

vonnis

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 109413 / HA ZA 09-349

Vonnis van 7 juli 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NAUTAVORM B.V.,
gevestigd te Sneek,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCORE B.V.,
gevestigd te Tolbert,
eiseressen,
advocaat mr. C. Beijer,

tegen

1. **OEI**
 - 2.
- beiden wonende te
gedaagden,
advocaat mr. D.J. Mensink.

Partijen zullen hierna Nautavorm c.s. en Oei c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de conclusie van antwoord,
- het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 5 november 2009,
- de conclusie van repliek,
- de conclusie van dupliek,
- de akte van Nautavorm c.s.,
- de antwoordakte van Oei c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Op 1 oktober 1982 zijn gedaagden Oei en de firma Score VOF gestart, welke op 5 juni 1989 in de door gedaagden Oei en opgerichte vennootschap Score B.V. is ingebracht. Op 29 november 1994 is de statutaire naam van Score B.V. gewijzigd in Score Beheer B.V. en is als werkmaatschappij een nieuwe vennootschap Score B.V. opgericht.
- 2.2. Score B.V. is een onderneming die zich richt op het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van (ergonomische) zitmeubelen en aanverwante artikelen.
- 2.3. Score B.V. heeft aan Werner Schulze-Bahr de opdracht verstrekt een voetenplank ten behoeve van een voetensteun te ontwerpen. De ontworpen zwarte voetenplank met acht ronde hoeken en zeventien in een brede V lopende lijnen bovenop, welke lijnen in de zijkanten doorlopen, is gebruikt in een product van Score B.V., te weten de (eenvoudig) in hoogte verstelbare voetensteun "Basic 952", (hierna: de voetensteun). In 1992 heeft Score B.V. de voetensteun op de markt gebracht.
- 2.4. Op 28 april 1997 hebben Nautavorm B.V. en Score Beheer B.V. een 'letter of intent' gesloten, inhoudende dat Score Beheer B.V. haar aandelen in de vennootschap Score B.V. aan Nautavorm B.V. zou overdragen. In bijlage 2 van deze 'letter of intent', getiteld 'Garanties en verklaringen', is onder andere het volgende opgenomen:
40. *De vennootschap is de volledige en onbeperkt gerechtigde tot de door haar thans gevoerde handelsna(a)m(en) en de door haar thans gevoerde handelsmerk(en) en de vennootschap is voorts de volledig en onbeperkt gerechtigde tot alle rechten van industriële en intellectuele eigendom die zij nodig heeft bij de uitoefening van haar bedrijf en de vennootschap maakt geen inbreuk en heeft geen inbreuk gemaakt op de rechten van intellectuele en industriële eigendom van anderen.*
- 2.5. Op 1 december 1997 heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden, waarbij Nautavorm B.V. van Score Beheer B.V. alle aandelen in de vennootschap Score B.V. geleverd heeft gekregen.
- 2.6. Op 30 juni 2005 is Score Beheer B.V. geliquideerd.
- 2.7. Medio 2007 is Score B.V. geconfronteerd met op de voetenplank inbreukmakende producten afkomstig van de vennootschappen Albert Roessink Kantoormeubelen B.V. en Rodachair International B.V.
- 2.8. Bij vonnis in kort geding van 16 mei 2008 van de voorzieningenrechter te Zwolle-Lelystad is de vordering van Score B.V. inhoudende dat voornoemde vennootschappen elke inbreuk op het (auteurs)recht van Score B.V. op de voetensteun dienen te staken en gestaakt dienen te houden, voor zover de vordering is gebaseerd op het aan haar toebehorende auteursrecht op de voetensteun afgewezen, omdat Score B.V. onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij het auteursrecht had verkregen, en voor zover de vordering is gebaseerd op slaafse nabootsing toegewezen.

2.9. Op 19 dan wel 29 januari 2009 hebben gedaagde Oei en Werner Schulze-Bahr een 'Verklaring van akte' opgesteld. In deze akte is onder andere het volgende opgenomen:

1. *Ik heb in opdracht van [naam] Oei, wonende in de gemeente [naam] althans zijn toenmalige onderneming, in de periode 1991-1993 een voetenplank t.b.v. diverse voetensteunen (...) ontworpen;*
8. *Op de voetenplank (...) (eventueel) rustende auteursrechten zijn niet door middel van een akte aan [naam] Oei en/of zijn onderneming overgedragen en derhalve door mij (voor)behouden;*
9. *Door ondertekening van deze akte draag ik de eventuele auteursrechten op de in deze verklaring, tevens akte, genoemde zaken over aan de [naam] Oei, wonende te [naam] (...), zulks tegen betaling door [naam] Oei van EUR 1,00.*

2.10. Op 4 februari 2009 heeft gedaagde Oei met Unite Seating International co, LTD een licentieovereenkomst gesloten, inhoudende dat Roessink Kantoormeubelen B.V. exclusief gebruik mag maken van het door gedaagde Oei van Werner Schulze-Bahr verkregen auteursrecht op de voetenplank.

3. Het geschil

3.1. Nautavorm c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
primair – (I) te verklaren voor recht dat Oei c.s. toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de verplichtingen jegens Nautavorm c.s. uit hoofde van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de aandelenoverdracht d.d. 1 december 1997 en mitsdien aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door Nautavorm c.s. geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en (II) Oei c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure,
subsidiair – (I) te verklaren voor recht dat Oei c.s. onrechtmatig hebben gehandeld jegens en mitsdien aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door Nautavorm c.s. geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en (II) Oei c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Oei c.s. hebben geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring van Nautavorm c.s. in hun vorderingen, althans hen deze vorderingen te ontzeggen. Tevens hebben Oei c.s. verzocht de opheffing van de gelegde beslagen op de appartementsrechten kadastraal bekend als [naam], de auto met kenteken [naam] en de bankrekeningen bij de ABN-AMRO, bij de ING Bank en de Coöperatieve Rabobank [naam], voor zover deze nog van kracht zijn, uit te spreken en Nautavorm c.s. te veroordelen de gelegde beslagen ongedaan te maken op hun kosten, alsmede Nautavorm c.s. overeenkomstig artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

4. De beoordeling

4.1. Nautavorm c.s. vorderen primair voor recht te verklaren dat Oei c.s. in de nakoming van de overeenkomst van 1 december 1997 zijn tekortgeschoten. Deze tekortkoming bestaat, naar de stelling van Nautavorm c.s., hierin dat Oei c.s. begin 2009 van Werner Schulze-Bahr een auteursrecht hebben overgenomen en in februari 2009 met Unite Seating International co, LTD een licentieovereenkomst hebben gesloten die er toe strekt dat Roessink Kantoormeubelen exclusief gebruik mag maken van het auteursrecht, terwijl Oei c.s. het auteursrecht op grond van de overeenkomst van 1 december 1997 op dat moment reeds aan Nautavorm c.s. hadden moeten overdragen, dan wel begin 2009 alsnog hadden moeten overdragen. Nautavorm c.s. vorderen subsidiair voor recht te verklaren dat Oei c.s. jegens Nautavorm c.s. onrechtmatig hebben gehandeld, waarbij het onrechtmatig handelen, naar de stelling van Nautavorm c.s., hierin is gelegen dat Oei c.s. begin 2009 het auteursrecht van Werner Schulze-Bahr heeft overgenomen en vervolgens met een met Score B.V. concurrerende derde een licentieovereenkomst heeft gesloten betreffende het exclusieve gebruik van het overgenomen auteursrecht, terwijl op Oei c.s. de plicht rustte het auteursrecht aan Nautavorm c.s. te verstrekken.

4.2. De rechtbank stelt vast dat het door Nautavorm c.s. aan haar vordering ten grondslag gelegde veronderstelde auteursrecht enkel ziet op de door Werner Schulze-Bahr in opdracht van Score B.V. ontworpen voetenplank, zijnde het bovenste gedeelte van de voetensteun Basic 952, en niet – zoals Nautavorm c.s. hebben gesteld – op het veronderstelde auteursrecht betreffende de voetensteun als geheel. Immers, in de door Oei en Werner Schulze-Bahr ondertekende ‘Verklaring van akte’ is vermeld dat Werner Schulze-Bahr in opdracht van Oei een voetenplank ten behoeve van diverse voetensteunen heeft ontworpen, dat de op de voetenplank (eventueel) rustende auteursrechten niet aan Oei en/of zijn onderneming zijn overgedragen en derhalve door Werner Schulze-Bahr zijn (voor)behouden en dat door ondertekening van de akte die eventuele auteursrechten op de in de verklaring, tevens akte, genoemde zaken, dus de voetenplank, aan Oei worden overgedragen. Ook in de door Oei met Unite Seating International co, LTD gesloten licentieovereenkomst wordt enkel gerefereerd aan het door Oei van Werner Schulze-Bahr overgenomen auteursrecht, zodat ook het vergunde exclusieve recht enkel ziet op de voetenplank.

4.3. De in eerste instantie te beantwoorden vraag is in het licht van het voorgaande dan ook de vraag of de voetenplank daadwerkelijk auteursrechtelijk is beschermd, zoals Nautavorm c.s. hebben gesteld, of dat daarvan geen sprake is, zoals Oei c.s. hebben aangevoerd.

4.4. Nautavorm c.s. hebben ter onderbouwing van hun standpunt dat de voetensteun auteursrechtelijk is beschermd gewezen op de vormgeving van de achthoekige voetenplank met afgeronde hoeken, de bovenkant van de voetenplank met een zeventiental lijnen in de vorm van een soort brede letter V die doorlopen in de zijkant van de plank, de zwarte kleur van de voetenplank, alsmede het gebruikte materiaal. De gekozen vormgeving vloeit niet voort uit functionele en technische eisen. Het zijn juist de gemaakte subjectieve keuzen die maken – tezamen met de keuze van het materiaal – dat een strakke industriële vormgeving is ontstaan. De functionele kenmerken van de vorm(en) van de voetenplank zijn dan ook niet, dan wel niet uitsluitend, aan de functionele en technische eisen toe te schrijven.

4.5. Oei c.s. hebben ter onderbouwing van hun betwisting van de stelling dat de voetenplank auteursrechtelijk is beschermd aangevoerd dat er geen sprake is van een oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker. Daarbij is de positie van de voetenplank technisch en functioneel bepaald: de plaatsingshoek dient ergonomisch te zijn en de plank moet op het onderstel kunnen rusten. De ontwerptekening van de voetenplank geeft geen blijk van enige creatieve keuze. De voetenplank bestaat slechts uit objectieve trekken, zoals gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijkenmerken, gangbare vormen (ribbels op de voetenplank, een vlakke plank waarvan het formaat is aangepast aan de grootte van een gemiddeld paar voeten) en datgene wat voortvloeit uit functionele en technische eisen.

4.6. De rechtbank overweegt als volgt.

4.7. De voetenplank is een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna te noemen: "Aw") indien het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat de voetenplank een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Aw zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig niet tot auteursrechtelijk beschermd werk.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat de basisvorm van de onderhavige voetenplank niet oorspronkelijk is en om die reden niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De voetenplank is immers een platte plank die op het onderstel van een voetensteun bevestigd kan worden en heeft vergelijkbare afmetingen als andere voetenplanken ten behoeve van voetensteunen. De platte vorm en afmetingen van de voetenplank zijn bovendien technisch bepaald, nu de vorm nodig is om de voeten op de voetensteun te kunnen plaatsen en de afmetingen voortvloeien uit het gebruik en het doel van de voetensteun, hetgeen maakt dat de voetenplank niet te groot en te zwaar moet zijn.

4.9. De achthoekige vorm met afgeronde hoeken van de voetenplank is naar het oordeel van de rechtbank evenmin oorspronkelijk, zodat de voetenplank om die reden evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Bovendien is ook deze vorm met name technisch bepaald, nu met het afronden van de hoeken wordt voorkomen dat de gebruiker van de voetensteun zich aan de hoeken zal bezeren.

4.10. De op de voetenplank aangebrachte V-vormige ribbels maken evenmin dat de voetenplank voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het met de ribbels bereikte profiel is immers noodzakelijk voor het verkrijgen van een functioneel effect van de voetenplank en is daarmee technisch bepaald. Met het profiel wordt immers voorkomen dat de voeten van de doorgaans enigszins schuin onder het bureau staande voetenplank afglijden waardoor de voetensteun haar doel en effect zou verliezen.

4.11. Voorgaande brengt met zich dat de rechtbank van oordeel is dat de vormgeving van de onderhavige voetenplank in overgrote mate technisch en functioneel is bepaald, zodat aan die voetenplank geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat er evenmin sprake is van slaafse nabootsing, nu (ook) de gestelde overeenstemming tussen de onderhavige voetenplank en de voetenplanken van concurrenten in overwegende mate is ingegeven door de technische en functionele kenmerken waaraan een voetensteun dient te voldoen.

4.12. Het oordeel van de rechtbank dat aan de onderhavige voetenplank geen auteursrechtelijke bescherming toekomt brengt met zich dat de grondslag aan de primaire en de subsidiaire vordering van Nautavorm c.s., te weten de voetenplank is auteursrechtelijk beschermd, komt te ontvallen. Om die reden zullen de vorderingen dan ook worden afgewezen.

4.13. Nautavorm c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Oei c.s. worden veroordeeld. Anders dan Oei c.s. hebben verzocht zal de rechtbank daarbij niet aansluiten bij het in artikel 1019h Rv bepaalde. In artikel 1019 Rv is onder andere bepaald dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet 1912. De rechtbank is van oordeel dat daarvan in het onderhavige geschil geen sprake is. Nautavorm c.s. hebben immers geen inbreukverbod of een verklaring van recht dat door een ander inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendom gevorderd, maar een verklaring voor recht dat Oei c.s. in hun verplichtingen zijn tekortgeschoten dan wel onrechtmatig hebben gehandeld.

4.14. De proceskosten aan de zijde van Oei c.s. zullen als volgt zullen worden begroot:

- vast recht	262,00
- salaris advocaat	<u>1.582,00</u> (3,5 punten × tarief EUR 452,00)
Totaal	EUR 1.844,00

4.15. Met betrekking tot het in conventie door Oei c.s. gedane verzoek om de door Nautavorm c.s. ten laste van hen gelegde beslagen op te heffen, dan wel Nautavorm c.s. te veroordelen deze beslagen op hun kosten ongedaan te maken, overweegt de rechtbank dat dit geen bij wet voorgeschreven reconventionele vorderingen betreffen. Om die reden zal het verzoek, dan wel de vordering, buiten beschouwing worden gelaten.

5. De beslissing

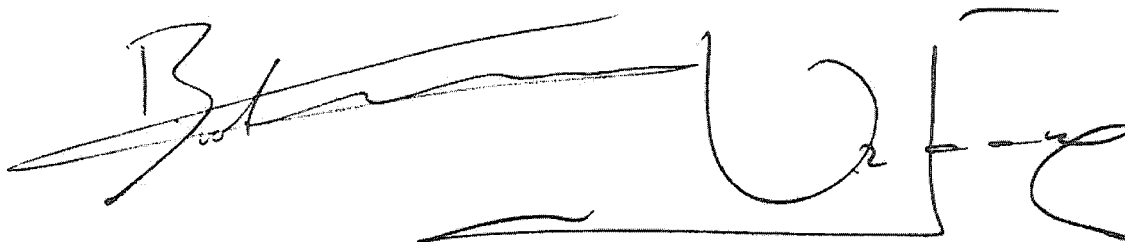
De rechtbank:

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Nautavorm c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Oei c.s. tot op heden begroot op EUR 1.844,00, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening binnen bedoelde termijn niet plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de dag nadat bedoelde termijn voor voldoening is verstreken,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2010.



Voor grosse/kopie conform
De griffier van de rechtbank:

