4.17 Naar het oordeel van het hof heeft Prins, onder verwijzing naar haar pleitnota in eerste aanleg, voldoende toegelicht dat de werkzaamheden van mr. Geerlof in eerste aanleg voor het overgrote deel betrekking hebben gehad op de auteursrechtelijke grondslag van de

vorderingen van Loendersloot. Het hof ziet dan ook geen aanleiding de door de voorzieningenrechter, onder toepassing van de zogeheten indicatietarieven, in eerste aanleg toegewezen proceskostenvergoeding te nuanceren naar gelang de grondslag van de vorderingen.

Daarentegen dient het debat in hoger beroep, zoals Loendersloot terecht aanvoert, voor de helft aan de beweerdelijke slaafse nabootsing te worden toegeschreven. Voor het hoger beroep zullen de kosten dan ook voor de helft worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. en voor de andere helft aan de hand van het liquidatietarief. Aan het verweer van Loendersloot dat Prins de kosten onvoldoende heeft gespecificeerd gaat het hof voorbij, nu het door mr. Geerlof vermelde urenaantal en uurtarief het hof voor deze procedure redelijk en evenredig voorkomt, terwijl bovendien de door mr. Van Rhijn zelf ingezonden kostenstaat voor het hoger beroep op een nauwelijks lager bedrag uitkomt. In dat licht moet het ervoor worden gehouden dat Loendersloot het gevorderde bedrag kennelijk ook redelijk en evenredig acht, althans heeft hij de desbetreffende vordering van Prins onvoldoende gemotiveerd betwist. Het hof gaat bij het toegewezen deel van de op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderde kosten uit van netto bedragen, nu beide partijen ondernemers zijn. Toewijsbaar is in hoger beroep dan ook de helft van de door mr. Geerlof opgegeven kosten (zonder btw) en (de helft van) het hier toepasselijke liquidatietarief.

5. Slotsom

5.1 De **grievens IV, V, VII, VIII, IX en XI** falen; de overige grieven behoeven geen verdere bespreking. Het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd.

5.2 Loendersloot zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Prins zullen worden vastgesteld op:

- griffierecht € 666,-
- salaris advocaat € 7.635,- + ($\frac{1}{2}$ x 3 punten x tarief II) = € 8.976,-.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem van 4 mei 2012;

veroordeelt Loendersloot in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Prins begroot op € 8.976,- voor salaris van de advocaat en op € 666,- voor griffierecht;

verklaart de bovenstaande proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, A.W. Steeg en N. van Lingen en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2013.



Uitgegeven voor gosse
op 15-10-2013
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden