

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 307668 / HA ZA 08-1020

Vonnis van 19 januari 2011

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: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, zullen hierna (ook in het dictum) 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. 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. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 14 januari 2009 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 24 maart 2009 met de daarin genoemde stukken, waarbij wordt opgemerkt dat tevens tot het griffiedossier behoren de (in het proces-verbaal niet afzonderlijk genoemde) herstelexploten van 5 juni 2008;
 - de akte houdende uitlating na comparitie zijdens Pokonobe c.s. van 13 mei 2009 met de producties 10 t/m 20;
 - de antwoordakte zijdens Inspirion c.s. van 15 juli 2009 zonder producties.
- 1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Pokonobe is een fabrikant van gezelschapsspellen.
- 2.2. Jenga is een houten stapelspel van Pokonobe dat in Nederland door Hasbro Nederland op de markt wordt gebracht. Het spel wordt gespeeld met 54 houten blokken om een zo hoog mogelijke toren te bouwen. Het doel van Jenga is – kort gezegd – om telkens een blok uit de (opgebouwde) toren te halen en deze bovenop de toren te leggen. De laatste speler die een blok neerlegt zonder dat de toren omvalt, wint het spel. Een afbeelding van het Jenga-spel is hieronder opgenomen:



- 2.3. Inspirion c.s. brengt een door haar of in haar opdracht gefabriceerd spel van eenzelfde soort op de markt in Nederland onder de naam Wackelturm, waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen:



Wackelturm bestaat uit 45 houten blokken waarmee een toren van 15 verdiepingen moet worden gebouwd, waarna iedere speler steeds een blok uit de opgebouwde toren haalt en deze bovenop de toren legt. Ook hier geldt dat de laatste speler die een blok bovenop de toren legt zonder dat deze omvalt, het spel heeft gewonnen.

- 2.4. Pokonobe c.s. heeft onder meer Inspirion c.s. bij brieven van 28 september 2007 gesommeerd de verhandeling van de Wackelturm te staken en gestaakt te houden wegens inbreuk op het auteursrecht ter zake het Jenga-spel alsook wegens onrechtmatig handelen bestaande in het slaafs nabootsen van genoemd spel.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Na wijziging van eis vordert Inspirion c.s. – samengevat –, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht zal verklaren dat Inspirion c.s. door het spel Wackelturm op de Nederlandse markt te brengen, geen inbreuk maakt op enig auteursrecht aan de zijde van Pokonobe c.s. en dat dit op de markt brengen evenmin onrechtmatig jegens haar is, met veroordeling van Pokonobe c.s. in de kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv.
- 3.2. Aan haar vordering legt Inspirion c.s. ten grondslag dat het door haar in Nederland op de markt gebrachte Wackelturm spel geen inbreuk maakt op het auteursrecht ter zake van het Jenga-spel, noch dat het Wackelturm spel daarvan slaafs is nagebootst.
- 3.3. Pokonobe c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.4. Pokonobe c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. Inspirion c.s. te bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten ter zake van het Jenga-spel, meer in het bijzonder door het spel Wackelturm, dan wel iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm daarvan, welke niet als een nieuw oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt, openbaar te maken en te verveelvoudigen waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het verkopen, leveren, distribueren, aanbieden of anderszins verhandelen, te staken en gestaakt te houden;
 2. Inspirion c.s. te bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het onrechtmatig handelen jegens Pokonobe c.s., meer in het bijzonder door het op de markt brengen van het spel Wackelturm dan wel ieder ander spel met eenodeloos verwarringwekkend uiterlijk, te staken en gestaakt te houden;
 3. Inspirion c.s. te bevelen binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Pokonobe c.s. schriftelijk, door een register-accountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
 - (i) de totale hoeveelheid Wackelturm spellen die bij Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland, dan wel enige aan hen verbonden (rechts)persoon per de datum van het vonnis aanwezig zijn;
 - (ii) de totale hoeveelheid Wackelturm spellen die door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland, dan wel enig aan hen verbonden (rechts)persoon zijn ingekocht dan wel zijn vervaardigd of zij, ieder voor zich dan wel gezamenlijk, hebben doen inkopen dan wel hebben doen vervaardigen;
 - (iii) de totale hoeveelheid Wackelturm spellen die door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland dan wel enig aan hen verbonden (rechts)persoon zijn verkocht;
 - (iv) de door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland gehanteerde verkoopprijzen voor de Wackelturm spellen;
 - (v) het totale bedrag van de door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland als gevolg van de verhandeling van de Wackelturm spellen gerealiseerde omzet, bruto-winst en netto-winst, onder gedetailleerde 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 alle leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen, niet zijnde consumenten, aan welke de Wackelturm spellen zijn geleverd;
4. Inspirion c.s. te bevelen binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis de voorraden Wackelturm spellen bij haar afnemers terug te halen tegen betaling van de koopprijs waarvoor de Wackelturm spellen aan eindgebruikers worden aangeboden alsmede betaling van eventuele voor voornoemde afnemers met terughaling gemoeide kosten, en aan de advocaten van Pokonobe c.s. een schriftelijke en door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van de bij die afnemers teruggehaalde Wackelturm spellen;
5. Inspirion c.s. te bevelen binnen 5 werkdagen na verstrijking van de termijn bedoeld onder 4. hiervoor de totale bij Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland aanwezige voorraad Wackelturm spellen, waaronder begrepen de bij de afnemers van Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland teruggehaalde Wackelturm spellen, op eigen kosten aan Pokonobe c.s. af te geven op het adres Kanaalweg 17-J te (3526 KL) Utrecht ter vernietiging door Pokonobe c.s. op kosten van Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland;
6. te bepalen dat Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland, ieder voor zich, een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,- zal verbeuren voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van €500,- per inbreukmakend en/of onrechtmatig product – zulks ter uitsluitende keuze van Pokonobe c.s. – dat Inspirion Duitsland en/of Inspirion Nederland, een van de onder 1 t/m 5 hiervoor bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreden, een en ander met een maximum van €500.000,-, althans zodanige dwangsommen als door de rechtbank te bepalen;
7. Inspirion c.s. te veroordelen tot, zulks ter uitsluitende keuze van Pokonobe c.s., vergoeding van de door Pokonobe c.s. geleden schade dan wel tot betaling van de door Inspirion Duitsland en Inspirion Nederland als gevolg van de auteursrechtinbreuk en/of onrechtmatig handelen genoten nettowinst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
8. Inspirion c.s. hoofdelijk te veroordelen in de werkelijk gemaakte proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, dan wel hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in de zin van artikel 237 Rv.
- 3.5. Aan haar vorderingen legt Pokonobe c.s. ten grondslag dat Inspirion c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht ter zake het Jenga-spel, althans dat Inspirion c.s. onrechtmatig jegens haar handelt door het Jenga-spel slaafs na te bootsen.
- 3.6. Inspirion c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

- 4.1. De rechtbank ziet aanleiding in deze zaak een tussenvonnis te wijzen, waartoe als volgt wordt overwogen.
- 4.2. Inspirion c.s. heeft in haar ‘conclusie van antwoord in reconventie tevens nadere akte in conventie’, die tweeënhalve werkdag voor de comparitie van partijen aan rechtbank en advocaat van de wederpartij is toegezonden en waarbij toen voor het eerst ook aan haar zijde producties in het geding zijn gebracht, aangevoerd dat Pokonobe c.s. niet duidelijk heeft gesteld aan wie het door haar gestelde auteursrecht zou toekomen, te weten aan Hasbro Nederland of Pokonobe. Nadat Pokonobe c.s. in reactie hierop ter comparitie onder meer had gesteld dat Pokonobe als auteursrechthebbende heeft te gelden op het spel, het spelconcept en het materiaal, heeft Inspirion c.s. betwist dat het auteursrecht rechtsgeldig door de gestelde auteursrechtelijke maakster mevrouw Leslie Ann Scott (hierna: Scott) aan Pokonobe is overgedragen. Ook heeft Inspirion c.s. in dit verband nog betoogd dat Pokonobe c.s. niet heeft aangetoond waarop het auteursrecht precies betrekking heeft.
- 4.3. Omdat Pokonobe c.s. dit verweer van Inspirion c.s. ter comparitie als gevolg van de proceshouding van Inspirion c.s. onvoldoende adequaat kon weerleggen, heeft de rechtbank Pokonobe c.s. toegestaan een nadere akte te nemen.
- 4.4. In bedoelde akte heeft Pokonobe c.s. ter onderbouwing van haar stelling dat Pokonobe als auteursrechthebbende heeft te gelden, verklaringen in het geding gebracht van Scott (productie 10 in samenhang met producties 11 t/m 12 Pokonobe c.s.) en van de heer Robert Grebler (hierna: Grebler), een van de drie huidige partners van Pokonobe (productie 14B Pokonobe c.s.). Scott en Grebler verklaren beiden dat Scott de auteurs- en merkenrechten ter zake het Jenga-spel bij akte van 22 oktober 1985 aan Grebler heeft overgedragen, welke laatste de rechten op zijn beurt bij akte van gelijke datum aan Pokonobe heeft overgedragen. Pokonobe c.s. heeft daarnaast een zogenaamde ‘Amending Agreement’ van 18 november 1985 overgelegd (productie 13 Pokonobe c.s.), waarbij paragraaf 3.1 uit de – niet in het geding gebrachte – oorspronkelijke akte van overdracht tussen Scott en Grebler is vervangen door een in genoemde ‘Amending Agreement’ opgenomen vervangende paragraaf. Ten slotte is ook nog overgelegd een document genaamd ‘Nunc pro tunc confirmatory assignment of intellectual property rights including copyrights in and to Jenga’ (productie 14B Pokonobe c.s.), daterend van 9 mei 2009, waarin enerzijds Grebler en Pokonobe bevestigen dat alle intellectuele eigendomsrechten van Jenga, waaronder auteursrechten, sinds 22 oktober 1985 bij Pokonobe berusten en als zodanig aan haar toekomen, terwijl daarin anderzijds door Grebler – zekerheidshalve – met terugwerkende kracht tot 22 oktober 1985 al zijn intellectueel eigendomsrechten, waaronder auteursrechten in Jenga, aan Pokonobe worden overgedragen.
- 4.5. Inspirion c.s. heeft hierop bij antwoord-akte uitvoerig verweer gevoerd. Haar pijlen zijn – kort gezegd – gericht op de gehele keten van makerschap tot auteursrechthebbende, en voert in dat verband onder meer aan dat, nu Pokonobe c.s. heeft

verzuimd¹ volledige aktes van overdracht in het geding te brengen, niet kan worden vastgesteld welke rechten en bevoegdheden nu precies zouden zijn overgedragen.

4.6. Gelet op een en ander ziet de rechtbank aanleiding om, met gebruikmaking van de haar in artikel 22 Rv gegeven bevoegdheid, Pokonobe c.s. te bevelen de navolgende bescheiden over te leggen:

1. volledige akte(s) van overdracht tussen Scott en Grebler van 22 oktober 1985;
2. volledige akte(s) van overdracht tussen Grebler en Pokonobe van gelijke datum,

desgewenst met zwartmaking van die passages die naar de mening van Pokonobe c.s. vertrouwelijk zijn, met toelichting welke rechten en bevoegdheden door Scott aan Grebler en vervolgens door Grebler aan Pokonobe zijn overgedragen.

4.7. Daarnaast beveelt de rechtbank Pokonobe c.s., eveneens op de voet van artikel 22 Rv, haar stellingen ten aanzien van de volgende punten toe te lichten:

1. het verweer dat de verklaring van Scott vraagtekens oproept over de vraag wie de maker is van het gestelde auteursrechtelijk beschermd werk alsook op welk werk dat auteursrecht nu precies rust (paragrafen 8 t/m 16, 23 t/m 24 en 38 antwoord-akte Inspirion c.s.);
2. het verweer dat de rechtsgeldige overdracht bij akte niet is aangetoond (paragrafen 17 t/m 21, 27, 30 t/m 33 en 47 antwoord-akte van Inspirion c.s.).

4.8. Pokonobe c.s. zal zich ter voldoening aan de in r.o. 4.6. en 4.7. bedoelde bevelen op de rolzitting van woensdag 16 februari 2011 bij akte dienen uit te laten. Inspirion c.s. wordt in de gelegenheid gesteld vervolgens op 16 maart 2011 een korte (maximaal 2 A4) antwoord-akte te nemen. Bij dit alles dient in het oog te worden gehouden dat de rechtbank het tussen partijen gevoerde debat geenszins wenst te heropenen. Dit betekent dat Pokonobe c.s. in de akte slechts zal mogen ingaan op de hiervoor in r.o. 4.6. en 4.7. genoemde punten. Inspirion c.s. zal in haar antwoord-akte uitsluitend mogen reageren op het in de akte van Pokonobe c.s. gestelde.

4.9. Partijen worden voorts in de gelegenheid gesteld in bedoelde akte desgewenst een aangepaste opgave en specificatie te doen van de proceskosten.

4.10. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

¹ Pokonobe c.s. heeft in haar nadere akte aangegeven dat vanwege het vertrouwelijke karakter van onderdelen in de overdrachtsaktes tussen Scott en Grebler enerzijds en Grebler en Pokonobe anderzijds ervoor gekozen te hebben vooralsnog te volstaan met het overleggen van de in r.o. 4.4. genoemde bescheiden, maar uitdrukkelijk nader bewijs aangeboden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

- 5.1. verwijst de zaak naar de rolzitting van 16 februari 2011 ter fine van het in r.o. 4.6. en 4.7. genoemde doel;
- 5.2. bepaalt dat Inspirion c.s. op de rol van 16 maart 2011 een antwoord-akte mag nemen;
- 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 19 januari 2011.