

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.113.383/01
(zaaknummer rechtbank Groningen 120270 / HA ZA 10-691)

arrest van de eerste kamer van 27 augustus 2013

in de zaak van

KMG Asia B.V.,
gevestigd te Ten Boer,
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: **KMG**,
advocaat: mr. D.J. Mensink, kantoorhoudend te Groningen,

tegen

- 1. VDW International BVBA**,
gevestigd te Brussel,
hierna: **VdW**,
2. European Amusement Brokers BVBA,
gevestigd te Brussel,
hierna: **EAB**,
geïntimeerden,
in eerste aanleg: eisers,
hierna gezamenlijk te noemen: **VdW c.s.**,
advocaat: mr. E.J. Louwers, kantoorhoudend te Eindhoven.

1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen van 15 december 2010 en 25 april 2012 van de rechtbank Groningen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 5 juli 2012,
- de memorie van grieven met producties (hierna ook: MvG),
- de memorie van antwoord met producties (hierna ook: MvA),
- het gehouden pleidooi waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

2.2 Na afloop van het pleidooi heeft het hof arrest bepaald.



2.3 De vordering van KMG luidt:

" (...) het vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 25 april 2012 met zaaknummer 120270 HA ZA 10-691, uitgesproken tussen appellanten als gedaagden en geïntimeerden als eiseressen, bij arrest te vernietigen en opnieuw rechtdoende, geïntimeerden in eerste aanleg alsnog niet-ontvankelijk te verklaren althans haar vorderingen te ontzeggen met aanvulling van de gronden en met veroordeling van geïntimeerden, oorspronkelijk eiseressen, in de kosten van beide instanties, waaronder 50% van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, zoals gespecificeerd hierboven en in productie 17, met eventuele aanvullingen".

3. De beoordeling van het hoger beroep

De vaststaande feiten

3.1 De door de rechtbank in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis van 25 april 2012 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan. Deze feiten, aangevuld met feiten die in hoger beroep zijn komen vast te staan, komen op het volgende neer.

3.1.1 VdW is producente en verkoper van kermisattracties, waaronder muntschuifspeelmachines (zogenoemde "coinpushers"). De muntschuifspeelmachines worden door VdW in opdracht van EAB ontworpen, waarna VdW met toestemming van EAB optreedt als exclusief producent en distributeur. Het ten processe bedoelde hexagonale 6-speler basismodel wordt onder de naam Fun City (hierna ook: de Fun City) door VdW sinds 1996 in onder andere Nederland, België en Frankrijk verkocht. De Fun City wordt door VdW in verschillende uitvoeringsvormen op de markt gebracht, waaronder de door haar genoemde Extravaganza, Triple 7 en Macao. De Extravaganza, Triple 7 en Macao gaan uit van het basismodel van de Fun City, maar variëren in thematische decoratie.

3.1.2 Sinds 2008 wordt door KMG onder meer in Nederland een hexagonale 6-speler muntschuifspeelmachine onder de naam Treasure Island aangeboden.

3.1.3 De Fun City en de Treasure Island zien er als volgt uit (pt. 6 MvG):



3.1.4 Een hexagonale 6-speler muntschuifspeelmachine is voor 1996 door Harry Levy onder de naam CircusCircus in Nederland op de markt gebracht (zie onderstaande afbeelding). De CircusCircus is nog steeds op de kermis te vinden en wordt thans alleen nog tweedehands aangeboden.



Het geschil en de procedure in eerste aanleg

3.2 Stellende dat KMG inbreuk maakt op de auteursrechten van VdW c.s. op de Fun City en op de andere op deze basisuitvoering uitgebrachte thema's, althans onrechtmatig jegens hen handelt, hebben VdW c.s. de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Groningen en daarbij de in de dagvaarding onder I tot en met IX vermelde vorderingen ingesteld. KMG heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zij heeft allereerst betwist dat de Fun City een auteursrechtelijk werk is omdat de Fun City is ontleend aan oudere muntschuifspeelmachines zoals de CircusCircus van Harry Levy en de Rock n' Rock van Crompton en de vormgeving van de Fun City daarnaast ook technisch is bepaald. Verder heeft KMG betwist dat zij door de nabootsing onrechtmatig jegens VdW c.s. heeft gehandeld. Daartoe heeft KMG gesteld dat de Fun City onderscheidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt inneemt, terwijl er evenmin sprake is van verwarringsgevaar.

3.3 Bij vonnis van 25 april 2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Fun City geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De rechtbank heeft de vorderingen van VdW c.s., uitgezonderd het voorschot op schadevergoeding, op grond van slaafse nabootsing van KMG toegewezen. De rechtbank heeft daarbij de dwangsom gemaximeerd tot een bedrag van € 200.000,- en KMG in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het liquidatietarief. Tegen dit oordeel is KMG met drie grieven in hoger beroep gekomen.

De grieven

3.4 De rechtbank heeft in r.o. 5.4 van het bestreden vonnis overwogen dat de Fun City qua vorm, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de eerder op de kermismarkt verschenen muntschuifspeelmachines, zoals de CircusCircus. De rechtbank heeft daarbij betrokken dat de CircusCircus en de Fun City eenzelfde grondvorm hebben en alle apparaten versierd zijn met (schreeuwerige en aandachttrekkende) afbeeldingen en teksten, boven de glasplaten openingen hebben om penningen in te werpen en onder de glasplaten openingen hebben waarin uitgekeerde penningen en coupons vallen en bij alle apparaten de hoed gedragen wordt door een aantal peilers die staan op het onderste gedeelte van het apparaat, waarbij in de open ruimte tussen het apparaat en de hoed verlichting is geplaatst. Tegen deze achtergrond heeft de rechtbank geoordeeld dat er geen sprake is van oorspronkelijk karakter van de Fun City dan wel dat deze de persoonlijke stempel van de maker draagt. **Grief 1** keert zich tegen de motivering van dit oordeel, niet tegen het oordeel zelf. De grief houdt in dat de rechtbank in haar motivering is tekortgeschoten omdat zij daarin de "apparaatgerichte leer" niet heeft betrokken. Naar het oordeel van het hof heeft KMG bij de behandeling van deze grief geen belang nu deze grief niet tot vernietiging van het dictum kan leiden. Grief 1 is mitsdien tevergeefs voorgedragen. Nu VdW c.s. geen incidentele grief hebben aangevoerd tegen de beslissing van de rechtbank

dat hun vordering, voor zover gegrond op een aan EAB toekomend auteursrecht, aan hen moet worden ontzegd, moet er in hoger beroep van worden uitgegaan dat van het bestaan van een auteursrecht op de Fun City niet is gebleken. Het gaat in dit hoger beroep om de vraag of KMG jegens VdW c.s. onrechtmatig handelt door in Nederland een muntschuifmachine aan te bieden die volgens VdW nagenoeg identiek is aan de muntschuifmachine die door VdW c.s. sinds 1996 in onder meer Nederland wordt verkocht. Volgens KMG is deze vraag door de rechtbank ten onrechte bevestigend beantwoord. **Grief 2** roert alle aspecten aan van het oordeel van de rechtbank dat sprake is van slaafse nabootsing door KMG.

3.5 De meeste verstrekkende stelling van KMG houdt in dat er geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald (sub 40 – 89 MvG). Ter ondersteuning van haar stelling doet zij een beroep op wat zij noemt 'de techniekexceptie' in het merken-, modellen- en auteursrecht.

3.6 Het hof overweegt hierover als volgt. Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangars, stapelschalen en lego steentjes. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

Onderscheidend vermogen, eigen plaats in de markt

3.7 Een volgend argument van KMG is dat de Fun City zich niet aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde producten omdat de Fun City grotendeels technisch/functioneel is bepaald en een belangrijk sier- of fantasie-element ontbeert (zie onder meer sub 48 en 116-119 MvG).

3.8 Dit argument vindt geen steun in de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak. Om tegen onnodig verwarringwekkende nabootsing te worden beschermd, moet het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben, zonder dat is vereist dat het product nieuw of oorspronkelijk is of zoals KMG stelt, een belangrijk sier- of fantasie-element bevat (vgl. HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, Drukasbak, HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen).

3.9 Verder moet het gaan om een zeker onderscheidend vermogen. De voorwaarde dat het nagebootste product zich *aanmerkelijk* onderscheidt van de rest van de markt, wordt pas gesteld indien buiten het nagebootste product tal van gelijksoortige producten op de Nederlandse markt zijn te vinden (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic

stapelschalen) In het onderhavige geschil kan daarvan niet worden uitgegaan. VdW c.s. hebben immers gemotiveerd betwist dat de door KMG in haar productie 16 getoonde modellen ook in Nederland zijn verhandeld, en KMG heeft daar onvoldoende tegenover gesteld.

3.10 Bij de beoordeling of de Fun City zich onderscheidt van de andere in de handel zijnde producten mag volgens KMG vervolgens geen betekenis worden toegekend aan technisch/functioneel bepaalde vormgeving. Technisch/functioneel bepaalde vormgevingselementen van de Fun City, waaronder de hexagonale vorm, de muntinworp, de sleuven, de glasplaten, de hellingshoek en de hoogte waarop al deze elementen in de machine zijn verwerkt dienen, net zoals in het merken-, modellen en auteursrecht, worden weggedacht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen, aldus KMG (sub 112 MvG).

3.11 Ook dit standpunt kan niet worden gevolgd. Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in het modellen- respectievelijk het auteursrecht. Aan het merken-, modellen en auteursrecht kunnen, anders dan KMG stelt, dus ook geen argumenten worden ontleend voor de haar bepleitte beoordeling van het onderscheidend vermogen. Bij een vordering uit slaafse nabootsing gaat het erom dat het nagebootste product zich naar zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere gelijksoortige producten. In het licht van hetgeen hierover onder 3.6 is overwogen, past daarbij niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht.

3.12 Verder is het bij de beoordeling van het hier bedoelde onderscheidend vermogen niet relevant dat de Fun City door (potentiële) afnemers van VdW c.s. wordt herkend als afkomstig van VdW c.s. Evenmin is het relevant, zoals VdW c.s. aanvoeren, dat de Fun City door zijn marktaandeel bij het relevante publiek (zeer) bekend is. Anders dan in het merkenrecht, waar VdW c.s. met haar stellingen aan refereert, is het springende punt ter zake van een vordering op grond van het verwarringwekkend nabootsen van een product, dat het nagebootste product door zijn uiterlijke verschijningsvorm zich onderscheidt van de rest van de markt en door die onderscheidende verschijningsvorm - en dus niet het marktaandeel - een eigen plaats op de markt inneemt.

3.13 Bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van de Fun City gaat het hof met partijen er vanuit dat de relevante markt wordt gevormd door kermisexploitanten die goed op de hoogte zijn van de verschillende muntschuifmachines die op de markt worden aangeboden. De vraag is dus of de Fun City door zijn verschijningsvorm zich op de hiervoor gedefinieerde markt van andere soortgelijke producten onderscheidt en daardoor een eigen plaats inneemt.

3.14 Die vraag moet bevestigend worden beantwoord. Het hof heeft aan de hand van de door partijen overgelegde foto's (producties 2, 3, 8 en 24 van VdW c.s. en productie 15 van KMG) en de ter gelegenheid van het pleidooi aan het hof getoonde specimen van de Fun City en de CircusCircus vastgesteld dat de uiterlijke verschijningsvorm van de Fun City afwijkt van de rest van de markt. VdW c.s. hebben de Fun City door onder andere i) de vorm van de hoed, ii) de vorm en de maatvoering van de ruiten en de panelen onder de ruimte, iii) de plaatsing en het design van de belichting en iv) de belijsting van de ruiten en de panelen, een uiterlijk gegeven waarmee de machine zich onderscheidt van de bestaande klassieke

modellen waaronder de CircusCircus en de Rock 'n Roll van Crompton.

Verplichting om andere weg in te slaan

3.15 KMG stelt verder dat het overgrote deel van de uiterlijke kenmerken van de Fun City technisch en functioneel zijn bepaald en dat zij al deze functionele elementen mag overnemen, ook als hiervoor een andere weg had kunnen worden gekozen zonder aan de deugdelijk en bruikbaarheid af te doen (sub 114 MvG).

3.16 Met dit standpunt miskent KMG evenwel dat in de door de Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen (een en ander voor zover nodig om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot) (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). Er bestond voor KMG, zoals zij zelf ook ten pleidooi heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor onder 3.14 genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen.

Verwarringsgevaar

3.17 Resteert de vraag of door de gelijkheid tussen de Fun City en de Treasure Island bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor verwarring wordt gesticht. Ook die vraag beantwoordt het hof bevestigend. Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.18 Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door het kopende publiek dat in het onderhavige geval wordt gevormd door de hiervoor onder 3.13 genoemde kermisexploitanten.

3.19 Het model van de Treasure Island is een nagenoeg exacte kopie van de Fun City; slechts het thema is anders. Dit werkt verwarring in de hand, ook bij de gespecialiseerde en deskundige kermisexploitant. Bij de aanschaf van een muntschuifmachine zal de kermisexploitant vanwege de nodeloze gelijkenissen tussen de Fun City en de Treasure Island kunnen denken dat de Treasure Island een nieuwe uitvoeringsvorm van de Fun City van VdW c.s. is. De indruk dat het om een nieuwe uitvoeringsvorm van de Fun City gaat, wordt naar het oordeel van het hof niet weggenomen door de logo's die KMG op de Treasure Island heeft aangebracht, nog daargelaten dat de enkele aanwezigheid van een ander logo of merk op een product nog niet betekent dat geen sprake meer zou kunnen zijn van verwarringsgevaar waartegen op grond van de leer van slaafse nabootsing kan worden opgetreden (zie onderstaande afbeeldingen).



Gelet op hun grootte, vormgeving en plaats doen de logo's in het onderhavige geval niet af aan de totaalindruk dat de Treasure Island een nieuwe uitvoeringsvorm is van de Fun City. Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VdW c.s.

Schade

3.20 Bij gelegenheid van het pleidooi heeft KMG ook nog aangevoerd dat VdW c.s. door het onrechtmatig nabootsen van de Fun City door KMG geen schade heeft geleden. Deze eerst bij pleidooi aangevoerde stelling, die erop neerkomt dat de rechtbank in r.o. 5.8 van het bestreden vonnis van 25 april 2012 ten onrechte heeft geoordeeld dat VdW c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij door het onrechtmatig handelen van KMG schade hebben geleden, is een nieuwe grief die in dit stadium van het geding in hoger beroep als tardief moet worden aangemerkt.

3.21 Ingevolge de "in beginsel strakke regel" dienen grieven bij memorie van grieven (dan wel bij memorie van antwoord, tevens incidenteel appel) worden aangevoerd en mag de appelrechter op later aangevoerde grieven geen acht slaan (HR 4 oktober 1996, *LJN*: ZC2161NJ 1997, 66). Een uitzondering op deze "in beginsel strakke regel" is gerechtvaardigd indien de wederpartij erin heeft toegestemd dat deze grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken (HR 28 februari 1992, 409 en 22 juni 2007, *LJN* BA3032, NJ 2007, 344). Van "ondubbelzinnige toestemming" is evenwel niet gebleken. VdW c.s. zijn ook niet inhoudelijk op de grief ingegaan. Het hof gaat derhalve aan de grief voorbij.

3.22 Uit het voorstaande volgt dat grief 2 faalt.

3.23 Nu hetgeen ter bewijs is aangeboden niet aan de te nemen beslissingen kan bijdragen, zal geen van de partijen tot enige bewijslevering worden toegelaten.

Proceskostenvergoeding

3.24 Met **grief 3** komt KMG op tegen de beslissing van de rechtbank om haar als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te veroordelen. KMG stelt zich op het standpunt dat waar het betreft de afwijzing van de auteursrechtelijke vorderingen, VdW c.s. krachtens artikel 1019h Rv in de proceskosten van KMG had moeten worden veroordeeld.

3.25 Het hof kan KMG hierin niet volgen. Uit artikel 1019h Rv. in samenhang met artikel 237 Rv. volgt dat de partij die bij het vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. Artikel 1019h Rv. doet geen afbreuk aan de algemene regel van artikel 237 Rv. dat de verliezer in beginsel betaalt.

3.26 In geval van een gemengde zaak wordt een schatting gemaakt van de proceskosten die aan de op de intellectuele eigendomsgrondslag gebaseerde deel van de procedure moet worden toegerekend. De opvatting van KMG dat dit tot gevolg zou moeten hebben dat een verliezende partij aanspraak heeft op een (volledige) proceskostenvergoeding indien de vordering op de andere grondslag wordt toegewezen, berust op een verkeerde lezing van artikel 1019h Rv. De rechtbank heeft KMG terecht als de grotendeels in het ongelijk gestelde

partij in de proceskosten veroordeeld met toepassing van het algemene liquidatietarief.

3.27 KMG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit hoger beroep. Omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW (slaafse nabootsing) is er geen aanleiding de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h toe te wijzen. De kosten zullen worden toegewezen overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief (3 punten, tarief II).

4. De slotsom

De grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van KMG als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep.

5. De beslissing

Het gerechtshof, rechtdoende in hoger beroep,

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt KMG in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde VdW c.s. tot aan deze uitspraak op € 666,- aan verschotten en € 2.682,- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

verklaart dit arrest wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. L. Groefsema en mr. M. Schut en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 27 augustus 2013.

mr. J.H. Kuiper

Uitgegeven voor grosse
op 27 AUG 2013
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden