

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 317277 / HA ZA 08-2647

Vonnis van 15 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VLAAR ERGONOMIE BV,
gevestigd te Midwoud,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. C.J. Blauw te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MARKANT INTERNATIONAL BV,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als Vlaar respectievelijk Markant

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 8 oktober 2008;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 31 maart 2009.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Vlaar ontwerpt, ontwikkelt en produceert ergonomische (kantoor)hulpmiddelen en heeft een (groot)handel in dergelijke producten.
- 2.2. Tot het assortiment van Vlaar Ergonomie behoort de CPU-houder 'MOS CPU', ook wel genoemd het COS (computerophangstelsel). Dit product zal in dit vonnis worden aangeduid als het COS. Het COS is ontworpen door Prodesign BV.
- 2.3. Het COS product is sinds juli 2006 op de markt.

2.4. Bij overeenkomst van 19 oktober 2007 heeft Prodesign BV het auteursrecht op onder meer het COS overgedragen aan Vlaar.

2.5. Markant is een onderneming die zich bezighoudt met de productie van en handel in kantoormeubelen en aanverwante artikelen. Markant en Vlaar Ergonomie bewegen zich in dezelfde markt en zijn concurrenten van elkaar.

2.6. Markant heeft op 23 november 2007 het COS als model gedeponeerd in het Gemeenschapsmodellenregister onder nummer 000831466-0001. Het model zoals gedeponeerd en geregistreerd is hiernaast afgebeeld.



2.7. Prodesign BV heeft ook een monitorophangstelsel ontwikkeld, waaraan de naam het MOS is gegeven (verder: "het MOS"). Prodesign BV heeft het MOS voor het eerst in 2003 op de markt gebracht. 3d-Tradelink BV, ook een onderneming die zich richt op de handel in kantoormiddelen, en Prodesign BV hebben op 11 juni 2004 een royaltyovereenkomst gesloten (verder: "de royaltyovereenkomst"). De royaltyovereenkomst betreft het MOS en de artikelen die behoren tot dezelfde productgroep. Artikel 10 van de royaltyovereenkomst bepaalt dat Prodesign haar opgebouwde kennis over het product en de onderhavige markt uitsluitend zal benutten voor 3d-Tradelink. Slechts met schriftelijke toestemming kan daarvan worden afgeweken.

2.8. Op 19 oktober 2007 hebben Prodesign BV en Vlaar een overeenkomst gesloten met als titel "overeenkomst strekkende tot overdracht en levering van auteursrechten en de overdracht van een vordering op naam". In deze overeenkomst zijn Prodesign BV en Vlaar - samen - overeengekomen dat Prodesign BV de op het MOS rustende auteursrechten overdraagt aan Vlaar en dat aan Vlaar voorts de vorderingen van Prodesign BV op 3d-Tradelink BV voor achterstallige royalty-betalingen. [NB deze overeenkomst is een andere dan de overeenkomst van 19 oktober 2007 tussen Prodesign BV en Vlaar genoemd hierboven onder 2.4, wat betreft de overdracht van het auteursrecht zijn de overeenkomsten gelijk geformuleerd]

2.9. 3d-Tradelink BV is op 31 oktober 2007 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft alle activa verkocht en overgedragen aan Markant, welke activa onder meer omvatten: "de goodwill, handelsnaam en intellectuele eigendomsrechten".

2.10. Tussen partijen is met betrekking tot het MOS een procedure gevoerd voor de rechtbank Utrecht. Deze procedure zag hoofdzakelijk op de vraag welke partij het auteursrecht met betrekking tot het MOS toekomt. In deze zaak heeft de rechtbank Utrecht op 5 november 2008 vonnis gewezen (LJN: BG3661). In dat vonnis heeft de rechtbank geoordeeld, in conventie, dat het MOS auteursrechtelijke bescherming geniet en dat het auteursrecht met betrekking tot het MOS aan Vlaar toekomt. De rechtbank Utrecht heeft haar beslissing gebaseerd op een beoordeling van de royaltyovereenkomst genoemd onder 2.7. en van de overeenkomst, genoemd onder 2.8 gedateerd 19 oktober 2007, waarbij het auteursrecht op het MOS is overgedragen aan Vlaar.

2.11. Tegen het vonnis van 5 november 2008 is hoger beroep ingesteld.

3. Het geschil

In conventie en in reconventie

- 3.1. Vlaar vordert in conventie, uitvoerbaar bij voorraad,
1. *te verklaren voor recht dat Vlaar Ergonomie BV wordt erkend als rechtmatig houder van het bij het Bureau voor de harmonisatie van de interne markt (merken en modellen) te Alicante, model onder het nummer 000831466-0001 als bedoeld in artikel 15 lid 1 GmVo;*
 2. *Markant International BV te bevelen om onmiddellijk na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis al haar noodzakelijke en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van de modelregistratie met nummer 000831466-0001 en wel aldus dat deze na wijziging op naam van Vlaar Ergonomie BV zal zijn gesteld, danwel Markant International BV te bevelen om de modelregistratie met nummer 000831466-0001 om niet en bij akte aan Vlaar Ergonomie BV over te dragen danwel te leveren en wel aldus dat de modelregistratie met nummer 000831466-0001 daarna door Vlaar Ergonomie BV op haar naam kan worden gesteld, e.e.a. op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele dag te rekenen) dat Markant International BV nalaat uitvoering te geven aan deze veroordeling.*

En voor het geval de Rechtbank zal oordelen dat niet voldaan is aan het nieuweidsvereiste, wenst Vlaar sub 2 van het petitum van haar inleidende dagvaarding met een subsidiaire eis aan te vullen aldus:

Danwel, subsidiair, de modelregistratie van de CPU-houder met inschrijvingsnummer 000831466-0001 ("Stand for computer cabinets"), overeenkomstig artikel 25 lid 1 sub b van de GmodVo, nietig te verklaren.

3. *Markant International BV te veroordelen in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige feitelijk door Vlaar Ergonomie gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en procureur, waarvan de omvang nog nader zal moeten worden vastgesteld althans een voorschot daarop te vermeerdere met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien en voor zover deze kosten niet voldaan zijn aan Vlaar Ergonomie binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis.*

Alsmede bij aanvulling in conventie:

4. *Te verklaren voor recht dat Vlaar Ergonomie BV met het aangaan van de overeenkomst van 19 oktober 2007, met Prodesign te Tilburg, de auteursrechten heeft verworven op de CPU houder MOS, eerder genoemd COS, zoals nader aangeduid in de bijlage bij deze overeenkomst.*

- 3.2. Markant vordert in voorwaardelijke reconventie, onder de voorwaarde dat de rechtbank de vorderingen van Vlaar in conventie mocht toewijzen:

Bij vonnis uitvoerbaar voor recht te verklaren dat het modelrecht onder nummer 00083146-0001 nietig is en dat het COS auteursrechtelijke bescherming ontbeert.

- 3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1. Voor zover het geschil ziet op het Gemeenschapsmodel is deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd uit hoofde van de artikelen. 80 en 81 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (GmodVo), juncto artikel 3 van de uitvoeringswet. Wat betreft de overige grondslagen is de zaak verknocht.

modelrecht

4.2. Door Markant is gesteld dat het modelrecht nietig is omdat het COS op 30 augustus 2005 is ontworpen, vanaf 2006 op de markt is en eerst op 23 november 2007 als Gemeenschapsmodel is geregistreerd. Het model dient als nietig te worden beschouwd ingevolge artikel 5 lid 1 sub b GmodVo juncto artikel 7 lid 2 sub b GmodVo.

4.3. Vlaar heeft zich op dit punt gerefereerd bij conclusie van antwoord in reconventie. Ter comparitie hebben partijen over en weer erkend dat het modelrecht geen inzet van deze procedure meer is. Ter zitting heeft het debat zich beperkt tot de auteursrechtelijke aanspraken welke partijen maken.

4.4. Markant heeft te kennen gegeven dat zij afstand zal doen van het modelrecht. Indien Markant nalaat afstand te doen van haar modelrecht, dienen partijen er rekening mee te houden, dat ingevolge artikel 24 lid 1 GmodVo de vernietiging van een modelrecht niet in conventie kan worden gevorderd.

4.5. Bij voortprocederen zullen partijen zich kunnen uitlaten over het nog voortbestaan van de modelinschrijving en omtrent de verdeling van de proceskosten gemoeid met de behandeling van de modelrechtelijke aspecten van de zaak. Aan de hand van opnieuw in te dienen kostenopgaven en specificaties, dienen partijen alsdan aan te geven welke deel van de kosten is toe te schatten aan modelrechtelijke issues.

auteursrecht

4.6. Auteursrechtelijke vragen zijn in deze procedure nog wel van belang. Dit betreft dan met name de vordering in reconventie van Markant, voorzover deze ziet op het auteursrecht en de sub 4 door Vlaar gevorderde verklaring voor recht. Kort gezegd komt een en ander neer op eerst de vraag of aan het COS enig auteursrecht is verbonden en vervolgens, bij positieve beantwoording, de vraag aan wie het auteursrecht toekomt.

4.7. Markant heeft de positie ingenomen dat het COS geheel functioneel is bepaald. Het ontwerp omvat een spindel en twee bevestigingsplaten. De vorm van de spindel en de platen bepalen het uiterlijk van het product. Voorwerpen waarvan het uiterlijk is bepaald door technische eisen komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Volgens Markant zijn bij het COS uitsluitend keuzes gemaakt gericht op het oplossen van technische problemen. Voorzover er toch wel keuzes zijn gemaakt die technische eisen, functionaliteit of gebruiksgemak overstijgen, zijn die keuzes niet nieuw of oorspronkelijk omdat deze zijn ontleend aan het MOS.

4.8. Naar oordeel van de rechtbank komt een hoofdzakelijk functioneel of technisch bepaald apparaat, zoals een ophangstelsel voor een computer, in beginsel niet voor model- of auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Dit neemt niet weg dat technische apparaten veelal in meer of mindere mate worden ‘aangekleed’. Bij het COS is een zekere aankleding aanwijsbaar. Het is zelfs zo dat de spindel, als een belangrijk element in de techniek, voor het oog geheel verborgen blijft. Het is deze aankleding die als subjectieve laag over de objectief gegeven vorm van spindel en twee bevestigingsplaten de speelruimte biedt voor de ontwerper om tot een model- of auteursrechtelijke beschermde prestatie te komen.

4.9. In geval van het COS heeft de ontwerper – in dit geval een stagiaire werkzaam bij Prodesign BV – teruggerepen op de vormtaal van het MOS welke een paar jaar eerder – eveneens in de kring van Prodesign BV – is ontwikkeld en ontworpen. Naar oordeel van de rechtbank doet dat niet af aan de nieuwigheid van het ontwerp. Het persoonlijk stempel van de maker is juist de eerder ontwikkelde vormtaal, nu toegepast op een ophangstelsel voor een computer. Markant heeft wel gewezen op het bestaan van andere ophangsystemen voor een computer, maar heeft geen systeem getoond dat wat betreft zijn subjectieve aankleding, dezelfde algemene indruk maakt. De rechtbank concludeert dan ook dat het COS als een nieuw oorspronkelijk werk is aan te merken.

4.10. Wat betreft de vraag of haar het auteursrecht toekomt, doet Vlaar een beroep op de overeenkomst van 19 oktober 2007. Markant betwist de geldigheid van de overdracht van het auteursrecht waartoe zij een beroep doet op de royaltyovereenkomst. Markant voert daartoe onder meer aan dat de royaltyovereenkomst ziet op het MOS en “de artikelen die behoren tot dezelfde productgroep”. Volgens Markant is het COS tot dezelfde productgroep als het MOS te rekenen. Zij stelt daarom dat zij de royaltyovereenkomst ook met betrekking tot het COS kan invoeren. De rechten uit de royaltyovereenkomst zijn na het faillissement op haar overgegaan. Ingevolge artikel 10 van de royaltyovereenkomst kan Prodesign zonder schriftelijke toestemming het auteursrecht niet overdragen. Volgens Markant heeft 3d-Tradelink BV die toestemming niet gegeven en is deze ook niet gegeven door Markant nadat zij de rechten van 3d-Tradelink had overgenomen.

4.11. In meer genoemde procedure tussen partijen bij de rechtbank Utrecht heeft die rechtbank geoordeeld dat wat betreft het MOS Vlaar als rechthebbende moet worden aangemerkt. De Rechtbank Utrecht heeft daartoe naar de kern dezelfde argumenten afgewogen als door partijen thans worden aangevoerd met betrekking tot het COS. Dat de rechten ter zake van het MOS met een andere overeenkomst van 19 oktober 2007 zijn overgedragen doet daar niet aan af, omdat de overeenkomsten wat betreft de overdracht van het auteursrecht gelijk zijn.

4.12. In auteursrechtelijke zin zijn het COS en het MOS vergelijkbare apparaten omdat zij zich beide onderscheiden door hetzelfde stempel van de maker, dat wil zeggen de door 3d Design ontwikkelde vormtaal voor een serie bureauaccessoires. In deze procedure is dan ook, evenals in de procedure bij de rechtbank Utrecht, tussen dezelfde partijen, met betrekking tot een vergelijkbaar apparaat, de identieke vraag aan de orde of Vlaar het auteursrecht toekomt. Het ligt niet in de rede dat deze rechtbank een eigen weg zal zoeken, nu gelijke feitelijke grondslagen worden aangevoerd, en nadat de eerder geadieerde rechtbank Utrecht al een beslissing heeft genomen. Van de beslissing van de rechtbank Utrecht is hoger beroep aanhangig. Deze rechtbank ziet dan ook aanleiding de uitkomst van dat hoger beroep af te wachten. De onderhavige zaak zal daartoe op de parkeerrol worden geplaatst.

Zodra in het hoger beroep arrest is gewezen, kan ieder der partijen verzoeken de zaak weer op de eerstvolgende datum op de rol te plaatsen. Vervolgens krijgt Vlaar een termijn van vier weken om een akte in te dienen, waarna Markant een zelfde termijn krijgt voor het indienen van haar antwoordakte.

In conventie

4.13. In conventie voert een en ander tot de conclusie dat de vorderingen sub 1 en sub 2 voor afwijzing gereed liggen, dat partijen zich bij voortprocederen zullen uitlaten over de proceskosten, en dat wat betreft de vordering sub 4 de vordering zal worden verwezen naar de parkeerrol in afwachting van de uitkomst van de procedure in hoger beroep tussen partijen met betrekking tot het MOS.

In reconventie

4.14. In reconventie ligt het deel van de vordering dat ziet op het modelrecht gereed voor toewijzing en het auteursrechtelijke deel ligt gereed voor afwijzing. Beslist zal worden bij eindvonnis, na voortprocederen en nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de proceskosten. Wegens de samenhang met de conventie zal ook in reconventie de zaak naar de parkeerrol worden verwezen.

4. De beslissing

De rechtbank

In conventie en in reconventie

verwijst de zaak naar de parkeerrol en bepaalt dat zaak op verzoek van (een van) partijen weer op de rol kan komen nadat in de zaak tussen partijen met betrekking tot het MOS in hoger beroep arrest is gewezen, dit voor het nemen van een akte door Vlaar over hetgeen is vermeld onder 4.11, 4.12 en 4.13;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2009, in het bijzijn van de griffier.