

vonnis

RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 69736 / KG ZA 08-236

Vonnis in kort geding van 11 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KEMBO B.V.,
gevestigd te Veenendaal,
eiseres,
advocaat mr. J.J. van der Goen te Soest,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DRENTEA KANTOORMEUBELN B.V.,
gevestigd te Emmen,
gedaagde,
advocaat mr. H.W.J. Smeltekop te Groningen.

Partijen zullen hierna Kembo en Drentea genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 22 oktober 2008
- de mondelinge behandeling d.d. 20 november 2008
- de pleitnota van Kembo
- de pleitnota van Drentea
- de aanhouding in afwachting van de schriftelijke reacties van mrs. Van der Goen en Smeltekop
- de schriftelijke reactie d.d. 26 november 2008 aan de zijde van Kembo
- de schriftelijke reactie d.d. 28 november aan de zijde van Drentea
- de overgelegde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

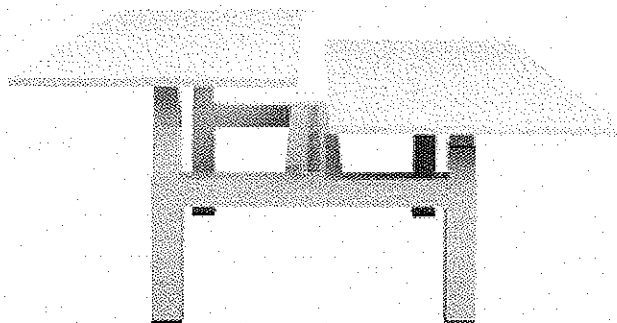
2.1. Kembo is opgericht in 1953. Zij ontwerpt, produceert en brengt (kantoor)meubels voor bedrijven, instellingen en particulieren op de markt.

Kembo verzorgt onder meer de conceptontwikkeling voor meubelprogramma's, waarbij zij met behulp van eigen ontwerpers meubels – waaronder stoelen, banken, kasten, tafels en bureauprogramma's – ontwerpt en produceert.

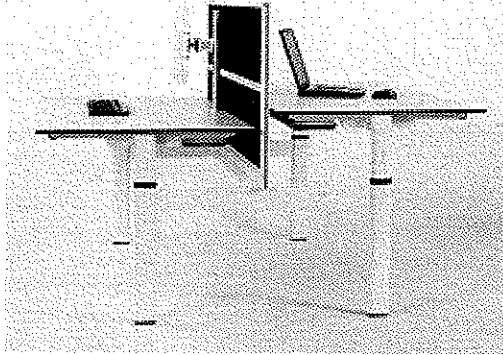
2.2. Drentea is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren en het op de markt brengen van kantoor- en projectmeubilair.

Kembo heeft in 2004 het bureaumeubel 'SEQ' ontworpen. Het betreft een zogenaamde duowerkplek, waarbij de bureaubladen die op één onderstel rusten afzonderlijk van elkaar elektrisch in hoogte verstelbaar zijn. Het onderstel heeft de vorm van een zogenaamd H-frame. Ook de portaalframes hebben de vorm van een H-frame. Het ontwerp is van de bij Kembo werkzame designer Erik Munnikhof.

SEQ is in prototypevorm in februari 2006 voor het eerst aan het publiek getoond in de showroom van Kembo te Veenendaal. De eerste order van SEQ is in maart 2006 geplaatst. De duowerkplek (hier afgebeeld zonder scheidingswand, de afbeelding is afkomstig van de website van Kembo) zie er als volgt uit:



2.3. In september 2007 is door Drentea het meubelprogramma 'Presto' op de markt gebracht. Van het programma maakt de Presto Duo, een duowerkplek, deel uit. Op dit moment zijn er twee typen Presto op de markt, de Presto-S, met een stalen poot, en de Presto-A, welk model is voorzien van een stalen poot met een luxueuzere aluminium buitenkap. De Presto-S kan zowel als enkelvoudige uitvoering of als duowerkplek geleverd worden. De Presto-A kan alleen als enkele werkplek worden geleverd. De duowerkplek Presto (hier met scheidingswand, de afbeelding is afkomstig van www.architectenweb.nl) ziet er als volgt uit:



2.4. Bij brief d.d. 4 juli 2007 heeft de raadsman van Kembo Drentea gesommeerd om de inbreuk op het auteurs- en modellenrecht van Kembo direct te staken en gestaakt te houden.

2.5. Drentea heeft hierop bij brief van haar raadsman d.d. 13 juli 2007 gereageerd en geweigerd aan genoemde sommatie te voldoen. Drentea is hierop nogmaals gesommeerd maar heeft hieraan geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Kembo vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Drentea zal veroordelen:

- I. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ten aanzien van het bureaumeubel Presto elke openbaarmaking en verveelvoudiging, vervaardiging, invoer, uitvoer, (aanbieding ter) verkoop, (aanbieding) ter verhuur, tentoonstelling, levering, gebruik en/of voor een van deze doeleinden in voorraad houden, met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te houden;
- II. binnen acht dagen na betekening van dit vonnis bureaumeubel Presto bij de afnemers van Drentea voorhanden, terug te roepen en te vernietigen onder toezicht van een door Kembo aan te wijzen deurwaarder;
- III. binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Kembo een schriftelijke, volledige en een door een registeraccountant gewaarmerkte opgave te doen van:
 - a. de periode waarin model Presto door Drentea is vervaardigd, ingevoerd, uitgevoerd, verkocht, verhuurd, tentoongesteld, geleverd, gebruikt en/of voor deze doeleinden in voorraad is gehouden;
 - b. de namen en de adressen van alle leveranciers en afnemers, niet zijnde eindgebruikers, aan wie bureaumeubel Presto is geleverd;

-
- c. de aantallen van model Presto die door gedaagde reeds op de markt zijn gebracht, met opgave van alle verkoopprijzen en welke brutowinst hiermede is gerealiseerd, een en ander gestaafd door middel van goed leesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, waaronder afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere in- en verkoopbescheiden;
 - d. de aantallen die Drentea van bureaumeubel Presto in voorraad heeft en waar deze zich bevinden;
- IV. onder verbeurte, in geval van niet-nakoming van een of meer van onder I, II en III uit te spreken veroordelingen, van een dwangsom van € 50.000,00 per overtreding, danwel van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte hiervan dat Drentea in gebreke mocht blijven aan een van genoemde veroordelingen te voldoen, zulks ter keuze van Kembo;
 - V. binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de onder III c. bedoelde winst aan Kembo te betalen;
 - VI. binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis een voorschot aan Kembo te voldoen op de in een bodemprocedure te verwachten toe te wijzen schadevergoeding ter grootte van € 100.000,00;
 - VII. gedaagde zal veroordelen in de volledige werkelijk gemaakte proceskosten ter grootte van € 28.964,10 (incl. BTW), subsidiair in de proceskosten.

3.2. Ter zitting heeft Kembo de vorderingen aangevuld in die zin dat met het oog op de termijn bij zowel toewijzing als afwijzing van het gevorderde op grond van inbreuk op niet-ingeschreven modellenrecht de beide andere gronden (inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing) eveneens in aanmerking kunnen worden genomen. Met het onder I. gevorderde verbod wordt een verbod voor Nederland bedoeld.

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

4. De beoordeling

4.1. Kembo beroept zich onder meer op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellenrecht op grond van de EG-Verordening modellenrecht. Op grond van art. 90 van de Verordening is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd nu het een voorlopige maatregel betreft (vgl. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 februari 2008, LJN BC4858).

4.2. Drentea betwist allereerst het spoedeisend belang. Hoewel de voorzieningenrechter het met Drentea eens is dat er geruime tijd verstreken is na de eerste aanschrijving d.d. 9 juli 2007 en het verstrekken van verhinderdata in november 2007 staat het spoedeisend belang van Kembo voldoende vast gelet op de door haar gestelde voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

- 4.3. Kembo legt aan haar vorderingen ten grondslag:
- a. inbreuk op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellenrecht;
 - b. inbreuk op auteursrechten
 - c. slaafse nabootsing

Gezien hetgeen hierna wordt overwogen zal in het midden gelaten worden of het werk waar het hier om gaat bescherming verdient op deze gronden. Dit in navolging van de redenering die de Hoge Raad eerder heeft gevolgd in een auteursrechtelijke zaak.

De Hoge Raad heeft in HR 13 oktober 1989, NJ 1990, nr. 237 geoordeeld dat het hof, na geconstateerd te hebben dat het NPG-blik zodanig van het Cow Brand-blik afwijkt dat van nabootsing niet kan worden gesproken, zich niet meer behoefde te verdiepen in de vraag of het Cow-Brand-blik een auteursrechtelijk beschermd werk was en - zo ja - waarin de oorspronkelijkheid van dat "werk" dan zou zijn gelegen.

4.4. Voor elk van de aangevoerde gronden is van belang in hoeverre de twee bureaus op elkaar lijken of van elkaar verschillen. Op grond van art. 10 van EG-Verordening modellenrecht is beslissend of bij de vergelijking van de totaalindrucken van de producten bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wordt gewekt. Op grond van art. 1 jo. 10 sub 11 jo. 13 Auteurswet kan de rechthebbende optreden tegen verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waaronder mede wordt verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm. Bij de vaststelling of sprake is van overname van auteursrechtelijk beschermde elementen moet worden gelet op de totaalindruk van het beschermde werk en het als inbreukmakend aangevallen product (o.a. HR 29 dec. 1995, NJ 1996, 546, Deceaux/Mediamax). Bij slaafse nabootsing tenslotte is van belang of men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Niet vereist is dat op alle punten wordt afgeweken (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 en HR 8 jan. 1960, NJ 1960, 415).

- 4.5. Kembo stelt dat SEQ de volgende onderscheidende kenmerken vertoont:
- a. de dubbele werkplek met twee onafhankelijk in hoogte verstelbare werkbladen die op één onderstel rusten;
 - b. het onderstel heeft de vorm van een zogenaamd H-frame;
 - c. het onderstel bestaat uit twee relatief forse portaalframes waarbij de vorm van het frame vierkant is;
 - d. ook de portaalframes hebben de vorm van een zogenaamd H-frame;
 - e. er is een middenframe bevestigd (ook wel dwarsbalk genoemd) tussen de twee portaalframes dat eveneens vierkant van vorm is;
 - f. er is een eveneens fors middenframe toegepast, zodat daar eventuele accessoires zoals verlichting en monitorarmen in gemonteerd kunnen worden;
 - g. de mogelijkheid bestaat tot het plaatsen van een scheidingswand tussen de twee afzonderlijke werkplekken;
 - h. de scheidingswand is strak van vorm door de rechte hoeken;
 - i. het materiaal van de poten bestaat uit aluminium, dat zowel geanodiseerd of in kleur geëxposeerd verkrijgbaar is;
 - j. het materiaal van de bureaublenden bestaat uit spaanplaat met naar keuze HPL of een melamine toplaag leverbaar.

Kembo stelt voorts dat wanneer beide bureaumeubels met elkaar worden vergeleken de volgende overeenkomsten in het oog springen:

- a. bij beide modellen is sprake van een dubbele werkplek met twee onafhankelijk in hoogte verstelbare werkbladen die op één onderstel rusten;
- b. het portaalframe van beide modellen bestaat uit een H-vorm waardoor het zijaanzicht van beide modellen identiek is;
- c. bij beide modellen is wat betreft het onderstel sprake van een zogenaamd H-frame;
- d. de portaalframes van beide modellen zijn vierhoekig van vorm en relatief fors van afmeting;
- e. zowel het middenframe van model 'SEQ' als die van de Presto is relatief fors van afmeting;
- f. het plaatsen van een scheidingswand is bij beide modellen mogelijk;
- g. de optionele scheidingswand is bij beide modellen rechthoekig en strak van vorm;
- h. het materiaal voor de poten is bij beide modellen aluminium;
- i. de melamine toplaag waarin het bureaublad van de SEQ verkrijgbaar is, is van kunststof. Het bureaublad van de Presto is eveneens van kunststof.

4.6. Door de deskundige van Kembo, dhr. Ir. R. Lewerissa, is geconstateerd dat de kenmerkende elementen van SEQ door Drentea exact zijn overgenomen waardoor bureaumeubel Presto dezelfde totaalindruk geeft. Drentea heeft twee deskundigenrapporten overgelegd. Mr. dr. H.D. Dokter concludeert dat Drentea op tenminste negen tot tien punten een (beduidend) andere weg is ingeslagen, zonder zodat geen sprake is van slaafse nabootsing. Op grond van die verschillen is evenmin sprake van inbreuk op een modelrecht of inbreuk op een auteursrecht. Ook Prof. ir. J.J. Jacobs concludeert op basis van de verschillen tussen de programma's dat als de vormkeuze van Kembo beschermbaar is, Drentea hierop, door een volledig andere keuze, geen inbreuk maakt.

4.7. Nu de verschillende deskundigenrapporten elkaar tegenspreken en in het kader van dit kort geding geen deskundigen gehoord kunnen worden uit deze rapporten geen conclusies worden getrokken.

4.8. Door Drentea is met betrekking tot de door Kembo genoemde overeenkomsten in verschillende bewoordingen in hoofdzaak het volgende aangevoerd:
t.a.v. onderdeel b: Het zijaanzicht is niet identiek door de grote verschillen in constructie en buisvorm. De verbindingsbalk zoals bij SEQ toegepast, ontbreekt bij de Presto Duo. De Presto Duo buisvorm is ovaal in plaats van rechthoekig. Het Presto Duo werkblad is slechts verstelbaar tot zithoogte en bestaat derhalve uit één binnenbuis en één buitenbuis. SEQ is tot stahoogte verstelbaar en bestaat (duidelijk) zichtbaar uit drie segmenten/profielen.
t.a.v. onderdeel c: De koppeling door middel van een koppelbalk is een functioneel kenmerk welke technisch noodzakelijk is voor het functioneren van de werkplek. Zonder deze dwarsverbinding kunnen de tafels nooit stabiel staan.
t.a.v. onderdeel d: De vorm van het Presto Duo frame is ovaal en subtiel vormgegeven en zeker niet fors te noemen.
t.a.v. onderdeel e: De Presto Duo heeft geen forse verbindingsbalk aangezien de bekabeling is weggewerkt in de standaard kabelgoot die onder het werkblad gemonteerd is.
t.a.v. onderdeel f: De scheidingswand van de Presto Duo is gestoffeerd, heeft de breedte van de werkplek en is afgewerkt met een ovaal profiel (niet strak en niet rechthoekig).

11 december 2008

t.a.v. onderdeel h: Alleen de Presto-S wordt aangeboden als duo-werkplek. Het materiaal van de poot is een stalen buis, bij de Presto Duo wordt dus geen aluminium toegepast.

t.a.v. onderdeel i: Drentea stelt dat 90 % van de verkrijgbare werkbladen in de relevante markt worden uitgevoerd met een volkern of kunststof blad.

Op grond van genoemde verschillen op de meest kenmerkende punten, die naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Kembo onvoldoende (onderbouwd) zijn weersproken, staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat er sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmodellenrecht of het auteursrecht, dan wel slaafse nabootsing. Met betrekking tot punt a. (dubbele werkplek met twee onafhankelijke in hoogte verstelbare werkbladen die op één onderstel steunen) heeft Drentea geen opmerking gemaakt, maar de voorzieningenrechter is van oordeel dat het hierbij gaat om uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald en niet voor bescherming op grond van de ingeroepen rechten in aanmerking komen. Ten aanzien van punt g. (de mogelijkheid van een scheidingswand) is de voorzieningenrechter van oordeel, - ook gelet op de overgelegde foto's van duowerkplekken van andere fabrikanten - dat dit een gebruikelijk onderdeel is bij duowerkplekken. De toepassing van kunststof voor het blad (punt i) ziet de voorzieningenrechter niet als een origineel kenmerk, nu het om een gangbaar materiaal gaat, zodat ook hiervoor geen bescherming op grond van de ingeroepen rechten kan worden verkregen. De vorderingen van Kembo zullen reeds om deze redenen worden afgewezen, zodat de overige stellingen en verweren geen verdere bespreking behoeven.

4.9. Kembo zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Drentea heeft een kostenveroordeling van de werkelijke kosten ex art. 1019h Rv. gevorderd van in totaal € 23.624,20, vermeerderd met de kosten tot en met 28 november 2008. Kembo stelt dat het, gezien de specifieke omstandigheden van deze zaak zoals de houding en de gedragingen van Drentea en het feit dat Kembo in elk geval geen inbreuk maakt op auteursrechten, niet billijk is Kembo te veroordelen in de kosten voorzover die uitstijgen boven het gebruikelijke forfaitaire tarief. De voorzieningenrechter deelt deze opvatting niet. Beide partijen kunnen in een IE-zaak, indien in het gelijk gesteld, aanspraak maken op vergoeding van de werkelijke kosten. Wel is er aanleiding de kosten toe te wijzen conform de indicatietarieven in IE-zaken. Gezien de mate van complexiteit van deze procedure zullen deze worden begroot op € 10.000,00 aan advocaatkosten en € 2.500,00 aan deskundigenkosten.

De kosten aan de zijde van Drentea Kantoormeubelen B.V. worden begroot op:

- vast recht	€	254,00
- overige kosten		4,54
- salaris procureur		10.000,00
- deskundigenkosten		2.500,00
Totaal	€	12.507,08

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

1. Wijst de vorderingen af.
2. Veroordeelt Kembo in de kosten van dit geding, tot op heden begroot op € 12.507,08.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. le Poole, bijgestaan door mr. A.J. Wassenburg-Hazelhoff, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2008.

A.J. Wassenburg-Hazelhoff

F. le Poole



VOOR GROSSE

Assen d.d. 11 DEC 2008

de Griffier van de Rechtbank Assen,

A. Wilken