

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/587448 / HA ZA 20-117

Vonnis van 1 september 2021

in de zaak van

- 1.
2. te België,
de rechtspersoon naar vreemd recht
SA.,
te Andenne, België.

eisers,
advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Amsterdam,

tegen

H.D. VAN DIJK REINIGINGSTECHNIEK B.V.,
te Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt),
gedaagde,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna CLSA cs en Van Dijk genoemd worden. Eisers worden afzonderlijk aangeduid als en LCSA. De zaak is voor CLSA cs inhoudelijk behandeld door haar advocaat en mrs. R.W. de Vrey en Y. Celebi en voor Van Dijk door haar advocaat en mr. B.P.C. Bijl, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 17 januari 2020;
- de akte overlegging producties met producties EP01 t/m EP16;
- de conclusie van antwoord met producties GP01 t/m GP11;
- het tussenvonnis van 24 maart 2021 waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de akte vermindering/wijziging van eis tevens akte overlegging nadere producties van CLSA cs van 23 maart 2021, met producties EP17 t/m EP19;
- het aanvullende proceskostenoverzicht van CLSA cs, ontvangen op 2 april 2021,
- de op 2 april 2021 schriftelijk uitgewisselde en ingediende pleitaantekeningen van partijen;
- het aanvullende proceskostenoverzicht van Van Dijk, ontvangen op 6 april 2021;
- het proces-verbaal van de op 7 april 2021 gehouden mondelinge behandeling en de daar verder genomen stukken;

1.2. Het proces-verbaal is, met hun instemming, buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over het proces-verbaal. Daarvan hebben zij gebruik gemaakt. De B-16 formulieren van CLSA cs en van Van Dijk van 5 mei 2021, en de brief van CLSA cs van 7 mei 2021 (waarin zij bezwaar maakt tegen enkele opmerkingen over het proces-verbaal van Van Dijk) zijn aan het proces-verbaal gehecht. Die stukken maken onderdeel uit van het procesdossier uitsluitend voor zover deze zien op verbeteringen van het proces-verbaal.

1.3. Partijen hebben de rechtbank twee weken na de mondelinge behandeling bericht niet tot een schikking te zijn gekomen en vonnis gevraagd. De datum voor vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. is CEO van de Belgische vennootschap LCSA. LCSA, opgericht in 1988 door produceert sinds 1995 een mobiele (industriële) afvalzuiger, die sinds 1996 onder de naam Glutton ('veelvraat') wordt aangeboden en verkocht (hierna: de Glutton), aanvankelijk in Frankrijk en België, inmiddels in meer dan zestig landen, waaronder Nederland.

2.2. De Glutton is een grote zelfrijdende (stads)stofzuiger die geschikt is om gedurende langere tijd (stedelijk en industrieel) afval op te zuigen, dat in een afvalcontainer terecht komt die (achter)aan de Glutton wordt gehangen. De afvalzuiger wordt bediend en gebruikt door medewerkers van bijvoorbeeld reinigingsdiensten en is bestemd voor het schoonmaken van stadscentra, vliegvelden, stations, winkelcentra en dergelijke. Onderstaande afbeelding toont de Glutton (links zonder logo) gezien vanaf de zijkanten:



2.3. In 1995 waren alleen de volgende twee hieronder afgebeelde afvalzuigers Piktou en CCVC op de markt:



De Piktou-afvalzuiger van MP



De CCVC-afvalzuiger van ECHO

2.4. importeerde eind jaren tachtig/begin jaren negentig van de vorige eeuw de Piktou-afvalzuiger. Hij besloot in 1994 een eigen afvalzuiger te ontwikkelen. Dit werd de Glutton waarvan hij eind maart 1995 op de milieubeurs "Best" in Namen, België, een prototype heeft gepresenteerd, zoals afgebeeld op onderstaande foto:



De Glutton is bekroond, onder meer in 1996 met de 'Epi d'Argent' (zilveren aar) op de beurs Agribex (in België).

2.5. Van Dijk is een bedrijf dat zich bezighoudt met de exploitatie van industriële oplossingen en apparatuur, gericht op de Nederlandse markt.

2.6. De 'Addex Group' (hierna: Addex) is een Engels bedrijf dat voorheen de (exclusieve) distributeur was van de Glutton voor het Verenigd Koninkrijk. De distributieovereenkomst tussen Addex en CLSA cs is op 31 augustus 2016 beëindigd met een opzegtermijn van een jaar. Addex is daarna met een eigen mobiele afvalzuiger onder de naam Vanguard (hierna: de Vanguard) op de markt gekomen. Ook de Vanguard is bestemd

voor het opzuigen van stedelijk en industrieel afval in bijvoorbeeld stadscentra, vliegvelden, stations en winkelcentra. De volgende afbeelding is afkomstig uit een reclamebrochure:



2.7. Addex verkoopt de Vanguard niet zelf in Nederland. Sinds 2018 wordt een afvalzuiger onder de naam Vanguard door Van Dijk op de Nederlandse markt aangeboden en verkocht. Van Dijk neemt, als Nederlands importeur, de Vanguard af van Addex. Zij biedt op haar website onder meer op de navolgende wijze de Vanguard aan:



2.8. Van Dijk heeft, in ieder geval in de zoekmachine Google, enige tijd het woord Glutton gebruikt als Adword, in die zin dat bij het ingeven van het zoekwoord "glutton" bovenaan de zoekresultaten een advertentie voor een "Professionele afvalzuiger" verscheen met een link naar de website van Van Dijk waarop de Vanguard wordt aangeboden.

2.9. In een door beide partijen overgelegd¹ (Franstalig) artikel verschenen in het blad 'Namur' (Namen) uit 1998 met als titel en onderschrijf (in vertaling): 'de Glutton® zijn onder ons of hoe een Naams bedrijf zich vanuit de trottoirs van Namen op de markt van stadsafvalzuigers in Europa stort', is in de Nederlandse vertaling onder meer het volgende opgenomen:

Wegens alle problemen die men met de op de markt beschikbare stadsafvalzuigers ondervond, is op het idee gekomen om een zuiger te maken die tegelijk ergonomisch, gemakkelijk hanteerbaar, betrouwbaar en robuust is. Als specialist in marketing, maar ook dol op techniek, heeft hij pen en papier genomen en zijn kleine gulzige machine gecreëerd. Hij heeft een beroep gedaan op de diensten van een ontwerper om een vorm te vinden "die onopvallend en speels is en die perfect in de omgeving past". Toen moest er nog een naam voor gevonden worden die iets betekende en in alle talen goed overkwam. Glutton (op zijn Engels geschreven) lag al heel snel voor de hand.

bod, liet de Piktou op technisch gebied te wensen over. In plaats van zich het hoofd te breken over het verbeteren van gebrekkige machines, heeft [redacted], de leider van het bedrijf met dezelfde naam, het goede idee gehad om zelf, in zijn bedrijf, een apparaat met hoge prestaties te produceren dat beantwoordde aan de criteria van de gemeentebesturen. Glutton was geboren.

2.10. Op de Nederlandse markt voor (industriële elektrische) afvalzuigers is de Glutton marktleider. Naast de Glutton en de Vanguard worden op de Nederlandse markt ook de hieronder afgebeelde afvalzuigers 'de Galopin' (vanaf 2018) en 'de Ariamatic' (vanaf 2020) aangeboden.



2.11. In Frankrijk is CLSA cs met inroeping van haar auteursrecht op de Glutton met succes opgetreden tegen de verhandeling van een aantal afvalzuigers. In een voorafgaand aan deze procedure tussen partijen gevoerd kort geding heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank bij vonnis van 10 mei 2019 een jegens Van Dijk gevorderd inbreukverbod

¹ Als producties GP06 en EP10

van CLSA cs op de Glutton afgewezen op – kort gezegd – de stelplicht. De voorzieningenrechter oordeelde dat onvoldoende was gesteld om aannemelijk te achten dat auteursrechthebbende is, onduidelijk is gebleven welke elementen van de Glutton mogelijk auteursrechtelijk relevante elementen betreffen en welke onderdelen van de afvalzuiger technisch en/of functioneel zijn bepaald en derhalve niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, zodat geen goede vergelijking van het werk met de beweerdelijk inbreukmakende afvalzuiger kon worden gemaakt. Het door CLSA cs tegen het kort geding vonnis ingestelde beroep heeft zij ingetrokken vanwege deze bodemprocedure.

3. Het geschil

3.1. CLSA cs vordert – samengevat en na wijziging van eis – Van Dijk

1. te bevelen om het (doen) vervaardigen, inkopen, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Vanguard te staken en gestaakt te houden en
2. te veroordelen tot vergoeding van alle door CLSA cs als gevolg van het aanbieden en de verkoop van de Vanguard geleden schade, nader op te maken bij staat,

zulks met nevenvorderingen (opgave en recall), op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Van Dijk in de proceskosten, voor 70% op de voet van artikel 1019h Rv² en voor het overige in de reguliere proceskosten, te vermeerderen met nakosten en de wettelijke rente vanaf de veertiende dag na het wijzen van dit vonnis.

3.2. CLSA cs legt aan deze vorderingen primair inbreuk op auteursrecht ten grondslag en subsidiair slaafse nabootsing. Zij stelt dat auteursrechthebbende is op de Glutton als maker van het werk in de zin van artikel 4 Aw³. CLSA heeft de exclusieve exploitatierechten van de Glutton. De Glutton is een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw; de oorspronkelijke (uiterlijke) vormgeving van de Glutton is het resultaat van creatieve keuzes van Van Dijk maakt inbreuk op de auteursrechten van CLSA cs in de zin van artikel 12 en 13 Aw, door de Vanguard, een verveelvoudiging van het werk, aan te bieden en te verkopen. De Vanguard vertoont in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Glutton dat de totaalindrukken overeenkomen.

3.3. Van Dijk voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van CLSA cs in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de veertiende dag na het wijzen van het vonnis.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

³ Auteurswet 1912

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de plaats van vestiging van Van Dijk is de rechtbank internationaal bevoegd op de voet van art. 4 Brussel I *bis*-Vo⁴. Relatieve bevoegdheid bestaat reeds omdat Van Dijk is verschenen zonder de bevoegdheid te betwisten.

4.2. Bij e-mail van 6 april 2021 heeft Van Dijk bezwaar gemaakt tegen productie EP20 en tegen de lengte van de pleitaantekeningen van CLSA cs, waarop CLSA cs op 7 april 2021 heeft gereageerd. Het bezwaar ten aanzien van EP20 behoeft geen beoordeling nu de rechtbank die productie niet aan haar oordeel ten grondslag legt. Het bezwaar tegen de overschrijding van de lengte van de pleitnota (met één pagina) wordt gehonoreerd; om de overschrijding teniet te doen zijn randnummers 48 en 49 van die pleitnota doorgehaald en buiten beschouwing gelaten, zoals door CLSA cs tijdens de mondelinge behandeling verzocht in het geval van honorering van het bezwaar.

de maker

4.3. Van Dijk betwist in de eerste plaats dat auteursrechthebbende is van de Glutton. De beantwoording van de vraag wie de maker (originaire rechthebbende) van een werk is, moet in beginsel worden vastgesteld volgens de *lex loci protectionis* (het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen).⁵ Dit recht is niet geharmoniseerd in de Unie, zodat in dit geval, nu inbreuk wordt gesteld in Nederland en het makerschap daar wordt betwist, op de voet van de Auteurswet 1912 (hierna ook Aw) moet worden vastgesteld wie auteursrechthebbende is. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker (art. 1 Aw). De Auteurswet kent een zogenoemd (bewijs)vermoeden van makerschap, in die zin dat behoudens bewijs van het tegendeel, voor zover hier van belang, voor de maker wordt gehouden degene die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem die het werk openbaar maakt (art. 4 Aw). Artikel 6 Aw bepaalt daarnaast dat indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, deze als de maker van dat werk wordt aangemerkt.

4.4. CLSA cs stelt dat , CEO van LCSA, de uiterlijke vormgeving van de Glutton zelf heeft ontworpen met pen/potlood en papier en dat hij naar buiten toe steeds als ontwerper is gepresenteerd, zodat hij als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Van Dijk betwist dat dit het geval is, wijzende op een opmerking in het in 2.9 bedoelde Belgische artikel waarin is vermeld dat een niet bij naam genoemde ontwerper heeft ingeschakeld om 'de onopvallende en speelse vorm te vinden'.

4.5. In Nederland wordt de Glutton door LCSA op de markt gebracht. is in Nederland door LCSA, die het werk in Nederland voor het eerst openbaar heeft gemaakt, gepresenteerd als maker, althans, gesteld noch gebleken is dat in Nederland een ander als maker is gepresenteerd. Op het op Nederland gerichte deel van haar website (glutton.com/nl) wordt de geschiedenis van de Glutton beschreven en de rol van

⁴ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁵ Dit volgt uit art. 5 lid BC, vgl. Gerechtshof Den Haag 7 december 2010, ECLI:NL:GHDHA:2010:BP0790 (Victory), Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (My Little Pony) en Gerechtshof Den Haag 22 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 (SDC/Femto), r.o. 20

daarbij toegelicht, welke tekst in lijn is met de in deze zaak door CLSA cs gestelde over de ontstaansgeschiedenis en het makerschap van de Glutton. moet in Nederland dan ook voor de maker/auteursrechthebbende worden gehouden, behoudens bewijs van het tegendeel. Ook wanneer met Van Dijk wordt aangenomen dat het Franstalige Belgische artikel uit 1998 in een lokale krant in Namen dit vermoeden ontkracht - CLSA cs heeft hiertegen ingebracht dat in die passage is verzuimd te vermelden dat die persoon steeds heeft gewerkt op basis van 's tekeningen en onder zijn leiding en toezicht - heeft Van Dijk niet toegelicht hoe die vermelding relevant is voor de ontkrachting van het makerschap in Nederland waar de Glutton pas enkele jaren later op de markt is gekomen.

4.6. Nu het vermoeden van makerschap onvoldoende gemotiveerd is betwist, stelt de rechtbank dan ook vast dat in Nederland als auteursrechthebbende op de Glutton moet worden aangemerkt. Ook de stelling van CLSA cs dat LCSA de exploitatierechten heeft en derhalve (impliciet) licentiehouder, is onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat van de juistheid van die stelling wordt uitgegaan.

is de Glutton een werk?

4.7. Ter beantwoording staat vervolgens of de Glutton kan worden aangemerkt als een werk in de zin van art. 10 Aw, zoals CLSA cs stelt en Van Dijk betwist. Het auteursrechtelijk begrip 'werk' als bedoeld in artikel 2, onder a, van de Auteursrechtrichtlijn⁶ en artikel 10 Aw, is een autonoom begrip van het recht van de Unie, dat op uniforme wijze moet worden uitgelegd en toegepast en de combinatie van twee cumulatieve elementen veronderstelt. Aan een voortbrengsel komt als een auteursrechtelijk werk bescherming toe wanneer (i) het voortbrengsel oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur (hierna ook: het oorspronkelijkheidsvereiste), en (ii) de auteursrechtelijk te beschermen bestanddelen een – nauwkeurig en objectief definieerbare – uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping vormen (het bepaalbaarheidsvereiste).⁷ Om een voorwerp als oorspronkelijk te kunnen beschouwen, is het zowel noodzakelijk als voldoende dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan, waarmee de auteur in staat is zijn werk een 'persoonlijke noot' te geven.⁸ Volgens de Hoge Raad komt de op grond van het unierecht vereiste oorspronkelijkheid overeen met de aan een 'werk' in de zin van de Auteurswet te stellen eisen van 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker'.⁹ Of een voortbrengsel voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste, moet worden beoordeeld in het licht van de situatie op het moment dat het voortbrengsel is gemaakt.¹⁰

⁶ Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

⁷ vgl. HvJ 16 juli 2009, C-5/08, ECLI: EU:C:2009:465 (Infopaq), punten 37 en 39, HvJ 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola), punt 40 en HvJ 12 september 2019, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel)

⁸ vgl. HvJ 1 december 2011, C-145/10, EU:C:2011:798 (Painer), punten 92 en 94

⁹ vgl. HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3 Products)

¹⁰ vgl. HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889 (Bigott/Doucal), r.o. 3.4 en HvJ 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton) punt 37

4.8. Auteursrecht op een gebruiksvoorwerp zoals de Glutton is mogelijk en daarvoor gelden dezelfde criteria om te beoordelen of dit als een auteursrechtelijk beschermd werk heeft te gelden.¹¹ Dit is slechts anders wanneer de verschijningsvorm van een product uitsluitend wordt bepaald door zijn technische functie. Of daarvan sprake is moet weer worden beoordeeld aan de hand van de oorspronkelijkheidstoets: een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken, komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking wanneer dit product een oorspronkelijk werk is. Bij die beoordeling is de mogelijkheid van een alternatieve vormgeving om eenzelfde technisch effect te verkrijgen, niet doorslaggevend.¹² Uit het Brompton-arrest van het HvJ¹³ volgt nog dat het bestaan van een (al dan niet verlopen) octrooi, auteursrechtelijke bescherming niet uitsluit en dat dit (octrooi) alleen relevant is voor zover het mogelijk maakt te achterhalen met welke (technische) overwegingen de maker rekening heeft gehouden bij de vormgeving.

4.9. De vormgeving van de Glutton is sinds het ontstaan daarvan in 1995, voor zover hier relevant, niet veranderd. CLSA cs heeft toegelicht dat in de loop van de tijd verschillende versies van de Glutton op de markt zijn gekomen (onder meer een volledig elektrische versie), maar de dat de verbeteringen steeds zagen op de techniek. Dit is door Van Dijk niet gemotiveerd betwist. Die vormgeving is reeds afgebeeld in 2.2 en 2.4 en is hieronder nogmaals weergegeven.



CLSA cs stelt dat onder andere de volgende (combinatie van) elementen maakt dat de Glutton oorspronkelijk is:

- a. de aerodynamische en spitsvormige vormgeving van de kap (hierna: de kap) die uit één stuk bestaat,
- b. in het bijzonder het neusprofiel dat van de bovenkant van de afvalzuiger tot het einde van het chassis aan de voorkant loopt;
- c. de positionering van het bedieningspaneel in een uitsparing aan de rechterkant (in de rijrichting) van de afvalzuiger;

¹¹ vgl. de Cofemel en Brompton arresten van het HvJ genoemd in voetnoten 7 en 10. Naar Nederlands auteursrecht was dit al langer een uitgemaakte zaak vgl. HR 15 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AG5738 (Screenprints), bevestigd in het in voetnoot 10 aangehaalde Stokke-arrest van de Hoge Raad.

¹² vgl. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck / Stokke) en het in voetnoot 10 genoemde Brompton arrest, punt 32

¹³ zie voetnoot 10, punt 36

- d. de positionering van de wielen in de kap, de grootte en het aantal (van de) wielen;
- e. de vorm (cilindervormig) en positionering (boven de afvalcontainer) van de filterbak.

4.10. De rechtbank is van oordeel dat de (combinatie van) vormgevingselementen a t/m c maken dat de Glutton moet worden aangemerkt als een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Op het relevante beoordelingsmoment voldeed het ontwerp ruimschoots aan het oorspronkelijkheidsvereiste gelet op het relevante vormgevingserfgoed (zie 2.3). De oorspronkelijkheid is met name gelegen in de combinatie van de aerodynamische vormgeving van de kap met het neusprofiel dat naar het voorwiel toe iets steiler afloopt, geïnspireerd op hogesnelheidstreinen (hetgeen een knipoog is in verband met de lage snelheid van de afvalzuiger van maximaal 5 km/uur). Ook de vormgeving van de uitsparing aan de (in de rijrichting) rechterzijde met bedieningspaneel en is karakteristiek en draagt bij aan de oorspronkelijkheid. Een en ander maakt de afvalzuiger, ten opzichte van het vormgevingserfgoed van uitsluitend afvalzuigers zonder kap, tot een esthetisch aantrekkelijk gebruiksvoorwerp. Aan de overige door CLSA cs als 'auteursrechtelijke kenmerken' genoemde elementen gaat de rechtbank voorbij omdat deze onvoldoende zijn toegelicht dan wel omdat deze niet kenmerkend worden acht.

4.11. Gesteld noch gebleken is dat het ontwerp van de Glutton is ontleend aan enig ouder werk. Niet in geschil is dat tevens is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste.

4.12. Het betoog van Van Dijk dat de vormgeving van de kap uitsluitend en volledig technisch bepaald is en derhalve niet voor bescherming in aanmerking komt, gaat niet op. Bij die beoordeling is niet van belang, en ook niet in geschil, dat het toevoegen van een kap aan een afvalzuiger als zodanig een technisch effect heeft, ter bescherming van de onderliggende mechaniek. Het door een technische deskundige ondersteunde betoog van Van Dijk dat de vormgeving van de kap van de Glutton aerodynamisch het meest efficiënt is en derhalve technisch vereist, overtuigt niet. Dit betoog is door CLSA cs eveneens met een deskundigenverklaring gemotiveerd betwist. Niet valt in te zien waarom een aerodynamische vorm in de voorwaartse beweegrichting bij een gemiddelde maximale snelheid van een afvalzuiger van 5 km/uur een rol van belang zou spelen. CLSA cs heeft erop gewezen dat de vorm van de kap van de Glutton juist volumineuzer is dan nodig gelet op de afscherming van de daaronder gelegen mechaniek, hetgeen bij zijwind eerder een (technisch) nadeel is. Ook is daardoor meer materiaal nodig. Vastgesteld wordt dan ook dat bij de vormgeving van een kap, vrije keuzes mogelijk zijn. Dit wordt geïllustreerd door de grote variatie in vormgeving van de kappen van afvalzuigers die sindsdien verder op de markt worden en zijn aangeboden, in Nederland (zie 2.10) maar ook daarbuiten, blijkens de door beide partijen overgelegde afbeeldingen.

4.13. Van Dijk heeft ter (verdere) onderbouwing van haar betoog dat het uiterlijk van de Glutton volledig wordt bepaald door haar technische functie, nog een aantal octrooi(aanvrag)en overgelegd (uit de periode 2014-2018) die betrekking hebben op (delen van) de Glutton. Zoals in 4.8 reeds overwogen, sluit de aanwezigheid van een eventueel octrooi auteursrechtelijke bescherming niet uit, maar kan alleen relevant zijn voor zover het mogelijk maakt te achterhalen met welke (technische) overwegingen de maker rekening heeft gehouden bij de vormgeving. Van Dijk heeft niet toegelicht, en ook is niet anderszins gebleken, waarom die stukken relevant zijn voor de hiervoor als auteursrechtelijk beschermd geachte kenmerken a t/m c van de kap van de Glutton. Voor zover uit de in de

conclusie van antwoord geciteerde passages blijkt, ziet de geclaimde uitvinding neergelegd in een van de octrooien op een (elektrische) motor om de besturing vanaf het handvat te motoriseren en op detectoren, beide aangebracht op een afvalzuiger bekend uit de stand van de techniek, zoals een met de vormgeving van de Glutton. Dat heeft met de (vormgeving van) de kap niets van doen. Die octrooi(aanvrag)en kunnen het betoog dat het uiterlijk daarvan volledig technisch is bepaald dan ook niet dragen.

4.14. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat de Glutton een werk is in de zin van de auteurswet en dat de (combinatie van de) hiervoor genoemde kenmerken a t/m c de karakteristieke elementen vormen.

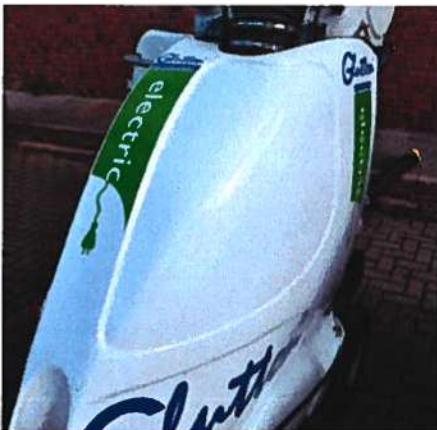
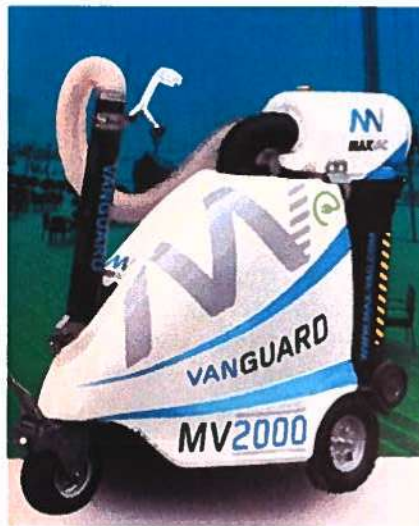
inbreuk

4.15. De rechtbank komt vervolgens toe aan de beoordeling van de vraag of de Vanguard inbreuk maakt op de vormgeving van de Glutton. Ter beantwoording van de vraag of sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging van een werk, en derhalve van inbreuk op een auteursrecht op de voet van art. 1 in verbinding met art. 13 Aw, dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreukmakende voortbrengsel en het beweerdelijk verveelvoudigde werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk verveelvoudigde werk aan de 'werktoets' beantwoordt. Dit recht is in de Unie (grotendeels) geharmoniseerd¹⁴ waarbij de term 'reproductie' in art. 2 van de Auteursrechtverdragen overeenkomt met de term 'verveelvoudiging' in (art. 13 van) de Auteurswet.

4.16. De Glutton (steeds links) en de Vanguard zijn hieronder, in verschillende perspectieven, naast elkaar weergegeven.



¹⁴ vgl. het Infopaq-arrest genoemd in voetnoot 8, punten 27 en 40 e.v





4.17. Bij de vormgeving van de Vanguard zijn alle karakteristiek geachte elementen van de Glutton overgenomen, letterlijk dan wel zodanig dat die binnen de beschermingsomvang van de Glutton valt. Ook de Vanguard heeft een aerodynamisch ogende, spitsvormige, kap met een vergelijkbaar neusprofiel dat van de bovenkant doorloopt tot het einde van het chassis aan de voorkant, wat doet denken aan een hogesnelheidstrein. De Vanguard heeft verder, net als de Glutton, een duidelijke neus die iets uitsteekt richting het voorste wiel op het chassis. Bij beide afvalzuigers bevindt het bedieningspaneel zich in een uitsparing in de kap aan de rechterzijde ten opzichte van de rijrichting. Weliswaar is de uitsparing bij de Vanguard iets anders vormgegeven, maar ook die vormgeving valt, gelet op het vormgevingserfgoed, binnen de beschermingsomvang. Er is geen andere afvalzuiger waarbij het bedieningspaneel op die wijze en op die positie in de kap is verwerkt. De totaalindruk van beide afvalzuigers is naar het oordeel van de rechtbank dan ook hetzelfde.

4.18. De door Van Dijk genoemde (beweerdelijke) verschillen zijn ondergeschikt en leiden er niet toe dat sprake is van een andere totaalindruk. Voor zover die verschillen zien op elementen die niet als auteursrechtelijk kenmerkend zijn beoordeeld, zoals de vorm van het chassis inclusief de wielen, de afwerking van de kap, de filterbak en de kleur van de slang, geldt dat deze niet wezenlijk bijdragen aan het uiterlijk van de Glutton. Dat uiterlijk wordt, zoals vastgesteld, in belangrijke mate bepaald door de spitsvormige, aerodynamisch vormgegeven kap met neusprofiel. Dat de vormgeving van de kap van de Vanguard naar Van Dijk aanvoert afwijkt, omdat deze minder hoekig is en langwerpiger wat ertoe zou leiden dat de kap van de Vanguard strakker en compacter is met een vloeiender lijnenspel, wat een lichtere indruk zou maken, is niet, althans onvoldoende, toegelicht en ook overigens niet gebleken. Dat het uiterlijk van de kap op details anders is afgewerkt en uitgevoerd, leidt niet tot een ander totaalbeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de iets andere afwerking van de neuzen vanaf de voorkant gezien (bij de Vanguard iets ronder), de houder voor de zuigslang boven het voorwiel (die bij een afvalzuiger in bedrijf niet zichtbaar is) en de reliëf structuur op de zijkant van de kappen (die bij de Vanguard niet/minder horizontaal loopt). Die verschillen leiden er, anders dan Van Dijk ingang wil doen vinden, niet toe dat sprake is van

‘grote verschillen’ en ‘tot een geheel andere vormgeving’. Daarbij is van belang dat de afvalzuigers in hun geheel moeten worden vergeleken en niet de losse kappen. De genoemde verschillen zijn details en nadere afwerkingen die de totaalindruk van de afvalzuiger niet verandert. Ook is niet gesteld of anderszins gebleken dat de Vanguard moet worden aangemerkt als een nieuw oorspronkelijk werk.

4.19. Dat ook de hier afgebeelde ‘Vorax 240-afvalzuiger’, een opvolger van de Piktou, een aerodynamische vormgeving heeft die aan de Glutton doet denken, kan Van Dijk niet baten. Niet in geschil is dat de vormgeving van de Vorax jonger is dan die van de Glutton. CLSA cs heeft erop gewezen dat die afvalzuiger niet in Nederland op de markt is en dat overigens de vormgeving daarvan meer afwijkt van de Glutton dan de Vanguard, bijvoorbeeld omdat de positie van het bedieningspaneel niet in een uitsparing aan de zijkant zit. Wat daar ook van zij, het feit dat CLSA cs elders (nog) niet tegen de vormgeving van de Vorax is opgetreden, staat niet in de weg aan dit optreden in Nederland tegen de Vanguard. Voor zover Van Dijk nog bedoelt te betogen dat door het niet optreden tegen de Vorax sprake is van



verwatering, geldt - zo al zou moeten worden aangenomen dat door het gebruikelijk worden van aanvankelijk oorspronkelijke elementen, de beschermingsomvang van het werk zou kunnen verminderen¹⁵ - dat daarvan op de Nederlandse markt, gelet op het Umfeld (zie 2.10), in ieder geval geen sprake is.

4.20. De slotsom van het voorgaande is dat de Vanguard een ongeoorloofde verveelvoudiging vormt van de Glutton. Het wordt ervoor gehouden dat Addex, die als voormalig exclusief distributeur voor het Verenigd Koninkrijk de Glutton goed kende, de vormgeving van de Vanguard heeft ontleend aan die van de Glutton. Dat is in overeenstemming met de verklaring namens CLSA cs ter zitting dat Addex vlak voor de afloop van de samenwerking, veel onderdelen voor de Glutton bij LCSA heeft ingekocht die vervolgens zijn gebruikt voor de (eerste versies van) de Vanguard. Van Dijk maakt met het aanbieden en verhandelen van de Vanguard in Nederland inbreuk op het auteursrecht van

De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van het subsidiair aan de vorderingen ten grondslag gelegde slaafse nabootsing, omdat de vorderingen reeds op de auteursrechtelijke grondslag volledig toewijsbaar zijn, zoals hierna wordt toegelicht.

de vorderingen

4.21. Gelet op de vastgestelde inbreuk op het auteursrecht van , is oplegging van een verbod zoals door CLSA cs onder (i) gevorderd toewijsbaar. De rechtbank zal het verbod voor Nederland toewijzen, ook ten aanzien van LCSA die daarbij gelet op haar exclusieve exploitatierechten eveneens belang heeft. Om executieproblemen te voorkomen wordt de termijn verlengd zoals in het dictum bepaald.

4.22. De mogelijkheid dat schade in het bijzonder door winstderving door CLSA cs is geleden, is, gelet op de inbreuk, aannemelijk geworden en Van Dijk is voor die schade

¹⁵ Zie Kort Begrip IE 2020/525 pagina 510 en de daar genoemde verwijzingen

aansprakelijk zodat de vordering tot vergoeding daarvan zal worden toegewezen. Aan de schade draagt mogelijk ook bij dat Van Dijk in ieder geval enige tijd rondom de introductie van de Vanguard op de Nederlands markt, het adword 'glutton' op tenminste de zoekmachine Google heeft gebruikt om naar haar site door te linken. De begroting van de schade zal worden verwezen naar een schadestaatprocedure, op de wijze als aangegeven in het dictum. Het – door CLSA cs betwiste - verweer van Van Dijk dat (een deel van) de winstderving van CLSA cs is veroorzaakt doordat klanten kiezen voor de Vanguard omdat deze technisch en functioneel superieur is aan de Glutton, heeft betrekking op de vaststelling van de omvang van de schade; dit moet in het kader van de schadestaatprocedure worden beoordeeld. De rechtbank acht niet aannemelijk dat het uiterlijk bij de aankoopbeslissing geen enkele rol heeft gespeeld.

4.23. In het licht van de vastgestelde inbreuk en het recht op schadevergoeding is de vordering tot opgave van het aantal in Nederland verkochte Vanguards toewijsbaar. De verzochte termijn van dertig dagen komt de rechtbank redelijk voor. Van Dijk heeft ook in dit verband betoogd dat CLSA cs geen belang heeft bij enige opgave, omdat mogelijke winstderving niet is te wijten aan de inbreuk maar aan de kwaliteiten van de Vanguard. Dit verweer wordt gepasseerd gelet op de vastgestelde inbreuk en hetgeen hierover in de vorige alinea is opgemerkt.

4.24. De door CLSA cs gevorderde recall van door Van Dijk aan professionele afnemers geleverde Vanguards, opdat Van Dijk deze kan ombouwen tot een niet inbreukmakende afvalzuiger (in plaats van de aanvankelijke gevorderde vernietiging), komt voor toewijzing in aanmerking. Die vordering dient er immers toe om een einde te maken aan de auteursrechtinbreuk op een wijze die minder vergaand is dan opeising of vernietiging en die recht doet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit en aan de belangen van derden (art. 28 Aw). Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Van Dijk de recall dient te doen, worden bepaald op zeven dagen na betekening van dit vonnis. De gevorderde toevoeging 'opdat Van Dijk de Afvalzuigers HD Vanguard zodanig kan aanpassen dat er geen sprake meer is van inbreuk (...) *onder meer* door vervanging van de kap' wordt niet in het dictum opgenomen. Dit kan niet op straffe van een dwangsom worden bevolen; het staat Van Dijk immers vrij te beslissen of en op welke wijze zij de Vanguard aanpast om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt.

4.25. Oplegging van de gevorderde dwangsommen als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De dwangsommen zullen worden toegewezen, gematigd en gemaximeerd, zoals in het dictum vermeld.

de proceskosten

4.26. Van Dijk wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. CLSA cs heeft proceskosten opgevoerd en gespecificeerd tot een bedrag van in totaal € 66.386,42, exclusief BTW en inclusief verschotten, waarvan € 55.570,- aan salaris advocaat. Voor de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten zoekt de rechtbank aansluiting bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). Deze zaak kan worden aangemerkt als een normale zaak, waarvoor, gelet op de aanvullende aktewisseling en de (schriftelijk overgelegde) pleitnota's, een maximumtarief van € 20.000,- redelijk en evenredig wordt geacht. Er is geen aanleiding om daarvan af te wijken, zodat de advocaatkosten voor deze procedure op dat maximum worden begroot. Het

betreft een zaak met gemengde grondslag. Conform het voorstel van partijen wordt 70% van de advocaatkosten (€ 14.000,-) toegerekend aan het IE-deel van de procedure. De kosten die gemaakt zijn voor het niet-IE-deel van de procedure worden volgens het liquidatietarief (tarief II) begroot op € 506,70 (€ 563 x 3 x 0,3). De totale advocaatkosten komen daarmee op € 14.506,70. Dit bedrag moet worden vermeerderd met de verschotten. Van Dijk maakt bezwaar tegen de opgevoerde kosten voor de octrooigemachtigde van € 10.000,-. Aan dat bezwaar gaat de rechtbank voorbij omdat die kosten zijn gemaakt voor het opstellen van een technisch deskundigenrapport in reactie op het verweer van Van Dijk, en die kosten voldoende zijn gespecificeerd (in een brief van 31 maart 2021). Die kosten komen voor de helft, € 5.000,- als verschotten voor vergoeding in aanmerking, omdat dat bedrag de rechtbank redelijk voorkomt. De overige verschotten bedragen € 795,42, bestaande uit € 88,42 aan dagvaardingskosten, € 51,- aan koerierskosten en € 656,- griffierecht. De proceskosten tot op heden aan de zijde van CLSA cs worden daarmee in totaal begroot op € 20.302,12 (€ 14.506,70 + € 5.000,- + € 795,42). De wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals gevorderd, reeds omdat daartegen geen verweer is gevoerd. De kostenveroordeling levert ook voor de door CLSA cs gevorderde nakosten een executoriale titel op.¹⁶ De rechtbank begroot de nakosten op de voet van het geldende liquidatietarief op € 163,- en, in geval van betekening van het vonnis, te vermeerderen met € 85, derhalve op € 248,-.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. beveelt Van Dijk om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis in Nederland het (doen) vervaardigen, inkopen, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van Vanguard afvalzuigers voorzien van een kap zoals hier aan de orde (vgl. 2.6 en 4.16), te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. veroordeelt Van Dijk tot betaling aan CLSA cs van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- per overtreding van het onder 5.1 vermelde bevel, dan wel, naar keuze van CLSA cs voor iedere dag of dagdeel dat Van Dijk in strijd handelt met dit bevel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 1.000.000,-;
- 5.3. beveelt Van Dijk binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan CLSA cs schriftelijk opgave te doen van alle door Van Dijk in Nederland verkochte Vanguard afvalzuigers;
- 5.4. veroordeelt Van Dijk tot vergoeding aan CLSA cs van de door haar als gevolg van de inbreuk geleden schade, daaronder begrepen de door CLSA cs gederfde winst, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- 5.5. beveelt Van Dijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle professionele afnemers, niet zijnde eindgebruikers, aan wie Van Dijk de inbreukmakende Vanguard in Nederland heeft verkocht en geleverd schriftelijk al dan niet per e-mail te verzoeken de aan hen geleverde Vanguards voor zover deze nog niet zijn doorverkocht – op

¹⁶ HR 19 maart 2020, ECLI:NL:HRL2010:BL1116

kosten van Van Dijk – te retourneren, onder gelijktijdige toezending van geanonimiseerde kopieën van die brieven of e-mails aan de advocaat van CLSA cs ter controle;

5.6. veroordeelt Van Dijk tot betaling aan CLSA cs van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat Van Dijk in strijd handelt met de onder 5.3 en 5.5 vermelde bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 500.000,-;

5.7. veroordeelt Van Dijk in de proceskosten, aan de zijde van CLSA cs begroot op € 20.302,12 aan tot op heden gemaakte kosten en op € 163,- aan nog te maken nakosten of, in geval van betekening van het vonnis, op € 239,- aan nakosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na heden (dan wel vanaf de betekening voor wat betreft de in verband met betekening te maken nakosten) tot de dag van volledige betaling;

5.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken door mr. D Nobel op 1 september 2021.

