

LJN: BU7623, Rechtbank Amsterdam , 503183 / KG ZA 11-1741 MVW/EH

Datum 08-12-2011

uitspraak:

Datum 13-12-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Kort geding

Inhoudsindicatie: Auteursrechthebbende op lampen wordt in kort geding gedagvaard. Eiser vordert te gehengen en gedogen dat een bepaalde lamp in het verkeer wordt gebracht. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wijst de vordering af. Niet evident is dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van gedaagde. PS: In de eerste zin van rechtsoverweging 4.8 is een fout geslopen. Daar waar staat "Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is op voorhand niet evident dat sprake is van inbreuk" moet staan "Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is op voorhand niet evident dat geen sprake is van inbreuk".

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 503183 / KG ZA 11-1741 MVW/EH

Vonnis in kort geding van 8 december 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht
AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT [W&K] MBH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
eiseres bij dagvaarding van 17 november 2011,
advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS N.V.,
gevestigd te Roeselare, België,
gedaagde,
advocaat prof.mr. W.A. Hoyng te Amsterdam.

Partijen worden hierna W&K en ML genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 25 november 2011 heeft W&K gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. ML heeft bij monde van haar advocaat verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aanwezig:

Namens W&K mr. A. van de Graaf, als waarnemer van mr. N.D.R. Nefkens en namens ML de heren [vertegenwoordiger 1] en [vertegenwoordiger 2], werkzaam bij de afdeling Intellectual Property van Philips Electronics N.V., met mrs. C. Zeri en W.A. Hoyng.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.**2. De feiten**

2.1. W&K is een internationaal opererend groothandelsbedrijf. ML is een bedrijf dat zich onder meer toelegt op het ontwerpen en produceren van (design-)lampen.

2.2. ML heeft eind jaren negentig een lamp op de markt gebracht met de naam Nomad. De lamp bestaat doorgaans uit vier spots, maar is – door een modulair systeem – ook te verkrijgen met twee, zes of acht spots. De vier spots zijn geplaatst in een vierkant en zijn afzonderlijk cardanisch opgehangen in een ring, welke ring op zijn beurt in een ring is geplaatst. Bij een cardanische ophanging is het voorwerp binnen een ronde ring aan twee scharnieren opgehangen die op één lijn liggen die door het midden van de cirkel loopt; de ronde ring is zelf ook weer op dezelfde manier opgehangen in een wat wijdere ring, maar met scharnieren op een lijn die loodrecht staat op de eerste. Hierdoor kunnen de spots

draaien. De spots zijn geplaatst tussen drie jukvormige verbindingstukken die aan weerszijden zijn opengewerkt. De verbindingstukken zijn met elkaar verbonden door een lange staaf. De verbindingstukken, de staaf, de ringen en het plafondstuk zijn van mat metaal. Boven de spots zijn zwarte draden zichtbaar en op de verbindingstukken zijn aan weerszijden schroeven zichtbaar.

2.3. Begin 2011 heeft Aldi Inkoop B.V. (hierna: Aldi) bij W&K 2.500 lampen besteld. W&K heeft deze lampen (hierna: Lamp I) gekocht van een Chinese leverancier en aan Aldi geleverd. Lamp I zou in maart 2011 in de supermarkten van Aldi verkocht worden.

2.4. Bij brief van 22 maart 2011 heeft ML verschillende vennootschappen behorend bij het Aldi-concern in Nederland, onder meer gesommeerd haar te bevestigen dat zij geen inbreuk zou maken op haar auteursrecht op de Nomad.

2.5. W&K heeft Lamp I bij Aldi teruggehaald en de lamp aangepast waardoor een gewijzigde versie van Lamp I ontstond, Lamp II.

2.6. Lamp II bevat vier spots. De spots zijn geplaatst in een rechthoek en zijn ieder afzonderlijk cardanisch opgehangen in een ring die zelf weer in een ring is opgehangen. Hierdoor kunnen de spots draaien. De vier spots zijn geplaatst tussen vier jukvormige, gesloten verbindingstukken. De verbindingstukken zijn met elkaar verbonden door een lange staaf. De ringen en verbindingstukken zijn van mat metaal. De staaf en het plafondstuk zijn van glanzend metaal. Op de verbindingstukken zijn geen schroeven te zien en de draden boven de spots zijn bedekt met doorzichtig plastic.

2.7. W&K heeft een prototype van Lamp II aan ML gezonden en haar verzocht te verklaren dat zij geen (rechts-)maatregelen zou nemen tegen de verhandeling van Lamp II. ML heeft dit geweigerd.

3. Het geschil

3.1. W&K vordert – samengevat – dat ML wordt veroordeeld om op straffe van verbeurte van een dwangsom te gehengen en gedogen dat Lamp II wordt geproduceerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld en veroordeling in de volledige kosten van de procedure. Daarnaast heeft W&K verzocht de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. W&K legt aan de vordering kort samengevat ten grondslag dat er op de Nomad lamp geen auteursrecht rust aangezien deze niet voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste en niet het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vorm van de lamp is triviaal en deels door de techniek bepaald. Zo daarop wel auteursrecht rust, dan vormt Lamp II daarop geen inbreuk omdat er onvoldoende overeenstemming bestaat tussen de twee lampen. Er is geen overeenstemmende totaalindruk.

Nu ML zich desalniettemin alle rechten voorbehoudt indien Lamp II in Nederland wordt verhandeld en door aldus te dreigen met rechtsmaatregelen, handelt zij onrechtmatig jegens W&K. Ter voorkoming en beperking van verdere schade vordert W&K dat ML wordt veroordeeld om te gehengen en te gedogen dat Lamp II in Nederland wordt verhandeld.

3.3. ML heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. ML heeft in de eerste plaats als verweer gevoerd dat de Nederlandse voorzieningenrechter geen rechtsmacht toekomt aangezien ML Belgisch is en in Nederland geen onrechtmatige daad heeft gepleegd. Dit verweer gaat niet op nu ML aan W&K te kennen heeft gegeven dat zij er mee instemde dat de dagvaarding ten kantore van haar raadslieden zou worden uitgebracht. Dit is ook gebeurd. Rechtsgeldige dagvaarding op deze wijze kan alleen geschieden doordat de gedaagde partij domicilie kiest ten kantore van haar advocaat. In de dagvaarding is dan ook opgenomen dat ML domicilie heeft gekozen ten kantore van haar raadslieden in Amsterdam. Dit maakt de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd.

Met een gedaagde die in Nederland domicilie heeft gekozen en een eisende partij die stelt dat door gedaagde in Nederland een onrechtmatige daad wordt gepleegd, is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter gegeven.

4.3. W&K grondt haar vordering op de stelling dat ML onrechtmatig jegens haar handelt

door te weigeren te verklaren dat zij geen rechtsmaatregelen zal nemen tegen het op de markt brengen van Lamp II.

4.4. Overwogen wordt als volgt. Naast het aanhangig maken van een bodemprocedure of een kort geding, kunnen de rechtsmaatregelen die ML zou kunnen nemen tegen een eventuele inbreuk op haar auteursrecht door W&K, althans Aldi, bestaan in het leggen van bewijsbeslag als bedoeld in artikel 1019b-d Rv en een ex parte verbod, het bij verzoekschrift vorderen van een verbod op dreigende inbreukmakende gedragingen, op grond van artikel 1019e Rv.

Indien evident zou zijn dat er geen inbreuk is, zou een verbod als thans door W&K gevorderd mogelijk onder omstandigheden kunnen worden opgelegd. In een dergelijke situatie zou het nemen van de rechtsmaatregelen als beslag of het vorderen van een ex parte verbod, althans het dreigen daarmee, immers als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt. Wel zou overigens door ML een kort geding of een bodemprocedure aanhangig gemaakt kunnen worden indien Lamp II bij Aldi verkocht zou worden. Niet valt in te zien dat dit misbruik van recht zou opleveren, zelfs niet indien die vordering niet of nauwelijks kans van slagen heeft. Men mag nu eenmaal zijn rechtsgeschillen aan de rechter voorleggen.

4.5. Met betrekking tot de onderhavige zaak is geen bodemprocedure aanhangig. W&K heeft verzocht de termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure te bepalen. Dit betekent dat ervan kan worden uitgegaan dat W&K bij toewijzing van haar vordering de vraag of Lamp II inbreuk maakt op een op de Nomad rustend auteursrecht, aan de bodemrechter voorlegt. Maar ook als dat het geval is, is de vordering slechts toewijsbaar indien evident is dat in de bodemprocedure zou worden geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk. Alleen dan kunnen immers de rechtsmaatregelen als bedoeld in artikel 1019b-e Rv voorshands onrechtmatig worden genoemd, omdat ML zich in dat geval van dergelijke maatregelen dient te onthouden.

4.6. In dit geval staat niet op voorhand vast dat in een bodemprocedure zou worden geoordeeld dat Lamp II geen inbreuk maakt op een op de Nomad rustend auteursrecht. Anders dan W&K stelt, kan de Nomad voorshands worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Er is sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De lamp is geïnspireerd op de vormgeving in industriële gebouwen. De vormgeving is grotendeels ingegeven door esthetische en creatieve keuzes en niet uitsluitend het gevolg van technische noodzaak. De vorm van de lamp is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Mogelijk zijn enkele elementen van de kenmerken van de Nomad technisch bepaald, maar dit neemt niet weg dat daarnaast nog voldoende creatieve keuzemogelijkheden zijn overgebleven om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Daarbij kan worden gedacht aan de cardanische ophanging van de spots in twee ringen, de keuze om de draden niet weg te werken en de symmetrische vorm van de lamp in zijn geheel. Het feit dat enkele elementen van de Nomad ook in andere lampen zijn terug te vinden, maakt evenmin dat geen sprake is van een oorspronkelijk werk. Het gaat immers om de totaalindruk die de afzonderlijke elementen samen vormen.

4.7. Lamp II lijkt in grote lijnen op de Nomad. Zo zijn de vier spots van Lamp II opgehangen in twee cardanisch opgehangen ringen, is in de verbindingstukken en de ringen ogenschijnlijk hetzelfde materiaal gebruikt, zijn ook bij Lamp II de draden duidelijk zichtbaar en heeft Lamp II net als de Nomad jukvormige dragers die met elkaar zijn verbonden door een lange metalen staaf. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo zijn de spots van de Nomad geplaatst in een vierkant en die van Lamp II in een rechthoek, is het plafondstuk van Lamp II van glanzend metaal en veel groter dan het van mat metaal gemaakte plafondstuk van de Nomad. Tenslotte zijn de jukvormige verbindingstukken bij Lamp II gesloten en bij de Nomad opengewerkt.

4.8. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is op voorhand niet evident dat sprake is van inbreuk. Daarbij wordt aangetekend dat, zoals namens ML ter zitting is betoogd, de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van het tot stand komen, althans de eerste publicatie, van het werk en doet de vraag of bepaalde aspecten sindsdien gebruikelijk zijn geworden daaraan niet af. De beschermingsomvang van het werk kan door het feit dat sommige aspecten van de Nomad in de loop van de tijd gangbaar zijn geworden echter wel worden beperkt. Dit zou ertoe kunnen leiden dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat de oorspronkelijkheid van de Nomad is verwaterd doordat het toepassen van kenmerken van industriële vormgeving op binnenhuisarchitectuur gemeengoed is geworden.

4.9. Een en ander leidt ertoe dat niet als evident kan worden aangenomen dat Lamp II geen inbreuk maakt op het op de Nomad rustende auteursrecht zodat thans niet kan worden gezegd dat ML onrechtmatig handelt door te weigeren om op voorhand af te zien van rechtsmaatregelen tegen het op de markt brengen van Lamp II.

4.10. Dit betekent dat de vordering zal worden afgewezen. Wel acht de voorzieningenrechter het geraden dat ML bij het nemen van eventuele maatregelen als omschreven in artikel 1019b-d en 1019e Rv bij het in te dienen verzoekschrift melding

maakt van dit vonnis en een kopie daarvan overlegt.

4.1.1. W&K heeft zich ter zitting verzet tegen de hoogte van de door ML gevorderde volledige advocatenkosten. Nu dit een kort geding betreft van betrekkelijk eenvoudige aard met betrekking tot een vraag van intellectuele eigendom, acht de voorzieningenrechter termen aanwezig om als redelijke en evenredige werkelijk gemaakte proceskosten het door W&K gevorderde bedrag te hanteren van EUR 19.000,= (exclusief btw) aan advocaatkosten. W&K zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt W&K in de proceskosten, aan de zijde van ML tot op heden begroot op EUR 560,= aan vastrecht en EUR 19.000,= (exclusief btw) aan advocaatkosten,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.M. Hansen-Löve op 8 december 2011.