

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in gevoegde zaken van 21 juli 2010

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 324867 / HA ZA 08-3879 van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NINTENDO CO. LTD,
gevestigd te Kyoto, Japan,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NINTENDO OF AMERICA INC,
gevestigd te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NINTENDO BENELUX B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseressen,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, te 's-Gravenhage,

tegen

1. ,
wonende te Enschede,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
2. ,
wonende te Ridderkerk,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
3. ,
wonende te Hoogerheide,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
4. ,
wonende te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
5.
wonende te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
6. ,
wonende te 's-Gravenhage,
gedaagde,
advocaat, thans geen,
7.
wonende te 's-Gravenhage,

advocaat, thans geen,
8. de vennootschap onder firma
,
gevestigd te Ridderkerk,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
9.
wonende te Ridderkerk,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
10. ,
wonende te Muntendam,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,
11.
wonende te Leek,
gedaagde,
advocaat mr. W.P. den Hertog, te 's-Gravenhage,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 329266 / HA ZA 09-348 van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NINTENDO CO. LTD,
gevestigd te Kyoto, Japan,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NINTENDO OF AMERICA INC,
gevestigd te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NINTENDO BENELUX B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseressen,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
T,
gevestigd te Ruinerwold,
gedaagde,
advocaat mr. C.G.M. Berendsen, te Amsterdam.

Eiseressen in beide zaken zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Nintendo Co, Nintendo of America en Nintendo Benelux en gezamenlijk als Nintendo. Gedaagden 6 en 7 zullen H en R worden genoemd. Gedaagde 11 wordt A genoemd. Gezamenlijk zullen gedaagden 1-5 en 8-11 in zaak 08-3879 worden aangeduid als de Webwinkels. Gedaagde in zaak 09-348 zal T worden genoemd.

Mr. M.E. Wallheimer en mr. W.Y. Lam, advocaten te Amsterdam, hebben de zaak behandeld voor Nintendo. Mr. D.M. Linders en mr. M.J. Heerma van Voss, advocaten te

Amsterdam, hebben de zaak behandeld voor de Webwinkels. Mr. F.J. Heideman, advocaat te Amsterdam, heeft de zaak behandeld voor T.

1. De procedure in de zaak 08-3879

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 november 2008, en zeven dagvaardingen van 14 november 2008,
- de akte overlegging producties van Nintendo, met producties 1-9,
- de conclusie van antwoord, met producties 1-16,
- het tussenvonnissen van 11 maart 2009, waarin een comparitie van partijen is bepaald,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Nintendo, met producties 10-26,
- de akte houdende wijziging van de grondslag van eis tevens akte houdende vermeerdering van de eis tevens akte houdende overlegging producties van Nintendo, met producties 27-32,
- de akte overlegging producties van de Webwinkels, met producties 17-26,
- de akte overlegging aanvullende producties van de Webwinkels, met producties 27-32,
- de akte houdende overlegging aanvullende productie gespecificeerde kostenopgave van Nintendo, met productie 33,
- de akte overlegging producties proceskosten van de Webwinkels, met productie 33,
- de kostenopgave van mr. D.M. Linders en mr. M.J. Heerma van Voss,
- het proces-verbaal van comparitie van 2 oktober 2009, waaraan gehecht de pleitnotities van partijen.

1.2. Ter zitting van 2 oktober 2009 heeft mr. Den Hertog zich onttrokken als advocaat van H en R.

1.3. Vonnissen is nader bepaald op heden.

2. De procedure in de zaak 09-348

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 december 2008,
- de akte overlegging producties, met producties 1-6,
- de conclusie van antwoord in het incident tot voeging van T,
- het tussenvonnissen van 8 april 2009, waarin de zaak is gevoegd met zaak 08-3879,
- de conclusie van antwoord van T, met producties 1-12,
- het tussenvonnissen van 15 juli 2009, waarin een comparitie van partijen is bepaald,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Nintendo, met producties 10-26,
- de akte houdende wijziging van de grondslag van eis tevens akte houdende vermeerdering van de eis tevens akte houdende overlegging producties van Nintendo, met producties 27-32,
- de akte houdende overlegging aanvullende productie gespecificeerde kostenopgave van Nintendo, met productie 33,
- de akte overlegging producties proceskosten van T met productie 13,
- het proces-verbaal van comparitie van 2 oktober 2009, waaraan gehecht de pleitnotities van Nintendo en de pleitnotities die de advocaten van de Webwinkels mede namens T hebben voorgedragen en overgelegd.

2.2. Ter zitting heeft T, met instemming van Nintendo, aangegeven dat de door de Webwinkels in zaak 08-3879 overgelegde producties moeten worden geacht ook deel uit te maken van het dossier in zaak 09-348.

2.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

3. De feiten in beide zaken

3.1. Nintendo Co houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en distributie van computerspellen en spelcomputers.

3.2. De producten van Nintendo Co worden op de markt gebracht door verschillende dochterondernemingen en distributeurs. Nintendo of America houdt zich bezig met de marketing en distributie in de Verenigde Staten. Nintendo Benelux houdt zich bezig met de marketing en distributie in de Benelux.

3.3. Nintendo Co is houdster van het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk dat op 1 oktober 2003 onder nummer 3388477 is ingeschreven voor onder meer opslagmedia (klasse 9), onderdelen en accessoires voor videospellen voor consumenten (klasse 9), en onderdelen en accessoires voor spellen op handformaat met lcd-schermen en spelapparatuur (klasse 28):

Nintendo

Dit beeldmerk is ook ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 378896, na depot op 30 december 1981 voor onder meer speelapparaten voor huiselijk gebruik, spellen en speelgoederen.

3.4. De spelcomputers van Nintendo kunnen worden onderscheiden in enerzijds draagbare systemen, die Nintendo verhandelt onder de namen Nintendo DS en Nintendo DS Lite (hierna: DS), en anderzijds zogeheten consoles, die Nintendo verhandelt onder de naam Wii.

3.5. De computerspellen van Nintendo zijn zo ontworpen dat zij uitsluitend op de spelcomputers van Nintendo kunnen worden afgespeeld. Nintendo heeft ook een aantal maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat op haar spelcomputers uitsluitend computerspellen zijn te spelen die door haarzelf zijn uitgegeven. Een Nintendo spelcomputer voert een programma uitsluitend uit als het een specifieke code bevat, aangeduid als de *boot code* (DS), respectievelijk kopieerbeveiligingscode (Wii). Alleen door Nintendo uitgegeven computerspellen bevatten die codes. Bij het maken van een kopie van de spellen wordt de code niet meegekopieerd. Daarnaast is de poort van de DS spelcomputer zo vormgegeven dat daarin alleen past een kaartje met de specifieke vorm, maat en verbindingpunten van de spelkaarten waarop Nintendo haar eigen DS computerspellen uitgeeft.

3.6. Een aantal gedaagden brengt zogeheten flashcards op de markt die het mogelijk maken om op de DS spelcomputers andere programma's dan de door Nintendo uitgegeven computerspellen uit te voeren, waaronder kopieën van de computerspellen van Nintendo die zonder toestemming van Nintendo zijn gemaakt (hierna: ongeautoriseerde kopieën). Flashcards zijn zo ontworpen dat zij passen in de poort van de DS spelcomputers. De flashcards bevatten daarnaast zelf een poort waarin reguliere geheugenkaartjes kunnen worden geplaatst. Via een PC of laptop kunnen programma's en andere gegevens op het geheugenkaartje worden gekopieerd.

3.7. Na plaatsing van een flashcard in een DS spelcomputer verschijnt op het bovenste scherm van de spelcomputer het hiervoor onder 3.3 getoonde beeldmerk.

3.8. Daarnaast brengt een aantal van de gedaagden in zaak 08-3879 zogeheten modchips op de markt. Modchips zijn halfgeleider chips die het mogelijk maken om andere programma's dan de door Nintendo uitgegeven computerspellen uit te voeren op de Wii consoles, waaronder ongeautoriseerde kopieën van die spellen.

3.9. Een modchip kan pas na demontage van de console worden geïnstalleerd. Detailhandelaren bieden daarom regelmatig aan de modchips zelf op de consoles te installeren of bieden consoles aan waarop al een modchip is geïnstalleerd.

3.10. Door de douane zijn diverse zendingen met modchips en/of flashcards tegengehouden. T en gedaagden 1, 2, 8 en 9 in zaak 08-3879 zijn de geadresseerde en rechthebbende van een of meer van deze zendingen. Nintendo heeft conservatoir beslag tot afgifte op de producten gelegd.

4. Het geschil in beide zaken

4.1. Nintendo vordert – samengevat – een verbod op verhandeling van de modchips en flashcards, alsmede de verhandeling van met omzeilingsmiddelen omgebouwde Nintendo producten en de levering van diensten bestaande uit het ombouwen van Nintendo consoles met omzeilingsmiddelen. Daarnaast vordert zij een opgave van informatie over de handel in modchips en flashcards, vernietiging van nog in voorraad zijnde modchips en flashcards, publicatie van een mededeling, afgifte van een door de douane tegengehouden partijen flashcards, schadevergoeding en winstafdracht op te maken bij staat en een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

4.2. Aan haar vorderingen legt Nintendo ten grondslag dat de verhandeling van de modchips en flashcards in strijd is met artikel 29a en artikel 32a van de Auteurswet (hierna: Aw) en ook anderszins onrechtmatig is jegens haar omdat de modchips en flashcards uitsluitend of vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het spelen van ongeautoriseerde kopieën van haar computerspellen. Daarnaast voert Nintendo aan dat gedaagden inbreuk maken op haar merkrecht omdat op de door gedaagden verhandelde flashcards een Nintendo Logo File staat die er bij gebruik in de DS voor zorgt dat een beeldmerk van Nintendo zichtbaar wordt. In de dagvaarding had Nintendo ook nog aangevoerd dat gedaagden

inbreuk zouden maken op haar auteursrecht met betrekking tot de boot code. Die grondslag heeft zij ter comparitie ingetrokken.

4.3. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in beide zaken

rechtsmacht en bevoegdheid

5.1. Wat betreft het gestelde onrechtmatig handelen vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank reeds voort uit het feit dat die niet bestreden zijn (art. 24 EEX-Vo, respectievelijk art. 110 Rv). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat gedaagden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerk heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht krachtens artikel 97 lid 1 GMVo aangezien gedaagden in Nederland wonen of gevestigd zijn, en is deze rechtbank exclusief bevoegd krachtens artikel 96 aanhef en onder a GMVo en artikel 3 Uitvoeringswet inzake het Gemeenschapsmerk. De gestelde inbreuk op het Beneluxmerk is aan de voorgaande grondslagen verknocht. Daarom acht deze rechtbank zich ook bevoegd tot kennisneming van dat deel van het geschil.

H en R

5.2. Ter comparitie heeft mr. Den Hertog zich onttrokken als advocaat van H en R. Dat brengt mee dat hetgeen ter zitting is betoogd door de advocaat van de Webwinkels niet kan worden geacht mede namens H en R naar voren te zijn gebracht. Dat heeft, afgezien van de proceskostenveroordeling, geen gevolgen voor de beslissing omdat, zoals hierna zal blijken, de door de Webwinkels ter comparitie naar voren gebrachte verweren, niet kunnen leiden tot een andere uitkomst van de zaak.

boot code

5.3. In het midden kan blijven of op de door gedaagden verhandelde flashcards een boot code staat, zoals Nintendo stelt en gedaagden uitdrukkelijk betwisten. De gestelde boot code is namelijk niet het enige middel waarmee gedaagden volgens Nintendo haar auteursrechtelijke beveiligingsmaatregelen omzeilen. Nintendo heeft ook gewezen op de onderling aansluitende vormgeving van de DS spelcomputer en spelkaartjes en de noodzaak van de kopieerbeveiligingscode om een spel te kunnen spelen op de Wii console. Zoals hierna zal worden toegelicht, is de handel in flashcards en modchips strijdig met artikel 29a Aw omdat met die producten de hiervoor genoemde beveiligingsmaatregelen worden omzeild.

artikel 29a en/of artikel 32a Aw

5.4. Niet in geschil is dat de computerspellen van Nintendo elementen in zich dragen van zowel computerprogramma's (werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12° Aw), als andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals de verhaallijnen van de spellen, de vormgeving van de personages, achtergronden en hulpmiddelen, alsmede de in de spellen gebruikte teksten, muziekstukken en geluidseffecten (hierna: de vormgeving). In het midden

kan blijven of die combinatie meebrengt dat zowel artikel 29a Aw als artikel 32a Aw van toepassing is op die spellen (standpunt van Nintendo), of dat gekozen moet worden uit een van deze regimes (standpunt van gedaagden). In beide gevallen is artikel 29a Aw van toepassing, want als gekozen moet worden, moet worden getoetst aan artikel 29a Aw omdat in de spellen de vormgeving overheerst.

5.5. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat bij een keuze tussen het regime van artikel 29a Aw en het regime van artikel 32a Aw doorslaggevend dient te zijn welk element van het spel in auteursrechtelijk opzicht overheerst. Het element dat in auteursrechtelijk opzicht overheerst is het element dat bij het maken van het spel de meeste creatieve inspanningen van de maker heeft gevegd.

5.6. Toetsend aan het hiervoor genoemde criterium moet met Nintendo worden geoordeeld dat in de computerspellen van Nintendo het element vormgeving overheerst. Nintendo heeft namelijk gedetailleerd en onweersproken uiteengezet dat het ontwerpen van een spel een langdurig creatief proces is waarin de vormgeving voorop staat. In de eerste fase wordt het basisconcept van het spel ontwikkeld. Die fase heeft betrekking op het ontwerp van hoofdlijnen van de vormgeving van het spel, zoals het spelconcept, de verhaallijn, de *characters*, de basis lay-out van de werelden, achtergronden en *tools*. In de tweede creatieve fase wordt het basisconcept nader uitgewerkt. Ook deze fase betreft uitsluitend de vormgeving van het spel. Zo worden de verschillende posities, houdingen, gezichtsuitdrukkingen en verschijningsvormen van de *characters* ontworpen en op papier of digitaal vastgelegd. Hetzelfde geldt voor andere visuele en audiovisuele componenten van het spel, zoals de in beeld te verschijnen teksten, werelden, achtergronden en *tools*. Ook de muziek en de geluidseffecten van het spel worden in deze fase gecomponeerd en op papier of digitaal vastgelegd. In de derde fase worden de inhoud en het verloop van het verhaal vormgegeven door middel van samenvoeging van de diverse componenten. Zo worden de bewegingen van de *characters*, hun interacties en de scènes gechoreografeerd in samenhang met de diverse werelden, de muziek en de geluidseffecten. Daarnaast wordt in deze fase de computerprogrammatuur geschreven. Die programmatuur zorgt ervoor dat het spel kan worden gespeeld en bestuurd. De creatieve keuzes die ten aanzien van de programmatuur worden gemaakt staan dus in dienst van het spel zoals dat dan al is vormgegeven, en zijn daaraan ondergeschikt.

5.7. Het verweer van gedaagden dat Nintendo de spellen in haar dagvaarding zelf "video game software" heeft genoemd, kan niet leiden tot een ander resultaat. Nintendo heeft zich immers op het standpunt gesteld dat haar spellen kunnen worden gekwalificeerd als zowel een computerprogramma (een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12° Aw), als een werk in de zin van artikel 29a Aw. Uit het feit dat zij haar spellen software noemt, kan dus niet worden afgeleid dat zij erkent dat het element computerprogramma in haar spellen overheerst. Bovendien heeft Nintendo uitdrukkelijk betoogd dat de audiovisuele elementen van het spel overheersen en dat daarom de kwalificatie van het spel als werk in de zin van artikel 29a Aw geschikter is dan als computerprogramma in de zin van artikel 32a Aw.

technische voorzieningen

5.8. De rechtbank is met Nintendo van oordeel dat de in rechtsoverweging 5.3 genoemde maatregelen die met de modchips en flashcards worden omzeild, te weten de onderling aansluitende vormgeving van de DS spelcomputer en spelkaartjes en de noodzaak van de kopieerbeveiligingscode om een spel te kunnen spelen op de Wii console, moeten worden aangemerkt als doeltreffende technische voorzieningen in de zin van artikel 29a Aw, dat wil zeggen als technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan (art. 29a lid 1 Aw). Het zijn namelijk technische voorzieningen die ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo praktisch onbruikbaar zijn. Het doel en effect van de maatregelen is dan ook dat zij voorkomen dat er ongeautoriseerde kopieën van de spellen worden gemaakt, althans dat zij het aantal ongeautoriseerde kopieën sterk beperken. Dat de maatregelen doeltreffend zijn, is ook niet in geschil.

5.9. Het verweer van gedaagden dat de omzeilde maatregelen niets met de computerspellen te maken hebben, is ongegrond. Gedaagden wijzen er in dit verband op dat de omzeilde maatregelen de toegang tot de spelcomputers van Nintendo beperken. Dat de maatregelen de toegang tot de spelcomputers beperken, is niet in geschil, maar dat feit laat onverlet dat de maatregelen de computerspellen van Nintendo beschermen tegen het maken van ongeautoriseerde kopieën. De maatregelen moeten namelijk worden beschouwd in samenhang met het feit dat de computerspellen van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor de spelcomputers van Nintendo en dat zij daarom enkel bruikbaar zijn op die spelcomputers. Vanwege die verwevenheid van de spelcomputers en de computerspellen kan Nintendo via het reguleren van de toegang tot haar spelcomputers ervoor zorgen dat ongeautoriseerde kopieën van haar computerspellen feitelijk onbruikbaar zijn. De omzeilde maatregelen hebben op die manier wel degelijk een beschermde werking ten aanzien van de computerspellen van Nintendo.

5.10. Het betoog van de Webwinkels en T dat de omzeilde maatregelen geen technische voorzieningen in de zin van artikel 29a Aw zijn omdat zij een vorm van toegangscontrole creëren die verder gaat dan op grond van de uitoefening van het auteursrecht mogelijk zou zijn, treft evenmin doel. Op zich is juist dat de omzeilde maatregelen verder gaan dan op grond van het auteursrecht mogelijk zou zijn. De maatregelen weren niet alleen ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo, maar ook software van derden. In de definitie van technische voorziening in artikel 29a lid 1 Aw staat echter niet dat een technische voorziening geen enkel ander effect mag hebben dan het beschermen tegen auteursrechtelijk relevante handelingen. De definitie eist slechts dat de voorzieningen dienen voor het voorkomen of beperken van auteursrechtelijk relevante handelingen. Zoals hiervoor is vastgesteld, voldoen de door Nintendo getroffen maatregelen aan die eis.

5.11. De vergelijking die de Webwinkels en T in dit verband onder verwijzing naar Kamerstukken maken met de situatie waarin beveiligingsmaatregelen rechtmatig gebruik van een werk belemmeren, gaat niet op. De met flashcard en modchips omzeilde maatregelen belemmeren de toegang tot exemplaren van de computerspellen van Nintendo die met haar toestemming zijn gemaakt, immers juist op geen enkele wijze. Bovendien zal

omzeiling van de maatregelen die rechtmatig gebruik van een werk belemmeren in het algemeen een meer dan beperkt commercieel doel en nut hebben.

5.12. Daar komt nog bij dat de door gedaagden voorgestane beperkte uitleg van het begrip technische voorziening zich niet zou verdragen met artikel 29a lid 3 Aw. Uit die bepaling blijkt dat de toepassing van het verbod juist niet beperkt is tot middelen ter omzeiling van technische voorzieningen die uitsluitend een auteursrechtelijk beschermende werking hebben. Blijkens de tekst van die bepaling kan het verbod ook van toepassing zijn als de verhandelde middelen een doel of nut hebben anders dan de omzeiling van de beschermde werking van de technische voorzieningen. Daaronder vallen naar het oordeel van de rechtbank niet alleen middelen die ook een andere functie hebben dan het omzeilen van de technische voorzieningen, maar ook middelen die technische voorzieningen omzeilen die ook een ander effect hebben dan het bieden van bescherming tegen auteursrechtelijk relevante handelingen. Slechts wanneer die andere effecten van de technische voorzieningen een meer dan beperkte commerciële waarde hebben en de omzeiling van de technische voorzieningen met het oog op die andere functies dus een meer dan beperkt commercieel doel of nut dient, vallen de middelen buiten het toepassingsbereik van het verbod.

nut van de alternatieve functies

5.13. Als onvoldoende weersproken staat vast dat de door gedaagden verhandelde flashcards en modchips slechts een beperkt commercieel nut hebben anders dan ter omzeiling van de beschermde werking van de door Nintendo gehanteerde voorzieningen. Nintendo heeft aangevoerd dat de door gedaagden verhandelde producten vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het spelen van ongeautoriseerde kopieën. Deze stelling wordt ondersteund door vele uitlatingen van fabrikanten, aanbieders en gebruikers van die producten die Nintendo heeft overgelegd en waaruit die toepassing blijkt (producties 19-24 van Nintendo). Gedaagden hebben hier slechts tegenin gebracht dat de door hen verhandelde producten ook andere toepassingen van de spelcomputers van Nintendo mogelijk maken, zoals het spelen van zogeheten *homebrew* spellen van derden, het afspelen van muziekbestanden, internetten, fotograferen en bellen. Zij stellen dat hun modchips en flashcards “op grote schaal” worden gebruikt voor die alternatieve doeleinden, maar de Webwinkels en T hebben op vragen van de rechtbank niet kunnen specificeren hoe groot de omvang van dat gebruik is en hebben de stelling ook niet onderbouwd. Dat de producten daadwerkelijk op grote schaal voor die alternatieve doeleinden worden gebruikt, is in het licht van het voorgaande niet aannemelijk, mede gelet op het feit dat de spelcomputers van Nintendo specifiek zijn ontworpen voor het spelen van de Nintendo spellen en niet voor het - buiten het kader van een spel - afspelen van muziekbestanden, internetten, fotograferen en bellen.

A.

5.14. Het voorgaande geldt niet voor de door A verhandelde producten. Als onweersproken staat vast dat op de door hem verhandelde producten geen ongeautoriseerde kopieën van de computerspellen van Nintendo kunnen worden afgespeeld. Gelet op de strekking van artikel 29a Aw, te weten het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan, kan niet worden volgehouden dat de door A verhandelde producten daaronder vallen. Om

dezelfde reden strandt het beroep van Nintendo op artikel 32a Aw (voor zover dat al van toepassing is ten aanzien van de computerspellen van Nintendo) en haar beroep op onrechtmatig handelen in algemene zin.

misbruik machtspositie

5.15. Gedaagden betogen dat Nintendo de mededinging op de markt voor spellen en applicaties voor haar spelcomputers geheel uitsluit en dat Nintendo aldus misbruik zou maken van een machtspositie in de zin van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen: art. 82 EG-Verdrag). Daargelaten of dit betoog consequenties kan hebben voor de onrechtmatigheid van de handel in modchips en flashcards, treft het betoog geen doel omdat het geen steun vindt in de feiten. Nintendo heeft namelijk onweersproken aangevoerd dat zij derden licenties verleend om spellen en applicaties voor haar spelcomputers te ontwikkelen. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat Nintendo misbruik maakt van een machtspositie.

misbruik van recht

5.16. In het licht van het voorgaande kan evenmin worden volgehouden dat Nintendo misbruik maakt van haar bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW, voor zover gedaagden hebben bedoeld dat ook ten aanzien van het beroep op artikel 29a Aw aan te voeren. Het feit dat gedaagden niet zelf inbreuk maken op de auteursrechten van Nintendo en dat de door hen verhandelde producten ook gebruikt kunnen worden voor andere doelen, kan niet leiden tot een ander oordeel. Vast staat immers dat de door gedaagden verhandelde middelen vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het omzeilen van de voorzieningen die Nintendo heeft getroffen om inbreuken op haar auteursrecht tegen te gaan. Reeds gelet daarop kan het optreden van Nintendo tegen gedaagden niet worden gekwalificeerd als misbruik van recht.

vorderingen

5.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen door verhandeling van de modchips en flashcards in aanmerking komt voor toewijzing op de hierna vermelde wijze tegen alle gedaagden met uitzondering van A. Het verbod zal zich niet uitstrekken tot “voor Nintendo producten te gebruiken omzeilingsmiddelen” in het algemeen omdat gesteld noch gebleken is dat gedaagden andere producten dan de flashcards en/of modchips verhandelen. Het verbod zal ten aanzien van alle gedaagden in zaak 08-3879 zowel de handel in flashcards als de handel in modchips omvatten omdat vast staat dat al die gedaagden op zijn minst een van die producten verhandelen, en van die verhandeling van het ene product een dreiging uitgaat dat de betreffende gedaagde ook het andere product zal gaan verhandelen. Ten aanzien van T zal het verbod daarentegen alleen betrekking hebben op de handel in flashcards, omdat Nintendo in die zaak uitsluitend een verbod op de flashcards heeft gevorderd. De terminologie van het gevorderde verbod zal op punten worden aangepast om die beter te laten aansluiten bij artikel 29a Aw. Daarnaast zullen de vorderingen worden afgewezen voor zover die betrekking hebben op het doen verhandelen. Gesteld noch gebleken is immers dat gedaagden derden doen verhandelen.

5.18. Gedaagden hebben niet weersproken dat als de handel in modchips onrechtmatig is, ook de handel in Wii consoles die met modchips zijn omgebouwd en het verrichten van (inbouw)diensten met betrekking tot modchips onrechtmatig is. Ook die onderdelen van de vorderingen komen dus voor toewijzing in aanmerking.

5.19. Aan het verbod zal een dwangsom worden verbonden die zal worden gematigd en gemaximeerd.

5.20. De gevorderde afgifte ter vernietiging van de modchips en flashcards zal ook worden toegewezen. Artikel 28 lid 7 Aw geeft Nintendo uitdrukkelijk de bevoegdheid om de afgifte en vernietiging van producten als bedoeld in artikel 29a Aw te eisen. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is toepassing van die bevoegdheid in dit geval niet disproportioneel, gegeven het feit dat de modchips en flashcards vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het spelen van ongeautoriseerde kopieën van de spellen van Nintendo.

5.21. De overige nevenvorderingen, te weten de verstrekking van informatie over herkomst en distributiekanaal, de publicatie van informatie over dit vonnis en de afdracht van winst, moeten als onvoldoende gemotiveerd worden afgewezen. Zoals gedaagden terecht hebben opgemerkt zijn de specifieke wettelijke regels voor deze nevenvorderingen, zoals de artikelen 27 en 28 Aw en de artikelen 2.21 en 2.22 BVIE, niet van toepassing op overtreding van artikel 29a Aw. Dat op zich sluit niet uit dat bepaalde nevenvorderingen onder omstandigheden kunnen worden toegewezen in de vorm van een bevel tot nakoming van een rechtsplicht in de zin van artikel 3:296 BW of als schadevergoeding anders dan in geld in de zin van artikel 6:103 BW. Gedaagden hebben echter uitdrukkelijk en gemotiveerd bestreden dat de nevenvorderingen in dit geval toewijsbaar zijn. Mede gelet daarop had het op de weg van Nintendo gelegen om op zijn minst duidelijk te maken wat zij met haar nevenvorderingen beoogt (nakoming of schadevergoeding) en waar zij die vorderingen op baseert. Dat heeft Nintendo niet gedaan. Zij heeft haar nevenvorderingen in het geheel niet toegelicht, zelfs niet nadat gedaagden die vorderingen bij conclusie van antwoord hadden bestreden.

5.22. Het voorgaande geldt niet voor zover Nintendo met haar vordering tot afdracht van winst heeft bedoeld een schadevergoeding te vorderen die dient te worden begroot op het bedrag van de door gedaagden genoten winst. Nintendo kan immers wel aanspraak maken op vergoeding van haar schade en die schade kan krachtens artikel 6:104 BW worden begroot op het bedrag van de winst die gedaagden door hun onrechtmatige daad hebben genoten. Afdracht van winst in deze zin kan worden geacht te zijn begrepen onder de toe te wijzen veroordeling tot schadevergoeding.

5.23. Gedaagden, met uitzondering van A, zullen als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Aangezien niet in geschil is dat de gehele procedure moet worden aangemerkt als handhaving van een recht van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv, zal ook de rechtbank daarvan uitgaan. Daarom zullen de proceskosten krachtens artikel 1019h Rv worden begroot.

5.24. In zaak 08-3879 vordert Nintendo een bedrag van €138.501,81. Voor een hoofdelijke veroordeling bestaat, anders dan Nintendo meent, geen grond. Aangezien Nintendo niet heeft gespecificeerd welk deel van dit bedrag voor rekening komt van welke gedaagde, zal de rechtbank ervan uitgaan dat de kosten gelijkelijk moeten worden verdeeld

over de gedaagden. R en H hebben niet bestreden dat hun deel van het voornoemde bedrag redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Zij zullen dus worden veroordeeld tot betaling van elk €12.591,07 ($1/11 \times €138.501,81$). De Webwinkels hebben de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde bedragen wel aangevochten ter comparitie en hebben verzocht de kosten te matigen tot het toepasselijke indicatietarief. De door henzelf gevorderde proceskosten, te weten €77.600,00, overstijgen dat tarief echter ook. Gelet daarop moet worden aangenomen dat in ieder geval die kosten redelijk en evenredig zijn. Aangezien Nintendo niet inzichtelijk heeft gemaakt waarom het redelijk en evenredig is dat zij veel hogere kosten heeft gemaakt, zullen de Webwinkels worden veroordeeld tot betaling van elk €7.054,55 ($1/11 \times €77.600,00$).

5.25. Op dezelfde gronden als hiervoor zullen de door Nintendo in zaak 09-348 gevorderde proceskosten, te weten €70.926,27, worden gematigd tot het door T zelf gevorderde bedrag, te weten €29.485,76.

5.26. In de zaak tegen A zal Nintendo als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Die kosten zullen worden begroot op basis van de onweersproken opgave van de Webwinkels. De rechtbank begrijpt dat die opgave betrekking heeft op alle elf gedaagden in zaak 08-3879 en zal, bij gebreke van een verdeling door de Webwinkels, uitgaan van een gelijke verdeling van de kosten over alle gedaagden. Nintendo zal dus worden veroordeeld tot betaling van €7.054,54 ($1/11 \times €77.600,00$).

merkinbreuk

5.27. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of gedaagden door verhandeling van de flashcards ook inbreuk maken op de merken van Nintendo. Voor zover er sprake is van merkinbreuk, kan dat namelijk niet leiden tot een toewijzing van meer vorderingen dan al zullen worden toegewezen op grond van de schending van artikel 29a Aw.

5.28. Niet valt in te zien dat Nintendo belang heeft bij een afzonderlijk verbod op merkinbreuk. Nintendo stelt namelijk dat de merkinbreuk besloten ligt in de verhandeling van de flashcards omdat in die flashcards een Nintendo Logo File is opgenomen die ervoor zou zorgen dat bij plaatsing van de flashcard in de DS spelcomputer het merk van Nintendo op het beeldscherm verschijnt. Het verbod op verhandeling van de flashcards op grond van artikel 29a Aw voorkomt dus ook de gestelde merkinbreuk.

5.29. Winstafdracht wegens de gestelde merkinbreuk kan ook niet worden toegewezen, alleen al omdat gesteld noch gebleken is dat gedaagden te kwader trouw hebben gehandeld. Gedaagden hebben juist onweersproken aangevoerd dat zij er niet van op de hoogte waren dat in de door hen verhandelde flashcards een Nintendo Logo File was opgenomen. Dat brengt op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE mee dat de gevorderde winstafdracht moet worden afgewezen. Daaruit volgt dat ook geen grond is voor een bevel tot de afleggen van rekening en verantwoording over de winst.

5.30. De gevorderde informatie over herkomst en distributiekanaal moet ook worden afgewezen. Gedaagden hebben in hun conclusie van antwoord uitdrukkelijk aangevoerd dat die maatregel in dit geval niet gerechtvaardigd en redelijk is in de zin van artikel 2.22 lid 4 BVIE. De Webwinkels en T hebben dat bezwaar bij pleidooi nog nader toegelicht. Nintendo heeft niets gesteld tegenover deze verweren. Zij heeft zelfs niet gesteld dat

gedaagden wederverkopers als afnemers hebben of dat de herkomst van de door hen verhandelde flashcards moeilijk is vast te stellen.

5.31. Hetzelfde geldt voor de gevorderde publicatie van een mededeling op de websites van gedaagden waarin zou moeten worden aangegeven dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Nintendo. Gedaagden hebben aangevoerd dat deze maatregel in dit geval niet kan dienen ter voorkoming of ongedaanmaking van veroorzaakte schade en slechts dient als “schandpaal”. Daar heeft Nintendo niets tegenover gesteld. Daarom kan niet worden aangenomen dat de gevorderde publicatie passend is in de zin van artikel 2.22 lid 7 BVIE.

6. De beslissing

De rechtbank

in de zaak 08-3879

6.1. beveelt gedaagden, met uitzondering van A, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het invoeren, het distribueren, verkopen, adverteren of voor commerciële doeleinden bezitten van

- a. flashcards en/of modchips;
- b. met modchips omgebouwde Nintendo producten;
- c. diensten bestaande uit en/of met betrekking tot het met modchips ombouwen van Nintendo consoles;

6.2. beveelt gedaagden, met uitzondering van A, binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis alle modchips, waaronder begrepen modchips die zijn ingebouwd in consoles, en flashcards die zij zelf of bij derden in voorraad houden, op eigen kosten door een extern vernietigingsbedrijf te laten vernietigen, met uitzondering van één monster per verschillend product dat als monster zal worden afgestaan aan Nintendo, en binnen die termijn op eigen kosten als bewijs van voornoemde vernietiging de advocaat van Nintendo een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering met betrekking tot deze vernietiging alsmede voornoemde monsters toe te zenden;

6.3. beveelt gedaagden sub 2, 8 en 9 binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis de zending met Airwaybillnummer AWB OE2R89MTPPV en de flashcards met toebehoren en verpakkingsmateriaal die zich bevinden in de zending met Shipment ID-/trackingnummer OE2R90JLTFK en/of 0E2R90JLTFK ter vernietiging af te staan aan Nintendo of een door deze nader aan te wijzen derde, met uitzondering van één monster per verschillend product dat als monster wordt afgestaan aan Nintendo;

6.4. beveelt gedaagde sub 1 binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis de modchips en de flashcards met toebehoren en verpakkingsmateriaal die zich bevinden in de zending met Airwaybillnummer 9FX015JVH9D ter vernietiging af te staan aan Nintendo of een door deze nader aan te wijzen derde, met uitzondering van één monster per verschillend product dat als monster wordt afgestaan aan Nintendo;

6.5. beveelt de gedaagde die in strijd handelt met de voornoemde bevelen of enig onderdeel daarvan tot betaling aan Nintendo van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,00 per dag of gedeelte van een dag of, ter vrije keuze van Nintendo, €1.000,00 per individueel product, met een maximum per gedaagde van €250.000,00;

6.6. veroordeelt gedaagden, met uitzondering van A, tot het vergoeden van de schade die Nintendo heeft geleden ten gevolge van hun onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

6.7. veroordeelt H en R, ieder afzonderlijk, tot betaling aan Nintendo van een bedrag van elk €12.591,07 ter vergoeding van de proceskosten die Nintendo tot op heden in hun zaak heeft gemaakt;

6.8. veroordeelt de Webwinkels, ieder afzonderlijk, met uitzondering van A, tot betaling aan Nintendo van een bedrag van elk €7.054,55 ter vergoeding van de proceskosten die Nintendo tot op heden in hun zaak heeft gemaakt;

6.9. veroordeelt Nintendo in de kosten van de procedure tegen A, tot op heden aan de zijde van A begroot op €7.054,55;

6.10. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

6.11. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

in de zaak 09-348

6.12. beveelt T binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het invoeren, het distribueren, verkopen, adverteren of voor commerciële doeleinden bezitten van flashcards;

6.13. beveelt T binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis alle flashcards die zij zelf of bij derden in voorraad houdt, op eigen kosten door een extern vernietigingsbedrijf te laten vernietigen, met uitzondering van één monster per verschillend product dat als monster zal worden afgestaan aan Nintendo, en binnen die termijn op eigen kosten als bewijs van voornoemde vernietiging de advocaat van Nintendo een door een deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering met betrekking tot deze vernietiging alsmede voornoemde monsters toe te zenden;

6.14. beveelt T binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis de flashcards met toebehoren en verpakkingsmateriaal die zich bevinden in de vier uit China afkomstige zendingen met respectieve Airwaybillnummers 1951750570, 1951750555, 1969434224 en 1951750500 ter vernietiging af te staan aan Nintendo of een door deze nader aan te wijzen derde, met uitzondering van één monster per verschillend product dat als monster wordt afgestaan aan Nintendo;

6.15. beveelt T tot betaling aan Nintendo van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat zij de hiervoor genoemde bevelen of enig onderdeel daarvan overtreedt of, ter vrije keuze van Nintendo, een

dwangsom van €1.000,00 per individueel product waarmee zij dat bevel of enig onderdeel daarvan overtreedt, met een maximum van €250.000,00;

6.16. veroordeelt T tot het vergoeden van de schade die Nintendo heeft geleden ten gevolge van haar onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

6.17. veroordeelt T in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Nintendo begroot op €29.485,76;

6.18. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

6.19. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. P.G.F.A. Geerts en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2010.