



IN NAAM DER KONINGIN

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel

zaaknummer / rolnummer: 301275 / KG ZA 11-113

Vonnis in kort geding van 9 februari 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTERDAM PROJECTS B.V.,
gevestigd te Zwijndrecht,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.H.L. Hemmer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
METAGLAS B.V.,
gevestigd te Tiel,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. C. Beijer.

Partijen zullen hierna Interdam en Metaglas genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 7 februari 2011 met producties 1 en 2
- de per faxbrief van 8 februari 2011 door Interdam overgelegde producties 3 tot en met 10
- de per faxbrief van 8 februari 2011 door Metaglas overgelegde producties 1 tot en met 12
- de per faxbrief van 9 februari 2011 door Metaglas overgelegde akte houdende eis in reconventie
- de per faxbrief van 9 februari 2011 door Interdam overgelegde akte van eiswijziging en kostenoverzicht ex artikel 1019h Rv
- de mondelinge behandeling van 9 februari 2011
- de pleitnota van Interdam met nogmaals producties 1 tot en met 10
- de pleitnota van Metaglas.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 9 februari 2011 vonnis uitgesproken. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking.

2. De feiten

2.1. Metaglas is een onderneming op het gebied van glassystemen en gevelementen voor bouwkundige toepassingen. Eén van de door Metaglas verkochte producten is het naar buiten draaiend kozijn met de naam Methermo, hierna: "Methermo" genoemd. Methermo bestaat uit aluminiumprofielstukken die elkaar niet rechtstreeks raken. Metaglas bezat een octrooi op Methermo, maar dit octrooi is in 2009 vervallen, doordat de geldingsduur ervan was verstreken.

2.2. Interdam biedt een naar buitend draaiend kozijn aan met de naam Winlite, hierna: "Winlite" genoemd. Ook Winlite bestaat uit aluminiumprofielstukken als vorenomschreven. Interdam heeft een Winlite kozijn tentoongesteld in haar stand op de Internationale Bouwbeurs 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht.

2.3. Op basis van het op 4 februari 2011 van de voorzieningenrechter te Utrecht verkregen beslagverlof, heeft Metaglas op 7 februari 2011 beslag doen leggen op het Winlite kozijn van Interdam in de stand van Interdam op de Internationale Bouwbeurs 2011.

3. Het geschil in conventie

3.1. Interdam vordert – na wijziging van eis – bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut,

1. de onmiddellijke opheffing te bevelen van het krachtens het verlof van 4 februari gelegde auteursrechtelijke beslag;
2. te bevelen dat de in beslag genomen zaken binnen 2 uur na betekening van het vonnis geretourneerd dienen te worden aan Interdam op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 per uur met een maximum van EUR 50.000,00;
3. Metaglas te gebieden om binnen één uur na betekening van het vonnis al het commerciële materiaal waarin gesteld wordt dat het Methermo profiel gepatenteerd is van de beursstand van Metaglas op de Internationale Bouwbeurs 2011 te verwijderen op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 per uur dat het materiaal daar in strijd met het vonnis wordt aangetroffen;
4. Metaglas te gebieden om binnen 24 uur na betekening van het vonnis gebruik van al het commerciële materiaal (online en offline) of het doen van iedere commerciële mededeling waarin de indruk gewekt wordt dat het Methoterm profiel – naar de rechtbank begrijpt wordt hiermee het Methermo profiel bedoeld – (nog altijd) gepatenteerd is te staken op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 per dag of per keer, naar keuze van Interdam, dat de overtreding voortduurt;
5. te bevelen dat Metaglas een duidelijk leesbare rectificatie plaatst, met uitsluitend de navolgende inhoud:
"Rectificatie

Bij vonnis van [datum vonnis] februari 2011 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht beslist dat Metaglas BV op 7 februari ten onrechte beslag heeft gelegd op het Winlite-product van Interdam BV in de beursstand van Interdam BV op de Internationale Bouwbeurs 2011 in het gebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Metaglas had geen enkel recht om beslag te leggen op het Winlite-product van Interdam BV.

Daarnaast heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht beslist dat Metaglas BV ten onrechte de indruk heeft gewekt bij het publiek dat haar Methermo-product nog altijd octrooibeschermt. Het octrooi op het Methermo-product van Metaglas is verlopen en het Methermo-product van Metaglas BV komt geen octrooibeschermt toe.”, althans een tekst die uw rechtbank in goede justitie rechtvaardig acht; en

Metaglas daarbij te bevelen:

- I. de rectificatie te plaatsen in A3 formaat op een prominente plaats in haar beursstand op de Internationale Bouwbeurs 2011 te Utrecht in een leesbaar lettertype en lettergrootte – in ieder geval groter dan Arial grootte 20 – voor de duur van de beurs op straffe van een dwangsom van EUR 20.000,00 voor elke dag of gedeelte van de dag dat in strijd gehandeld wordt met dit bevel; en
- II. de rectificatie te plaatsen op een prominente plaats op de homepage van haar website in het lettertype en lettergrootte van de website voor een periode van 2 maanden op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 voor elke dag of gedeelte van de dag dat in strijd gehandeld wordt met dit bevel.

6. Metaglas te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ter hoogte van EUR 20.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf twee dagen na betekening tot aan de dag der algehele voldoening;
7. Metaglas te veroordelen in de volledige kosten van dit geding ex art. 1019h Rv. zulks onder de bepaling dat Metaglas over de aldus toe te wijzen proceskostenveroordeling met ingang van de veertiende dag na datum van het ten deze te wijzen vonnis de wettelijke rente verschuldigd is vanaf die veertiende dag na het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Metaglas voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Interdam met veroordeling van Interdam in de kosten van de procedure.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Voor zover de auteursrechtelijke grondslag van Metaglas naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen stand zou kunnen houden, vordert Metaglas op grond van haar betoog gegrond op slaafse nabootsing, bij vonnis in kort geding uitvoerbaar bij voorraad:

1. Interdam te bevelen direct na betekening van het vonnis het direct dan wel indirect openbaar maken, tentoonstellen en aanbieden van het product “Winlite Buitendraaiend” te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,00 voor iedere dag – een dagdeel daaronder begrepen – dat Interdam in gebreke is aan dat bevel te voldoen met een maximum van EUR 100.000,00.
2. Interdam te veroordelen in de kosten van dit geding.

4.2. Interdam voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Metaglas.

4.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie.

Opheffen beslag

5.1. Volgens art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt.

5.2. Het op 7 februari 2011 namens Metaglas gelegde beslag is gegrond op een vermeende inbreuk van Interdam op de auteursrechten die zouden rusten op de uiterlijke vormgeving van Methermo, te weten het slanke profiel van 42 mm, en de tekeningen daarvan.

5.3. Voor het bestaan van auteursrechtelijke bescherming dient er sprake te zijn van een werk in de zin van de auteurswet. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een voortbrengsel dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dale/Romme). Auteursrechtelijke bescherming is echter uitgesloten indien het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker enkel ziet op wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Lancôme/Kecofa).

5.4. Metaglas voert – kort weergegeven – aan dat het verkrijgen van technisch effect in het specifieke geval van Methermo aan de ontwerper een relevante vrijheid laat om het geheel een eigen oorspronkelijk karakter te verlenen en dat er aldus sprake is van een auteursrechtelijk werk met de bijbehorende bescherming. Daarbij is het volgens Metaglas mogelijk om met de voorheen gepatenteerde vinding van Metaglas een profiel te realiseren dat smaller is dan 42 mm. Interdam heeft hier tegen – kort weergegeven – aangevoerd dat de tekeningen van Methermo, waarvan Metaglas de auteursrechtelijke bescherming inroept, overeenkomen met de technische tekeningen die behoren bij het octrooi. In de bij het octrooi horende tekeningen zijn enkel zaken opgenomen die noodzakelijk zijn om het gewenste technische effect te bereiken. De inhoud van de tekeningen waarvan Metaglas de auteursrechtelijke bescherming inroept, zien dan ook enkel op technische eisen en dus kan geen sprake zijn van auteursrechtelijke bescherming. De vormgeving van Methermo, te weten het smalle profiel van 42 mm, is de kleinste omvang die kan worden gerealiseerd door de voorheen gepatenteerde vinding van Metaglas. Dit is Interdam gebleken door langdurig en kostbaar onderzoek. Dit kenmerk van Methermo – te weten het smalle profiel van 42 mm – is daarom te beschouwen als een kenmerk dat in overwegende mate is ingegeven door het technisch effect van de vinding, op grond waarvan het geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, aldus Interdam. Tegenover deze gemotiveerde stellingen van Interdam, is hetgeen Metaglas heeft aangevoerd van onvoldoende gewicht om daaraan te kunnen afdoen. Aldus heeft Metaglas naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aangetoond dat de vormgeving van Methermo en de tekeningen enkel zien op wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (te weten de wijze waarop de delen van het kozijnprofiel zijn samengesteld en de daarmee samenhangende te bereiken kleinste omvang van het kozijn), op grond waarvan geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming.

5.5. Op grond van het bovenstaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het door Metaglas ingeroepen recht, op grond waarvan zij ten laste van Interdam beslag heeft gelegd, summierlijk ondeugdelijk is. De vordering van Interdam tot opheffing van het door Metaglas gelegde beslag en retournering van het in beslag genomen Winlite exemplaar, wordt dan ook – in het geval van de laatst genoemde vordering met inachtneming van een redelijke termijn – toegewezen.

5.6. Gelet op het bovenstaande, kan voorbij worden gegaan aan de overigens aangevoerde gronden van de stellingen van Interdam dat Metaglas geen auteursrechthebbende is en dat Interdam met Winlite geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Metaglas.

Gebruik commercieel materiaal op beurs en overig (off-line en on-line)

5.7. Metaglas heeft éénmaal in haar commerciële foldermateriaal ten aanzien van Methermo het woord 'gepatenteerd' gebezigd. Deze aanduiding is op zichzelf bezien niet onjuist, doch wekt bij lezers van het foldermateriaal wel de onjuiste suggestie dat het patent nog van kracht is. In die zin is het gebruik van het woord 'gepatenteerd' versluisend. Als door Metaglas gesteld en door Interdam niet voldoende weersproken betreft het thans door Metaglas gebezigde foldermateriaal, materiaal dat zij voor het verlopen van het patent heeft doen vervaardigen en kan zij niet op korte termijn ten behoeve van de Internationale Bouwbeurs 2011 beschikken over vervangend materiaal waarin het woord 'gepatenteerd' is geschrapt of waarin het verlopen zijn van het patent wordt vermeld. Tegenover die omstandigheid is het belang van Interdam om de folder niet langer in de huidige vorm te doen bezigen, met name gelet op het daarin slechts eenmaal voorkomen van het woord 'gepatenteerd', van onvoldoende gewicht om thans tot toewijzing van de desbetreffende deelvordering te kunnen leiden. Aldus kan in het midden blijven of voor Interdam als onderneming wel de mogelijkheid openstond om zich op artikel 6:193c en/of artikel 6:164 BW te beroepen.

Rectificatie

5.8. De door Interdam gevorderde rectificatie, zowel in de beursstand als op de website van Metaglas, wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat, nu Interdam vordert dat het oordeel van de voorzieningenrechter bekend wordt gemaakt, het door Interdam gewenste effect (evengoed) bereikt kan worden door zelf openbaarheid te geven aan de inhoud van dit vonnis.

Voorschot schadevergoeding

5.9. Het door Interdam gevorderde voorschot op de door haar geleden schade wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Interdam deze vordering niet (voldoende gemotiveerd) heeft onderbouwd.

Uitvoerbaarheid

5.10. De gevorderde uitvoerbaar verklaring op de minuut zal worden afgewezen, nu Interdam, voor wie terstond na deze uitspraak een grosse beschikbaar zal zijn, daarbij geen belang heeft.

Proceskosten ex artikel 1019h Rv

5.11. Metaglas zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Interdam heeft op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv gevorderd dat Metaglas wordt veroordeeld tot betaling van de volledige feitelijk door de Interdam gemaakte kosten. Ter onderbouwing van deze vordering heeft Interdam een kostenspecificatie ten aanzien van de kosten van de advocaat overgelegd van in totaal EUR 7.787,00. Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding ligt dit tarief op EUR 6.000,00. De door Interdam ter hoogte van dit bedrag gemaakte kosten ten aanzien van het salaris van de advocaat worden als redelijk en evenredig beschouwd en komen als werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De kosten aan de zijde van Interdam worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- dagvaarding	EUR	76,31
- vast recht		1.181,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	EUR	7.257,31

6. De beoordeling in reconventie

Slaafse nabootsing

6.1. Nu het op auteursrechtelijke gronden gebaseerde beslag op Interdams Winlite door Metaglas naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen stand houdt, wordt toegekomen aan de beoordeling van de reconventionele vordering van Metaglas. Aan haar reconventionele vordering legt Metaglas de slaafse nabootsingsleer ten grondslag. Een eventuele (slaafse) nabootsing is geoorloofd, zelfs indien hiermee een concurrent wordt benadeeld en er verwarringsgevaar ontstaat, indien van resultaten van inspanning, inzicht en kennis van een ander gebruik wordt gemaakt om producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Nabootsing is alleen dan ongeoorloofd indien, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, evengoed een andere weg ingeslagen had kunnen worden en door dat niet te doen verwarring wordt gesticht (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 Hyster Karry Crane). Het voorgaande komt er op neer dat techniek/functionaliiteit niet via de slaafse nabootsingsleer, maar slechts via het octrooirecht, gemonopoliseerd kan worden. Nu in 5.4 reeds op voorhand is aangenomen dat de vormgeving van Methermo en de tekeningen daarvan – waarvan Metaglas een beroep doet op de leer van de slaafse nabootsing – enkel zien op wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, wordt het beroep van Metaglas gegrond op slaafse nabootsing afgewezen.

Proceskosten

6.2. Metaglas zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interdam worden begroot op:

- salaris advocaat	EUR	<u>263,50</u> (factor 0,5 × tarief EUR 527,00)
Totaal	EUR	263,50

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

- 7.1 heft op met onmiddellijke ingang het beslag dat Metaglas ten laste van Interdam op 7 februari 2011 heeft gelegd,
- 7.2 beveelt Metaglas om de in beslag genomen zaken aan Interdam te retourneren, door afgifte ervan aan Interdam ter plaatse van de Internationale Bouwbeurs 2011 in het jaarbeursgebouw alhier; dit retourneren dient plaats te vinden uiterlijk 2 uren na betekening van dit vonnis, doch indien het einde van die 2 uren is gelegen vóór 09.00 uur op 10 februari 2011, dient het plaats te vinden uiterlijk om 09.00 uur op 10 februari 2011, zulks op verbeurte door Metaglas van een dwangsom ad EUR 1.000,00 per uur dat Metaglas in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 50.000,00,
- 7.3 veroordeelt Metaglas in de kosten van het geding in conventie, tot heden aan de zijde van Interdam gevallen begroot op EUR 7.257,31, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover indien en voor zover Metaglas na veertien dagen na heden in gebreke blijft met de betaling daarvan, tot aan de voldoening,
- 7.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 7.5 wijst af hetgeen Interdam meer of anders heeft gevorderd,

in reconventie

- 7.6 verstaat dat Metaglas in haar vorderingen ontvankelijk is,
- 7.7 wijst de vorderingen af,
- 7.8 veroordeelt Metaglas, uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het geding in reconventie, tot heden aan de zijde van Interdam gevallen begroot op EUR 263,50, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover indien en voor zover Metaglas na veertien dagen na heden in gebreke blijft met de betaling daarvan, tot aan de voldoening.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2011.



Voor ~~handtekening~~ / afschrift
De griffier van de rechtbank

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.