

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 314941 / HA ZA 08-2204

Vonnis van 25 april 2012

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma
BUREAU VOOR FREE PUBLICITY V.O.F.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. **P**,
wonende te 's-Gravenhage,
3. **K**,
wonende te Amsterdam,
eisers,
advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam,

tegen

1. **D-B**,
wonende te Eindhoven,
gedaagde
bij vonnis van 17 november 2009 van de rechtbank 's-Hertogenbosch failliet verklaard.
2. **D**,
wonende te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat P.A. aan den Kerk te Groesbeek, thans onttrokken.

Partijen worden hierna aangeduid als Free Publicity en IDMC voor eisers respectievelijk gedaagden tezamen.

1. Verloop van de procedure

1.1. Van beide zaken blijkt het verloop van de procedure uit het tussenvonnis van 4 februari 2009 en het proces-verbaal van comparitie tevens pleidooi van 17 april 2009.

1.2. Bij de mondelinge behandeling ter zitting hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun advocaten aan de hand van pleitnotities. De pleitnotities zijn overgelegd en maken deel uit van het griffiedossier. Partijen hebben de feiten en hun standpunt kort toegelicht.

1.3. De behandeling is enige tijd geschorst opdat partijen hun standpunt met betrekking tot een mogelijke onderlinge regeling nader zouden kunnen bepalen. Een regeling is niet tot stand gekomen. Partijen hebben wel het vertrouwen uitgesproken dat zodanige regeling kan

worden bereikt indien hun daarvoor enige tijd wordt gelaten en hebben de wens gedurende een periode na de mondelinge behandeling de gelegenheid te krijgen om tot een oplossing te komen. Indien zij hierin slagen zullen zij de rechtbank hiervan uiterlijk 20 mei 2009 berichten. Indien geen regeling wordt bereikt zullen partijen vonnis vragen.

1.4. Partijen in de hoofdzaak hebben de rechtbank bericht dat zij niet tot een onderlinge regeling zijn gekomen. Na rolbeslissingen van 12 mei 2010, 14 juli 2010, 8 september 2010 en 20 oktober 2010 hebben zij vonnis gevraagd.

1.5. De vrijwaringszaak met rolnummer 08-3861 van IDMC tegen M&E is geroyeerd na de mondelinge behandeling, in aansluiting op een tussen partijen in vrijwaring getroffen regeling.

2. De feiten

2.1. Gedaagden sub 1 en 2 drijven de onderneming IDMC en worden daarom tezamen aangeduid als IDMC. De onderneming IDMC en gedaagde sub 1 zijn bij vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch failliet verklaard.

2.2. Free Publicity en IDMC maken hun bedrijf van het verzorgen van publicaties of advertenties (zogenoemde 'stoppers') in huis aan huis verspreide bladen. IDMC heeft in het verleden meerdere opdrachten uitgevoerd voor overheidsinstanties. Op deze markt ondervindt zij concurrentie van Free Publicity.

2.3. IDMC heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee bereikt wordt dat de publicaties alle Nederlandse huishoudens bereiken. Deze landelijke dekking is in het bijzonder van belang voor publicaties van de overheid. Een essentieel deel van de werkwijze is een lijst van huis-aan-huis-bladen (de titellijst).

2.4. Aan IDMC is voor haar werkwijze op 20 juli 2005 onder nummer 1028098 een kortlopend Nederlands octrooi verleend met de titel *Werkwijze voor huis-aan-huis verspreiden van een artikel in een geografisch gebied*. Dit octrooi wordt hierna aangeduid als het Octrooi.

2.5. Bij de aanvraag van het octrooi heeft IDMC zich laten adviseren door (een octrooigemachtigde verbonden aan) M&E. M&E heeft IDMC verder geadviseerd in de daaropvolgende handhaving van het octrooi in haar relatie met Free Publicity.

2.6. IDMC verwijst naar haar Octrooi in haar brochures 'Strategisch Communiceren' en 'Huis-aan-huis Nationaal'. Op 27 augustus 2007 brengt IDMC na advisering door en met tussenkomst van M&E een desbewustheidsexploït uit aan Free Publicity waarin zij stelt, dat: "Free Publicity inbreuk maakt op de uitsluitende rechten (van IDMC) als octrooihouder volgens artikel 53 lid I b ROW 1995. IDMC heeft zich jegens Free Publicity voorts beroepen op haar toekomstige auteursrechten in verband met de in het Octrooi beschreven werkwijze".

2.7. In haar brochure Strategisch Communiceren heeft IDMC de volgende copyright notice opgenomen:

“©IDMC oefent een exclusief auteursrecht uit op de lijst van titels zoals vermeld in dit vouwblad. Niemand anders mag derhalve dezelfde verzameling van titels in hun onderlinge samenhang toepassen teneinde met hetzelfde doel een 100% landelijke dekkend bereik te garanderen.”

2.8. IDMC heeft ter voorbereiding van een voorgenomen inbreukprocedure het Octrooicentrum Nederland verzocht te rapporteren. Het Octrooicentrum heeft daarop op 2 september 2007 een (negatief) rapport uitgebracht betreffende het onderzoek naar de stand van de techniek, waar het oordeelde dat de werkwijzen beschreven in de conclusies 1-7 niet als een octrooieerbare uitvinding kunnen worden beschouwd.

2.9. Free Publicity heeft op basis van artikel 76 lid I ROW 1995 aan het Octrooicentrum Nederland advies gevraagd omtrent de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden van het Octrooi.

2.10. Het Octrooicentrum Nederland heeft op het verzoek van Free Publicity op 14 maart 2008 geadviseerd dat de conclusies 1 t/m 8 van het Octrooi (dat wil zeggen alle conclusies, rb) vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit op technisch gebied.

2.11. Op 7 november 2007 heeft IDMC Free Publicity ter zake van de door haar gepretendeerde inbreuk op haar auteursrecht (onder meer op de titellijst) en octrooirecht in kortgeding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Bij vonnis van 27 december 2007 zijn de vorderingen van IDMC in conventie afgewezen en de vorderingen van Free Publicity in reconventie toegewezen, voor zover deze zien op, kort gezegd, een verbod te wapperen¹ met octrooi en auteursrechten. In reconventie heeft Free Publicity gevorderd IDMC te verbieden tegenover handelsrelaties van Free Publicity de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op IE rechten van IDMC of onrechtmatig handelt. De voorzieningenrechter heeft het in reconventie gevorderde deels toegewezen met bepaling van een dwangsom.

2.12. IDMC heeft op 21 april 2008 een afstandsverklaring met betrekking tot het octrooi gezonden naar Octrooicentrum Nederland.

3. Het geschil

3.1. Free Publicity vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) Het octrooi van IDMC met nr. NL 1028098 te vernietigen op de voet van artikel 75ROV/ 1995.

¹ In deze procedure wordt het begrip wapperen veelvuldig gehanteerd. Partijen en ook de rechtbank hanteren deze term ter aanduiding van het invoeren van een IE-recht door een IE rechthebbende tegen zijn concurrent en ook in het verkeer met relaties van de IE-rechthebbende en/of van die concurrent. Het beroep op het IE-recht wordt gedaan enerzijds om de concurrent handelingen die daarop inbreuk zouden maken te ontzeggen, anderzijds om de relaties aan te sporen niet in zee te gaan met die concurrent omdat zij aldus meewerken aan een inbreuk op een IE recht.

-
- 2) Te verklaren voor recht dat IDMC onrechtmatig wappert met haar octrooirecht, als aangegeven in het lichaam van de dagvaarding door verwijtbaar haar pretenties daarop te handhaven.
 - 3) IDMC te verbieden te wapperen met haar octrooirecht of anderszins op onrechtmatige wijze de indruk te wekken dat zij een exclusief octrooirecht op haar werkwijze bezit als aangegeven in het lichaam van de dagvaarding.
 - 4) IDMC te verbieden in haar uitingen en in haar communicatie naar relaties mededelingen te doen die de indruk wekken dat zij enige exclusiviteit zou bezitten op haar werkwijze op grond van enig auteursrecht of enig aanverwant recht of dat derden indien zij werkwijzen gebruiken, die daarmee enige gelijkenis zouden vertonen, daardoor een inbreuk op het octrooi- en/of auteursrecht en/of enig aanverwant recht van IDMC zouden plegen en/of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar jegens IDMC zouden handelen.
 - 5) IDMC te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de hierna volgende mededeling op de hoofdpagina van alle websites van IDMC waarmee zij haar werkwijze aan derden bekend maakt, te plaatsten en gedurende een termijn van 6 maanden na datum van het vonnis geplaatst te houden, in een webpaginagroot formaat en in een duidelijk leesbaar lettertype en grootte, voorzien van een zwartkader.
(...)
 - 6) Te verklaren voor recht dat IDMC geen auteursrecht bezit op de in dagvaarding beschreven werkwijze van IDMC en onrechtmatig wappert met haar auteursrechten/of enig aanverwant recht waaronder begrepen het databankenrecht en/of de geschriftenbescherming, een en ander als aangegeven in het lichaam van de dagvaarding door verwijtbaar haar pretenties daarop te handhaven.
 - 7) IDMC ter zake de door haar gestelde inbreuk op haar titellijst bij gebreke van de vereiste duidelijkheid ter zake van de identiteit van deze titellijst primair niet ontvankelijk te verklaren in haar vordering en subsidiair te verklaren voor recht dat IDMC op deze titellijst noch op de brochure auteursrecht bezit.
 - 8) IDMC te verbieden te wapperen met haar auteursrecht en/of met enig aanverwant recht waaronder begrepen het databankenrecht en/of de geschriftenbescherming.
 - 9) IDMC te gebieden binnen 3 weken na de datum van betekening van het in deze te wijzen vonnis rekening en verantwoording af te leggen ter zake van alle door haar verkregen opdrachten van derden waarbij gebruik is gemaakt van haar werkwijze en titellijsten in de ruimste zin sedert de datum van registratie van het octrooi van IDMC tot de datum waarop het octrooi zal zijn uitgeschreven uit het octrooiregister, voorzien van een accountantsverklaring van een registeraccountant ter verificatie van de over te leggen gegevens, een en ander gespecificeerd naar opdrachtgever, inhoud van de opdracht, vergoeding exclusief BTW en voorzien van de gewaarmerkte afschriften van alle bescheiden ter zake van deze opdrachten, zoals offertes, contracten, facturen, afrekeningen en dagafschriften van de bank waaruit de betreffende bijschrijvingen blijken, een en ander in dier voege dat daaruit eenduidig blijkt welke inkomsten bedoelde opdrachten IDMC netto hebben opgeleverd.
 10. IDMC te veroordelen tot vergoeding van de door Free Publicity geleden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.
 11. IDMC te veroordelen tot betaling van de algehele proceskosten, de buitengerechterlijke kosten en de advocaatkosten daaronder begrepen, welke kosten – gespecificeerd naar de kosten ter zake het octrooirechtelijk en het auteursrechtelijk deel van de zaak – voortsnog zijn gesteld op de in de desbetreffende in het lichaam van de dagvaarding genoemde overzichten en nog te vermeerderen met de proces- en advocaatkosten te verrichten na de datum van betekening van de dagvaarding tot de dag waarop de zaak is afgewikkeld.

12) IDMC te veroordelen tot betaling van dwangsommen voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, waarop zij in gebreke blijft met de algehele voldoening aan het onder de punten 3,4,5,8 en 9 van het petitum gevorderde, aldus dat IDMC alsdan dwangsommen verbeurt van €1500,- per gebeurtenis of - naar keuze van Free Publicity - per dag of dagdeel dat zij daaraan niet heeft voldaan.

3.2. IDMC voert verweer waarop hierna voor zover nodig zal worden ingegaan.

4. Beoordeling

4.1. Kort gezegd betreft het geschil tussen partijen het volgende.

4.1.1. IDMC heeft een businessmodel voor advertentieverkoop ontwikkeld. Essentieel in dat model is een lijst van in Nederland verschijnende huis-aan-huis bladen met daarbij het gebied waarin zij verspreid worden. Door op basis van de gegevens uit die lijst keuzes te maken kan een adverteerder een product worden aangeboden waarbij het volledige bereik van alle Nederlandse huishoudens in voldoende mate gewaarborgd is.

4.1.2. IDMC heeft M&E benaderd met de vraag hoe haar businessmodel kan worden beschermd. Dit heeft geresulteerd in de aanvraag van het kortlopende Nederlands octrooi 1028098 en de (automatische) verlening daarvan.

4.1.3. Dit octrooi, alsmede een beweerdelijk auteursrecht op de lijst is door IDMC ingeroepen jegens Free Publicity. IDMC heeft voorts een kort geding aangespannen tegen Free Publicity.

4.1.4. De vorderingen van IDMC zijn in dat kort geding bij vonnis van 27 december 2007 afgewezen. Tegenvorderingen van Free Publicity, die zagen op het wapperen met IE-rechten door IDMC, zijn toegewezen.

4.1.5. In deze procedure vraagt Free Publicity opnieuw wapperverboden met daarnaast een vordering gericht op de vernietiging van het octrooi en diverse nevenvorderingen.

4.2. De rechtbank zal de vorderingen van Free Publicity bespreken in de volgorde van het petitum.

Vernietiging van het octrooi (1)

4.3. De vordering ter zake van de vernietiging van het Octrooi is door Free Publicity bij gelegenheid van de mondelinge behandeling ingetrokken omdat het Octrooi is vervallen door een afstandsverklaring van IDMC.

Wapperen met het octrooi (2 en 3)

4.4. Onderdeel 2 van het petitum ziet op het wapperen met het Octrooi. De rechtbank begrijpt dat Free Publicity hierbij het oog heeft op het uitbrengen van een desbewustheids-exploit door IDMC, het verweer dat zij heeft gevoerd tegen de dreigende vernietiging en de verwijzing naar het hebben van een Octrooi in brochures welke zij onder de aandacht van potentiële opdrachtgevers van partijen heeft gebracht.

4.5. Uitgangspunt is dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. De octrooihouder die zich beroept op een octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, handelt onrechtmatig indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een seri-

euze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

4.6. Anders dan Free Publicity betoogt is er geen reden om ten aanzien van een niet-vooronderzocht octrooi anders te oordelen. De wetgever heeft indertijd kennelijk gemeend ook niet-vooronderzochte octrooien te verlenen. Tot het moment van vernietiging of verval zijn ook deze door het enkele feit van verlening voor geldig te houden. Niet is in te zien waarom een octrooihouder, zonder de wetenschap of het besef als bedoeld onder 4.5, zich niet op een niet-vooronderzocht octrooi zou mogen beroepen.

4.7. Free Publicity heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat bij IDMC vóór het advies van Octrooiencentrum Nederland van 14 maart 2008 vorenbedoelde wetenschap of besef aanwezig was. Van als wapperen te duiden handelingen met betrekking tot het Octrooi is na 14 maart 2008 geen sprake meer geweest. Feitelijk heeft IDMC na het desbewustheidsexploit van 27 augustus 2007 niet meer met het Octrooi gewapperd. Het onder 2 gevorderde zal worden afgewezen. Het onder 3 gevorderde ziet evenzeer op het wapperen met een octrooirecht en zal daarom ook worden afgewezen.

Wapperen met auteursrecht (4)

4.8. Onderdeel 4 van het petitum ziet op het wapperen met een auteursrecht of enig aanverwant recht of met een octrooirecht door IDMC.

4.9. Voor zover deze vordering opnieuw ziet op wapperen met een octrooirecht zal deze worden afgewezen.

4.10. De rechtbank begrijpt dat Free Publicity met “enig aanverwant recht” bedoelt geschriftenbescherming of databanken recht. Free Publicity heeft evenwel niet inzichtelijk gemaakt dat IDMC met het bezitten van een van deze rechten heeft beschermd. Aannemelijk is dat IDMC deze rechtsfiguren voor het eerst heeft leren kennen via deze procedure en de procedure in kort geding. In beide procedures heeft IDMC gesteld dat haar verwijzing naar een haar toekomend auteursrecht met betrekking tot de titellijsten in de aangevallen copyright notice in haar brochures gerechtvaardigd is omdat zij als zij geen auteursrecht zou hebben zij toch in elk geval een beroep kan doen op geschriftenbescherming dan wel een haar toekomend databanken recht. Naar oordeel van de rechtbank kan een dergelijk terugvallen op een subsidiaire rechtsgrond in een procedure niet worden aangemerkt als onrechtmatig wapperen.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de titellijsten van IDMC niet worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermde werken. Een werk komt slechts voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Er moet sprake zijn van een creatieve prestatie, van creatieve/subjectieve keuzes. De onderhavige titellijst bestaat uit een opsomming van ongeveer 228 kranten. Het gaat om een keuze van een aantal kranten uit de 1200 bestaande huis-aan-huiskranten, welke keuze gebaseerd is op het bereiken van een landelijke dekking - dus op basis van hun verspreidingsgebied - en op voldoening aan een aantal objectieve selectiecriteria. Niet valt dan ook in te zien dat IDMC bij het opstellen van haar titellijsten creatieve/subjectieve keuzes heeft gemaakt. Een IDMC toekomend auteursrecht is langs deze weg niet ontstaan.

4.12. Tegenover de vaststelling hierboven gaat de copyright notice in de brochures van IDMC, waarmee IDMC auteursrecht claimt ten aanzien van haar titellijsten dan ook te ver. Hierbij weegt mee dat het niet om een enkele copyright notice gaat (de vermelding van het teken ©) maar dat deze is toegelicht met een exclusiviteitsclaim die onjuist en daarom ook misleidend is. Daarnaast bevat ook de desbewustheidswaarschuwing een verwijzing naar een auteursrecht waarvan IDMC kon weten dat zij dat niet bezat. Het wapperverbod waar de vordering sub 4 op ziet zal dan ook worden toegewezen, beperkt tot wapperen met een niet bestaand auteursrecht, een en ander op de wijze als hieronder verwoord.

Rectificatie (5)

4.13. Haar belang bij een rectificatie als gevorderd onder 5 heeft Free Publicity onvoldoende toegelicht. Zij heeft ook niet gespecificeerd welke website IDMC heeft of heeft gehad. Gelet op het faillissement van IDMC is niet aannemelijk dat zij nog over een website kan beschikken.

Wapperen (6)

4.14. Het gevorderde onder 6 zal worden afgewezen. Voor zover dit ziet op wapperen met auteursrecht zal een verbod worden opgelegd door gedeeltelijke toewijzing van de vordering sub 4. Dat is gewapperd met databankenrecht of geschriftenbescherming is als gezegd niet onderbouwd.

(7)

4.15. Het gevorderde onder 7 ziet op een vordering zijdens IDMC welke niet is gedaan. Dit onderdeel van het petitum zal worden afgewezen.

Wapperen (8)

4.16. Het gevorderde onder 8 heeft geen betekenis naast de vorderingen onder 4 en 6 en zal worden afgewezen.

Schade (9 en 10)

4.17. De onderdelen 9 en 10 van het petitum houden verband met de door Free Publicity veronderstelde schade als gevolg van het wapperen. Ter onderbouwing van mogelijke schade verwijst zij naar een brief van de RVD van september 2007 over het wapperen met octrooirechten en auteursrechten door (vermoedelijk, de RVD noemt geen naam) IDMC. Uit die brief blijkt evenwel dat RVD het wapperen niet serieus neemt en geenszins voornemens is projecten exclusief of voor een relevant deel op te dragen aan IDMC. Free Publicity heeft met deze brief dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij schade heeft geleden.

Dwangsommen (12)

4.18. Met onderdeel 12 van het petitum verlangt IDMC oplegging van dwangsommen met betrekking tot de op te leggen verboden. Alleen het verbod sub 4 zal worden opgelegd. Nu niet wordt betwist dat IDMC al geruime tijd is opgehouden te wapperen en het gelet op het faillissement van de onderneming IDMC en gedaagde sub 1 niet waarschijnlijk is dat het verbod zal worden overtreden, ziet de rechtbank geen aanleiding het verbod te versterken met een dwangsom.

Proceskosten (11)

4.19. Onder 11 heeft Free Publicity volledige vergoeding van de proceskosten gevorderd, te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv.

4.20. Nu slechts een gering deel van het gevorderde wordt toegewezen, ziet de rechtbank aanleiding de kosten te compenseren, des dat partijen de eigen kosten dragen.

Beslissing

De rechtbank:

ten aanzien van gedaagde sub 2:

verbiedt in uitingen en in communicatie naar relaties mededelingen te doen die de indruk wekken dat IDMC enige exclusiviteit zou bezitten voor haar werkwijze en de daarbij door haar gebruikte titellijsten uit hoofde van auteursrecht;

verklaart dit verbod uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is geweest door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2012, in het bijzijn van de griffier.