

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

Vonnis in kort geding van 11 september 2008

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma **V.I.O.B.**,
handelende onder de namen Toplocker, Ladderlocker, Duolocker en Scaffoldlocker,
gevestigd te Haarlem,
en haar vennoten
 2. **THEODORUS DE HAAN**,
 3. **RONALDUS JOHANNES STIENSTRA**,
 4. **GEORGE DE VRIES**,
- allen wonende te Haarlem,
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. E. Grabandt te Den Haag,

tegen

LEO ANTONIUS VAN OPHEM,
handelende onder de naam Spider Factory,
wonende te Haarlem,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. W.P. den Hertog te Den Haag.

Partijen zullen hierna ook V.I.O.B. (eisers in conventie gezamenlijk) en Van Ophem genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 22 juli 2008 met producties 1 tot en met 8;
 - de bij brief van 27 augustus 2008 door V.I.O.B. toegezonden aanvullende producties;
 - de bij brief van 27 augustus 2008 door Van Ophem toegezonden producties 1 tot en met 13;
 - de mondelinge behandeling op 28 augustus 2008;
 - de eis in reconventie;
 - de pleitnota van V.I.O.B.;
 - de pleitnota van Van Ophem met een afzonderlijke kostenstaat.

1.2. Ter zitting is de zaak toegelicht voor V.I.O.B door mr. J. Stam, advocaat te Amsterdam, en door de advocaat van Van Ophem.

1.3. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Op 14 juli 2003 heeft V.I.O.B. Europees octrooi aangevraagd voor een 'Ladder safety device'. Aan de aanvraag is het nummer EP 1 498 571 toegekend. Het octrooi is nog niet verleend. V.I.O.B. exploiteert het systeem onder de naam 'Toplocker'. De Toplocker betreft een klem, waarmee een ladder aan een dakrand kan worden vastgezet.

2.2. V.I.O.B. voert, zoals hiervoor vermeld, de handelsnaam Toplocker.

2.3. Eiser in conventie sub 4 en Van Ophem hebben in maart 2006 een overeenkomst gesloten, waarin aan Van Ophem het exclusieve recht wordt toegekend de Toplocker te verkopen. De overeenkomst voorziet er in dat Van Ophem de Toplocker verder zal ontwikkelen. De Toplocker had op dat tijdstip een verschijningsvorm als hieronder afgebeeld.



2.4. In het kader van deze samenwerking heeft V.I.O.B. fotomateriaal van de Toplocker aan Van Ophem ter beschikking gesteld. Van Ophem heeft dit fotomateriaal gebruikt op zijn website en in foldermateriaal. Van Ophem heeft verder de domeinnamen toplocker.nl en toplocker.eu geregistreerd.

2.5. V.I.O.B. heeft in augustus 2006 de overeenkomst met Van Ophem ontbonden en is een samenwerking aangegaan met een derde partij. Van Ophem heeft zich daar niet tegen verzet.

2.6. Van Ophem heeft zich beziggehouden met de verdere ontwikkeling van de Toplocker. Van Ophem heeft een drietal Nederlandse octrooien aangevraagd voor een 'beveiligingsinrichting voor ladders' die aan hem zijn verleend op respectievelijk 3 juli 2007, 15 januari 2008 en 3 juni 2008. De door hem op de markt gebrachte ladderklem heeft onderstaande verschijningsvorm.



2.7. De door V.I.O.B. verkochte Toplocker heeft de volgende verschijningsvorm.



2.8. In mei 2007 heeft V.I.O.B. Van Ophem in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter in Haarlem. In die procedure hebben partijen geen vonnis gevraagd.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. V.I.O.B. vordert zakelijk weergegeven:

1. een verbod om aan (potentiële) klanten mee te delen dat Van Ophem rechten heeft op de uitvinding van de Toplocker;
2. een verbod om de Toplocker of afbeeldingen daarvan openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen, meer in het bijzonder een verbod op het plaatsen van afbeeldingen van de Toplocker in originele of gewijzigde vorm in folders of op de website;
3. een verbod op gebruik van de domeinnaam toplocker en overdracht van de domeinnaam aan V.I.O.B.;
4. dit met bepaling van een dwangsom, veroordeling van Van Ophem in de proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.2. V.I.O.B. baseert deze vorderingen, naar zij ter zitting desgevraagd nader heeft toegelicht, op de volgende stellingen.

3.2.1. Van Ophem benadert klanten met de mededeling dat hij uitvinder van de Toplocker is en daarop octrooi heeft. Dit is onjuist en onrechtmatig ten opzichte van V.I.O.B.

3.2.2. Van Ophem gebruikt afbeeldingen van de Toplocker op zijn website en in folders. Van Ophem heeft verder door V.I.O.B. gemaakte technische tekeningen van de Toplocker gebruikt in zijn eigen octrooiaanvragen en eveneens in zijn folders. Dit is in strijd met het auteursrecht van V.I.O.B. op de vormgeving van de Toplocker en het auteursrecht op de betreffende afbeeldingen en tekeningen.

3.2.3. De door Van Ophem geregistreerde domeinnaam is in strijd met het handelsnaamrecht van V.I.O.B.

3.3. In de dagvaarding en de pleitnota lijkt V.I.O.B. zich tevens te willen beroepen op een haar toekomend octrooirecht, maar desgevraagd ter zitting heeft zij aangegeven geen octrooirecht aan haar vorderingen ten grondslag te leggen.

3.4. Van Ophem vordert in reconventie zakelijk weergegeven:

1. veroordeling van V.I.O.B. zich te onthouden van mededelingen aan derden inhoudende dat Van Ophem niet gerechtigd zou zijn ladderklem op de markt te brengen en/of dat het op de markt brengen en/of doorverkopen van het product onrechtmatig ten opzichte van V.I.O.B. zou zijn;
2. verzending van een rectificatie naar het vakblad 'Roofs', aan Little Jumbo Klimmaterieel B.V. te Zevenaar en de firma Lexpoort te Noordwijk;
3. hoofdelijke veroordeling van verweerders in reconventie in de volgens het liquidatietarief te begroten proceskosten.

3.5. Aan deze vorderingen legt Van Ophem het volgende ten grondslag. V.I.O.B. handelt onrechtmatig ten opzichte van Van Ophem door onjuiste en misleidende mededelingen te doen aan afnemers en mogelijke afnemers van Van Ophem, onder wie de hiervoor genoemde bedrijven. V.I.O.B. benadert hen met de mededeling dat Van Ophem niet gerechtigd is zijn product, dat hij op de markt brengt onder de naam Ladderclip, te verhandelen omdat hij daarmee rechten van V.I.O.B. zou schenden. Deze mededelingen zijn in strijd met de waarheid. Van Ophem lijdt door deze mededelingen schade omdat afnemers en mogelijke afnemers kopschuw worden.

3.6. Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang van partijen volgt uit de gestelde voortdurende onrechtmatige gedragingen.

de vordering in conventie onder 1

4.2. Volgens Van Ophem maakt hij geen aanspraak op het Europees octrooi of de daarin beschreven uitvinding. Van Ophem wijst er op dat hij, volgens afspraak, de Toplocker verder heeft ontwikkeld. Van Ophem heeft, zo stelt hij, een eigen product (de Ladderclip) ontwikkeld en daarvoor Nederlands octrooien aangevraagd en verkregen. Van enige onrechtmatige mededeling is volgens hem geen sprake.

4.3. V.I.O.B. heeft in reactie op dit verweer niet meer aangevoerd dan dat het Van Ophem niet is toegestaan in de markt mee te delen dat hij rechten heeft op de Toplocker. V.I.O.B. heeft niet gemotiveerd dat en waarom haar onder 2.3 afgebeelde Toplocker aan de in de octrooien van Van Ophem beschreven inrichtingen de vereiste nieuwheid en inventiviteit onthouden. V.I.O.B. heeft de Nederlandse octrooien van Van Ophem ook niet opgeëist en bestrijdt niet dat Van Ophem zich met de verdere ontwikkeling van de Toplocker heeft beziggehouden. Daarmee blijft als onvoldoende gemotiveerd weersproken de stelling van Van Ophem, die erop neerkomt dat hij op grond van zijn Nederlandse octrooien rechten kan doen gelden op de doorontwikkeling van de Toplocker, overeind. Van onrechtmatige mededelingen blijkt onvoldoende.

de vordering in conventie onder 2

4.4. Van Ophem heeft gesteld dat hij na het eerste kort geding in mei 2007 al het hem door V.I.O.B. ter beschikking gestelde fotomateriaal van de website heeft verwijderd en dat hij de folder, waarin dat materiaal was opgenomen, sindsdien niet meer gebruikt. Slechts één foto, die was geplaatst bij het op de website weergegeven privacyreglement, is bij vergissing blijven staan. Deze foto is volgens Van Ophem, nadat hij daarop kort voor deze procedure door V.I.O.B. was gewezen, direct verwijderd. Van Ophem bestrijdt dat hij bij zijn octrooiaanvragen gebruik heeft gemaakt van door V.I.O.B. gemaakte technische tekeningen.

4.5. V.I.O.B. heeft dit alles niet bestreden. Uit de door haar overgelegde producties blijkt niet dat Van Ophem ná mei 2007 nog gebruik heeft gemaakt van door V.I.O.B. gemaakte foto's of tekeningen. Voor zover door V.I.O.B. (als productie 5) tekeningen zijn overgelegd, is bij eerste oogopslag evident dat de tekeningen weliswaar beide een ladderklem afbeelden, maar op geheel andere wijze. Van ontlening aan de tekening van V.I.O.B. is geen sprake. De voorzieningenrechter acht verder aannemelijk dat de foto bij het privacyreglement op een vergissing berust. Inbreuk op aan V.I.O.B. toekomend auteursrecht op foto's en tekeningen kan dus vooralsnog niet worden aangenomen.

4.6. Van Ophem bestrijdt niet het door V.I.O.B. ingeroepen auteursrecht op de vormgeving van de Toplocker zelf, zodat daarvan in deze procedure wordt uitgegaan. Dat geldt dan voor zowel de onder 2.3 als de onder 2.7 afgebeelde klem. Voorshands is echter niet in te zien, en door V.I.O.B. is niet gemotiveerd, dat in de vormgeving van de door Van Ophem op de markt gebrachte klem door het auteursrecht beschermde trekken van de Toplocker zijn overgenomen. In dit verband is van belang dat vrijwel alle kenmerken van de vormgeving van de klem bepaald worden door technische eisen en dus niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

de vordering in conventie onder 3

4.7. V.I.O.B. heeft niet bestreden dat, zoals Van Ophem heeft aangevoerd, de domeinnamen toplocker.nl en toplocker.eu al sinds mei 2007 zijn losgekoppeld van de website van Van Ophem, zodat dat in deze procedure vast staat. V.I.O.B. bestrijdt wel de verdere stelling van Van Ophem dat de domeinnamen daarnaast inmiddels zijn vrijgegeven voor uitgifte. Uit de door V.I.O.B. overgelegde producties blijkt niet dat de domeinnamen ook nu nog in bezit van Van Ophem zijn. Het door V.I.O.B. overgelegde overzicht van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland dateert namelijk van april 2007. Maar zelfs indien de domeinnamen nog altijd geregistreerd zijn op naam van Van Ophem is dat geen inbreuk op het handelsnaamrecht van V.I.O.B. omdat de enkele registratie van een domeinnaam niet als het voeren van een handelsnaam kan worden aangemerkt.

4.8. Gezien het voorgaande moeten de vorderingen in conventie worden afgewezen.

de vordering in reconventie

4.9. De vorderingen in reconventie zijn niet bestreden met andere stellingen dan die hiervoor zijn verworpen. De vorderingen moeten daarom worden toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde dwangsommen worden gematigd.

proceskosten

4.10. In conventie wordt V.I.O.B. als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Voor zover de vorderingen dienen ter handhaving van rechten van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 1019 Rv. (de vorderingen in conventie onder 2 en 3), zijn de proceskosten te begroten met toepassing van artikel 1019h Rv. De aan dit deel van de procedure toe te rekenen proceskosten worden geschat op 75%. Volgens opgave van Van Ophem bedragen de proceskosten in conventie in totaal €11.518,65. In dit bedrag is begrepen een declaratie van mr. J. Brons, advocaat te Haarlem, die aanvankelijk door Van Ophem is ingeschakeld en 13,5 uur aan de zaak heeft besteed waarvoor €3.505,95 in

rekening is gebracht. V.I.O.B. bestrijdt de noodzaak en redelijkheid van deze kosten. Van Ophem heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom deze kosten noodzakelijk waren, zodat dit bedrag niet toewijsbaar is. De opgave is overigens niet bestreden en dus voor 75% toewijsbaar. Voor wat betreft de overige proceskosten wordt 25% van het liquidatietarief toegepast. De proceskosten bedragen dan:

proceskosten totaal	€11.518,65
af	€3.505,95
subtotaal	€8.012,70
75%	€6.009,53
25% liquidatietarief	€204,00
totaal	€6.213,53

4.11. V.I.O.B. dient ook de kosten van de reconventie te dragen. Deze worden overeenkomstig het liquidatietarief begroot op €408,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt V.I.O.B. in de proceskosten, aan de zijde van Van Ophem tot dit vonnis begroot op €6.213,53 aan salaris van de advocaat en €254,- aan griffierecht;

in reconventie:

- 5.3. veroordeelt V.I.O.B. vanaf de betekening van dit vonnis zich te onthouden van iedere mededeling aan derden inhoudende dat Van Ophem jegens V.I.O.B. niet gerechtigd zou zijn ladderklem op de markt te brengen of dat het op de markt brengen en/of doorverkopen van het product anderszins onrechtmatig jegens V.I.O.B. zou zijn;
- 5.4. veroordeelt V.I.O.B. tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere keer dat zij het verbod onder 5.3 zal overtreden, waarbij iedere mededeling aan iedere derde als een afzonderlijke overtreding zal gelden;
- 5.5. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 5.6. veroordeelt verweerster in reconventie sub 1 na betekening van dit vonnis een advertentie te plaatsen in het novembernummer 2008 van het vakblad Roofs, uitgegeven door Mandate Publishers BV te Akersloot, met de volgende inhoud:

VIOB v.o.f. te Haarlem, mede handelend onder de namen Toplocker, Ladderlocker, Duolocker en Scaffoldlocker, heeft in het verleden te kennen gegeven dat Leo van Ophem, mede handelend onder de naam Spiderfactory, door zijn product Ladderclip op de markt te brengen haar rechten schendt en daardoor jegens haar onrechtmatig handelt.

De Voorzieningenrechter te 's Gravenhage heeft bij vonnis van 11 september 2008 in kort geding geoordeeld dat deze beschuldigingen ongegrond zijn en VIOB veroordeeld deze rectificatie te publiceren. Het staat Spiderfactory vrij haar product Ladderclip op de markt te brengen.

5.7. veroordeelt verweerster in reconventie sub 1 tot betaling van een dwangsom van €25.000,- indien zij het gebod onder 5.6 zal overtreden;

5.8. veroordeelt verweerster in reconventie sub 1 binnen twee weken na betekening van dit vonnis een brief te schrijven aan Little Jumbo Klimmaterieel BV te Zevenaar en de firma Lexport te Noordwijk met de volgende inhoud:

Wij, VIOB v.o.f. te Haarlem, mede handelend onder de namen Toplocker, Ladderlocker, Duolocker en Scaffoldlocker, hebben U in het verleden te kennen gegeven dat Leo van Ophem, mede handelend onder de naam Spiderfactory, door zijn product Ladderclip op de markt te brengen onze rechten schendt en daardoor jegens ons onrechtmatig handelt.

De Voorzieningenrechter te 's Gravenhage heeft bij vonnis van 11 september 2008 in kort geding geoordeeld dat deze beschuldigingen ongegrond zijn en ons veroordeeld U deze rectificatie te sturen. Het staat Spiderfactory vrij haar product Ladderclip op de markt te brengen en het staat U vrij dit product van haar te kopen en door te verkopen.

5.9. veroordeelt verweerster in reconventie sub 1 tot betaling van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke zal zijn aan deze veroordeling onder 5.8 te voldoen, met een maximum van €50.000;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.12. veroordeelt verweerders in reconventie hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Van Ophem tot dit vonnis begroot op €408,- aan salaris van de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 11 september 2008.