

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 307668 / HA ZA 08-1020

### Vonnis van 18 april 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht  
**INSPIRION GmbH**,  
gevestigd te Bremen, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**INSPIRION B.V.**,  
gevestigd te Veenendaal,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat: mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**POKONOBE ASSOCIATES**,  
gevestigd te San Anselmo, Verenigde Staten van Amerika,  
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
2. de vennootschap naar vreemd recht  
**HASBRO S.A.**,  
gevestigd te Brussel, België,  
gedaagde in conventie,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HASBRO B.V.**,  
gevestigd te Utrecht,  
gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MB INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Emmen,  
gedaagde in conventie,  
advocaat: thans mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, voorheen mr. P.J.M. von Schmidt auf  
Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, zullen hierna ook Inspirion c.s. worden genoemd (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Gedaagden in conventie zullen tezamen worden aangeduid als Pokonobe c.s. Afzonderlijk zullen partijen waar nodig worden aangeduid als respectievelijk Inspirion Duitsland, Inspirion Nederland, Pokonobe, Hasbro België, Hasbro Nederland en MB. Hasbro België en MB zullen tezamen worden aangeduid als MB c.s. Voor Inspirion c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd.

---

Voor Pokonobe c.s. is de zaak behandeld door mrs. S.M. Kaak en R. Schipper, advocaten te Utrecht.

## **1. Het verdere verloop van de procedure**

- 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 19 januari 2011;
  - de akte van depot (vijftal Jenga-blokjes) zijdens Pokonobe c.s. d.d. 14 maart 2011;
  - de akte zijdens Pokonobe c.s. van 16 maart 2011 met de producties 21 t/m 23;
  - de antwoordakte zijdens Inspirion c.s. van 18 mei 2011 zonder producties;
  - de aanvullende akte houdende opgave proceskosten zijdens Inspirion c.s. van 1 juni 2011;
  - de aanvullende akte houdende opgave proceskosten zijdens Pokonobe c.s. van 29 juni 2011.
- 1.2. Ten slotte is het vonnis nader bepaald op heden.

## **2. De verdere feiten**

- 2.1. Pokonobe c.s. heeft bij akte houdende uitlating na comparitie van 13 mei 2009 een verklaring van mevrouw Leslie Ann Scott (hierna: Scott) in het geding gebracht (productie 10 Pokonobe c.s.) die voor zover hier relevant als volgt luidt:

Sometime around 1973 my mother purchased a box of wooden bricks hand made in a wood workshop in Takoradi, Ghana. Takoradi is a major port and home to a number of large sawmills. As far as I can recall, or establish, these bricks were fashioned from off cuts and sold as children's building blocks. (...)

In playing around with these hand made blocks, a game evolved within my family that we called 'Takoradi Bricks' after the city where we bought the wooden bricks. At that stage it was played a little differently to Jenga. At the start of play, a tower was constructed in which three bricks were laid on their sides, with a small gap between each. The next layer had three bricks laid on their sides at right-angles to the layer below, and so on.

My family introduced this game of 'Takoradi Bricks' to numerous friends among the expatriate community in Ghana. We had a number of sets hand made and boxed to order in the workshop of a sawmill in Takoradi. Some we gave away as gifts. (...)

The expatriate community in Ghana was very fluid and was made up of citizens of many countries, including, the United States. It was common for expatriates to move to Ghana, live and work there for a few years, and then move on, either to another overseas posting, or back home. It is highly likely that sets of 'Takoradi Bricks' moved with more than one or two of them. It is also possible that someone introduced to 'Takoradi Bricks' by my family may then have introduced the game to new arrivals after my family left Ghana in 1976. In such cases, it is possible the game's connection to the Scott family may not have been made.

I attach cuttings from the letters page of the Oxford Times of 13 May 1983 of Euan Dunn and my response of 20 May 1983 to illustrate this point.

Some time around 1976, having played the game with friends in Oxford, I changed the dimensions of the bricks. In my opinion, this made the game more interesting, as it removed the element of having to start a game with an already unstable tower.

(...)

I have learned of a game called "Ta-Ka-Radi". I have reviewed the rules of the game. According to those rules, the "Ta-Ka-Radi" game is played in substantially the same way as my family's circa 1973 version of 'Takoradi Bricks'. (...)

On the [www.takaradi.com](http://www.takaradi.com) website it is stated under "History of the Game":

*'No one will ever know who 'invented' Ta-Ka-Radi or for how many decades it has been a favourite among African people, but we do know how it came to America. The game as played in Ghana, West Africa was originally introduced to the USA by the Parsons family in 1978.*

*The Original*

*'Ta-Ka-Radi is the original game as it has been played by generations of West African people'.*

These statements on the Ta-Ka-Radi website create the incorrect impression that the Ta-Ka-Radi game is of African lineage and is an ancient African game. However, it would appear self evident from the name alone that the Ta-ka-radi game derived from our 'Takoradi Bricks' game, and 'Takoradi Bricks' was not an ancient African game 'played by generations of West African people'.

The attached cuttings from the letters page of the Oxford Times of 13 May 1983 of Euan Dunn and my response of 20 May 1983 illustrate this point.

Therefore, I believe, that the statements on the Ta-Ka-Radi website are false. My family has roots in Africa that stretch back 150 years. In addition, I have been a professional games designer and have researched the history of games for over twenty-six (26) years. I have never come across any reference to any ancient game, African or otherwise, that is in any way similar to my family's 'Takoradi Bricks' or my Jenga games.

I am the creator of JENGA which was derived from the 'Takoradi Bricks' game which to the best of my knowledge, my family and I originated circa 1973 and showed to others during and after the time my family and I lived in Ghana from 1972 to 1976.

- 2.2. Op 13 mei 1983 werd in de Oxford Times de navolgende, in de verklaring van Scott (vgl. r.o. 2.1.) aangehaalde, ingezonden brief gepubliceerd:

## Playing Takoradi Bricks

Sir — *The Oxford Times* 'Jenga' Tournament was shrouded, at least for this reader, in a suitable cloak of mystery until the photographs of combat appeared in last week's paper.

I know this very game as "Takoradi Bricks", named after the major seaport of Ghana. During the Second World War, Spitfire aircraft were shipped there in kit form for assembly before being flown (effectively a test flight) to Egypt for the North African campaign. The RAF engineers and pilots in Takoradi adopted (or as I thought — perhaps mistakenly invented) the game of building and withdrawing wooden bricks to while away the long hours of boredom between shipments and flights.

I myself was first introduced to the game in October 1979 during a stay in Ghana, when I was invited for a social evening at the British High Commission in Accra, the capital.

Incidentally, the game seems to be known only to the British in Ghana; my attempts to buy a set of Takoradi Bricks

in the streets of Accra were met with bewilderment — this, despite a vigorous and enterprising grapevine amongst the marketeers which sought to supply equally obscure merchandise not in stock. (I remember one day buying a second-hand copy of *Journey Without Maps*, Graham Greene's marvellous tale of travel through Liberia. To while away my own leisure time, I had a friend asked, without success, in various parts of the same market for other Greene novels. A week or so later, however, when I was visiting a market in quite another part of the city, a complete stranger summoned me with the typical hissing Ssssst and whispered "You want to buy some Graham Greene?")

All of which leaves me pondering the origin of "Jenga," and to suggest that if nobody knows, a word in the ear of the Accra market would surely yield a swift answer.

EUAN DUNN

Bornholm Farm,  
Chawley Lane,  
Cumnor

- 2.3. Op 20 mei 1983 werd in de Oxford Times een reactie Scott op de in r.o. 2.2. weergegeven ingezonden brief van Mr. Dunn gepubliceerd.

## Those Takoradi Bricks

Sir — I was very interested to read the 'Takoradi Bricks' letter from Mr Dunn in *The Oxford Times* last week. This is one of several letters I have received in the past few months from people who have come across a version of the game before. Explanations of the origin of the game are proliferating — one minute it was born in East Africa, the next in Holland and the next in West Africa. One person claims it is being made by Kenyan Handicapped People, another that the British Leyland plant in Ghana are manufacturing sets!

The following is an explanation of the origin of the game Jenga, to the best of my knowledge:

My parents moved to Accra in 1972 from Nairobi. Sometime after their arrival they bought a set of building blocks, hand-made by a Ghanaian in Takoradi. As Mr Dunn points out, the game was not played by native Ghanaians, so I think I would be right in assuming that the bricks were not sold as a game. A version of the game, which we did call Takoradi Bricks, developed from the game which many chil-

dren play with dominoes. It was then played with friends in the expatriate community of Accra. I brought a set back to Oxford in 1973 where, along with the friends I lived with, formal rules were developed and we started calling the game *Jenga*.

Jenga is played in a subtly but significantly different way from the original version and an essential part of the game is that each brick must be different either in size or weight.

An interesting aspect of the story Mr Dunn relates is the RAF connection. Another correspondent mentions that he thought the game had been invented by two RAF pilots in Kenya. My father was a Spitfire pilot in the RAF during the war, though he worked for an oil company in Accra. I wonder if this could be a case of an International Game of Chinese Whispers!

LESLIE SCOTT

7 Bath Street,  
St Clement's,  
Oxford.

### 3. De verdere beoordeling

#### in conventie en in reconventie

- 3.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 19 januari 2011 is overwogen en beslist, met dien verstande dat zij opgemerkt dat in de weergave van de vorderingen in reconventie in 3.4. van het vonnis abusievelijk wordt vermeld dat deze door Pokonobe c.s. (een gedefinieerde term aan het begin van het vonnis waarmee alle gedaagden in conventie worden bedoeld) zijn ingesteld. De vorderingen in reconventie zijn echter uitsluitend ingesteld door Pokonobe (gedaagde sub 1 in conventie) en Hasbro Nederland (gedaagde sub 3 in conventie).

---

**in conventie**

*positie MB c.s.*

- 3.2. MB c.s. heeft het verweer gevoerd dat Inspirion c.s. niet-ontvankelijk is in de tegen haar gerichte vordering, althans dat die vordering dient te worden afgewezen omdat zij – kort gezegd – geen activiteiten verricht met betrekking tot de verhandeling van het Jenga-spel in Nederland en hier ook niet beschikt over enig licentierecht ter zake. Inspirion c.s. heeft dit betoog niet weersproken, zodat de vorderingen jegens MB c.s. worden afgewezen.
- 3.3. Hoewel Inspirion c.s. in de procedure tegen MB c.s. als de in het ongelijk gestelde partij dient te worden beschouwd, zullen de kosten van dit deel van de procedure niet voor rekening van Inspirion c.s. worden gebracht. Inspirion c.s. heeft er namelijk terecht op gewezen dat de sommatie aan haar adres (vgl. r.o. 2.4. in het tussenvonnis van 19 januari 2011) mede van MB c.s. afkomstig was. MB c.s. heeft weliswaar nog betoogd dat dit onbedoeld is geweest, doch dit laatste kan niet goed worden ingezien althans dient voor haar rekening te komen, zodat Inspirion c.s. op zich goede grond heeft gehad MB c.s. mede in de procedure te betrekken. Bij die stand van zaken zal MB c.s. worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van Inspirion, zij het – zoals gevorderd door Inspirion c.s. – conform het liquidatietarief.

*komt het Jenga-spel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking?*

- 3.4. In deze procedure handelt het zowel in conventie als in reconventie om de vraag of Inspirion c.s. met de verhandeling van de Wackelturm in Nederland inbreuk maakt op het door Pokonobe c.s. gestelde auteursrecht ter zake het Jenga-spel.<sup>1</sup> Inspirion c.s. beantwoordt deze vraag ontkennend en stelt daartoe onder meer dat het Jenga-spel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hierin wordt Inspirion c.s. niet gevolgd.
- 3.5. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, vereist is dat het een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel.<sup>2 3</sup> Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een

<sup>1</sup> De auteursrechtelijke bescherming van het Jenga-spel was al eens onderwerp van geschil in een procedure (in kort geding) die uitmondde in het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2001, LJN AB2391 (MB c.s. / Impag – vijfspellen-arrest).

<sup>2</sup> HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.).

<sup>3</sup> De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 4 januari 1991, LJN ZC0104 (Van

---

vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Ook is van bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

- 3.6. Van voornoemde maatstaf uitgaande, geldt het volgende. Hoewel Inspirion c.s. op zich het gelijk aan haar zijde heeft waar zij stelt dat een spelidee *an sich* van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten, hetgeen Pokonobe c.s. ook erkent, ziet zij eraan voorbij dat een uitgewerkt spelconcept in de zin dat het bestaat uit een aantal elementen die in hun combinatie uniek en oorspronkelijk zijn, wel degelijk ook bescherming onder het auteursrecht kunnen genieten.<sup>4</sup> Dat is hier het geval. Het spelconcept is een behendigheidsspel. Voor de uitwerking daarvan heeft de maakster, mevrouw Leslie Ann Scott, gebruik gemaakt van creatieve en subjectieve – niet banale en triviale – keuzes waardoor sprake is van een eigen intellectuele schepping die de persoonlijkheid van de maakster weerspiegelt of – anders gezegd – resulteert in een voortbrengsel dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Tot de subjectieve elementen die daaraan bijdragen rekent de rechtbank dat Scott voor haar behendigheidsspel heeft gekozen voor houten blokken/balken als elementen van een hoge constructie in de vorm van een vierkante toren dat zijn maximale hoogte heeft bereikt als alle blokken zijn gestapeld; alsdan zijn er in totaal 18 etages ontstaan waarbij ten slotte de subjectieve keuze is gemaakt om drie elementen per etage te gebruiken, aanvankelijk met ruimte ertussen (Takoradi – zie hierna), in de definitieve uitwerking aaneengesloten. In de verklaring van Scott (productie 10 Pokonobe c.s.; vgl. 2.1. hiervoor) verklaart zij uiteindelijk voor deze laatste wijze van stapelen te hebben gekozen omdat dit een stabiele toren als vertrekpunt van het spel tot gevolg had, hetgeen het spel spannender maakte. Onderdeel van het spelconcept is vervolgens dat de elementen niet alleen om de beurt door spelers uit de constructie moeten worden verwijderd, maar moeten die ook nog op de toren worden geplaatst, waardoor deze meer instabiel wordt. Hierin zit ook de behendigheidfactor van het spel. Gelet op de verschillende soorten behendigheidsspellen die op de markt verkrijgbaar zijn (productie 7 Pokonobe c.s.), kan niet gezegd worden dat de keuzes van de maakster banaal of triviaal zijn, zodat het onderhavige spelconcept zelfstandig wordt beschermd.
- 3.7. Naast de uitwerking van het spelconcept komt, gelet op de hiervoor aangehaalde maatstaf, ook de uiterlijke verschijningsvorm van het Jenga-spel, d.w.z. het productuiterlijk, afzonderlijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De gebruikte spelmaterialen zijn immers eveneens een eigen schepping van de maakster. De houten balkvormen, die gebruikt worden voor het bouwen van de toren, zijn uitgevoerd in blank hout; de vier in de lengterichting van de balk geplaatste ribben zijn licht afgerond, terwijl ervoor is gekozen de vier in de hoogte en breedterichting geplaatste ribben niet af te ronden; ook de afmetingen en verhoudingen van lengte, breedte en hoogte van de door de maakster ontworpen

Dale / Romme) en HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes); in dezelfde zin Hugenholtz in zijn in voetnoot 2 aangehaalde annotatie bij Infopaq en D.J.G. Visser, Motiveren in IE-zaken, deLex, 2011.

<sup>4</sup> Vlg. Les règles du jeu: de auteursrechtelijke beschermbaarheid van spelconcepten, prof. mr. A.A. Quaadvlieg, AMI 1998, nr. 3, pp. 37-41, en de daar aangehaalde rechtspraak.

balken zijn oorspronkelijk en zorgen ervoor dat er een vierkante toren wordt gebouwd. Andere keuzes zijn immers mogelijk, zoals Pokonobe c.s. met juistheid heeft gesteld. Een toren kan ook rond of rechthoekig zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het ook door Pokonobe c.s. uitgegeven spel Jenga XTreme (zie afbeelding hieronder) waarbij de vorm van de balken zo is gekozen dat de toren naar een zijde overhelt.



Hieruit volgt meteen ook dat, anders dan Inspirion c.s. nog heeft aangevoerd, het gebruik van de door de maker vormgegeven balkvormen en de wijze waarop die gestapeld worden, niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, zodat ook dat argument wordt verworpen.

#### *Takoradi Bricks*

- 3.8. Het betoog dat Jenga, gelet op het binnen de familie van Scott gedurende hun periode in West-Afrika met houten (afval)blokjes gespeelde spel Takoradi Bricks, niet als een nieuw en oorspronkelijk werk zou kunnen worden beschouwd (en Scott haar auteursrecht ter zake niet aan Pokonobe heeft kunnen overdragen), wordt niet gevolgd. Pokonobe c.s. heeft in de akte na het tussenvonnis van 19 januari 2011 immers gemotiveerd gesteld dat Scott het spel Takoradi Bricks in 1976 verder professioneel heeft ontwikkeld tot Jenga en dat de aanpassingen zodanig zijn dat Jenga als nieuw en oorspronkelijk moet worden aangemerkt. Zij heeft daarbij, anders dan Inspirion c.s. betoogt, niet alleen gewezen op de keuze om de afmetingen van de Jenga-blokken ieder subtiel verschillend van de ander te laten zijn in afmeting of gewicht, hetgeen Inspirion c.s. niet heeft bestreden, maar ook op het andere uiterlijk van de Jenga-toren. Dit sluit ook aan op de hiervoor reeds aangehaalde verklaring van Scott zelf. Zij heeft bij het ontwerpen van Jenga ervoor gekozen de blokken/balken liggend op hun platte, brede kant aangesloten (en dus niet op hun smalle zijde met ruimte daartussen, zoals bij Takoradi Bricks - zie de

figuren hieronder) te stapelen, omdat een stabiele toren als uitgangspunt het spel naar haar mening spannender zou maken.



oude spelconcept met op de zijde  
gestapelde blokken met ruimte ertussen  
(in de afbeelding gestapeld met de  
Jenga-blokken volgens het huidige  
spelconcept)



Jenga

Dit een en ander heeft Inspirion c.s. in haar antwoord-akte van 18 mei 2011 vervolgens onvoldoende gemotiveerd weersproken.

#### *Ta-Ka-Radi*

- 3.9. Inspirion c.s. had aanvankelijk ook nog gesteld dat het Jenga-spel niet nieuw en oorspronkelijk zou zijn omdat Scott het Jenga-spel zou hebben gebaseerd op een oud Afrikaans spel met de naam Ta-Ka-Radi. Pokonobe c.s. heeft deze stelling mede aan de hand van de door haar bij nadere akte van 13 mei 2009 overgelegde verklaring van Scott (vgl. r.o. 2.1.) gemotiveerd bestreden, waarna Inspirion c.s. die bij antwoord-akte van 15 juli 2009 niet nader heeft onderbouwd, zodat de stelling als onvoldoende onderbouwd wordt verworpen. Onder die omstandigheden zal aan het zijdens Inspirion c.s. ter comparitie gedane bewijsaanbod ter zake worden voorbijgegaan.

#### *deelconclusie*

- 3.10. Het vorenstaande leidt ertoe dat het Jenga-spel auteursrechtelijke bescherming geniet en dat Scott als maakster kan worden aangemerkt.

#### *Pokonobe geen auteursrechthebbende?*

- 3.11. Het verweer dat niet kan worden vastgesteld welke rechten en bevoegdheden door Scott aan (uiteindelijk) Pokonobe zouden zijn overgedragen, treft geen doel. Daartoe geldt dat Pokonobe c.s. na het tussenvonnis van 19 januari 2011 de volledige aktes van overdracht tussen Scott en Grebler en tussen Grebler en Pokonobe c.s. (vgl. r.o. 4.5. en 4.6. van het tussenvonnis van 19 januari 2011) heeft overgelegd (producties 21 en 22 Pokonobe c.s.), waaruit die overdracht



---

genoegzaam blijkt. Inspirion c.s. heeft ook niet langer bestreden dat uit die aktes blijkt dat er rechten zijn overgedragen, zij het dat Inspirion c.s. betoogt dat Scott niet kon overdragen, welk standpunt hiervoor evenwel reeds is verworpen.

*maakt de Wackelturm inbreuk op de aan Pokonobe/Hasbro Nederland toekomende rechten?*

- 3.12. Nu aldus is komen vast te staan dat het auteursrecht ter zake het Jenga-spel aan Pokonobe toekomt, is thans de inbreukvraag aan de orde. Bij die vraag moet worden beoordeeld of sprake is van overname in de Wackelturm van auteursrechtelijk beschermde trekken van het Jenga-spel. Daarbij geldt dat niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van ontlening. Vereist is een mate van overeenstemming die van zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in deze zin komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde (inbreukmakende) werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.
- 3.13. In de Wackelturm komen de hiervoor in r.o. 3.6. beschreven beschermde trekken van het Jenga-spel terug. De Wackelturm is immers ook een behendigheids spel dat wordt gekenmerkt door een uit platte houten blokken/balken bestaande hoge toren met een vierkante vorm die bestaat uit drie elementen per laag. De verschillen in grootte van het Jenga-spel en de Wackelturm acht de rechtbank hier niet relevant nu het bij de Wackelturm gaat om een verkleining die slechts een technische ingreep is en niet het gevolg van een subjectieve keuze. Door Inspirion c.s. is nog gewezen op het feit dat de houten spelmaterialen van de Wackelturm geen afgeronde hoeken hebben, op de zijkant daarvan geen merk is afgebeeld en de maatvoering anders in die zin dat haar balken/blokken allemaal van dezelfde afmeting en gewicht zijn. Deze verschillen zijn evenwel niet zodanig dat zij zorgen voor een afwijkende, niet met het Jenga-spel overeenstemmende, totaalindruk. Dat de Wackelturm geen 54 maar 45 balken/blokken (en dan 15 etages) zou tellen, zoals Inspirion c.s. nog heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Daar komt bij dat Pokonobe c.s. heeft gesteld dat Inspirion c.s. ook een uitvoering met 54 blokken op de markt brengt ter adstruering waarvan zij heeft gewezen op een afbeelding van een 18 verdiepingen gestapelde toren met drie elementen per laag op de eigen verpakking van de Wackelturm, welk een en ander Inspirion c.s. onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken. De conclusie is dan ook dat het vermoeden is gerechtvaardigd dat het spelconcept van de Wackelturm aan die van Jenga is ontleend en derhalve van inbreuk sprake is.
- 3.14. Gelet op het vorenstaande komt de in conventie gevorderde verklaring van niet-inbreuk niet voor toewijzing in aanmerking. De tevens gevorderde verklaring voor recht dat het op de markt brengen van de Wackelturm niet onrechtmatig is jegens Pokonobe c.s. wordt om die reden evenzeer afgewezen.

---

*kosten procedure in conventie tussen Inspirion c.s. en Pokonobe en Hasbro Nederland*

- 3.15. Inspirion c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van Pokonobe en Hasbro Nederland. Nu Pokonobe en Hasbro Nederland bij hun opgave geen onderverdeling hebben gemaakt tussen conventie en reconventie en evenmin tussen de IE-grondslagen en de niet-IE-grondslagen in deze procedure, zal ervan worden uitgegaan dat het IE-gedeelte van de vorderingen steeds, d.w.z. in conventie en in reconventie, 75% van de bestede tijd rechtvaardigt.
- 3.16. Pokonobe c.s. heeft in totaal (d.w.z. voor conventie en reconventie) een bedrag van €39.315,56 opgegeven, waarvan de redelijkheid en evenredigheid niet is bestreden. Het IE-deel wordt volgens de hiervoor genoemde verdeling begroot op €29.486,67, zijnde een bedrag van €14.743,34 verdeeld over de conventie en reconventie. Nu Inspirion c.s. in conventie slechts wordt veroordeeld in de kosten voor zover gevallen aan de zijde van Pokonobe en Hasbro Nederland, worden deze kosten begroot op €7.371,67. Nu een hoofdelijke veroordeling van de hoofdvordering wordt toegewezen, komt de gevorderde hoofdelijke veroordeling van de proceskosten eveneens voor toewijzing in aanmerking.

*kosten procedure in conventie tussen Inspirion c.s. en MB c.s.*

- 3.17. MB c.s. zal worden veroordeeld in de kosten aan de zijde van Inspirion c.s. Deze kosten zijn – conform het liquidatietarief, zoals gevorderd door Inspirion c.s. – te begroten op de helft van 3 punten x tarief €452,00 = €678,00. Nu zulks niet is gevorderd, zal de kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

**in reconventie**

*verbodsvordering*

- 3.18. Het hiervoor in conventie overwogene, leidt in reconventie tot de conclusie dat de Wackelturm inbreuk maakt op de aan Pokonobe toekomende auteursrechten ter zake van het Jenga-spel.
- 3.19. Inspirion c.s. heeft in dit verband nog aangevoerd dat Inspirion GmbH in Nederland geen voorbehouden handelingen verricht. Dat verweer wordt evenwel verworpen. In de eerste plaats heeft Inspirion c.s., zowel in de dagvaarding als in haar conclusie van antwoord in reconventie, zelf de stelling betrokken dat Inspirion GmbH de Wackelturm in Nederland verhandelt (positum 23 dagvaarding; positum 3 conclusie van antwoord in reconventie). In de tweede plaats is haar thans andersluidende verweer ook moeilijk te rijmen met de in conventie (ook door Inspirion GmbH) gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk. In de derde plaats is de verwijzing naar artikelen 10.1 en 18.2 van haar algemene voorwaarden, waaruit zou moeten blijken dat Inspirion GmbH inderdaad geen voorbehouden handelingen in Nederland zou verrichten, zoals Pokonobe en Hasbro Nederland terecht hebben betoogd, niet concludent. In ieder geval kan uit die bepalingen niet worden afgeleid dat Inspirion GmbH uitsluitend handelt in Duitsland. Zelfs als

---

Inspirion GmbH niet rechtstreeks zou leveren in Nederland, hetgeen Pokonobe en Hasbro Nederland betwisten, volgt uit de hiervoor genoemde overige omstandigheden dat er ten minste een voldoende dreiging van inbreuk bestaat.

- 3.20. De op de auteursrechtelijke grondslag gevorderde verbodsvordering zal dan ook jegens beide entiteiten worden toegewezen voor Nederland als na te melden, met dien verstande dat deze toewijsbaar is voor zover ingesteld door Pokonobe, nu Hasbro Nederland slechts licentienemer is. Bij die stand van zaken kan de grondslag slaafse nabootsing, waarop de verbodsvordering ook is gebaseerd, onbesproken blijven omdat Pokonobe en Hasbro Nederland daarbij niet een afzonderlijk belang hebben.

*nevenvorderingen*

- 3.21. De gevorderde opgave zal worden beperkt tot Nederland, terwijl deze bovendien alleen zal zien op voorbehouden handelingen verricht na 28 september 2007, zijnde het moment waarop Inspirion c.s. door sommatie wist althans redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk pleegde. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid zal de termijn voor het doen van de opgave worden bepaald op twee maanden.
- 3.22. Ook de vorderingen ter zake recall en afgifte ter vernietiging komen voor toewijzing in aanmerking, zij het op de wijze en met de termijnen als in het dictum te melden. Ook hier geldt dat deze maatregelen slechts zullen zien op voorbehouden handelingen verricht in Nederland.
- 3.23. De verbods- en nevenvorderingen zullen worden versterkt met een dwangsom.
- 3.24. Nu aannemelijk is dat Pokonobe en Hasbro Nederland ten minste enige schade hebben geleden, zal verwijzing naar de schadestaat worden toegestaan. Desgewenst – en zulks ter keuze van Pokonobe en Hasbro Nederland – kunnen Pokonobe en Hasbro Nederland ook (maar niet: cumulatief) kiezen voor afdracht van de door Inspirion c.s. tengevolge van de inbreuk genoten winst. Schadevergoeding/winstafdracht zal evenzeer slechts kunnen zien op de periode na 28 september 2007.

*proceskosten*

- 3.25. Inspirion c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Gezien hetgeen daaromtrent in conventie is overwogen in r.o. 3.15. en 3.16. komt een bedrag van €14.743,34 voor toewijzing in aanmerking. De gevorderde hoofdelijke veroordeling zal worden toegewezen.
- 3.26. Het vonnis in reconventie zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zij het niet op alle dagen en uren nu de noodzaak daartoe niet is gesteld en evenmin kan worden ingezien.

---

#### **4. De beslissing**

De rechtbank

##### **in conventie**

in de procedure tussen Inspirion c.s. tegen MB c.s.:

- 4.1. wijst de vordering af;
- 4.2. veroordeelt MB c.s. in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Inspirion c.s. begroot op €678,00.

in de procedure tussen Inspirion c.s. tegen Pokonobe en Hasbro Nederland:

- 4.3. wijst de vordering af;
- 4.4. veroordeelt Inspirion c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Pokonobe en Hasbro Nederland begroot op €7.371,67;
- 4.5. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

##### **in reconventie**

- 4.6. beveelt Inspirion c.s. binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de inbreuk op de auteursrechten ter zake het Jenga-spel in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het openbaar maken of verveelvoudigen van het spel Wackelturm (hierna: inbreukmakende product of inbreukmakende producten), waaronder begrepen het verkopen, leveren, distribueren, aanbieden of anderszins verhandelen van de inbreukmakende producten;
- 4.7. beveelt Inspirion c.s. binnen 2 maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Pokonobe en Hasbro Nederland schriftelijk, door een registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
  - (i) de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij Inspirion c.s. per de datum van dit vonnis in voorraad aanwezig zijn;
  - (ii) de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die door Inspirion c.s. zijn ingekocht dan wel vervaardigd of zij, ieder voor zich dan wel gezamenlijk, heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
  - (iii) de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die door Inspirion c.s. zijn verkocht;
  - (iv) de door Inspirion c.s. intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen alsmede de door haar gehanteerde verkoopprijzen van de inbreukmakende producten;

- 
- (v) het totale bedrag van de door Inspirion c.s. als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten gerealiseerde omzet, brutowinst en nettowinst, onder opgave van de daarbij in mindering gebrachte kosten;
- (vi) de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen, niet zijnde consumenten, (waaronder de namen en adressen van eventuele leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen, niet zijnde consumenten, aan wie de inbreukmakende producten zijn geleverd;
- 4.8. beveelt Inspirion c.s. binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis haar (zakelijke) afnemers schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende producten te retourneren onder aanbieding van vergoeding van de kostprijs, en ter zake aan de advocaten van Pokonobe en Hasbro Nederland een schriftelijke en door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van het aantal van die afnemers retour ontvangen inbreukmakende producten; deze opgave zal tegelijk mogen plaatsvinden met de opgave als bedoeld in 4.7. hierboven;
- 4.9. beveelt Inspirion c.s. binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de in 4.7. bedoelde termijn de totale bij Inspirion c.s. aanwezig voorraad inbreukmakende producten, waaronder begrepen de van de afnemers retour ontvangen inbreukmakende producten, op eigen kosten aan Pokonobe en Hasbro Nederland af te geven op het adres Kanaalweg 17-J te (3526 KL) Utrecht ter vernietiging door Pokonobe en Hasbro Nederland op kosten van Inspirion c.s.;
- 4.10. bepaalt dat Inspirion Duitsland respectievelijk Inspirion Nederland een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,00 verbeuren voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van €500,00 per inbreukmakend product – zulks uitsluitend ter keuze van Pokonobe en Hasbro Nederland – dat Inspirion Duitsland respectievelijk Inspirion Nederland een van de hiervoor in 4.6. t/m 4.9. gegeven bevelen geheel of gedeeltelijk overtreden, met een maximum van €500.000,00;
- 4.11. veroordeelt Inspirion c.s. tot vergoeding van de door Pokonobe en Hasbro geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, zulks ter keuze van Pokonobe en Hasbro Nederland, de door Pokonobe en Hasbro Nederland als gevolg van de inbreuk genoten winst aan Pokonobe en Hasbro Nederland af te dragen, te rekenen vanaf de dag na 28 september 2007;
- 4.12. veroordeelt Inspirion c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure, aan de zijde van Pokonobe en Hasbro Nederland tot zover begroot op €14.743,34;
- 4.13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 4.14. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.