

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.302.309/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/537645 / HA ZA 17-858
Publicatienummer vonnis : ECLI:NL:RBDHA:2021:973

Arrest van 31 januari 2023

in de zaak van

1. Taishan Sports Industry Group CO Ltd.,
gevestigd in Leling City, provincie Shandong, Volksrepubliek China,
2. Shandong Taishan Sports Equipment CO Ltd.,
gevestigd in Leling City, provincie Shandong, Volksrepubliek China,
appellanten in principaal hoger beroep,
verweersters in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.W. Mulder kantoorhoudend in Amsterdam,
(hierna: Taishan c.s. en afzonderlijk Taishan Group en Taishan Equipment),

tegen

1. JFS B.V.,
gevestigd in Helmond,
2. Janssen-Fritsen B.V.
gevestigd in Helmond,
verweersters in principaal hoger beroep,
appellanten in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. M.W. van Rijdsijk kantoorhoudend in Amsterdam.
(hierna: JFS c.s. en afzonderlijk JFS en Janssen-Fritsen).

1. De zaak in het kort

- 1.1 In deze zaak hebben JFS c.s. diverse vorderingen ingesteld jegens Taishan c.s. op grond van inbreuk op auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing met betrekking tot door Taishan c.s. geproduceerde en verhandelde turntoestellen, te weten een springtafel, herenbrug, springplank, ringtoestel en evenwichtsbalk. De rechtbank heeft zich in een door Taishan c.s. opgeworpen bevoegdheidsincident internationaal bevoegd verklaard. In de hoofdzaak heeft de rechtbank de vorderingen ten aanzien van alle turntoestellen (grotendeels) toegewezen, zij het voor enkele toestellen alleen op de subsidiaire grondslag.
- 1.2 Ook het hof oordeelt dat het bevoegd is van de vorderingen jegens Taishan c.s. kennis te nemen. Het hof oordeelt verder evenwel dat JFS c.s. zich alleen voor de springtafel op auteursrechtelijke bescherming kan beroepen en dat de vorderingen voor de overige turntoestellen op grond van de aangevoerde grondslagen niet toewijsbaar zijn.

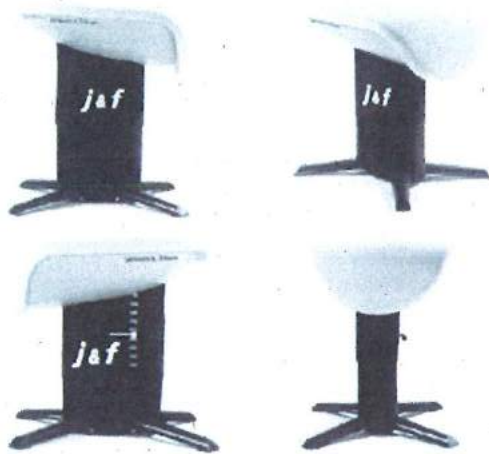
2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 10 mei 2021, waarmee Taishan c.s. in hoger beroep zijn gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 februari 2021;
 - de memorie van grieven van Taishan c.s., met bijlagen;
 - de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van JSF c.s., met bijlagen;
 - de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van Taishan c.s.;
 - de bijlagen 70 tot en met 76 van Taishan c.s. en bijlagen 105 tot en met 110 van JFS c.s. die ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling nog zijn overgelegd.
- 2.2 Op 11 oktober 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis feiten vastgesteld. Onder **grief 1 in principaal hoger beroep** hebben Taishan c.s. onderdelen van deze feitenvaststelling of daaraan door de rechtbank hieraan verbonden gevolgen bestreden. Hieronder zijn de feiten vastgesteld met inachtneming van de door Taishan c.s. aangevoerde bezwaren, een en ander voor zover voor de beoordeling van het hoger beroep van belang.
- 3.2 JFS is de overkoepelende holding voor onder meer de Nederlandse vennootschappen Reuther, JF Group, Janssen-Fritsen, JF International en JF Sports. De Duitse rechtspersoon Spieth Gymnastics GmbH maakt onderdeel uit van de internationale JFS-groep.
- 3.3 Op 31 januari 2020 zijn JF Group B.V. en Reuther Gymnastics B.V. gefuseerd met JFS B.V. als verkrijgende rechtspersoon en zijn Janssen-Fritsen B.V. en JF International B.V. gefuseerd met JF Sports B.V. als verkrijgende rechtspersoon. JF Sports B.V. heeft vervolgens haar statutaire naam op 1 februari 2020 gewijzigd in Janssen-Fritsen B.V.
- 3.4 JFS c.s. zijn wereldwijd actief op de markt voor producten voor wedstrijd turnen en bewegingsonderwijs, waaronder turntoestellen. Op het gebied van wedstrijd turnen is zij één van de grootste spelers op de markt. De genoemde turntoestellen worden (veelal) onder de merknamen Janssen-Fritsen (afgekort als JF) en Spieth op de markt gebracht.
- 3.5 Een deel van de turntoestellen van JFS c.s. is gecertificeerd door de *Fédération Internationale de Gymnastique* (hierna: de FIG), de internationale organisatie voor turnen. In de zogenaamde '*FIG Apparatus Norms*' publiceert zij de standaarden voor en technische specificaties waaraan verschillende (wedstrijd)turntoestellen moeten voldoen om voor FIG- certificatie in aanmerking te komen.
- 3.6 Reuther is – na overdracht aan haar door JF Group op 10 februari 2012 – houdster van het internationale model met registratienummer D050350-0001, geregistreerd op 2 maart 1999 en met gelding in de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Italië, voor een gymnastiekapparaat. Voor zover het internationale model gelding heeft in

de Benelux wordt het hierna aangeduid als het Benelux-model. Het model bestaat uit de volgende vier afbeeldingen:



Taishan c.s. maken, met andere gelieerde vennootschappen, onderdeel uit van de Taishan-groep. De Taishan-groep is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verhandeling van sportmaterialen voor onder meer de turnsport. Taishan Group is de holdingmaatschappij. Taishan Equipment, een dochter van Taishan Group, is verantwoordelijk voor de productie en distributie van sporttoestellen. Op een screenshot van de website www.taishansports.com van 22 maart 2017 is het volgende te lezen (met gele arcering door JFS c.s.):

Founded in June 1978, Taishan Sports Industry Group has now developed into a comprehensive and specialized sports industry group which integrates R&D, production and sales and service together. It has more than a dozen of subsidiaries, such as Taishan Sports Equipment Co., Ltd., Taishan Artificial Turf Industry Co., Ltd., Taishan Sports Engineering Co., Ltd., Taishan Online Technology Co., Ltd., Taishan Import and Export Co., Ltd., Taishan Haitong Properties Co., Ltd., Taishan PARDUS Composite Materials Co., Ltd., Flexi Roll Sports (Shandong) Co., Ltd. and Taishan Jinrun Plastic Products Co., Ltd. with several branch companies at home and abroad including the North America branch. The registered capital of the Group reaches RMB 160 million, and the brand value of "Taishan" amounts to RMB 13.3 billion.

3.7 Tussen JF Group en de rechtspersonen Beijing Taishan Sports Development(s) Co. Ltd. en Taishan Sports Equipment Group Company Ltd, gevestigd te Laoling, China (hierna tezamen: de Taishan-counterparts) is op 16 december 2003, met oog op de Olympische Spelen in Peking in 2008, een samenwerkingsovereenkomst ("Cooperation Contract") gesloten. Overeengekomen werd dat de Taishan-counterparts onder licentie en met ondersteuning van JF Group turntoestellen volgens het ontwerp van JFS c.s. produceerden. Op 26 februari 2009 is eenzelfde overeenkomst gesloten tussen JF International en Beijing Taishan Sports Development Co. Ltd. In het kader van deze samenwerking (hierna: de samenwerking) hebben JF Group en JF International knowhow en ontwerpen van JFS c.s., waaronder gedetailleerde tekeningen, met de Taishan-counterparts gedeeld. De heren ██████████ waren namens de Taishan-counterparts intensief betrokken bij de samenwerking. Zij zijn thans respectievelijk *general manager* en *manager overseas department* van Taishan Equipment. De samenwerking is in 2012 beëindigd. De Taishan-counterparts hebben zich verplicht om na, de beëindiging van de samenwerking, de in het kader van de

samenwerking gedeelde knowhow en intellectuele eigendomsrechten van JFS c.s. niet meer te gebruiken.

- 3.8 Bij beslissing van 6 juni 2016 heeft de (disciplinaire commissie van de) FIG disciplinaire maatregelen opgelegd aan Taishan Equipment vanwege, onder meer, het ten onrechte verklaren, onder meer op de websites www.taishansports.com en <http://taishansports.en.alibaba.com/>, dat turntoestellen FIG-gecertificeerd zijn (hetzij omdat de FIG-certificaties verlopen waren, hetzij omdat deze voor het toestel waarvoor het werd geclaimd, nooit waren verkregen) en voor het ongeoorloofd gebruik van (foto)materiaal van JFS c.s. op haar websites. In 2008 en 2014 heeft de FIG voor vergelijkbare gedragingen van Taishan Equipment disciplinaire maatregelen opgelegd.
- 3.9 Een deel van de turntoestellen die Taishan c.s. produceren is thans FIG-gecertificeerd. De certificaten staan op naam van Taishan Equipment. Zij was officieel leverancier van turntoestellen voor, onder meer, het wereldkampioenschap turnen van 2018 in Doha, Qatar.
- 3.10 Op een screenshot van de website www.taishansports.com/en van 16 februari 2019 is het volgende te lezen:

"Global Expansion

As an international sports industry brand recognized by the whole world, Taishan sports Industry group co, LTD goes well. Its sales and service network has extended all over the world, and it set up or prepare to set up agent cooperation organization with more than 200 countries.

Taishan sports have already set up branches in Beijing, Shenzhen, Shanghai, (...) and set up international branches and offices in North America, Brazil, Russia, Japan, Switzerland and other international places to actively expand overseas markets.

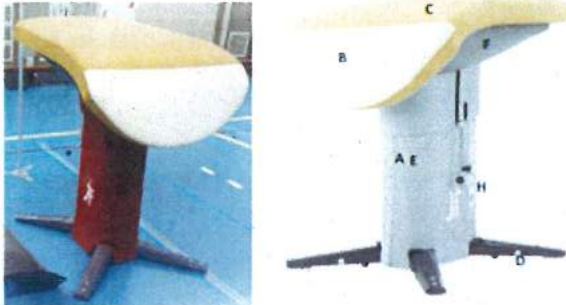
(...)

In the future, taishan sports will use global capital and resources to realize the goal of both the annual output value and brand value exceed one hundred billion yuan and to become the leader of global sports industry."

De turntoestellen van JFS c.s.

I. springtafel Pegases

- 3.11 JFS c.s. brengen in ieder geval sinds 2001 onder de naam 'Pegases' een springtafel op de markt, aanvankelijk (ook) met een rode voet, thans alleen nog met een grijs onderstel (hierna ook de Pegases). Hieronder enkele afbeeldingen van de Pegases.



3.12 De heren [REDACTED] verklaren, in een schriftelijke verklaring van 14 februari 2019, onder meer het volgende:

In 1995 kregen wij als werknemers van JF Sports B.V. het verzoek een nieuw model springtoestel (Pegasus) te ontwerpen. Wij zijn begonnen met het ontwerp van een soort springtafel. Een afbeelding van de springtafel is hieronder opgenomen. Met dit toestel hebben we de eerste springtesten gedaan met de gebroeders Sellick.



In 1998 hebben vervolgens een nieuwe versie ontworpen die aan de voorkant meer veiligheid bood en rondere vormen had. De lengte van het dek is toen langer geworden om de lengte sprongen voor de heren te houden, en de breedte is naar 1 meter gegaan. Ook zijn we naar een smalle staander gegaan om het zicht op de landing open te houden. Zie hieronder een afbeelding van de door ons voor JF Sports ontworpen springtafel die wij op het congres bij Vilamoura in 1998 hebben getoond.



Na positief reacties van de FIG, zijn we gaan werken aan een model dat aan alle uitgangspunten van een verkoopbaar product worden gesteld. Zoals eigen gezicht, herkenbaar als een eiser 4 product, bedieningsgemak, uiterlijk, dynamisch gedrag, veiligheid. Het toestel moest dus een eigen eiser 4 uiterlijk hebben, en zich onderscheiden van de op de markt verkrijgbare springtoestellen. Wij hebben ons bij het ontwerpproces onder mee laten leiden door de vormen van een dolfijn. Dit is ook de reden waarom ons project de naam 'Dolphin' kreeg. Echter, onze inspiratie is niet beperkt gebleven tot de vorm van een dolfijn. Wij hebben naar andere ronde vormen gekeken zoals onder meer blijkt uit de door ons gemaakte schetsen die ter inspiratie hebben gediend om tot de huidige vorm te komen.

(...)

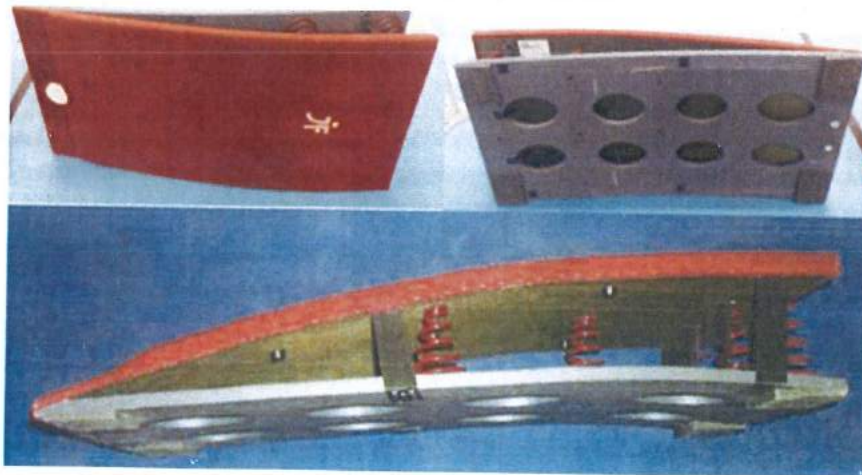
Na uitgebreide vormgeving studie is de huidige vorm ontstaan. Het ontwerp is als modelrecht door eiser 4 Beheer B.V. vastgelegd en het modelrecht staat nu op naam van eiser 2 Gymnastics ingeschreven onder nummer D050350-0001. Hieronder hebben wij een afbeelding opgenomen van de JFS's Pegases.



- 3.13 [REDACTED] is sinds 1997 in dienst bij JF Sports als tekenaar/constructeur.

II. de JFS-springplank

- 3.14 Op 26 augustus 2002 kreeg [REDACTED] van zijn werkgever, JF Sports, de opdracht om als projectleider een wedstrijdsspringplank te ontwerpen. De springplank, die op 18 februari 2004 is goedgekeurd voor de FIG-eisen, ziet er als volgt uit:



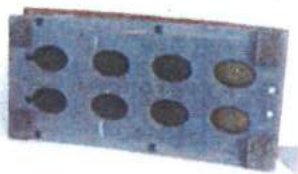
De afgebeelde springplank wordt hierna aangeduid als de JFS-springplank.

- 3.15 In een verklaring van [REDACTED] van 14 februari 2019 is over het ontwerpproces onder meer het volgende opgenomen:

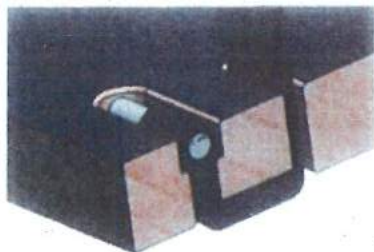
"(...) Omdat bij wedstrijden er steeds 2 springplanken zijn, namelijk een voor heren en een voor vrouwen en/of voor- of achterwaarts springen, staat er naast het toestel steeds een tweede plank. Uit mijn ervaring blijkt dat die plank vaak niet op de grond

ligt maar op zijn kant staat. Dit heb ik aangegrepen om een springplank te ontwerpen waarbij de zij- en de onderkant een opvallend ontwerp hebben. Die uiterlijke eigenschappen zijn dan duidelijk zichtbaar bij de 'reserve' plank.

Een opvallend en kenmerkend uiterlijk heb ik gecreëerd door conische gaten in het ontwerp toe te passen. Aan de onderkant van de springplank, het onderblad, zijn 8 conische gaten aangebracht. Het boren van die vorm in het onderblad is niet eenvoudig, en daarmee duurder dan het boren van ronde gaten. Gelet op de herkenbaarheid van de conische gaten is desondanks die ontwerpkeuze gemaakt.



Verder zijn de verschillende bandjes weggewerkt in het product zoals uit mijn onderstaande tekening blijkt. Daarnaast is de bekleding om de rand heen geplaatst zodat het hout niet zichtbaar is. Door het wegwerken van de banden en het plaatsen van de bekleding rondom is de bevestiging minder zichtbaar, dit creëert een strakker uiterlijk.



III. de JFS-herenbrug

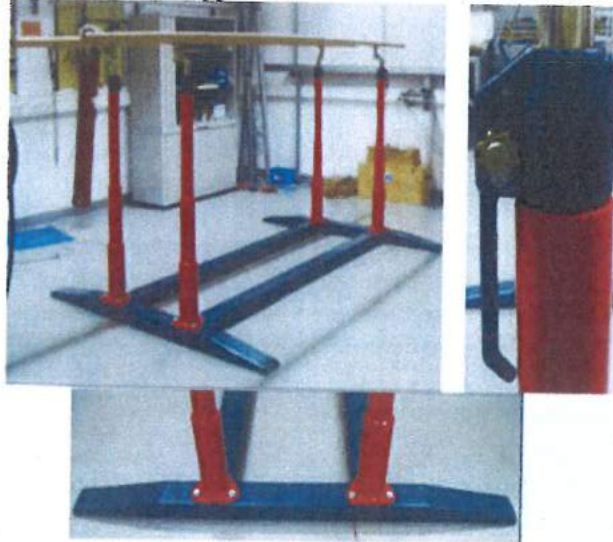
- 3.16 Een (tweede) schriftelijke verklaring van [REDACTED] van 14 februari 2019, betreft het ontwerpproces van een herenbrug. In die verklaring is onder meer het volgende opgenomen:

“In 2003 kregen wij als werknemers van JF Sports B.V. het verzoek een nieuw model herenbrug te ontwerpen. De bestaande herenbrug was verouderd en was qua uiterlijk lomp vanwege de zware gietstukken. Het product moest herkenbaar zijn als een Janssen & Fritsen product en zich onderscheiden van de rest op de markt aangeboden lomp ogende herenbruggen.

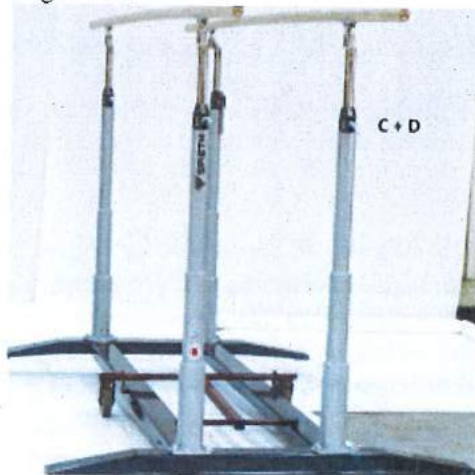
Wij hebben een nieuwe herenbrug met een slank uiterlijk ontwikkeld. Daarnaast hebben wij het klemmechanisme lichter gemaakt waardoor er minder kracht nodig was om de afzonderlijke delen te vervormen en meer kracht direct in de klemming van het geheel ging zitten. Het onderstel met twee parallelle banen die op de plaats van de staanders wordt gekruist door twee aan de zijanten aflopende voeten in combinatie met de slanke staanders en de zwanenhals in overgang met de liggers maakt dat de herenbrug in onze ogen oorspronkelijk is. Zwaartepunt van de ontwikkeling heeft dus gelegen in de stijlen en het gedeelte van de klemming van de

brug. Veel aandacht is besteed om een stabiele stijl te krijgen met materiaal op de juiste plaats en een slank uiterlijk."

- 3.17 De hieronder afgebeelde herenbrug, hierna ook: de JFS-herenbrug, is op 27 november 2009 ten behoeve van JF Sports goedgekeurd voor de FIG-eisen. De afbeeldingen (met details van de voet en het verstelmechanisme) zijn afkomstig uit het betreffende rapport.



- 3.18 De JFS-herenbrug wordt sinds 2014 nog uitsluitend in de kleur (zilver)grijs op de markt gebracht, zoals hieronder afgebeeld, en werd voor die tijd ook wel in grijs uitgevoerd:



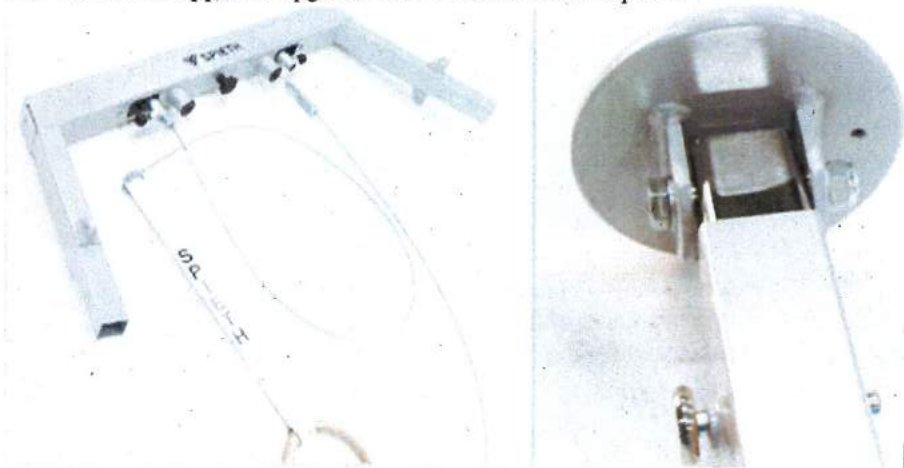
IV. de JFS-evenwichtsbalk

- 3.19 JFS c.s. brengen de hieronder rechts afgebeelde evenwichtsbalk op de markt (hierna: de JFS-evenwichtsbalk). Links is de evenwichtsbalk van Taishan c.s. te zien.



V. het JFS-ringtoestel

- 3.20 JFS c.s. brengen een ringtoestel op de markt in, thans, de kleur zilvergrijs dat bestaat uit een losstaand frame met daaraan een ringstel (hierna: het JFS-ringtoestel). Enkele details van het ringtoestel, te weten het bevestigingsdeel van de ringen aan het hoofdframe en de voet, zijn hieronder weergegeven. Details van de verspanning zijn tezamen met het corresponderende detail van het toestel van Taishan c.s. in 3.24 afgebeeld. Uit een rapport van 12 augustus 2009, waarin foto's van de bordeauxrode versie van het ringtoestel zijn opgenomen, blijkt dat het ringtoestel voldoet aan de FIG-eisen. Dit rapport is opgesteld ten behoeve van JF Sports.



- 3.21 De springtafel Pegases, de JFS-springplank, de JFS-herenbrug, de JFS-evenwichtsbalk en het JFS-ringtoestel worden hierna tezamen aangeduid als de JFS-turntoestellen.

De turntoestellen van Taishan

- 3.22 Een door JFS c.s. ingeschakelde derde partij heeft in 2016 bij Taishan Equipment geïnformeerd of de door Taishan aangeboden turntoestellen FIG-gecertificeerd waren. Dit is per e-mail bevestigend beantwoord, waarop de derde op 23 september 2016 verschillende turntoestellen heeft besteld, te weten de hieronder weergegeven herenbrug, de springtafel, het ringtoestel, de springplank en de evenwichtsbalk. Dit blijkt uit de pro forma factuur van Taishan Equipment aan de derde van 23

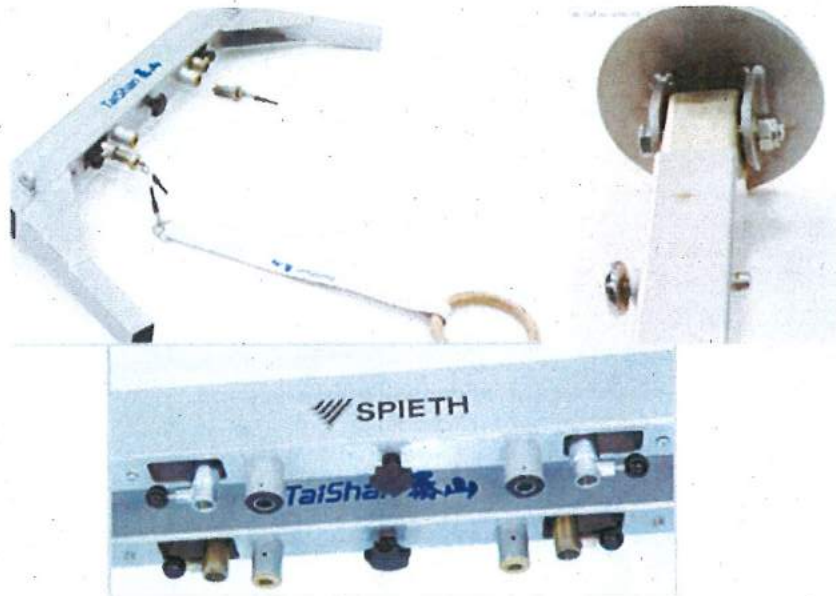
september 2016, waaruit ook de afbeeldingen afkomstig zijn.



- 3.23 Taishan Equipment heeft deze producten op 4 november 2016 aan de derde geleverd. Met name de springplank zoals geleverd wijkt af van het plaatje in de factuur. In bijlage 5 bij het proces-verbaal van constatering van 4 november 2016 van de deurwaarder, die aanwezig was bij het uitpakken van de geleverde toestellen, zijn de volgende afbeeldingen van de geleverde springplank opgenomen:



- 3.24 Enkele details van het Taishan-ringtoestel, te weten het bevestigingsdeel van de ringen aan het hoofdframe, de voet en een detail van het bevestigingsdeel zijn (de laatste tezamen met die van JFS c.s.) hieronder afgebeeld.



- 2.25 De door Taishan Equipment geleverde turntoestellen worden hierna aangeduid als de Taishan-brug, de Taishan-springtafel, het Taishan-ringtoestel, de Taishan-springplank en de Taishan-evenwichtsbalk, en samen als de Taishan-turntoestellen.

Webshop Alibaba

- 3.26 Op uitdraaien van 12 februari 2019 van de (deels) Nederlandstalige versie van de webshop Alibaba (<https://dutch.alibaba.com>) is Taishan Group vermeld als 'Fabrikant, Trading Company'. Op de uitdraaien is onder meer het volgende weergegeven:







Uw bericht naar deze leverancier verzenden

naam ontvanger

Request for Quotation

Ik ga akkoord om mijn visitekaartje met de leverancier(s) te delen

Verstuur



Ms. naam ontvanger 2

Skype: naam ontvanger 2

Mob/Whatsapp/Wechat: 0086 13718307639

Email: naam ontvanger 2 @taishansports.com

Uw bericht naar deze leverancier verzenden

aan naam ontvanger 2

Subject: naam ontvanger 2

Voor het beste resultaat, zie
ook meer informatie op
E-mail: naam ontvanger 2
Specifieke informatie onder 'zak-
handel'.

Document: 1

AKTH

Beveel passende leveranciers aan, als deze leverancier geen contact met u opneemt of u niet kunt bereiken, 24 uur

bedrijf informatie



- 3.27 Op screenshots van 16 februari 2019 van de Engelstalige versie van de webshop Alibaba (https://taishansports.en.alibaba.com/company_profile/transaction_history) is een overzicht opgenomen van 'supplier transactions' van 'Taishan' via de webshop Alibaba. Daarin is te lezen dat is verkocht aan klant(en) in het Verenigd Koninkrijk (in 2016), Ierland (in 2018) en Frankrijk (in 2018). Ook in deze taalversie van de webshop wordt Taishan Group vermeld als 'manufacturer/trading company'

bij een afbeelding van een Taishan-evenwichtsbalk.

FIG Apparatus Norms

- 3.28 In de FIG Apparatus Norms versie 2016 (hierna: FIG Norms) zijn (technische en overige) voorschriften opgenomen (waaronder vormgeving en maten) waaraan een turntoestel moet voldoen om voor certificatie in aanmerking te komen. De tekeningen zijn opgenomen als voorbeelden; de vormgeving mag daarvan afwijken, tenzij anders aangegeven.
- 3.29 Met betrekking tot de springtafel (de 'vaulting table', pagina's II.45, 47 en 48) luiden de Apparatus Norms onder meer aldus:

Form

The apparatus consists of a slightly inclined table body which is mounted onto a "monostand" bottom frame. The table body consists of a front surface (A) which, seen from the direction of the vault, is inclined to 8° to the vertical and merges into two arched bends (B1 and B2) and then into a linear cover surface (C) which is inclined 3° to the horizontal. The table body is divided into a bounce area (A) and a push away area (B and C) with a clear colour contrast. The different surfaces merge into each other without any gaps in between. (...)

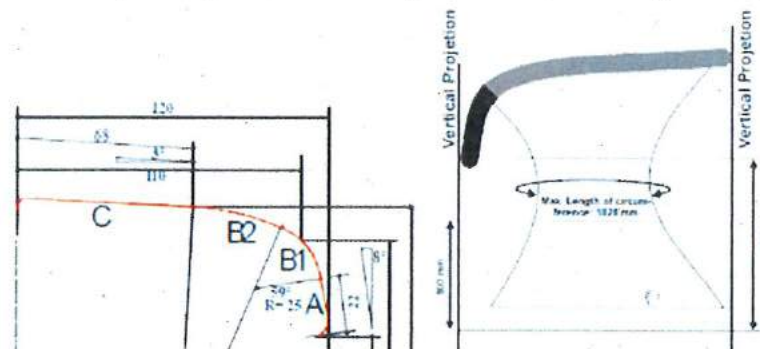
(...)

Remarks concerning the drawings:

- Bottom frame construction schematized.
- All dimensions in cm
- Tolerances for all dimensions: +/- 1cm

(...)

Dimensions binding; Construction may be different– drawing as example.



- 3.30 Met betrekking tot de springplank ('vaulting board', pagina's II.39 en 40):

Form

(...) For competitions a "soft" and a "hard" vaulting board shall be available. The "hard" board shall be marked with a dot on the surface.

Measurements

(...) The base [‘de onderveer’, rechtbank] may be larger, but cannot extend more than 2 cm beyond the projection of the board.

(...)

Functional Properties

The functional properties of the vaulting board (hardness, damping, elasticity) shall not be adjustable (i.e. springs must be fixed so that they cannot be easily removed by hand).

(...)

Colour

The choice of colour is left to the discretion of the manufacturer.

With exception of the dot for “hard” vaulting boards optically disturbing patterns, stripes or insignia on the upper surface are not permitted.

The FIG may designate the colour for certain events.”

- 3.31 Naast lengte-, breedte- en hoogtematen (deels verstelbaar, in de FIG Norms geïllustreerd aan de hand van de hieronder overgenomen schetsen) moet de herenbrug (‘parallel bars’, pagina’s II.29-31) onder meer aan het volgende voldoen:

Form

The apparatus consists of two bars of equal dimensions, which run parallel and at the same height.

The position of the bars is parallel, pre-stressing is allowed.

Each bar is supported by two upright supports, which stand on a stable base frame.

The uprights consist of a static and mobile part, that allow the height and width adjustment of the bars.

In cross section, bars present a drop like profile, which remains unchanged for their entire length.

(...)

Functional Properties

(...) The entire apparatus must be stable. Incident vertical and transversal forces must not move the apparatus. (...)

The core may be made of wood or of another material.

(...)

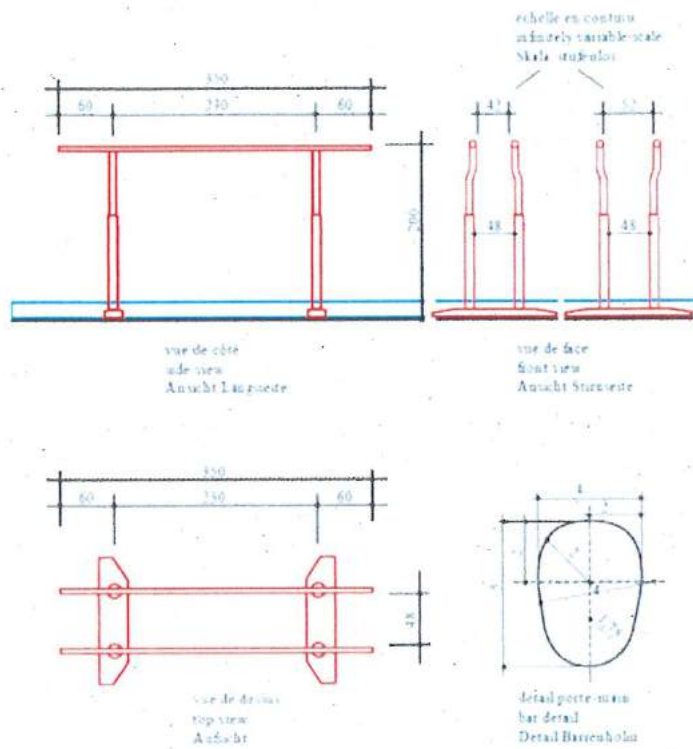
The adjustment screws must be warranted against unintended adjustments.

The adjustment devices must be double locked to assure that they do not cede during use.

The base girders as well as the space between them must be covered by mats. They must be even and without gaps and of the same height as the surrounding mats, forming a uniform surface, from which only the uprights rise.

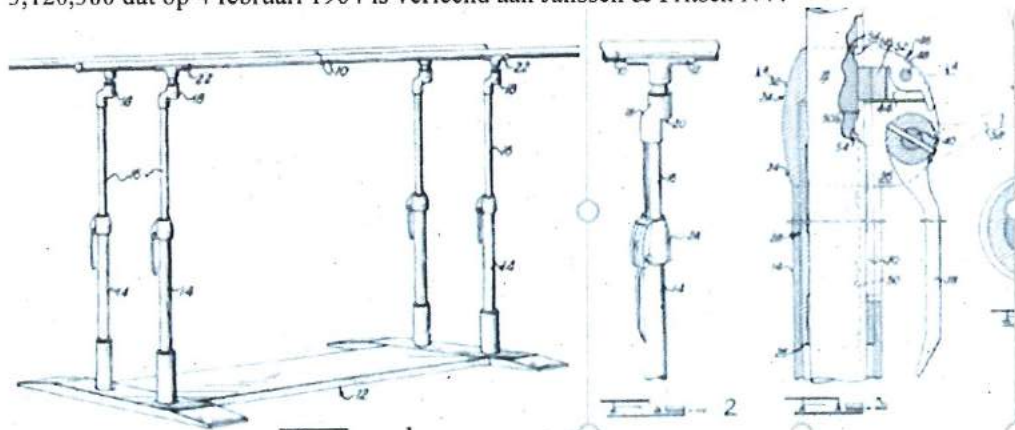
Colours

The rails retain the natural wood colour.

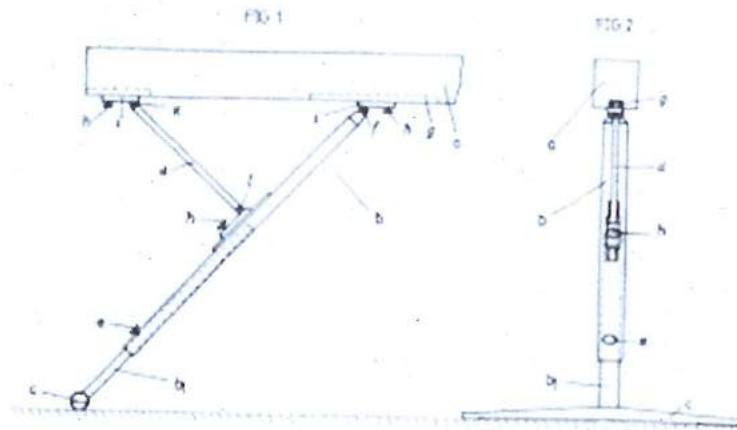


varia

- 3.32 De volgende tekeningen maken onderdeel uit van het Amerikaanse octrooi US 3,120,386 dat op 4 februari 1964 is verleend aan Janssen & Fritsen NV:



- 3.33 In het Duitse gebruiksmodel DE 2146852, gepubliceerd op 5 april 1973 op een aanvraag van Richard Reuther van 20 september 1971, zijn de volgende tekeningen geopenbaard:



- 3.34 In 1988 bracht Senoh het hieronder links afgebeelde evenwichtstoestel op de markt (hierna het Senoh-evenwichtstoestel). In 2001 produceerde Acromat het hieronder rechts afgebeelde toestel (hierna: het Acromat-evenwichtstoestel).



4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 JSF c.s. hebben Taishan c.s. gedagvaard en gevorderd, samengevat, een bevel tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op auteursrechten, het modelrecht en van iedere onrechtmatige gedraging ter zake van de JFS-turntoestellen, primair in de Europese Unie, subsidiair in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen, Spanje en Italië, meer subsidiair in Nederland, met nevenvorderingen en met veroordeling van Taishan c.s. in de kosten.
- 4.2 Taishan c.s. hebben in een bevoegdheidsincident gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart. Daarnaast hebben zij in de hoofdzaak in reconventie de nietigverklaring van het Beneluxmodel voor het springtoestel gevorderd, met veroordeling van JFS c.s. in de proceskosten.
- 4.3 De rechtbank heeft in het bevoegdheidsincident de vorderingen van Taishan c.s. afgewezen. In de hoofdzaak heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van JSF c.s. grotendeels toegewezen, in reconventie de vorderingen van Taishan c.s. afgewezen en

Taishan c.s. in de kosten van het incident en de procedures in conventie en reconventie veroordeeld.

5. Het hoger beroep

- 5.1 Taishan c.s. zijn in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens zijn met het vonnis. Zij hebben verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Taishan c.s. vorderen dat het hof het vonnis van de rechtbank van 10 februari 2021 zal vernietigen en, opnieuw recht doende, JSF c.s. niet-ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen althans die vorderingen alsnog zal afwijzen, met veroordeling van JSF c.s. in de kosten van beide instanties.
- 5.2 JSF c.s. vorderen in incidenteel hoger beroep, samengevat, dat het hof hun door de rechtbank afgewezen vorderingen die betrekking hebben op andere Unielanden dan Nederland, alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Taishan c.s. in de kosten van het (principaal en incidenteel) hoger beroep.

6. Beoordeling in hoger beroep

Omvang van het (principaal en incidenteel) hoger beroep

- 6.1 Het onderhavige hoger beroep ziet op de beslissing in het bevoegdheidsincident en de procedure in conventie. Tegen het vonnis voor zover in reconventie gewezen, zijn geen grieven gericht zodat het hoger beroep zich niet over dat deel van het vonnis uitstrekt.

Internationale bevoegdheid

- 6.2 Taishan c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank zich bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis internationaal onbevoegd verklaart om van de vorderingen jegens JFS c.s. kennis te nemen, met hoofdelijke veroordeling van JFS c.s. in de kosten van het bevoegdheidsincident ex art. 1019h Rv. De rechtbank heeft die vorderingen afgewezen en zich op grond van art. 6 aanhef en onder e Rv en art. 4.6 lid 1 BVIE bevoegd geacht om voor het grondgebied van Nederland kennis te nemen van de vorderingen van JFS c.s. tegen Taishan c.s. Tegen dat oordeel keren zich de **grievens 1 tot en met 4 in principaal hoger beroep**. De **grievens 1 en 2 in incidenteel hoger beroep** bestrijden het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter in dit geval niet bevoegd is om grensoverschrijdende verboden uit te spreken.
- 6.3 Het hof stelt voorop dat, nu de (oorspronkelijk) gedaagden in China gevestigd zijn, de internationale bevoegdheid moet worden beoordeeld aan de hand van de commune regels voor internationale rechtsmacht (art. 1 – 14 Rv). Voor de uitleg van deze regels moet in beginsel aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak van het HvJEU over de (voorlopers van) de Verordening Brussel I-bis. Uit die rechtspraak volgt dat de rechter bij het onderzoek of hem bevoegdheid toekomt zich niet dient te beperken tot de stellingen van de eisende partij, maar ook acht moet slaan op alle hem ter beschikking staande gegevens over de werkelijk tussen partijen bestaande rechtsverhouding en, in voorkomend geval, op de stellingen van de verwerende partij. Indien de verwerende partij de stellingen van eiser betwist, behoeft de rechter in het kader van de bepaling van zijn bevoegdheid geen gelegenheid te geven voor bewijsvoering (HR 29 maart 2019,

ECLI:NL:HR:2019:443).

- 6.4 Uit de rechtspraak met betrekking tot (thans) art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Verordening, waarop art. 6 sub e Rv is gebaseerd, volgt (samengevat) dat wanneer een auteursrechtinbreuk wordt aangevoerd met betrekking tot in een derde staat geproduceerde exemplaren die via een website die ook toegankelijk is in het rechtsgebied van de aangezochte rechter, deze rechter bevoegd is te oordelen over de door de auteursrechthebbende ingeleide aansprakelijkheidsvordering. In dit kader is niet vereist dat de betrokken activiteit (van de beweerdelijk inbreukmaker) “gericht is op” de lidstaat van de aangezochte rechter. De op deze grond internationaal bevoegde rechter is daarbij uitsluitend bevoegd te oordelen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat, omdat de rechters in andere lidstaten het best geplaatst zijn te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden en om de aard van de schade vast te stellen (HvJEU 22 januari 2015, C-441/13 (Hejduk), HvJEU 3 oktober 2013, zaaknr. C-170/12 (Pinckney/KDG Mediatech)). Hoewel het HvJEU bij deze laatste beperking niet de verbodsvordering noemt, volgt uit de bewoordingen van het arrest (‘het best geplaatst om te beoordelen of de auteursrechten zijn geschonden’) dat een (alleen) krachtens art. 7 aanhef en onderdeel 2 Brussel I-bis Vo bevoegde rechter niet bevoegd is om over auteursrechtinbreuken in andere lidstaten te oordelen. Daaruit volgt dat ook de bevoegdheid om op die grond een grensoverschrijdend verbod uit te spreken ontbreekt (aldus ook eerder dit hof, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466).
- 6.5 Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven rechtsregels en gelet op de stellingen, verweren en de gegevens uit het dossier, is de Nederlandse rechter op grond van art. 6 aanhef en sub e Rv bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen zowel Taishan Equipment als Taishan Group. Het hof licht dat als volgt toe.
- 6.6 Vast staat dat Taishan Equipment de beweerdelijk inbreukmakende exemplaren heeft vervaardigd en in Nederland heeft geleverd. De producten kunnen via de website Alibaba worden aangeschaft. Deze website is – in de Engelse en Nederlandse taal – in Nederland te raadplegen. Anders dan Taishan c.s. aanvoeren, gelden in dit verband geen nadere vereisten aan de gerichtheid op Nederland. Niet beslissend is dat de vertalingen automatisch gegenereerd worden en dat (potentiële) kopers voor hun aankoop een offerte moeten vragen. Verder is, anders dan Taishan c.s. aanvoeren, niet vereist dat JFS c.s. in Nederland feitelijk (reeds) schade hebben geleden en is overigens niet beslissend dat de feitelijk plaatsgevonden levering geschiedde op grond van een door JSF (via een derde) geïnitieerde testaankoop. Ook als ervan wordt uitgegaan dat de levering op grond van de testaankoop geen onrechtmatige daad vormt, zoals Taishan c.s. onder **grief 14 in principaal hoger beroep** betogen, blijkt uit die levering dat het (ten tijde van de dagvaarding) mogelijk was om bij Taishan de onderhavige turmtoestellen te bestellen en vervolgens in Nederland geleverd te krijgen. Hierdoor is reeds sprake van een dreigende inbreuk (op het distributierecht) in Nederland. Nu voldoende is dat het schadebrengende feit zich in Nederland *kan* voordoen, is daarmee de internationale bevoegdheid op grond van art. 6 sub e Rv gegeven. Overigens is het hof van oordeel dat ook de op grond van de testaankoop gedane levering jegens JFS c.s. onrechtmatig was (zie hierna onder 6.62).
- 6.7 Bovendien is ook sprake van een inbreuk op het distributierecht en daarmee van onrechtmatig handelen, indien Taishan c.s. zonder toestemming een verkoop aanbod voor een origineel of een kopie van een werk doen of daarvoor gerichte reclame maken, zelfs wanneer niet zou vast staan dat een zich in de Unie bevindende koper het beschermde

object op grond van dit aanbod heeft gekocht, voor zover die reclame consumenten die zich bevinden in een lidstaat waar dat werk auteursrechtelijk beschermd is, uitnodigt tot koop ervan over te gaan (HvJEU 13 mei 2015, ECLI:EU:2015:315(Dimensione/Knoll)).

- 6.8 Indien, zoals hierna zal worden beoordeeld, een of meer van de turntoestellen van JFS c.s. auteursrechtelijk beschermd zijn, is voor het overige reeds met het aanbod via de Alibaba website aan de onder 6.7 vermelde vereisten voldaan. Deze website, waarop alle beweerdelijk inbreukmakende turntoestellen worden aangeboden, kan door consumenten in Nederland in het Engels worden geraadpleegd. Dat daarbij een prijsaanbod moet worden gevraagd en de vertaling automatisch gegenereerd wordt, betekent nog niet dat geen sprake is van een verkoop aanbod of daarop gerichte reclame. Ook is (zoals hiervoor al is geoordeeld) gebleken dat Taishan c.s. de aangeboden toestellen in Nederland heeft geleverd.
- 6.9 Voor zover Taishan c.s. betwisten dat (ook) Taishan Group bij het aanbod op internet en de verhandeling van de turntoestellen is betrokken, gaat het hof daaraan voorbij. JFS c.s. hebben die betrokkenheid genoegzaam onderbouwd – en Taishan c.s. hebben die onvoldoende gemotiveerd betwist – door onder meer erop te wijzen dat: Taishan Group op Alibaba.com staat vermeld als ‘verified supplier’ en als ‘Fabrikant/Trading Company’ en Taishan Group op de website ‘made in China’ onder ‘Business Type’ is omschreven als ‘Manufacturer/Facturoy Trading Company, als ‘sports equipments supplier’ en ‘sports equipments manufacturer’. Door deze betrokkenheid bij het aanbod aan Nederlandse consumenten – Taishan Group is in feite mede-aanbieder/mede-verhandelaar aan die consumenten - heeft Taishan Group inbreuk gemaakt op het Nederlandse distributierecht. **Grief 15 in principaal hoger beroep faalt.**
- 6.10 Op grond van het voorgaande is de Nederlandse rechter derhalve krachtens art. 6 aanhef en onder e Rv bevoegd van de op het auteursrecht en onrechtmatige daad (slafse nabootsing) gebaseerde vorderingen van JFS c.s. kennis te nemen. Geen bevoegdheid bestaat om te oordelen over inbreuken en onrechtmatig handelen buiten Nederland en het op grond daarvan uitspreken van een grensoverschrijdend verbod. De grieven 2 en 3 in principaal hoger beroep en de grieven 1 en 2 in incidenteel hoger beroep falen.
- 6.11 Taishan c.s. bestrijden verder tevergeefs, onder herhaling van de hiervoor reeds verworpen argumenten, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om van de modelrechtelijke vorderingen kennis te nemen. Het hof verwijst naar het hiervoor overwegene. Op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE is de rechter van de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan bevoegd. Hieronder moet worden verstaan de plaats waar de inbreuk is gepleegd. De op art. 4.6 lid 1 BVIE gebaseerde bevoegdheid van de Nederlandse rechter geldt voor de Benelux. Ook **grief 4 in principaal hoger beroep faalt.**

JF Sports auteursrechthebbende?

- 6.12 Taishan c.s. betwisten dat JF Sports auteursrechthebbende is ten aanzien van de springtafel, de springplank en de herenbrug. Zij voeren onder **grief 5 in principaal hoger beroep** aan, dat de bij het ontwerp van de springtafel betrokken adviseur [REDACTED] als maker van de springtafel moet worden aangemerkt en JF Sports ook overigens haar gestelde (fictieve) makerschap ten aanzien van de springtafel, de herenbrug en de springplank onvoldoende heeft onderbouwd.

-
- 6.13 Het hof overweegt reeds nu dat uitsluitend voor de springtafel van belang is of JF Sports, naar JSF c.s. stellen op grond van fictief (werkgevers)makerschap (art. 7 Aw) en de met [REDACTED] gesloten overeenkomst tot rechtshandhaving bevoegd is. Zoals hierna in dit arrest zal worden geoordeeld, zijn de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen namelijk alleen voor dat toestel toewijsbaar.
- 6.14 Of JF Sports (fictief) (werkgever) maker van de springtafel is, moet worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land waar de bescherming wordt ingeroepen (*lex loci protectionis*), in dit geval Nederlands recht. Nederlands recht is ook van toepassing op de vraag of JFS c.s. in de overeenkomst met [REDACTED] diens (eventuele) Nederlandse auteursrecht heeft laten overdragen. Voor zover de grief betoogt dat het recht van het land van oorsprong (*lex originis*) moet worden toegepast, en bij toepassing daarvan JF Sports geen rechthebbende is omdat de JFS-turntoestellen door of met bijdragen van derden uit het buitenland zijn ontworpen en/of voor het eerst in het buitenland openbaar zijn gemaakt, faalt de grief derhalve.
- 6.15 Veronderstellenderwijs aangenomen dat [REDACTED] een auteursrechtelijk relevante bijdrage aan de vormgeving van de springtafel heeft geleverd, hebben JFS c.s. voldoende onderbouwd – en hebben Taishan c.s. onvoldoende gemotiveerd betwist – dat zij zich in de als prod. 86 overgelegde overeenkomst de (auteurs)rechten hebben laten overdragen. Volgens art. 4 van deze schriftelijk gesloten en door beide partijen ondertekende overeenkomst behoren alle rechten, in welke vorm ook, met betrekking tot de in samenwerking met de heer [REDACTED] ontwikkelde producten exclusief bij J&F. Feiten of omstandigheden die meebrengen dat aan die schriftelijke contractuele bepaling een beperktere strekking toekomt zijn gesteld noch gebleken. Voor zover Taishan c.s. in dit verband nog hebben aangevoerd dat J&F op grond van de overeenkomst slechts ‘exploitatie-rechten’ zouden hebben verkregen, sluit dat, ook als daarvan wordt uitgegaan, niet uit dat daarbij tevens de bevoegdheid tot handhaving van die exploitatierechten is verleend, hetgeen ook strookt met de (kennelijke) aard en strekking van deze op (commerciële) exploitatie van de te ontwikkelen turntoestellen gerichte overeenkomst.
- 6.16 De tussen [REDACTED] en J&F gesloten overeenkomst gaat uit van periodieke stilzwijgende verlenging, tenzij deze tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden door een van partijen schriftelijk is opgezegd. Taishan c.s. hebben niet (concreet) gesteld noch (gespecificeerd) te bewijzen aangeboden dat de overeenkomst door (schriftelijke) opzegging is beëindigd, zodat het ervoor moet worden gehouden dat JF Sports (in 2020 opgegaan in Janssen-Fritsen B.V.) krachtens rechtshandeling auteursrechthebbende is in het geval [REDACTED] (mede)maker zou zijn van auteursrechtelijk beschermde vormgeving van de springtafel.
- 6.17 Voor zover het gaat om de eveneens bij de ontwikkeling van de springtafel betrokken [REDACTED] – de enigen die in de gedingstukken naast [REDACTED] als (mede-)makers van de springtafel zijn genoemd - hebben JFS c.s. met de overgelegde loonstroken en schriftelijke verklaringen voldoende onderbouwd, en hebben Taishan c.s. onvoldoende gemotiveerd betwist, dat hun desbetreffende werkzaamheden (vanaf respectievelijk 1994 en 1997) in dienstverband zijn verricht en JF Sports op grond van het toepasselijke Nederlands recht krachtens art. 7 Aw als (originair) rechthebbende moet worden aangemerkt. De betrokkenheid van [REDACTED] blijkt bovendien uit de als prod. EP94 overgelegde correspondentie over de evaluatie van het prototype van de springtafel (vault prototype). Verder hebben JFS c.s. met o.a. prod. EP97 voldoende onderbouwd dat

binnen haar organisatie ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot het springtoestel hebben plaatsgevonden. Anders dan Taishan c.s. nog hebben aangevoerd is voor (fictief) makerschap op grond van art. 7 Aw niet vereist dat de arbeidsovereenkomst een bepaling over de allocatie van auteursrechten bevat.

- 6.18 Taishan c.s. hebben onder **grief 16 in principaal hoger beroep** nog aangevoerd dat, indien de auteursrechten bij JF Sports berusten, de daarop gebaseerde vorderingen om processuele redenen niet toewijsbaar zijn. De vorderingen waren namelijk (aanvankelijk) ingesteld namens JFS B.V. en niet JF Sports. Omdat geen formele eiswijziging heeft plaatsgevonden, heeft de rechtbank art. 24 Rv geschonden door buiten het gevorderde om de vorderingen jegens JF Sports toe te wijzen, aldus Taishan c.s.
- 6.19 Het hof verwerpt dit betoog. JFS c.s. hebben zoals vereist bij akte – de genoemde akte rectificatie – in eerste aanleg voldoende kenbaar hun eis aldus gewijzigd dat de auteursrechtelijke vorderingen namens JF Sports zijn ingesteld. In hoger beroep hebben JFS c.s. (onweersproken) gesteld dat JF Sports nadien is opgegaan in Jansen-Fritsen, namens welke onderneming de desbetreffende vorderingen in hoger beroep zijn ingesteld. Uit dit alles blijkt voldoende kenbaar dat JFS c.s. hun auteursrechtelijke vorderingen erop baseren dat de auteursrechten aan JF Sports (nadien opgegaan in Jansen-Fritsen) toekomen en dat op die (tijdig) gewijzigde eis recht moet worden gedaan.

Toestemming voor verveelvoudiging; rechtsverwerking?

- 6.20 Taishan c.s. hebben voorts aangevoerd dat JFS c.s. aan de FIG toestemming hebben gegeven om tekeningen van hun turntoestellen op te nemen in de Apparatus Norms, wetende dat toestelproducenten het normenboek inclusief de illustraties zo strikt mogelijk zullen volgen om zeker te zijn van een FIG-certificering. Hierdoor hebben JFS c.s. in de markt het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat enig (mogelijk) auteursrecht en modellenrecht op de toestellen niet zou worden gehandhaafd, aldus Taishan c.s. JFS c.s. hebben het voorgaande gemotiveerd betwist.
- 6.21 Daargelaten dat JFS c.s. hebben betwist dat zij afbeeldingen van hun turntoestellen aan de FIG ter beschikking hebben gesteld, hebben de afbeeldingen in de Apparatus Norms een schematisch karakter en zijn diverse kenmerken van de JFS-turntoestellen waarop JFS c.s. zich in deze procedure beroepen daarop niet zichtbaar. Ook overigens hebben Taishan c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om te kunnen oordelen dat zij gerechtvaardigd erop mochten vertrouwen dat JFS c.s. toestemming voor nabootsing van hun toestellen hadden verleend of zouden afzien van handhaving van hun desbetreffende rechten. Daarbij komt dat de in de Apparatus Norms getoonde afbeeldingen zijn voorzien van de tekst 'design at your discretion, drawing: typical example'. Ook hieruit moesten Taishan c.s. begrijpen dat het slechts om voorbeelden van uitvoeringswijzen ging en alleen de dimensies bindend waren voorgeschreven.

Tussenconclusie

- 6.22 Samengevat komen de hiervoor gegeven beslissingen op het volgende neer. De Nederlandse rechter is krachtens art. 6 aanhef en sub e Rv bevoegd van de op auteursrecht en slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen van JFS c.s. kennis te nemen, maar is (bij die bevoegdheidsgrond) niet bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. De bevoegdheid ter zake van het modellenrecht berust op art. 4.6 lid 1

BVIE en strekt zich uit tot de Benelux. Indien de Taishan turntoestellen ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn van de JFS-turntoestellen, vormt reeds het aanbieden daarvan op websites die in Nederland door consumenten (in het Nederlands/Engels) kunnen worden geraadpleegd een inbreuk op het distributierecht van Janssen-Fritsen B.V. Indien sprake is van inbreuk of (ander) onrechtmatig handelen, zijn de vorderingen in beginsel ook toewijsbaar tegen Taishan Group. JF Sports (inmiddels Janssen-Fritsen) is auteursrechthebbende op de springtafel. Geen sprake is van rechtsverwerking of (impliciete) toestemming. De grieven 1 tot en met 5, 14 en 15 in principaal hoger beroep en de grieven 1 en 2 in incidenteel hoger beroep falen.

Voldoen de turntoestellen aan de werktoets en is sprake van auteursrechtinbreuken?

- 6.23 De **grievens 6 tot en met 11 in principaal hoger beroep** stellen aan de orde of de turntoestellen van JFS c.s. voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en of de door Taishan c.s. aangeboden turntoestellen daarvan ongeoorloofde verveelvoudigingen vormen.
- 6.24 Het hof stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Volgens de rechtspraak van het HvJEU bestaat het auteursrechtelijke begrip 'werk' uit twee elementen. Ten eerste impliceert dit begrip een oorspronkelijk voorwerp dat een eigen intellectuele schepping van de maker ervan is, en ten tweede vereist het dat die schepping is uitgedrukt.
- 6.25 Wat het eerste element betreft, is het, om een voorwerp als oorspronkelijk te kunnen beschouwen, zowel noodzakelijk als voldoende dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan. Wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, kan dat voorwerp niet worden geacht de oorspronkelijkheid te hebben die vereist is om een werk te kunnen vormen en bijgevolg auteursrechtelijke bescherming te genieten (HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:2019:721 (Cofemel)). De rechter moet nagaan of de auteur van het product door de keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De rechter moet rekening houden met alle relevante elementen van de zaak, zoals deze bestonden op het tijdstip waarop het voorwerp werd ontworpen, ongeacht de factoren die na de creatie van het product en los ervan zijn ontstaan. Het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technisch resultaat kan worden bereikt wijst weliswaar erop dat er keuzemogelijkheden zijn, maar dit is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed (HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton)). Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw, mits de verzameling/selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3)). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes)).
- 6.26 Het tweede element impliceert dat het voorwerp waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen voldoende nauwkeurig en objectief kan worden

geïdentificeerd, zodat marktdeelnemers duidelijk en nauwkeurig kunnen vaststellen waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (HvJEU 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola); HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:2019:721 (Cofemel)). Aan dit tweede element is in deze zaak onbetwist voldaan.

- 6.27 Ten aanzien van de beschermingsomvang van auteursrecht op gebruiksvoorwerpen (zoals in het onderhavige geval) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat beoordeeld dient te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend. Onbeschermde elementen kunnen (slechts) in aanmerking worden genomen voor zover de combinatie daarvan in het beweerdelijk nagebootste werk aan de werktroets beantwoordt (o.a. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke)).

JFS-herenbrug

- 6.28 Volgens JFS c.s. heeft (de ontwerpafdeling van) JFS Sports in 2003 een brug met een slank uiterlijk ontwikkeld. JFS c.s. hebben hun stellingen in hoger beroep aangevuld en volgens JFS c.s. verbeterd (memorie van antwoord, 232 en 124) en beroepen zich thans op de volgende ontwerpkeuzes:
- de vormgeving van de rechthoekige liggende delen van het onderstel, waarbij de maat van de parallelle delen even hoog en bijna even breed is als de haakse delen, waarvan de kopse kanten taps aflopen, waar het taps aflopen aanvangt op een afstand van de stijl die gelijk is aan de breedte van de parallelle delen;
 - de vormgeving van de stijlen die op een kenmerkende ranke wijze zijn uitgevoerd, door de stapsgewijze smallere stijl en de relatief kleine platte driehoekige bevestigingsplaat met zeer afgeronde hoeken;
 - waarbij de vorm en locatie van de bevestigingsplaat op de liggende delen van het onderstel het lijnenspel, bestaande uit de doorlopende uitvoering (optisch uit één stuk) en de gelijke hoogte en vrijwel gelijke breedte maatvoering van de rechthoekige liggende delen van het onderstel, zichtbaar maakt en daardoor tevens de nadruk legt op de ranke vormgeving van de rest van de stijl daarboven.
- Bij de kleurstelling (zilvergrijs voor stijlen en contrasterende kleur voor de kleminrichting) gaat het om een uitvoeringsvariant.
- 6.29 Taishan c.s. hebben onder de grieven 6 en 7 gemotiveerd betwist dat de JFS-herenbrug voldoet aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming en/of hun herenbrug inbreuk maakt.
- 6.30 Naar het oordeel van het hof kan met betrekking tot de herenbrug niet worden geoordeeld dat de maker door de keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en dat de verschijningsvorm van de herenbrug zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De keuze voor taps aflopende kopse kanten van de poten van het onderstel acht het hof triviaal, nog daargelaten dat die keuze om de door Taishan c.s. geschetste redenen (het plaatsen van de matten over en rondom het toestel) functioneel is bepaald. Voor zover JSF c.s. zich in hoger beroep nog hebben willen beroepen op de open loze ruimte in het onderstel, hebben Taishan c.s. voldoende onderbouwd dat die open vormgeving van het onderstel reeds lang deel uitmaakte van het vormgevingserfgoed, terwijl daarbij bovendien gezien de functionele voordelen daarvan (waaronder gewichts- en materiaalbesparing) van vrije

creatieve keuzes geen sprake is. De driehoekige afgeronde vorm van de bevestigingsplaat van de stijlen is afgestemd op de (breedte van de) plaats waarop de stijl op het onderstel is bevestigd en is als vormgevingskeuze overigens triviaal. Voor zover JFS c.s. zich in hoger beroep nog steeds op de grijze kleur van het onderstel beroepen, hebben Taishan c.s. voldoende onderbouwd dat het hierbij om een voor metalen onderstellen van turntoestellen (waaronder herenbruggen) niet ongebruikelijke kleurkeuze gaat. Ook deze triviale keuze is onvoldoende creatief om de herenbrug als intellectuele schepping aan te kunnen merken. Hetzelfde geldt voor de kleurstelling van de klemrichting (zwart met zilveren hendel). De vormgeving van die klemrichting is verder (overwegend) functioneel van aard en (in auteursrechtelijk opzicht) triviaal. Voor zover aan de vormgeving van de drievoudig gelaagde, steeds smaller wordende stijlen al enige creativiteit in auteursrechtelijke zin kan worden toegeschreven, wijkt de herenbrug van Taishan c.s. in dat opzicht opvallend af, doordat de stijlen daarvan niet uit drie, maar uit twee naar boven taps aflopende delen bestaat. Een op dit kenmerk gebaseerde vergelijking levert dan ook geen overeenstemmende totaalindrukken op, nog los van de overige verschillen tussen beide herenbruggen waaronder met name de kleur van het onderstel en van het verbindingselement tussen staander en ligger. De grieven 6 en 7 in principaal hoger beroep slagen.

JFS-springplank

- 6.31 Grief 8 in principaal hoger beroep stelt aan de orde of de JFS-springplank voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
- 6.32 Volgens JFS c.s. voldoet de springplank aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming, op grond van: i) de onderveer die uit een massief vormdeel bestaat dat ongeveer even groot is als de bovenveer waarin acht ovaal openingen zitten en ii) de smalle verbindingslinten tussen de boven- en onderveer aan de voorzijde en in het midden van de plank die zijn weggewerkt in de plank (memorie van antwoord, 148).
- 6.33 Taishan c.s. hebben gemotiveerd betwist dat de springplank auteursrechtelijk beschermd is. De acht gaten zijn aangebracht teneinde de (maximaal) acht veren te kunnen bereiken. Afgeronde gaten zijn voorgeschreven, omdat geen sprake mag zijn van scherpe hoeken en randen. Ook de plaatsing van de, voor de begrenzing van de kracht van de plank vereiste, bevestigingslinten heeft een functie, namelijk het tegengaan van slijtage bij het verplaatsen en verslepen van de springplank, aldus Taishan c.s.
- 6.34 Het hof overweegt als volgt. JFS c.s. hebben zich, ter onderbouwing van hun betoog dat de onder 6.32 genoemde elementen berusten op vrije creatieve keuzen, beroepen op de verklaring van [REDACTED] (prod. EP 43) die de plank volgens JFS c.s. heeft ontworpen. Die verklaring biedt evenwel geen steun aan de stelling dat met betrekking tot de aanwezigheid van gaten als zodanig of het aantal gaten sprake is van een vrije en creatieve keuze. [REDACTED] heeft slechts verklaard dat hij voor een bepaalde ("conische") vorm van die acht gaten heeft gekozen in plaats van de eenvoudiger te realiseren ronde vorm en hij met die vormkeuze een opvallend en kenmerkend uiterlijk heeft willen creëren. Naar het oordeel van het hof hebben JFS c.s. hiermee, tegenover de gemotiveerde betwisting door Taishan c.s., onvoldoende onderbouwd dat het aanbrengen van acht gaten in de onderveer niet functioneel bepaald is en in dat opzicht sprake is van een vrije creatieve keuze. Taishan c.s. hebben met prod. GP21 ook voldoende onderbouwd dat bij FIG-gecertificeerde planken sprake is van configuraties van vijf tot

acht veren en zij hebben verder gemotiveerd betwist dat uit de Apparatus Norms voortvloeit dat veren in het geheel niet mogen worden bijgesteld of verplaatst. Dit laatste is door JFS c.s. niet (voldoende) gemotiveerd weersproken. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de acht gaten in de onderzijde van de plank om functionele redenen zijn aangebracht en het aanbrengen daarvan niet berust op een vrije creatieve keuze die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt. De enkele keuze voor een ovale in plaats van ronde vorm van de gaten is naar het oordeel van het hof triviaal en onvoldoende creatief.

- 6.35 Ook wat de plaatsing van de bevestigingslinten betreft hebben JFS c.s. tegenover de gemotiveerde betwisting door Taishan c.s., onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat [REDACTED] hierbij zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt. Het moet ervoor worden gehouden dat de plaatsing van de linten is ingegeven door de door Taishan c.s. gestelde functionele voordelen van die plaatsing, met name het voorkomen van slijtage.
- 6.36 Ook de vormkenmerken waarop JFS c.s. zich in eerste aanleg nog hadden beroepen (de rubberen voetsteunen die de hoek van de plank volgen, de onderveer uitgevoerd als één vormdeel van hout in donkergrijze kleur, het gebruik van conische veren, waarvan er twee zichtbaar zijn en de rest verder naar achteren is geplaatst en de uitvoering van de bovenzijde in rood naaldvilt dat om de bovenveer heen is verwerkt) zijn onvoldoende om te kunnen spreken van een eigen intellectuele schepping in de onder 6.23 bedoelde zin. Taishan c.s. hebben voldoende toegelicht en onderbouwd dat de plaatsing van de rubberen voetsteunen in de hoeken van de plank functioneel is en overigens voor de hand ligt en dat zowel de vorm als plaatsing van de veren functioneel van aard is. Hetzelfde geldt voor de keuze voor vilt als bovenmateriaal en de wijze waarop dit om de plank heen is gewerkt, waarmee de plank voldoet aan de eisen die de Apparatus Norms aan de bovenzijde van de bovenveer stellen (*slip resistance*; geen scherpe hoeken en randen). Vast staat verder dat de afmetingen van de (rechthoekige) springplank zijn voorgeschreven en het feit dat de onderveer uit één vormdeel bestaat, voor zover JFS c.s. zich daarop nog hebben willen beroepen, voor de hand ligt en geen blijk geeft van creatieve keuzes. Dat aan de Apparatus Norms ook met een andere uitvoeringsvorm had kunnen zijn voldaan, betekent weliswaar dat er keuzemogelijkheden zijn, maar is in dit geval niet doorslaggevend.
- 6.37 Tot slot is ook met de *combinatie* van de door JFS c.s. ingeroepen (als zodanig onbeschermde) elementen de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet gehaald. Bovendien is gezien de verschillen tussen beide springplanken geen sprake van op die combinatie gebaseerde overeenstemmende totaalindrukken. Vast staat immers dat de bovenveer van de JFS-springplank donkerrood is uitgevoerd en die van Taishan lichtrood, de onderzijde van de bovenveer van de JFS-springplank een geel/zwart motief kent en die van Taishan donkergrijs is, de onderveer van Taishan een andere kleur grijs heeft, de door JFS gebruikte veren rood zijn en die van Taishan zwart en de rubberen voetsteunen van Taishan een duidelijk rechtlijnig profiel kennen dat afwijkt van het profiel van de door JFS gebruikte op de springplank aangebrachte voetsteunen.
- 6.38 De slotsom is dat de springplank van JFS c.s. geen auteursrechtelijk werk is en Taishan c.s. met de vervaardiging en verhandeling van hun springplank geen auteursrechtinbreuk kan worden verweten. Grief 9 in principaal hoger beroep slaagt derhalve. Op de vraag of de vorderingen van JFS c.s. op de – door de rechtbank onbesproken gelaten – subsidiaire

grondslag van slaafse nabootsing kunnen worden toegewezen, zal onder 6.48 worden ingegaan.

JFS-springtafel (Pegases)

- 6.39 JFS c.s. hebben in hoger beroep ook hun stelling dat de Pegases een auteursrechtelijk werk is 'voor zover nodig verbeterd' en voeren (thans) aan dat de vormgeving van de JFS-springtafel zich kenmerkt door de volgende objectief identificeerbare, elementen: i) de glooiende overgang tussen de basiskolom en het kussen door de aanwezigheid van de onderkap, ii) de ovale, robuuste vorm van de basiskolom en iii) de gekruiste positie van de poten. Uit het ontwikkelingsproces blijkt dat het werk het resultaat is van vrije en creatieve keuzes. De FIG-normen zijn later vastgesteld en hebben geen rol gespeeld bij het ontwerp. Het bestaan van andere verschijningsvormen onderbouwen de ontwerpruimte, aldus JFS c.s.
- 6.40 Taishan c.s. hebben aangevoerd dat de onderkap functioneel van aard is, omdat zij ertoe dient de binnenzijde weg te werken en uitstekende delen te voorkomen. De vloeiende/glooiende vorm ontstaat logischerwijs door verbinding van het ene uiteinde met het andere en is volgens Taishan c.s. ook daarom niet creatief. Verder hebben zij, onder verwijzing naar het arrest van 6 april 2021 in de zaak Philips/Lidl van dit hof (ECLI:NL:GHDHA:2021:1371), betoogd dat het werk een doorontwikkeling vormt van het model uit 1999 zodat JFS c.s. alleen beroep kunnen doen op vormgevingselementen die niet al in het model waren toegepast.
- 6.41 Volgens JFS c.s. is de vormgeving van de onderkap niet (uitsluitend) technisch bepaald of voorgeschreven. Voor de robuuste vorm van de staander is niet gekozen in verband met eisen van stabiliteit en deze kan, zoals blijkt uit het Umfeld, ook op veel andere manieren, zoals met een veel slankere kolom, worden vormgegeven. Verder hebben JFS c.s. onder meer gewezen op de verschillen tussen het basisontwerp (dat overeenkomt met het in 1999 gedeponeerde model) en de Pegases zoals deze na enkele beperkte aanpassingen op de markt is gebracht. Die wijzigingen zijn onzelfstandige bewerkingen van het basisontwerp, aldus JFS c.s.
- 6.42 Hiermee beroepen JFS c.s. zich (voldoende kenbaar) mede op het auteursrecht op het ontwerp van het in 1999 gedeponeerde model, dat volgens hen dezelfde kenmerkende elementen bevat. Naar het oordeel van het hof is de opvallende, glooiende vorm van de onderkap, ook als ervan wordt uitgegaan dat daarmee de onderkant van het kussen en de aansluiting op de kolom wordt weggewerkt, niet geheel technisch/functioneel bepaald. Met de combinatie van het ontwerp van de onderkap en de robuuste, over de gehele hoogte vrijwel even brede, basiskolom onderscheidt het model zich ook van het relevante vormgevingserfgoed. De gekruiste poten acht het hof daarentegen functioneel van aard en overigens triviaal. De maker heeft door de keuze van deze originele verschijningsvorm van onderkap en brede basiskolom zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken. Deze kenmerken zijn voldoende nauwkeurig en objectief vast te stellen, waarmee sprake is van een auteursrechtelijk werk. Grief 10 in principaal hoger beroep faalt
- 6.43 Bij vergelijking op basis van de genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken, is sprake van overeenstemmende totaalindrukken van het (reeds in het gedeponeerde model) belichaamde werk en de springtafel van Taishan c.s.. Zoals gezegd onderscheidt

het (reeds in het model vervatte) werk zich door de opvallende combinatie van de vorm van de onderkap en brede basis duidelijk van het vormgevingserfgoed, welke combinatie van trekken als zodanig door Taishan c.s. zijn overgenomen. Aan de overeenstemming van de totaalindrukken doet in dit geval niet af dat de onderkap bij Taishan c.s. (die wel identiek is aan de onderkap van de in 2001 op de markt gebrachte Pegases) iets slanker is vormgegeven dan in het model, dat de Taishan-springtafel een iets andere voet heeft en sprake is van kleurverschillen en een kleurmarkering op het kussen van de Taishan-springtafel. Ook het verschil in het aantal lagen waaruit de brede ondervoet is opgebouwd valt onvoldoende op om van een andere totaalindruk te kunnen spreken. Het voorgaande geldt temeer, indien de Taishan-springtafel wordt vergeleken met de op de markt gebrachte (in beperkte mate doorontwikkelde) Pegases, waarvan de onderkap identiek is aan die van Taishan c.s.. Nu de springtafel van Taishan c.s. inbreuk maakt op het in het model belichaamde auteursrechtelijke werk en de vorderingen op die grondslag reeds toewijsbaar zijn, behoeft de vraag naar de beschermingsomvang van het daarvan in beperkte mate afwijkende werk zoals dat in 2001 op de markt is gekomen, geen verdere bespreking. Ook grief 11 in principaal hoger beroep faalt.

Modellenrecht

- 6.44 Met **grief 12 in principaal hoger beroep** komen Taishan c.s. op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Taishan springtafel inbreuk maakt op het Beneluxmodellenrecht van Reuther (thans opgegaan in JFS B.V.).
- 6.45 Het hof stelt voorop dat Taishan c.s. geen grief hebben gericht tegen de verwerping van hun vordering in reconventie tot nietigverklaring van het model voor de JFS-springtafel (Pegases) en ook in het kader van het door Taishan c.s. onder de grief gevoerde inbreuk verweer betwisten zij niet (voldoende kenbaar) dat het model niet aan de vereisten voor modelrechtelijke bescherming voldoet. Vast staat derhalve dat sprake is van een geldig model.
- 6.46 Ook betwisten Taishan c.s. – terecht – niet dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk in het modelrecht moet worden uitgegaan van de geïnformeerde gebruiker, waaronder moet worden verstaan een tussencategorie tussen de gemiddelde consument van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en de vakman met grondige technische deskundigheid die in detail de minieme verschillen die mogelijkterwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (HvJEU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679 (PesiCo/Promer)). JFS c.s. hebben voldoende onderbouwd dat de geïnformeerde gebruiker op de markt voor turntoestellen niet alleen bestaat uit inkopers van turnbonden en turnverenigingen maar ook uit lokale turnhallen, scholen of overheden, die de toestellen al dan niet via een lokale dealer kopen. Het hof gaat als onvoldoende gemotiveerd betwist ervan uit dat de aankopen van de onderhavige turntoestellen (ook) veelal online zullen plaatsvinden, terwijl bij de beoordeling van de inbreuk niet kan worden uitgegaan van een aankoopomgeving waarin de modellen (fysiek) direct met elkaar kunnen worden vergeleken. Het hof zal uitgaan van de genoemde geïnformeerde gebruiker op deze (veelal online) markt. Van inbreuk op het modelrecht is sprake indien bij deze geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wordt gewekt. Bij de daarvoor gehanteerde vergelijking van totaalindrukken dient technisch bepaalde (en/of voorgeschreven) vormgeving geen rol te spelen.

6.47 Naar het oordeel van het hof wekt het springtafel van Taishan c.s. bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk als het gedeponeerde model. Beide vertonen dezelfde opvallende vorm van de onderkap en de over de gehele hoogte (vrijwel) even brede ovale en robuuste vorm van de basiskolom. De aangevoerde verschillen (met name de iets andere voet van het onderstel, het aantal gelaagde delen in de basiskolom, iets slankere overgang tussen kussen en basiskolom, (geringe) kleurverschillen en witte markering op het kussen) zijn daartegenover ondergeschikt en doen niet af aan dezelfde algemene indruk. Anders dan Taishan c.s. onder de grief betogen is de specifieke brede vorm van de basiskolom en de vorm van de onderkap in het model niet voorgeschreven in de Apparatus Norms, waarin bovendien alleen een maximale diameter van de basiskolom is opgenomen. Het model wijkt op die onderdelen ook af van de bij de voorschriften getoonde afbeelding. In het midden kan daarom blijven of de geïnformeerde gebruiker van de inhoud van die normen op de hoogte is. Taishan c.s. hebben onder de grief niet (voldoende) betwist dat zij met de in 6.8 bedoelde handelingen tevens inbreuk op het modellenrecht van JFS B.V. hebben gemaakt. Het hof verwijst voorts naar hetgeen onder 6.64 over de in Nederland plaatsgevonden levering op grond van de testaankoop is overwogen. Voor zover zij zich in dit verband op de beweerde toestemming van JFS c.s. hebben beroepen, is dat standpunt hiervoor onder 6.20 reeds verworpen. De grief faalt derhalve.

Slaafse nabootsing

- 6.48 **Grief 13 in principaal hoger beroep** legt de vraag voor of de vorderingen van JFS c.s. met betrekking tot de evenwichtsbalk en het ringtoestel toewijsbaar zijn op grond van slaafse nabootsing. Op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep zal het hof deze, in eerste aanleg subsidiair aangevoerde, grondslag ook beoordelen voor de herenbrug en de springplank, ten aanzien waarvan hiervoor is geoordeeld dat deze de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet halen. Met betrekking tot het ringtoestel en de evenwichtsbalk zal uitsluitend de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) van de vorderingen worden beoordeeld, nu JFS c.s. tegen de afwijzing van de op de primaire auteursrechtelijke grondslag ingestelde vorderingen geen incidentele grieven hebben gericht.
- 6.49 Het hof stelt voorop dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (het 'Umfeld'). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. Bij de beoordeling of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product gaat het om

de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten (voor het voorgaande: HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Alround/Simstars), met verdere verwijzingen)

Maatman; Umfeld

- 6.50 Volgens Taishan c.s. moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar worden uitgegaan van een consument met een hoog aandachtsniveau omdat het gaat om door een klein aantal producenten geproduceerde wedstrijdtoestellen die alleen worden aangeschaft door de Nederlandse turnbond en Nederlandse turnverenigingen. Verwarring is verder niet mogelijk omdat deze turnbonden en verenigingen eenvoudigweg de toestellen van de producent zullen aanschaffen aan wie door middel van aanbesteding de opdracht voor een officiële turncompetitie is gegund. JFS c.s. hebben niet betwist dat een producent die een tender verkrijgt, vervolgens wereldwijd aan de gevestigde bonden moet leveren, maar zij hebben (onderbouwd) gesteld dat de markt ook bestaat uit de lokale turnhal, school of lokale overheid. Het hof ziet, gelet op deze gemotiveerde en onderbouwde stellingname van JFS c.s. geen aanleiding om bij de beoordeling van het verwarringsgevaar uit te gaan van een andere consument dan die waarvan krachtens de onder 6.47 vermelde rechtspraak moet worden uitgegaan.

Herenbrug

- 6.51 Naar het oordeel van het hof zijn de vorderingen ter zake van de herenbrug niet op grond van slaafse nabootsing toewijsbaar, omdat niet is komen vast te staan dat de herenbrug een eigen gezicht op de markt heeft en Taishan c.s. bovendien met hun herenbrug op enkele opvallende punten afstand hebben genomen tot de herenbrug van JFS c.s.
- 6.52 Zoals Taishan c.s. onderbouwd hebben gesteld, is de open vormgeving met loze ruimte in het onderstel, voor zover JFS c.s. zich daarop nog beroepen, functioneel bepaald (o.a. materiaalbesparing) en is dit kenmerk (al van oudsher) bekend in het Umfeld. Ook hebben Taishan c.s. voldoende toegelicht en onderbouwd dat de taps aflopende kopsen kanten een gebruiksfunctie hebben, in verband met de matten die daardoor eenvoudiger en platter over en rondom (het onderstel van) de herenbrug kunnen worden gelegd. De vorm van de kopsen kanten en de driehoekig afgeronde bevestigingsplaten zijn verder zodanig onderschikt dat deze de brug geen eigen gezicht op de markt verlenen. Taishan c.s. kan in dit opzicht niet worden verweten onvoldoende te hebben gedaan om, zonder aan deugdelijkheid/functionaliiteit in te boeten, bij het desbetreffende publiek verwarring te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de overwegend functioneel bepaalde zwanenhals en kleminrichting. Voor zover de getrapte aflopende stijlen de JFS-herenbrug al een eigen

gezicht zouden kunnen geven, vertonen de tweetraps gelaagde stijlen van de herenbrug van Taishan c.s. een duidelijk ander beeld. Hetzelfde geldt voor de kleur van de stijlen en het onderstel, dat bij Taishan volledig (licht)grijs is uitgevoerd, terwijl de herenbrug van JFS c.s. een licht/donkergrijze kleurstelling kent. De conclusie is daarom dat de JFS-herenbrug geen eigen gezicht op de markt heeft, terwijl bovendien geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestaat omdat de herenbrug van Taishan c.s. zich op enkele opvallende punten van de JFS-herenbrug onderscheidt.

Springplank

- 6.53 JFS c.s. beroepen zich ook in verband met hun beroep op slaafse nabootsing vooral op uiterlijke kenmerken die zich aan de onderzijde van de springplank bevinden. Zo dergelijke elementen aan de onderzijde van het product de springplank al een eigen gezicht op de markt kunnen verlenen, geldt het volgende. Inderdaad verschilt de plank van het (door de rechtbank in aanmerking genomen) Umfeld wat de onderzijde en de bevestigingswijze van de linten betreft. Zoals hiervoor is geoordeeld, moet het er echter voor worden gehouden dat de aan de onderzijde aangebrachte acht gaten een technische functie vervullen en is niet gebleken dat Taishan c.s. in zoverre hun verplichting om zonder aan die deugdelijkheid/buikbaarheid af te doen, op dit punt hadden kunnen en moeten afwijken om verwarring te voorkomen. Voor zover Taishan c.s. al een andere vorm gaten hadden kunnen kiezen (rond in plaats van ovaal), zullen die vorm en de weggewerkte linten geen verwarring veroorzaken, mede gelet op de diverse hiervoor onder 6.34 besproken verschillen tussen de springplank van JFS c.s. en van Taishan c.s., waaraan nog kan worden toegevoegd de op de bovenzijde van de springplank van JFS c.s. prominent aangebrachte merknaam, die op de plank van Taishan c.s. ontbreekt. Op grond hiervan kan Taishan c.s. met betrekking tot de springplank geen onrechtmatig handelen worden verweten.

Ringtoestel

- 6.54 Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat het trapezevormige hoofdframe met kantelbare voeten en het bevestigingsmechanisme technisch bepaald zijn (dat wil zeggen: waarvan Taishan c.s. dus niet konden afwijken zonder aan de deugdelijkheid en buikbaarheid afbreuk te doen), dat de wijze waarop technische delen in het bevestigingsmechanisme zijn weggewerkt van een afstand niet te zien zijn en dat deze kenmerken net zo min als de voorgeschreven plaats van de merknaam op de banden en de onopvallende afwerking van de knik het JFS-ringtoestel een eigen gezicht kunnen verlenen. Het hof verwijst daartoe naar rov. 6.61 tot en met 6.65 van het vonnis, neemt deze hier over en maakt deze tot de zijne.
- 6.55 Het hof is echter, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de zilvergrijze kleur van het frame gecombineerd met de witte banden om de ringen en de in donkere kleuren aangebrachte merknaam het ringtoestel evenmin een eigen gezicht op de markt verlenen. Taishan c.s. hebben, onder verwijzing naar de afbeeldingen in productie EP29 en GP70 C, voldoende onderbouwd dat de kleur wit voor banden van ringtoestellen evenals het daarop aanbrengen van een merknaam in (noodzakelijkerwijs) contrasterende (donkere) tekens gebruikelijk was en is. Bovendien heeft de door Taishan c.s. op de voorgeschreven plaats aangebrachte (afwijkende) merknaam een andere kleur (blauw) dan die de merknaam op het JFS-ringtoestel. De kleur zilvergrijs voor het metalen frame is, tot slot, onvoldoende om, ook gezien in combinatie met voorgaande kenmerken, het ringtoestel

van JFS c.s. een eigen gezicht op de markt te verlenen.

Evenwichtsbalk

- 6.56 Voor de evenwichtsbalk hebben JFS c.s. zich erop beroepen dat Taishan c.s. verwarringsgevaar hebben gecreëerd door dezelfde kleurstelling te volgen met betrekking tot onderstel, balk en logo en Taishan c.s. het verstelmechanisme en de koppeling van de balk en de afsluitdop van de balk hebben gevolgd (incl. dagv. 36) Het gaat om niet door de FIG voorgeschreven kenmerken, waarbij Taishan c.s. (dus) zonder aan deugdelijkheid of bruikbaarheid van hun evenwichtsbalk af te doen hadden kunnen en moeten afwijken, aldus JFS c.s. Taishan c.s. hebben betwist dat de evenwichtsbalk een eigen gezicht op de markt heeft en dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar.
- 6.57 Ook ten aanzien van de evenwichtsbalk zijn de vorderingen niet op grond van slaafse nabootsing toewijsbaar. Het hof verwerpt het standpunt van JFS c.s. dat een, voor turntoestellen niet ongebruikelijke, zilvergrijze kleur van het onderstel de evenwichtsbalk een eigen gezicht op de markt verleent. Hetzelfde geldt voor zover JFS c.s. zich beroepen op de (licht)bruine kleur van de evenwichtsbalk. Bovendien onderscheidt de evenwichtsbalk van JFS c.s. zich op dat punt ook niet voldoende van het Umfeld, waarin de balken zelf eveneens (zij het donkerder) bruin zijn uitgevoerd, alle met een donkere afsluitdop. De donkere letters op de evenwichtsbalk zijn weliswaar op dezelfde plaats aangebracht, maar deze letters vormen op de evenwichtsbalk van Taishan c.s. nu juist duidelijk een andere (merk)naam dan op de evenwichtsbalk van JFS (Spieth). Daarmee hebben Taishan c.s. op dat punt dan ook juist afstand genomen van de evenwichtsbalk van JFS c.s. Het V-vormige verstelmechanisme is onvoldoende om de evenwichtsbalk een eigen gezicht te verlenen. Voor zover JFS c.s. zich op de binnenzijde van dit mechanisme beroepen, gaat het om een niet (voldoende) zichtbaar en technisch bepaald kenmerk dat de evenwichtsbalk geen eigen gezicht verleent. Bovendien gaat het bij het V-vormige verstelmechanisme om een technische oplossing ten aanzien waarvan het een nabootser (in beginsel) vrij staat deze toe te passen ook al zouden alternatieve technische oplossingen bestaan om hetzelfde technisch effect te bereiken. Dat bij gebruik van een v-vormig verstelmechanisme, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen, andere vormgevingskeuzen hadden kunnen (en moeten) worden gemaakt is niet (voldoende) gesteld of gebleken. Ten overvloede overweegt het hof dat ook indien de evenwichtsbalk met de vorm van het verstelmechanisme wel in beperkte mate een eigen gezicht op de markt zou hebben, Taishan c.s. voldoende afstand heeft genomen door duidelijk in grote donkere letters op de zijkant van de balk haar merknaam aan te brengen. Daarmee verschillen de totaalindrukken voldoende om verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek te voorkomen.

Vorderingen

- 6.58 Hiervoor is geoordeeld dat uitsluitend met betrekking tot de springtafel sprake is van (dreigende) inbreuk op het auteursrecht en modellenrecht van JFS c.s. Het hof zal hierna beoordelen in hoeverre de op die (dreigende) inbreuken betrokken vorderingen toewijsbaar zijn.
- 6.59 Voor zover Taishan c.s. hebben betoogd dat het belang bij de vorderingen van JFS c.s. is komen te ontvallen door de afgegeven onthoudingsverklaring, gaat het hof daaraan

voorbij. JFS c.s. hebben in dit verband terecht erop gewezen dat de onthoudingsverklaring geen boeteclausule bevat en Taishan c.s. in deze procedure (ook) voor de springtafel de hiervoor geconstateerde (dreigende) inbreuken hebben betwist.

- 6.60 Taishan c.s. hebben bepleit (voor zover van belang) dat het hof enig uit te spreken verbod zal beperken tot uitsluitend hun (hiervoor onder 3.26 afgebeelde) springtafel. Het hof volgt Taishan c.s. daarin niet. Voorkomen moet worden dat het verbod reeds door de wijziging van een ondergeschikt onderdeel door Taishan c.s. zijn beschermende werking zou verliezen. Taishan c.s. zal daarom worden bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten en modelrechten op de springtafel te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval het verhandelen van het onder 3.26 afgebeelde turntoestel.

Nevenvorderingen

- 6.61 **Grief 17 in principaal hoger beroep** keert zich tegen de toewijzing door de rechtbank van de vorderingen tot schadevergoeding, winstafdracht, schriftelijke opgave en de aan de bevelen verbonden dwangsomveroordeling.

Schadevergoeding en winstafdracht

- 6.62 Het hof overweegt hierover als volgt. Op grond van art. 27a Aw kan de auteursrechthebbende naast schadevergoeding vorderen dat de inbreukmakende partij wordt veroordeeld de als gevolg van de inbreuk genoten winst af te dragen en daarover rekening en verantwoording af te leggen. Voor een veroordeling tot winstafdracht op grond van de auteursrechtinbreuken is niet vereist dat de inbreuk te kwader trouw is gepleegd. In het modellenrecht wordt een veroordeling tot winstafdracht afgewezen indien moet worden geoordeeld dat het gebruik van het model niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven voor een dergelijke veroordeling (art. 3.17 lid 4 BVIE). Aan de vordering tot winstafdracht ligt de gedachte ten grondslag de rechthebbende tegemoet te komen indien zijn schade moeilijk aantoonbaar is, maar de aanwezigheid van enige vorm van schade aannemelijk is (HR 16 juni 2006, ECLI:NL:2006:UA8940 (Trésor)).
- 6.63 Naar het oordeel van het hof zijn zowel de vordering tot schadevergoeding als winstafdracht toewijsbaar. Voldoende is dat de aanwezigheid van enige vorm van schade aannemelijk is. Aan die voorwaarde is in dit geval voldaan, nu niet kan worden uitgesloten dat naast de testlevering andere leveringen binnen Nederland resp. de Benelux hebben plaatsgevonden. De als prod. GP39 overgelegde verklaring is onvoldoende om hierover, vooruitlopend op de zowel door Taishan Equipment als Taishan Group af te leggen rekening en verantwoording, anders te oordelen. Daarbij komt dat die verklaring is geschreven vanuit het (hiervoor verworpen) standpunt dat alleen Taishan Equipment en niet Taishan Group betrokken kan zijn geweest bij het in NL/Benelux aanbieden van/verhandelen van de turntoestellen. Naar het oordeel van het hof volstaat in het verlengde hiervan voor toewijzing van de vordering tot winstafdracht dat behaald zijn van enige winst aannemelijk is, aan welke voorwaarde om dezelfde reden is voldaan.
- 6.64 Gelet op de modelregistratie en de achtergrond van de onderhavige inbreuken, waarin Taishan c.s. na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met JFS c.s. zijn doorgedaan met de productie en verhandeling van de (toen) inbreukmakende springtafel, moeten Taishan c.s. zich bewust zijn geweest van het inbreukmakend karakter van hun

handelen. De inbreuken moeten derhalve geacht worden te kwader trouw zijn gepleegd (vgl. BenGH 11 februari 2008, ECLI:XX:2008:BC6935). Met hun standpunt dat Taishan c.s. nimmer inbreuk hebben gemaakt omdat de levering na de test aankoop niet onrechtmatig was, zien Taishan c.s. eraan voorbij dat reeds het in Nederland te raadplegen aanbod op internet onrechtmatig is (zie hiervoor, onder 6.7). Overigens is het hof van oordeel dat de test aankoop wel onrechtmatig was. Met de door een derde gedane bestelling heeft JFS c.s. willen testen of Taishan c.s. bereid was in strijd met het auteurs- en modellenrecht de springtafel in Nederland te leveren. JFS c.s. hadden niet de wil om het toestel geleverd te krijgen. Dat Taishan c.s., als een van de grote marktpartijen, hieraan gevolg hebben gegeven komt voor hun rekening. Zij hebben die levering ook niet verricht in het vertrouwen daarbij met toestemming van JFS c.s. te handelen. De bestelling werd immers niet door JSF c.s. gedaan. Taishan c.s. zullen dan ook worden veroordeeld tot afdracht van de (eventueel) als gevolg van de inbreuken in Nederland (auteursrecht) en Benelux (modelrecht) genoten winst. Ook zullen zij worden veroordeeld daarover rekening en verantwoording af te leggen.

- 6.65 Tegen de door de rechtbank in rov. 6.87 van het eindvonnis aangebrachte beperking dat met schade slechts rekening kan worden gehouden voor zover deze hoger uitvalt dan de winstafdracht hebben JFS c.s. geen incidentele grief gericht. Ook het hof zal daarvan uitgaan.

Schriftelijke opgave

- 6.66 Nu hiervoor alleen ten aanzien van de springtafel is geoordeeld dat sprake is van (dreigende) inbreuk op auteursrecht en modellenrecht, zullen Taishan c.s. slechts in zoverre worden veroordeeld tot schriftelijke opgave met betrekking tot (vanaf 23 september 2016) in de Nederland/de Benelux verhandelde inbreukmakende turntoestellen.

Verklaring voor recht

- 6.67 JFS c.s. hebben hun eis in hoger beroep aldus vermeerderd, dat zij thans ook vorderen dat voor recht wordt verklaard dat Taishan c.s. inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht en het modelrecht dan wel zich aan slaafse nabootsing hebben schuldig gemaakt. Volgens Taishan c.s. missen JFS c.s. belang bij deze vordering.
- 6.68 Uit het hiervoor overwogene volgt, dat de eisvermeerdering uitsluitend toewijsbaar is voor zover het gaat om de (in 6.8 bedoelde) inbreuken op het auteursrecht en het modellenrecht ten aanzien van de springtafel. JFS c.s. hebben voldoende belang bij dit deel van het gevorderde nu de mogelijkheid van schade aannemelijk is (vgl. HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760).

Dwangsommen

- 6.69 Hoewel in hoger beroep de bevelen nog slechts voor één toestel (de springtafel) zullen worden toegewezen, bestaat anders dan Taishan c.s. hebben betoogd, geen aanleiding de hoogte van de dwangsom per overtreding en het daaraan verbonden maximum te verlagen. Het hof sluit zich in zoverre aan bij de in het vonnis voor de dwangsommen vermelde bedrag van € 5.000,- per overtreding per dag(deel) en vanaf de datum van dit arrest een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 1.000.000,-. Omdat in hoger

beroep anders dan in eerste aanleg alleen de inbreukvorderingen ter zake van de Pegases springtafel toewijsbaar zijn geoordeeld, zal het hof het maximum aan te verbeuren dwangsommen voor de periode tot dit arrest bepalen op € 200.000,- (zijnde een evenredig deel van het door de rechtbank voor alle toestellen vastgestelde maximum).

- 6.70 Uit het voorgaande volgt dat grief 17 faalt voor zover deze opkomt tegen de toewijzing voor de nevenvorderingen met betrekking tot het springtafel en slaagt voor zover het om de toewijsbaarheid met betrekking tot de overige turmtoestellen gaat.

Bewijsaanbod

- 6.71 Bewijs van voldoende geconcretiseerde en onderbouwde stellingen, die, indien bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden, is niet aangeboden. Het hof gaat daarom voorbij aan de over en weer door partijen gedane bewijsaanbiedingen.

Conclusie en proceskosten

- 6.72 De conclusie is dat het hoger beroep van Taishan c.s. gedeeltelijk slaagt en het incidenteel hoger beroep faalt. Het hof ziet hierin aanleiding zowel de kosten van de procedure in eerste aanleg (bevoegdheidsincident en conventie) als in het (principaal en incidenteel) hoger beroep te compenseren, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. **Grief 18 in principaal hoger beroep slaagt gedeeltelijk.**

7. Beslissing

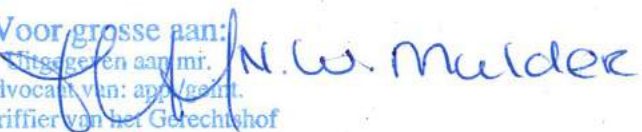
Het hof:

- a) bekrachtigt het vonnis in conventie uitsluitend voor zover de daarin onder 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 (met dien verstande dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen tot de datum van dit arrest wordt gesteld op € 200.000,-), 8.10 gegeven bevelen en de onder 8.11 uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding betrekking hebben op het auteursrecht en modellenrecht op de springtafel Pegases, vernietigt dat vonnis voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht;
- b) verklaart voor recht dat Taishan c.s. met het aanbieden en verhandelen van hun springtafel inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van Janssen-Fritsen B.V. en het modelrecht van JFS B.V. met nr. D050350;
- c) bepaalt dat het maximum van de dwangsomveroordeling verbonden aan de onder a van dit arrest bekrachtigde bevelen vanaf de datum van dit arrest € 1.000.000,- bedraagt;
- d) verklaart bovenstaande bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- e) compenseert de kosten in beide instanties;
- f) wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, M.Y. Bonneur en R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2023 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app/cent.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

 N.W. Mulder

