

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 173824 / HA ZA 08-754

Vonnis van 2 juni 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EUROPET-BERNINA INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Gemert-Bakel,
eiseres in conventie,
gedaagde in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A.K.FOR PET'S B.V.,
gevestigd te Drunen,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. J.A.J. van de Wouw.

Partijen zullen hierna Europet en AKFP genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de akte houdende bij de dagvaarding behorende producties;
- de conclusie van antwoord, tevens houdende conclusie van antwoord in het incident, tevens houdende eis in reconventie met producties;
- het tussenvonnissen van 18 februari 2009, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 mei 2009 en de daarin genoemde nadere stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie en de door partijen gebruikte zittingsaantekeningen;
- de akte uitlating producties zijdens Europet met producties;
- de antwoordakte zijdens AKFP met nadere producties;
- de akte houdende producties zijdens AKFP;
- de akte uitlating producties zijdens Europet.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

2

2. De feiten

2.1. Europet drijft een onderneming die producten voor huisdieren ontwerpt, ontwikkelt en te koop aanbiedt.

2.2. Europet brengt onder andere twee driehoekige kattenbak op de markt.

2.3. Eind oktober 2007 heeft Europet geconstateerd dat het Duitse bedrijf Candy Heimtierbedarf GmbH te Sulzbach eveneens driehoekige kattenbakken aanbiedt. Zij heeft die bakken geleverd gekregen van AKFP. AKFP heeft deze bakken eind 2006 op de Internationale Beurs te Neurenberg besteld. De kattenbakken zijn begin 2007 aan AKFP geleverd.

2.4. De bakken van Europet en van AKFP zien er als volgt uit.



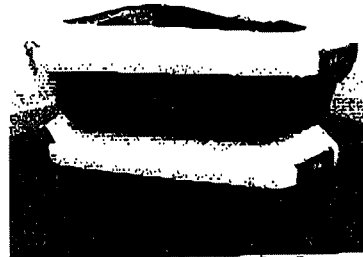
Kattenbak 1 Europet



Kattenbak 1 Links: AK For Pet's Rechts: Europet



Kattenbak 1 AK For Pet's

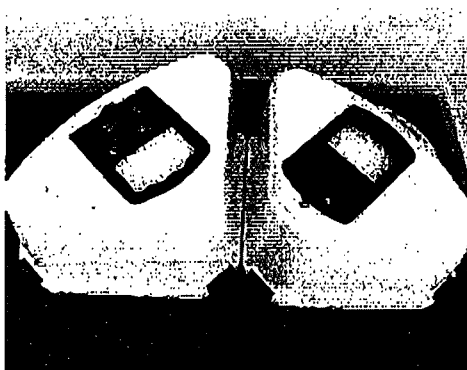


Kattenbak 1 Onder: AK For Pet's Boven: Europet

173824 / HA ZA 08-754

3

2 juni 2010



2.5. Bij brief van 17 december 2007 heeft Europet AKFP aansprakelijk gesteld in verband met inbreuk op aan Europet toekomende auteursrechten op de door Europet verhandelde kattenbakken.

3. Het geschil

In conventie

- 3.1. Europet vordert verkort weergegeven - waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad –
- I een inbreukverbod op aan Europet toekomende auteursrechten op haar kattenbakken, op straffe van een dwangsom;
 - II een gecertificeerde opgavenverplichting, op straffe van een dwangsom;
 - III een recall, op straffe van een dwangsom;
 - IV afgifte, op straffe van een dwangsom;
 - V afdracht van de bruto winst, op straffe van een dwangsom;
 - VI schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarden tot aan de dag der algehele vergoeding.

Europet vordert hetgeen onder I tot en met V is weergegeven onder de punten VII tot en met XI tevens bij wege van provisie.

Zij vordert onder punt XII van de dagvaarding tot slot een kostenveroordeling conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

- 3.2. Europet legt aan haar vorderingen auteursrechtinbreuk, subsidiair slaafse nabootsing ten grondslag.

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

4

3.3. AKFP voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

In voorwaardelijke reconventie

3.4. AKFP vordert - na wijziging van eis en afhankelijk van de voorwaarde dat de rechtbank in conventie het inbreukverbod (dan wel het verbod op slaafs nabootsen) afwijst - Europet te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van het nemen van de conclusie van repliek tot de dag van algehele voldoening, alsmede veroordeling in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat zij ten gevolge van het handelen van Europet schade heeft geleden.

3.6. Europet voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Rechtsverwerking/misbruik van recht?

4.1. AKFP heeft ter zitting het verweer gevoerd dat sprake is van rechtsverwerking, dan wel misbruik van recht, omdat Europet jarenlang niets heeft ondernomen tegen de Chinese producent van de bakken die AKFP verkoopt en evenmin tegen de bedrijven die de bakken voor AKFP verkochten. Het enkele tijdsverloop dat gepaard gaat met het gestelde niet-optreden, is echter onvoldoende voor rechtsverwerking. AKFP stelt geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan, samen met het genoemde tijdsverloop, moet worden aangenomen dat Europet haar rechten handhavend op te treden heeft verwerkt, dan wel op grond waarvan moet worden geoordeeld dat zij, door dat alsnog te doen, misbruik van recht maakt. De rechtbank passeert daarom dit verweer van AKFP.

Maker?

4.2. AKFP betwist dat Europet de maker is van de kattenbakken waarvan Europet stelt auteursrechthebbende te zijn. Zij betwist in dit verband de datering van door Europet overgelegde ontwerpschetsen en stelt dat het bedrijf Moderna Products eerder een gelijke vorm kattenbak op de markt heeft gebracht. AKFP heeft in dit verband een afdruk van een internetpagina van 22 januari 2009 overgelegd, waarop een kattenbak met de naam Cozy Corner is te zien.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat Europet in ieder geval sinds september 2002 de onder 2.2 bedoelde en onder 2.4 weergegeven kattenbakken als van haar afkomstig op de markt brengt. Europet wordt gelet daarop vermoed de maker te zijn van de kattenbakken. Het is gelet hierop, anders dan AKFP stelt, niet aan Europet om aan te tonen dat zij de maker is, maar aan AKFP om het tegendeel te bewijzen. Zij is daarin niet geslaagd. AKFP verwijst naar de Cozy Corner van Moderna Products, maar deze bak is niet te dateren vóór september 2002. Gelet op de overgelegde afdruk kan de rechtbank hooguit concluderen dat de Cozy Corner op 22 januari 2009 werd aangeboden. Hetzelfde geldt voor de door AKFP overgelegde tekeningen van haar Chinese producent. Tussen alle Chinese tekens is geen

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

5

datering te achterhalen. Nu AKFP er niet in is geslaagd het tegendeel te bewijzen, heeft Europet als maker van de door haar verhandelde kattenbakken te gelden.

Auteursrechtelijk beschermde werken?

4.4. Europet stelt dat haar kattenbakken auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Dit houdt volgens Europet niet zozeer verband met de driehoekvorm van de bakken. De beschermde trekken zijn volgens Europet de volgende:

- de specifieke afgeronde vorm van de bak;
- de specifieke vorm van de (witte) rand die op de lage bak bevestigd is;
- de specifieke vorm van de (witte) bovenbak inclusief de profilering van de bovenkant;
- de specifieke vorm van het handvat van de hoge bak;
- de vorm van het sluitingsmechanisme;
- de toepassing en de specifieke plaatsing van de pootjes in de handvatten en op het sluitingsmechanisme van de bakken (niet de pootjes op zich).

4.5. AKFP betwist dat de kattenbakken van Europet auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Zij stelt dat de hoekvorm functioneel is bepaald, de sluitingsklepjes functioneel zijn, de pootjes niet oorspronkelijk zijn en de pootjes op de klepjes zo voor de hand liggen, dat niet gesteld kan worden dat deze aspecten leiden tot de conclusie dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet.

4.6. Het auteursrecht geldt voor materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (HvJEG 16 juli 2009, zaak C-5/08, LJN: BK2393, *Infopaq*). Het materiaal moet met andere woorden een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (HR 30 mei 2008, NJ 2008/556, *De Endstra tapes*). De rechtbank heeft geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het werk van Europet is ontleend aan dat van een ander. AKFP heeft geen producties overgelegd van kattenbakken die zijn te dateren vóór 2002. Gelet hierop, alsmede gelet op de door Europet overgelegde producties van kattenbakken in de vorm van een driehoek, die de onder 4.4 genoemde elementen niet tonen, is sprake van een vorm die het resultaat is van creatieve keuzes. De rechtbank gaat er gelet op het voorgaande vanuit dat de onder 4.4 weergegeven elementen de auteursrechtelijk beschermde trekken van de kattenbakken van Europet zijn. Dit geldt niet de toepassing en de plaatsing van de pootjes. Niet in geschil is dat de pootjes veelvuldig worden en werden gebruikt. De specifieke plaats waar de pootjes worden aangebracht, is dan ~ mede gelet op het feit dat de bak afgesloten dient te blijven omdat anders de werking van het filter teniet wordt gedaan en de keuze derhalve zeer beperkt is - zo triviaal, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Voor zover AKFP stelt dat de sluitingsklepjes functioneel zijn, gaat zij eraan voorbij dat deze (gelet ook op de door Europet overgelegde productie) op verschillende wijze kunnen worden vormgegeven. De specifieke vormgeving van de sluitingsklepjes is niet functioneel en kan wel degelijk bijdragen aan het oordeel dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Verveelvoudiging?

4.7. Europet stelt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar kattenbakken allemaal zijn terug te vinden in de kattenbakken van AKFP en dat sprake is van nagenoeg exacte kopieën. De bakken worden bovendien in dezelfde kleurencombinaties en dezelfde afmetingen aangeboden.

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

6

4.8. AKFP voert er met betrekking tot de lage kattenbak het verweer dat er weinig andere oorspronkelijke zaken zijn dan de functionele hoekvorm. Deze vorm wordt door bijna iedere leverancier geleverd. Bovendien is de richel aan de voorkant anders.

4.9. De rechtbank is van oordeel dat de totaalindruk van de lage bakken van Europet en AKFP dezelfde is. De bak van AKFP heeft dezelfde rondingen als die van Europet. Ook de vormgeving van de witte rand bovenop de bak is dezelfde. Voor zover AKFP stelt dat de voorkant van de richel anders is, heeft te gelden dat – zo de rechtbank dit op grond van de overgelegde producties al zou kunnen vaststellen – dit aan de overeenstemmende totaalindruk niet afdoet.

4.10. Met betrekking tot de hoge kattenbak voert AKFP het verweer dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn. Zo wijst zij erop dat:

- de vorm van de deurtjes anders is;
- de bak van de Europet hoger is dan de bak van AKFP;
- de bak van Europet zwaarder is dan de bak van AKFP;
- de bak van Europet is gemaakt van een zogenoemde maagdelijke korrel;
- de kwaliteit van plastic heel anders is;
- de vorm van de klep heel anders – meer vierkant – is dan die van Europet;
- de wijze van ophangen van de klep anders is;
- de richel onder de klep bij de bak van Europet een beetje bol loopt en bij de bak van AKFP meer in een rechte lijn;
- de filter en de handgreep andersom zitten;
- de handgreep zelf anders is;
- in de filteropening een ophangpunt is waaraan een kattenschepje hangt dat bij de Europet ontbreekt;
- de kap van de bak van AKFP minder bol van vorm is;
- de sluiting waarin het filterkapje sluit bij de bak van AKFP ronder en breder is dan de inham bij de sluiting van de bak van Europet;
- de pootjes – die niet te beschermen zijn – verschillen.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat de genoemde punten van verschil, zo de rechtbank die op grond van de overgelegde producties al kan vaststellen, niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die het gevolg is van het terugkomen van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de bak van Europet bij die van AKFP. De rechtbank wijst in dit verband met name op de vormgeving van de onderzijde van de bak, van de sluitingskleppen en de op de onderzijde van de bak te plaatsen witte 'kap', waarbij bijvoorbeeld het overnemen van de profilering aan de bovenzijde en de afgevlakte achterzijde opvallen.

Ontlening?

4.12. AKFP stelt onder verwijzing naar de technische tekeningen van de Chinese producent van haar bakken, welke er volgens AKFP eerder waren dan de schetsen van Europet, dat van ontlening geen sprake is.

4.13. De schetsen waarop AKFP zich in dit verband beroept, zijn voorzien van Chinese tekens. Daarin valt geen datering te ontwaren. AKFP kan hiermee geen begin van bewijs leveren dat de door haar verhandelde bak is ontworpen voordat de bak van Europet op de

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

7

markt kwam, dan wel anderszins van ontlening geen sprake is. Zo stelt AKFP niet op grond van welke elementen de rechtbank tot het oordeel zou moeten komen dat de bakken van AKFP ten opzichte van die van Europet zijn te zien als zelfstandige werken. Aan het tegenbewijs van ontlening dienen hoge eisen te worden gesteld. Gelet op die hoge eisen, volstaan ook de na de zitting door AKFP overgelegde producties niet als begin van bewijs. AKFP heeft van haar Chinese producent ontvangen stukken (een contract met betrekking tot een mal en facturen met betrekking tot kattenbakken) overgelegd. De rechtbank kan nergens uit afleiden dat deze stukken zien op de thans in geding zijnde kattenbakken.

Verwatering

4.14. AKFP stelt tot slot dat er zoveel bakken op de markt zijn, dat sprake is van verwatering van het auteursrecht.

4.15. De rechtbank is – daargelaten of verwatering van het auteursrecht mogelijk is - niet gebleken dat de vormgeving van de bakken van Europet door derden op dusdanige wijze zijn nagevolgd dat deze is verworpen tot een ‘onbeschermde stijl’. AKFP noemt wel enkele voorbeelden van bakken die thans op de markt verkrijgbaar zijn en op die van Europet zouden lijken, maar die paar voorbeelden acht de rechtbank daartoe onvoldoende.

Conclusie inbreuk

4.16. De conclusie van het voorgaande is dat de twee in geding zijnde kattenbakken van AKFP inbreuk maken op de onder 2.4 getoonde kattenbakken van Europet. Het gevorderde inbreukverbod ligt daarmee voor toewijzing gereed. Dit geldt ook voor de als zodanig niet betwiste nevenvorderingen. Deze zullen als nader in het dictum bepaald worden toegewezen.

Schadevergoeding/winstafdracht?

4.17. Europet betwist niet - gemotiveerd - dat de door AFKP bij haar Chinese producent bestelde bakken in 2006 en 2007 op de Internationale Beurs in Neurenberg werden aangeboden, zonder dat daartegen handhavend is opgetreden. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de bedoelde bakken in 2006 en 2007 op die beurs zijn aangeboden, zonder dat daartegen handhavend werd opgetreden. AFKP mocht er gelet daarop te goeder trouw uitgaan van de betrouwbaarheid van de aanbieder van bedoelde kattenbakken. Dat Europet, die zelf op genoemde beurs aanwezig was, stelt dat zij de inbreukmakende bakken voor het eerst eind 2007 op de markt hebben gezien, doet daar niet aan af. Nu de door AKFP verhandelde kattenbakken gedurende twee jaren zijn aangeboden op de Internationale Beurs in Neurenberg, vermag de rechtbank zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien waarom de schade die het gevolg is van het feit dat de door AKFP bestelde en verhandelde bakken inbreuk maken op kattenbakken van Europet, AKFP is toe te rekenen. De gevorderde schadevergoeding en de winstafdracht zullen om die reden worden afgewezen.

Provisionele voorziening

4.18. Gelet op het feit dat de hoofdzaak met dit vonnis is afgedaan, heeft Europet geen belang meer bij de beoordeling van de provisionele voorziening. Die zal worden afgewezen.

Kosten

4.19. AKFP zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Europet heeft veroordeling van AKFP in de redelijke en

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

8

evenredige proceskosten gevorderd als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft een kostenspecificatie overgelegd tot een bedrag van € 33.347,26 inclusief BTW. Omdat deze kosten door AKFP zijn betwist, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietaarieven in IB-zaken. Omdat het een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en zonder pleitgelegenheid betreft, zal de rechtbank de kosten begroten op € 8.000,00. De enkele omstandigheid dat partijen na de comparitie over en weer nog producties hebben ingediend en op de producties van de wederpartij hebben gereageerd, maakt - mede gelet op de inhoud van de nadere aktes - niet dat dit bedrag naar boven zou moeten worden bijgesteld. Daarnaast zal AKFP worden veroordeeld tot betaling van € 71,80 (dagvaarding) en € 254,00 (vast recht).

4.20. Dit vonnis is vanwege organisatorische redenen gewezen door een andere rechter dan de rechter die de comparitie van partijen heeft geleid.

5. De beslissing

De rechtbank

- gebiedt AKFP met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de onder 2.4 getoonde kattenbakken van Europet te staken en gestaakt te houden, dit op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere kattenbak die in strijd met dit gebod wordt ingekocht, aangeboden, verhandeld of geleverd of – zulks ter keuze van Europet – voor iedere dag (een gedeelte van een dag als dag gerekend) dat de inbreuk voortduurt;

- veroordeelt AKFP binnen 2 maanden na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant op basis van door die registeraccountant zelf uitgevoerd onderzoek opgestelde, gespecificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van Europet, waarin staat:

- het totaal aantal door AKFP ingekochte inbreukmakende kattenbakken, onder vermelding van de volledige n.a.w.-gegevens van de verkoper;
- het totaal aantal door AKFP verkochte inbreukmakende kattenbakken;
- het totaal aantal inbreukmakende kattenbakken dat AKFP in voorraad heeft,

zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag (een gedeelte van een dag als dag gerekend) dat AKFP in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

- gebiedt AKFP binnen twee weken na betekening van dit vonnis al haar afnemers die geen consumenten/eindgebruikers zijn schriftelijk te verzoeken binnen een week op haar kosten alle door AKFP aan de afnemers geleverde inbreukmakende kattenbakken die de afnemers nog in voorraad hebben aan AKFP te retourneren en de advocaat van Europet afschriften te sturen van de door AKFP aan de afnemers verzonden brieven, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag (een gedeelte van een dag als dag gerekend) per afnemer dat AKFP in gebreke blijft aan het bevel te voldoen;

- gebiedt AKFP binnen vier weken na betekening van dit vonnis de totale hoeveelheid bij haar in voorraad zijnde en aan haar geretoureerde inbreukmakende kattenbakken aan Europet af te geven op een nader overeen te komen lokatie in Nederland, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat AKFP in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen;

173824 / HA ZA 08-754
2 juni 2010

9

-
- veroordeelt AKFP in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Europet begroot op € 8.325,80;
 - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is geweest door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2010.



w.g. de rechter

C. Klemm Dubois