

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 7 januari 2005,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/1369 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Starform B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp,
eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
procureur mr. H.J.A. Knijff,
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen:

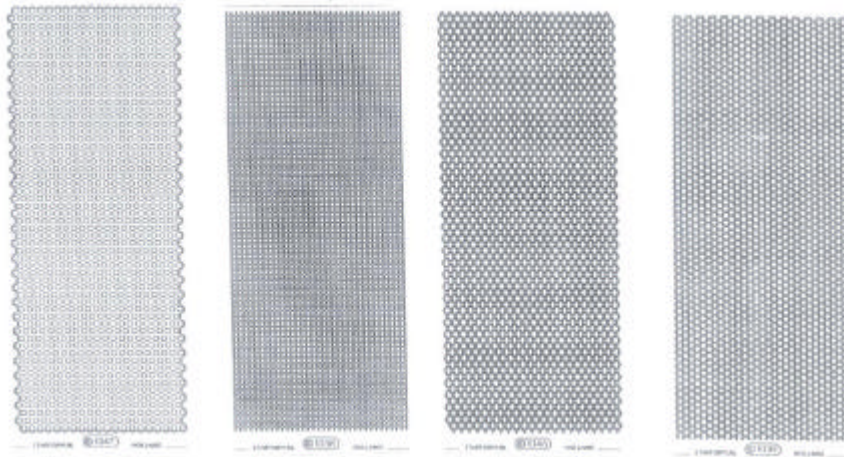
1. de vennootschap onder firma **Time Out Holland v.o.f.**,
gevestigd en kantoorhoudende te Vlijmen,
2. **Johannes Henri Gabriël Kuijs**,
3. **Willemina Jacoba Kuijs-van Rij**,
beiden wonende te Vlijmen,
gedaagden in conventie, eisers in reconventie,
procureur mr. H.F.C. Kuijpers.

in conventie en in reconventie

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 8 december 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. Eiseres (hierna: Starform) vervaardigt sinds 1987 stickers en brengt deze op de markt. Bij akte van 24 november 2004 heeft Speciaal Etsen B.V. te Amsterdam de rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen die van ongeregistreerde modelrechten, met betrekking tot de hierna afgebeelde rasterstickervellen overgedragen aan Starform. De rasterstickervellen bestaan uit een grote sticker in geometrische rastervorm. Door in de (bijvoorbeeld vierkante) holtes van de rastersticker de (bijvoorbeeld vierkante) "restvormen" van anders gekleurde stickervellen te plakken, kan een afbeelding gemaakt worden, een zogenaamd stickermozaïek. Afbeeldingen van de rasterstickervellen zijn in de periode mei-juni 2004 door Starform gedeponerd bij de belastingdienst. De grafische weergave van de vier rasterstickervellen is als volgt:



In augustus 2004 heeft Starform de rasterstickervellen op de markt gebracht in de kleuren goud, zilver en brons. Inmiddels zijn daar andere kleuren aan toegevoegd.

1.2. Door Starform Letters te Amsterdam zijn afbeeldingen van strikjesstickervellen op 2 maart 1998 bij de belastingdienst gedeponerd. Starform brengt deze vellen sinds begin 1998 op de markt. Deze zien er als volgt uit:



1.3. Gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoten van gedaagde sub 1. Gedaagden (hierna: Time Out) voeren sinds 1996 een groothandel in hobbyartikelen en creatieve artikelen en produceren decoratieartikelen, met name stickers. Zij presenteren zich ook wel onder de naam Doodey. Time Out brengt eveneens rasterstickervellen op de markt, van dezelfde grootte als Starform, in de kleuren goud, zilver en brons alsook in andere kleuren. Tevens produceert Time Out strikjesstickers en brengt zij deze op de markt.

1.4. Bij brief van 22 oktober 2004 heeft mr J.S. Hofhuis namens Starform aan Time Out onder meer geschreven:

Recentelijk heeft Starform een nieuwe reeks stickervellen op de markt gebracht (...). Deze Nieuwe Stickervellen kenmerken zich door de bijzondere geometrische vorm van de stickers.(...)Starform is zowel auteursrecht - als modelrechthebbende ten aanzien van de Nieuwe Stickervellen.

Zeer onlangs heeft Starform moeten constateren dat u stickervellen te koop aanbiedt en op de markt brengt die een (nagenoeg)klakkeloze kopie van de Nieuwe Stickervellen betreffen.

1.5. Time heeft bij faxbrief van 25 oktober 2004 onder meer aan mr Hofhuis geschreven:

In goede orde heb ik uw brief + bijlage d.d. 27-10-2004 ontvangen, waarop ik hieronder chronologisch inga.

Net als Starform hebben wij nieuwe stickervellen op de markt gebracht. Uit uw brief begreep ik dat u cirkels, vierkantjes, chinese ruit en 6 kantige vorm aanduidt als bijzondere geometrische vormen, hetgeen voor mij nieuws is. Ik denk persoonlijk, dat deze geometrische figuren al duizenden jaren oud zijn en daardoor niet belast met auteursrechten van Starform BV, noch belast met ongeregistreerd modelrecht. U toont dat ook niet aan noch geeft u aan, op welke datum Starform is begonnen met deze basis figuren te produceren.

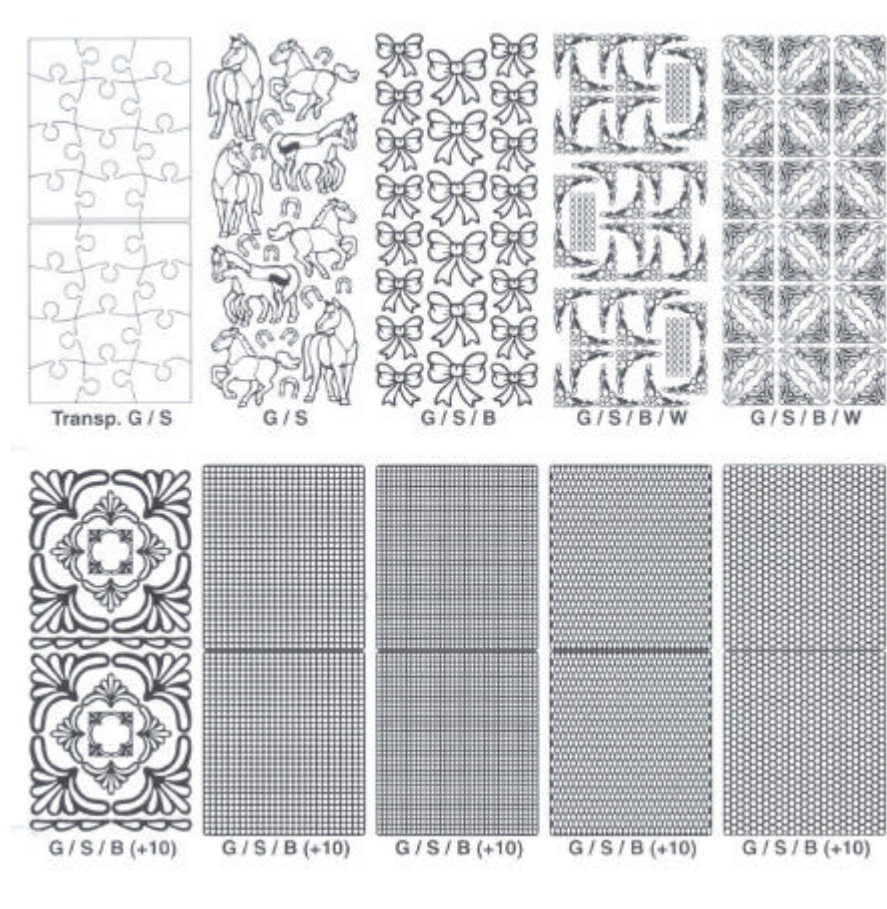
(...)

Van de gelegenheid maak ik gebruik om enkele van onze producten te melden, die Starform in navolging van ons op de markt heeft gebracht en waarvan wij bewijsbaar de auteursrechten in bezit hebben.

(...)

Vooralsnog beperken wij ons tot stickervellen met 'paardenhoofden', 'vlinders', 'dolfijnen', '3D-stickers', 'randjes', 'kadertjes' en (...).

1.6. Time Out heeft op 18 november 2004 tien ontwerpen als Gemeenschapsmodel laten deponeren bij het BHIM te Alicante. Deze zien er als volgt uit:



2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

in conventie:

Starform vordert –samengevat– Time Out, op straffe van een dwangsom,

- a) te verbieden verder inbreuk te maken op de auteursrechten van Starform;
- b) te verbieden verder inbreuk te maken op de modelrechten van Starform;
- c) te verbieden om onrechtmatig jegens Starform te handelen;
- d) te veroordelen de litigieuze producten terug te nemen (product-recall);
- e) te veroordelen deze litigieuze producten te vernietigen;
- f) te veroordelen een schriftelijke opgave te verstrekken van leveranciers en het aantal bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden litigieuze producten, afnemers en aantallen geleverde litigieuze producten;
- g) te veroordelen tot afgifte aan Starform van de gereedschappen en vormen voor vervaardiging van de litigieuze producten;

Tevens vordert Starform betaling van een bedrag van € 10.000,-- bij wijze van voorschot op schadevergoeding.

Daartoe voert Starform aan dat Time Out met het fabriceren en verhandelen van haar nagenoeg klakkeloze kopieën van de rasterstickers en de strikjesstickers inbreuk maakt op de model- en auteursrechten van Starform. Tevens handelt Time Out daarmee onrechtmatig jegens Starform. Starform lijdt door dit handelen van Time Out schade.

Time Out voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

in reconventie (voorwaardelijk ingesteld):

Time Out vordert voorwaardelijk, namelijk voor het geval de voorzieningenrechter zich bevoegd acht van de vorderingen in conventie kennis te nemen - kort samengevat - Starform, op straffe van een dwangsom,

- a) te verbieden verder inbreuk te maken op de auteursrechten van Time Out;
- b) te verbieden verder inbreuk te maken op de modelrechten van Time Out;
- c) te verbieden om onrechtmatig jegens Time Out te handelen;
- a) te veroordelen de litigieuze producten terug te nemen (product-recall);
- b) te veroordelen deze litigieuze producten te vernietigen;
- c) te veroordelen een schriftelijke opgave te verstrekken van leveranciers en het aantal bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden litigieuze producten, afnemers en aantallen geleverde litigieuze producten;
- d) te veroordelen tot afgifte aan Time Out van de gereedschappen en vormen voor vervaardiging van de litigieuze producten;

Tevens vordert Time Out betaling van een bedrag van € 25.000,-- bij wijze van voorschot op schadevergoeding.

Daartoe voert Time Out aan dat zij al voordat Starform ermee op de markt kwam rasterstickervellen heeft ontworpen en heeft laten deponeren bij het BHIM te Alicante, Spanje. Starform maakt met het fabriceren en verhandelen van haar rasterstickers inbreuk op de model- en auteursrechten van Time Out. Dit geldt ook ten aanzien van de strikjesstickervellen.

Starform voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

in conventie :

Bevoegdheid

3.1. Time Out voert allereerst aan dat voor toepassing van de Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Verordening), deze rechtbank niet bevoegd is, aangezien Nederland nog niet de in artikel 80 lid 2 van de Verordening bedoelde mededeling (inzake de lijst van rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel) heeft gedaan en Time Out als gedaagde kantoor houdt in het arrondissement Den Bosch en de overige gedaagden daar wonen.

3.2. Dit verweer treft geen doel, daar Starform aan haar eis mede ten grondslag legt dat Time Out in dit arrondissement inbreuk op haar model - en auteursrechten pleegt, zodat deze rechtbank, daargelaten de bevoegdheid op grond van de Verordening, bevoegd is.

Ongeschiktheid voor kort geding?

3.3. Volgens Time Out zijn de vorderingen van Starform niet geschikt voor beoordeling in kort geding. Starform heeft weliswaar stickervellen gedeponereerd bij de belastingdienst op 10 mei, 25 mei en 4 juni 2004, maar deze vellen vormen een slaafse nabootsing van de producten die Time Out in december 2003 en januari 2004 had ontworpen. Voor een diepgravend onderzoek is in kort geding geen plaats. Een en ander dient in een bodemprocedure te worden uitgezocht, aldus Time Out.

3.4. Zoals hierna zal blijken, deelt de voorzieningenrechter dit standpunt van Time Out niet.

Inbreuk op niet-ingeschreven modelrechten ?

3.5. Volgens artikel 11 van de Verordening wordt een niet - ingeschreven model, dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, gedurende drie jaar - met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap aan het publiek ter beschikking wordt gesteld - beschermd.

3.6. Starform heeft de in r.o. 1.1. afgebeelde rasterstickervellen op 10 mei 2004, 25 mei 2004, 4 juni 2004 en 23 juni 2004 bij de belastingdienst gedeponereerd en begin augustus 2004 op de markt gebracht.

3.7. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag wie als eerste deze stickervellen voor het publiek beschikbaar heeft gesteld.

3.8. Time Out stelt dat zij reeds in oktober 2003 voornemens was om cirkels, vierkanten, ruiten en honingraten op stickervellen op de relevante markt te brengen en in de periode december 2003 - januari 2004 daaraan uitvoering heeft gegeven door deze producten op de markt te brengen. Ter ondersteuning van deze stelling beroept zij zich op een kopie van een handgeschreven brief, gedateerd 15 oktober 2003, gericht aan "Hans" (waarmee volgens Time Out Hans Kuijs, gedaagde sub 2 in conventie, wordt bedoeld) en getekend door "Paul", (waarmee volgens Time Out Paul Sparreboom van B.V. Adviesburo CS wordt bedoeld), waarin sprake is van plannen om "basisvormen als vierkantjes, cirkels, bijenraatvorm, wybertjesvorm en nog wat basale vormen uit te gaan brengen". Daarnaast wijst Time Out op de

offerte van B.V. Adviesburo CS van 23 oktober 2003 inzake een marktonderzoek “te doen naar nieuwe producten.”

3.9. Anders dan Time Out betoogt, bewijzen deze producties niet, dat zij rasterstickervellen, zoals door Starform in mei-juni 2004 bij de belastingdienst gedeponereerd, eerder dan Starform - dat wil zeggen vóór begin augustus 2004 - voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, dan wel heeft ontwikkeld. Ook de onder 1.5 en 1.6. geciteerde correspondentie levert voor die stelling van Time Out geen steun op. Integendeel, indien Time Out haar rasterstickervellen al begin 2004 op de markt zou hebben gebracht, dan wel zou hebben ontwikkeld, dan had het voor de hand gelegen dat Time Out zich daarop in haar reactie op de sommatiebrief van Starform had beroepen. Dit is niet gebeurd.

In dit geding moet derhalve worden aangenomen dat Starform als eerste de in r.o. 1.1. afgebeelde rasterstickervellen aan het publiek bekend heeft gemaakt. Deze rasterstickervellen voldoen aan het criterium van artikel 5 lid 1 onder a) van de Verordening (te weten, dat vóór de datum van het beschikbaarstellen aan het publiek geen ander identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld) en aan het criterium van artikel 6 lid 1 onder a) van de Verordening (te weten, dat ze ten opzichte van de overige openbaringen ten tijde van het ter beschikking stellen aan het publiek een eigen karakter hebben).

3.10. Time Out beroept zich verder ten aanzien van de op 18 november 2004 bij het BHIM gedeponereerde stickervellen op de rechtsvermoedens, neergelegd in de artikelen 17 en 85 van de Verordening.

3.11. Dit verweer gaat niet op. Artikel 17 en artikel 85 lid 1 van de Verordening hebben betrekking op de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel. In die positie verkeert Time Out niet. Time Out stelt op 18 november 2004 stickervellen te hebben gedeponereerd bij het BHIM. Dat kan hoogstens betekenen dat zij toen een aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel, als bedoeld in titel IV van de Verordening, heeft ingediend. Deze enkele aanvraag geeft geen recht op de bescherming, bedoeld in de artikelen 17 en 85 lid 1 van de Verordening.

Time Out kan zich wel beroepen op het rechtsvermoeden, opgenomen in artikel 85 lid 2 van de Verordening, stellende houdster te zijn van niet - ingeschreven Gemeenschapsmodellen, maar dan moeten die modellen voldoen aan de vereisten van artikel 11 van de Verordening, waaronder dat van nieuwheid.

Nu in dit geding wordt aangenomen dat Starform de rasterstickervellen als eerste, namelijk in augustus 2004, op de relevante markt heeft gebracht, kan een beroep op dit rechtsvermoeden niet slagen. Vast staat dat haar ontwerpen vrijwel identiek zijn aan de in 1.1 afgebeelde rasterstickervellen. Verder heeft Time Out niet bestreden dat er maar een stuk of zes aanbieders op de markt voor stickervellen optreden, die elkaars producten kennen. Niet aannemelijk is geworden dat Time Out haar ontwerpen zelfstandig heeft ontwikkeld. Onder deze omstandigheden is er van uit te gaan dat Time Out de modellen van Starform heeft nagemaakt in de zin van artikel 19 lid 2 van de Verordening. Daartegen kan Starform zich verzetten.

Inbreuk op auteursrechten?

3.12. Tussen partijen is nauwelijks gedebatteerd over de vraag of de in 1.1. afgebeelde rasterstickervellen beschermd worden door auteursrecht. Het gaat er om of het werk een oorspronkelijk karakter vertoont met het persoonlijk stempel van de maker, binnen de grenzen die door de technische en functionele eisen worden bepaald.

3.13. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Starform in dit geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de in r.o. 1.1 afgebeelde geometrische

rastervellen aan de eisen van oorspronkelijkheid en persoonlijk karakter voldoen. Ten aanzien van de in 1.2. afgebeelde stickervellen met strikjes overweegt de rechtbank als volgt. Deze vellen zijn op 20 maart 1998 ter registratie bij de belastingdienst aangeboden door Starform Letters te Amsterdam.

Starform stelt dat de auteursrechten aan haar zijn overgedragen, hetgeen zou blijken uit productie 12. Een dergelijke akte bevindt zich echter niet bij de stukken, zodat niet kan worden aangenomen dat Starform auteursrecht op de stickervellen met strikjes kan doen gelden.

Slaafse nabootsing en systematische navolging

3.14 Ten aanzien van de in r.o. 1.1. afgebeelde rasterstickervellen heeft Starform naast de aan haar verleende bescherming als rechthebbende op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen geen zelfstandig belang bij bescherming wegens slaafse nabootsing of systematische navolging.

Ten aanzien van de in 1.2. afgebeelde stickervellen met strikjes geldt dat, nu niet vaststaat dat Starform auteursrechthebbende is op de stickervellen met strikjes, zonder nadere onderbouwing door Starform, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom Time Out zich door nabootsing of navolging onrechtmatig jegens Starform zou gedragen.

Slotsom

3.15. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering Time Out te verbieden verder inbreuk te maken op het modelrecht van Starform, zoals gevorderd onder b) van de dagvaarding moet worden toegewezen. De nevenvordering tot het terughalen van de inbreukmakende producten en tot afgifte van de vormen, waarmee Time Out de inbreukmakende werken hebben vervaardigd of doen vervaardigen zullen eveneens worden toegewezen, evenals de gevorderde dwangsommen. Voor toewijzing van de vordering tot schriftelijke opgave is in dit geding geen plaats, hetgeen ook geldt voor de vordering tot vernietiging. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. Tevens bestaat aanleiding de op te leggen dwangsom te maximaleren.

De vordering tot vernietiging strookt niet met het karakter van een voorlopige voorziening en zal derhalve worden afgewezen.

Ten aanzien van de gevorderde betaling van een bedrag van €10.000,- ter zake van schadevergoeding wordt het volgende overwogen. Vooropgesteld dient te worden dat voor toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding - naast het spoedeisend belang - het vorderingsrecht van de eisende partij voorshands in hoge mate aannemelijk moet zijn, in die zin dat de vordering ofwel niet serieus wordt betwist ofwel deze betwisting eenvoudig is te weerleggen. Daarnaast dient er geen onaanvaardbaar restituerisico te zijn. Aan deze eisen is niet voldaan, nu onzeker is of in en zo ja in welke omvang door Starform schade is geleden. De vordering met betrekking tot betaling van een geldbedrag komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

3.16. De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak.

3.17. Time Out zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

in reconventie

3.18. De voorwaarde voor de reconventie is vervuld, nu de voorzieningenrechter zich in conventie bevoegd acht. Time Out pretendeert rechthebbende te zijn op de stickervellen, die in r.o. 1.4. zijn afgebeeld. Hiervoor is reeds overwogen dat zij geen rechten kan doen gelden op de laatste vier afgebeelde stickervellen. Ten aanzien van de overige stickervellen heeft zij onvoldoende gemotiveerd waarom Starform inbreuk op eventuele rechten van Time Out zou maken.

Dat geldt ook voor de stickervellen met strikjesmotief. Ten aanzien van deze stickervellen wordt immers aangenomen, zie r.o. 1.2, dat deze in elk geval vanaf 1998 op de markt zijn gebracht door een ander dan Time Out. De vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen met veroordeling van Time Out in de kosten.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

In conventie

VERBIEDT Time Out om, na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de modelrechten van Starform op de in r.o. 1.1. afgebeelde rasterstickervellen, door het gebruiken, vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van op die rechten inbreukmakende stickervellen;

BEVEELT Time Out om binnen drie weken na betekening van dit vonnis op alle locaties waarvan Time Out weet of redelijkerwijs kan weten dat inbreukmakende stickervellen voorhanden zijn, deze terug te halen, desnoods door deze terug te kopen.

BEVEELT Time Out binnen drie weken na betekening van dit vonnis franco aan Starform af te leveren de films, stansmessen, magnesiumclichés en andere vormen, waarmee Time Out de inbreukmakende werken heeft vervaardigd of heeft doen vervaardigen.

BEPAALT dat Time Out een dwangsom verbeurt van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Time Out in gebreke is aan dit vonnis te voldoen dan wel, ter keuze van Starform, een dwangsom verbeurt van €5.000,- voor ieder product waarmee Time Out in overtreding is van het bovenstaande, tot een maximum van €500.000,-; Bepaalt voorts dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 3.15. is vermeld.

BEPAALT dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien Starform niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Time Out een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

WIJST AF het meer of anders gevorderde.

in reconventie:

WIJST het gevorderde af;

in conventie en in reconventie:

VEROORDEELT Time Out in de kosten van het geding, aan de zijde van Starform tot op deze uitspraak begroot op €1.582,40, waarvan €1.224,-- aan salaris procureur, €288,- aan griffierecht en €70,40 aan dagvaardingskosten;

Aldus gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 januari 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

svw