

zaaknummer: 200.080.118/01 KG

22 november 2011

in Naam der Koningin
GERECHTSHOF AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de vennootschap naar buitenlands recht DYSON LTD,
2. de vennootschap naar buitenlands recht DYSON TECHNOLOGY LTD,
beiden gevestigd te Malmesbury, Wiltshire, Groot Brittanie,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DYSON B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
APPELLANTEN,
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar buitenlands recht ROYAL APPLIANCE
INTERNATIONAL GMBH,
gevestigd te Hilden, Duitsland,
GEÏNTIMEERDE,
advocaat: mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna gezamenlijk aangeduid als Dyson (in enkelvoud) en geïntimeerde als Royal Appliance.

Dyson is bij dagvaarding van 10 december 2010 in hoger beroep gekomen van een kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, in deze zaak onder zaaknummer/rolnummer 470023/KG ZA 10-1718 gewezen tussen Dyson als eiseres en Royal Appliance als gedaagde en uitgesproken op 12 november 2010. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Dyson heeft overeenkomstig de appeldagvaarding tien grieven (waarvan twee genummerd IV) aangevoerd, producties overgelegd, de gronden van haar eis vermeerderd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, haar vorderingen alsnog zal toewijzen met veroordeling van Royal Appliance in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

Royal Appliance heeft bij memorie van antwoord, tevens houdende verzet tegen de vermeerdering van de gronden van de eis, de grieven van Dyson bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Dyson in de kosten van het geding in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv.

Partijen hebben de zaak ter zitting van het hof van 10 juni 2011 doen bepleiten, Dyson door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam, en Royal Appliance door mr. Gielen voornoemd, beiden aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid zijn aan het hof diverse modellen van stofzuigers getoond, waaronder modellen die door Dyson respectievelijk Royal Appliance op de markt worden gebracht.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis onder 2.1 tot en met 2.5 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet bestreden en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1.(i) Dyson is in 1993 opgericht door James Dyson. Dyson ontwikkelt en produceert onder meer stofzuigers die zijn te gebruiken zonder stofzak. Deze stofzuigers worden gemaakt in verschillende modellen waarvan een (groot) aantal de navolgende kenmerken gemeen hebben:

- een driehoekig gevormd lichaam, waarbij aan de voet van de driehoek twee grote wielen zijn geplaatst;
- een ronde doorzichtige plastic bak geplaatst op de helling van de driehoek waarin het stof wordt verzameld;
- aan de bovenkant van de hierbedoelde doorzichtige stofbak zijn rondom kegelvormige cyclonen geplaatst die zijn afgedekt met een felgekleurde deksel dat de bovenkant van elke cycloon laat zien;
- op de deksel is in de lengterichting een gebogen handvat geplaatst;
- bij het opbergen van de stofzuiger wordt de slang twee keer om de stofzuiger gedraaid.

De modellen die inzet waren van het geding in eerste aanleg (DC20, DC23 en DC32) zijn ontworpen in de periode 2007 tot en met 2009.

(ii) De Dyson-stofzuigers worden in reclamemateriaal onder meer aangeprezen door het gebruik van afbeelding van de dwarsdoorsnede van de stofzuigers en met korte slogans zoals "No bags, No loss of suction, No clogging".

(iii) Royal Appliance ontwikkelt en produceert onder het merk Dirt Devil eveneens stofzuigers die zijn te gebruiken zonder stofzak, waaronder een stofzuiger met de naam Infinity VS8 (hierna de VS8). De VS8 is in december 2009 op de markt gebracht. Het model heeft de hierboven onder (i) bedoelde kenmerken met de Dyson-stofzuigers gemeen, met dien verstande dat, hoewel het deksel (in beduidend minder geprononceerde mate) van kegelvormige uitstulpingen is voorzien, de in het apparaat aanwezige cyclonen zich niet direct in/onder dit deksel bevinden.

(iv) De VS8 wordt in reclamemateriaal aangeprezen door het gebruik van afbeeldingen van de dwarsdoorsnede van de stofzuiger en met korte slogans zoals "No clogging, No loss of suction, No bags to buy".

(v) Bij brief van 8 juli 2010 heeft de raadsman van Dyson met een beroep op auteursrechten en op onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing, Royal Appliance gesommeerd tot onder meer het wereldwijd staken van de productie van de VS8, het vernietigen van de voorraad VS8-stofzuigers en het betalen van een voorschot op schadevergoeding. Daarnaast is Royal Appliance gesommeerd informatie te verstrekken over het totaal aantal geproduceerde, verkochte en nog in voorraad zijnde VS8-stofzuigers alsmede over de met de VS8-stofzuigers gemaakte winst. Royal Appliance heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3.2. Dyson vordert in dit geding voorzieningen die strekken, zeer kort samengevat, tot een verbod aan Royal Appliance tot het verhandelen van de VS8 en het gebruik van reclamemateriaal als bedoeld onder 3.1 (iv), met nevenvoorzieningen als vermeld onder 3.1 (v) en met veroordeling van Royal Appliance in de volledige kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv.

3.3. Dyson heeft in appel de grondslag van haar eis in zoverre vermeerderd dat zij verzoekt bij de beoordeling of Royal

Appliance inbreuk maakt op aan haar toekomstende auteursrechten ook te betrekken aan aantal andere modellen dan de drie (DC20, DC23 en DC32) die inzet waren van het geding in eerste aanleg. Zij voert voorts aan dat "het ontwerp van de kleine cyclonen bovenop de stofbak in een felle contrasterende kleur, waarbij nog een handel is geplaatst" voor aparte auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat bij de beoordeling of Royal Appliance zich schuldig maakt aan inbreuk op auteursrechten dan wel slaafse nabootsing ook hieraan betekenis moet worden toegekend.

Het hof verwerpt het door Royal Appliance tegen deze eisvermeerdering gemaakt bezwaar reeds omdat deze niet leidt tot een wezenlijke verandering in het debat zoals dat in eerste aanleg is gevoerd. Het hof wijst er in dit verband op dat Dyson geen vordering heeft ingesteld die louter betrekking heeft op het gebruik van het felgekleurde deksel, en voorts dat Dyson geen andersoortige (dit wil zeggen op andere kenmerken gebaseerde) bescherming inroept met betrekking tot de serie die onderwerp is van haar eiswijziging (DC08, DC12, DC19, DC21, DC22 en DC26) doch daaraan, naar het hof begrijpt, veeleer een argument wil ontleenen ter ondersteuning/nadere adstruering van de feitelijke grondslag waarmee zij in eerste aanleg haar vordering heeft onderbouwd.

3.4. Dyson grondt haar vordering die strekt tot tot bescherming van de vormgeving van de Dyson-stofzuigers als geheel en de specifieke vormgeving van de cyclonen-deksel op auteursrecht en slaafse nabootsing.

3.5.1. Met betrekking tot de vraag of de VS8 als verveelvoudiging van de Dyson-stofzuigers in de zin van artikel 13 Auteurswet moet worden aangemerkt oordeelt het hof als volgt.

3.5.2. Het hof is met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat aan de Dyson-stofzuigers auteursrechtelijke

bescherming toekomt: de wijze waarop de hierbedoelde apparaten zijn vormgegeven is voldoende oorspronkelijk om als eigen intellectuele schepping van de maker daarvan te worden aangemerkt.

3.5.3. Het hof verwerpt het betoog van Dyson dat reeds het feit dat de VS8 met de Dyson-stofzuigers de hierboven onder 3.1.(i) bedoelde kenmerken gemeen heeft meebrengt dat de VS8 als inbreukmakend moet worden beschouwd.

In dit verband is in de eerste plaats van belang dat betoog van Dyson dat aan de Dyson-stofzuigers een (zeer) ruime beschermingsomvang toekomt niet als juist kan worden aanvaard. Een gebruiksvoorwerp als het onderhavige heeft immers veel kenmerken die (hoe vernieuwend ook) door de gebruiksbestemming daarvan zijn bepaald; het moet derden in beginsel vrijstaan om dergelijke kenmerken (de zogenoemde objectieve trekken van het ontwerp), ook in combinatie, in eigen producten met een gelijksoortige functie te verwerken. Een inbreuk op het op het gebruiksvoorwerp rustende auteursrecht kan dan ook slechts worden aangenomen indien subjectieve, d.w.z. niet louter door functionaliteit bepaalde, trekken van dit voorwerp zijn overgenomen en dit ertoe heeft geleid dat de betrokken voorwerpen een (sterk) overeenstemmende totaalindruk maken.

3.5.4. Van dit laatste is in het onderhavige geval geen sprake. Het hof sluit zich in dit verband aan bij het oordeel van de voorzieningrechter dat het oorspronkelijke karakter van de Dyson-stofzuigers met name is gelegen in de wijze waarop de verschillende elementen van deze stofzuigers op een fraaie wijze in het ontwerp zijn geïntegreerd, waardoor de stofzuigers een robuust karakter hebben en een sterk technisch-mechanische robotachtige indruk maken.

De technische functies zijn in het ontwerp benadrukt en uitvergroot. Voorts doet de felgekleurde kap waarmee de cyclonen worden afgedekt denken aan een op het apparaat geplaatste kroon.

3.5.5. Het hof sluit zich voorts aan bij het oordeel van de voorzieningenrechter dat, doordat de verscheidene elementen anders zijn vormgegeven, de totaalindruk die de VS8 maakt zo zeer afwijkt dat die van de Dyson-stofzuigers dat van een inbreukmakende gelijkenis niet kan worden gesproken. Terecht wordt in het vonnis gewezen op de minder robuuste en minder 'robotachtige' verschijning van de VS8, die lichter, kleiner en eenvoudiger is. Daaraan kan worden toegevoegd dat de VS8 ook beduidend smaller is (de stofbak is langwerpiger) en daardoor minder compact oogt dan de Dyson-stofzuigers. Ook het hof acht in dit kader voorts van belang dat in de VS8 minder afzonderlijke details/elementen zichtbaar zijn, dan wel deze minder opvallend zijn vormgegeven en dat bij de vergelijking van afzonderlijke elementen tal van verschillen te benoemen zijn die bijdragen aan de verschillende totaalindrukken. In navolging van de voorzieningrechter wijst het hof in dit verband op de anders vormgegeven knoppen en de andere plaatsing daarvan, op de andere plaats waar snoer en slang uit het apparaat komen, op de verschillende aanblik van de zijkant van de stofzuigers (onder de stofbak) en de achterkant, op het feit dat de zijkant en achterkant van de VS8 een gladdere en meer gesloten indruk maken en op het ontbreken in de VS8 van de vaste beugels die zijn te gebruiken bij het bevestigen van de slang bij het opbergen van het apparaat (bij de VS8 worden daartoe losse klemmen meegeleverd). Ten slotte is de op de doorzichtige bak geplaatste deksel met handvat in één kleur uitgevoerd en doet deze niet denken aan een kroon doch heeft deze, door de veel minder geprononceerde uitstulpingen, veeleer de vorm van een schelp. Dit laatste brengt mee dat voor zover op de vormgeving van de kap (afzonderlijke) auteursrechtelijk bescherming zou rusten, dit Dyson niet kan baten, de gelijkenis van de kappen is daarvoor te gering. Aan het feit dat de in de vormgeving van de Dyson-stofzuigers getoonde cyclonen functioneel zijn en de uitstulpingen in het deksel van de VS8 vooral een decoratieve functie hebben valt in het dit kader geen argument ten gunste van Dyson te ontlenen.

3.5.6. Daar komt bij dat het hof, anders dan de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de transparantie van de stofbak en de wijze waarop de slang om het apparaat wordt heengeslagen dermate functioneel zijn bepaald (het gemak van het in een oogopslag kunnen zien of de stofbak moet worden geleegd respectievelijk het gemak bij het opbergen van het apparaat dat, naar Royal Appliance onweersproken heeft gesteld, onderdeel uitmaakt van een in de Verenigde Staten gedane octrooiaanvraag) geen betekenis toekomt bij het bepalen van de (auteursrechtelijke) beschermingsomvang van het model. Dit geldt ook voor het op de deksel geplaatste gebogen handvat en de relatief grote wielen van de stofzuiger, welke laatste er toe leiden dat deze gemakkelijker, onder meer over drempels, voort te trekken is. Ook valt voorshands niet uit te sluiten dat ook de schuine ligging van de bak technische voordelen oplevert bij het gebruik van de stofzuiger met gevolg dat deze (eveneens) als objectieve trek van de stofzuiger moet worden beschouwd.

3.5.7. In licht van dit een en ander komt ook het hof tot de conclusie dat met de VS8 voldoende afstand is gehouden en van inbreuk op een op de Dyson-stofzuigers rustend auteursrecht niet kan worden gesproken.

3.6. Voor het oordeel dat Royal Appliance de Dyson-stofzuiger heeft nagebootst op een wijze die als onrechtmatig jegens Dyson moet worden gekwalificeerd is voorshands evenmin voldoende grond. Het hof sluit zich in dit verband aan bij de overweging van de voorzieningenrechter dat het zich door een ontwerp of door details van dat ontwerp laten inspireren op zichzelf niet onrechtmatig is. Dit geldt ook voor het volgen van een door een concurrent ingezette trend of stijl.

Dat er een zodanige gelijkenis bestaat tussen de wederzijdse apparaten dat aannemelijk is dat het publiek bij het

aanschouwen van de VS8 in relevante mate op het verkeerde been zal worden gezet is vooralsnog onvoldoende aannemelijk.

Het hof wijst op de hierboven onder 3.5.5 besproken verschillen. In dit verband is ook van betekenis dat het merk Dirt Devil prominent op de stofzuiger is geplaatst.

Dyson heeft marktonderzoeken laten doen door de bureaus Ivomarkt en Kien waaruit valt op te maken dat de wederzijdse modellen met elkaar geassocieerd worden. Op de foto van de VS8 die in het kader daarvan aan de ondervraagden is getoond is het merk Dirt Devil echter niet, althans niet duidelijk zichtbaar. Voorts gaat het om een vergelijking met het model van de producent die dergelijke stofzakloze cycloon-stofzuigers als eerste op de markt heeft gebracht en ter zake nog steeds als marktleider heeft te gelden. Daarbij komt dat de beide apparaten op de betrokken foto's staan afgebeeld met een dubbel om de stofzuiger gedrapeerde slang, en goed denkbaar is dat de door de gemiddelde consument feitelijk waargenomen gelijkenis tussen de stofzuigers beduidend minder is doordat deze, indien hij overweegt een stofzuiger aan te schaffen, zich veeleer zal oriënteren op de aanblik van het apparaat zelf - d.w.z. zonder dat daaromheen een voor de hand liggende en voor de aankoopbeslissing relatief onbelangrijke accessoir als de slang gedrapeerd is. In het licht van dit een en ander kan aan de resultaten van deze marktonderzoeken slechts betrekkelijke waarde worden toegekend en acht het hof deze niet van zodanig gewicht dat op grond daarvan het bestaan van relevant verwarringsgevaar kan worden aangenomen.

3.7. Dat Dyson een voorziening nastreeft die strekt tot een verbod louter tot gebruik van de ter zitting getoonde doos valt uit haar vorderingen en de daarop gegeven toelichting niet voldoende op te maken. Het hof maakt uit een en ander op dat de afbeelding van de VS8 op de doos in de visie van Dyson vooreerst een bijkomende omstandigheid is die de rechter in zijn oordeelsvorming met betrekking tot de vraag of sprake is van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing als gevolg

van een te zeer gelijkende vormgeving moet worden betrokken. Daar komt bij dat, hoewel aan Dyson moet worden toegegeven dat door de wijze waarop de VS8 op de doos is afgebeeld het uiterlijk daarvan meer tegen die van de Dyson-stofzuiger aankruipt (met name door de belichting van de gekleurde kap, waardoor de uitstulpingen meer geprononceerd lijken dan ze in werkelijkheid zijn), er onvoldoende grond is om aan te nemen dat de afbeelding/foto van de VS8-stofzuiger op zichzelf als auteursrecht-inbreuk kan worden aangemerkt en het hof het voorshands onvoldoende aannemelijk acht dat het gebruik van deze doos, waarop de merknaam Dirt Devil duidelijk zichtbaar is aangebracht, tot relevant verwarringsgevaar aanleiding geeft. In dit verband is tevens van betekenis dat Dyson niet heeft betwist dat zowel op de websites als in winkels als Media Markt waar de VS8 te koop wordt aangeboden de stofzuiger altijd zichtbaar naast de doos is geplaatst.

3.8. Het hof acht ten slotte met de voorzieningenrechter het gewraakte gebruik van reclamemateriaal niet onrechtmatig en sluit zich aan bij hetgeen de voorzieningrechter dienaangaande in rechtsoverweging 4.5 van het vonnis heeft overwogen.

3.9. Dit brengt mee dat ook het hof tot de slotsom komt dat de vorderingen van Dyson niet toewijsbaar zijn. De grieven van Dyson falen derhalve. Bij de verdere (afzonderlijke) behandeling daarvan bestaat onvoldoende belang. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden bekrachtigd. Dyson zal worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Dyson heeft tegen de hoogte van de door Royal Appliance gevorderde en gespecificeerde kosten geen verweer gevoerd. Deze zullen derhalve worden toegewezen.

4. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Dyson c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Royal Appliance begroot op € 24.473,85 (waaronder € 1.769,- aan griffierecht);

verklaart dit arrest, wat de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, G.J. Visser en J.H. Huijzer en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 22 november 2011.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.E. van Tuyll'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.C.C. Lewin'.

mr. G.C.C. Lewin

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
 mr. Ch. E. F. M. Cielens
DE GRIFFIER

