

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 16 september 2020

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/571211 / HA ZA 19-334

van

1. **IXXI CONCEPTS B.V.** te 's-Hertogenbosch,
2. **IXXI CONCEPTS GROUP B.V.** te 's-Hertogenbosch,
eiseressen,
advocaat mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. **BICSY EUROPE B.V.** te 's-Hertogenbosch,
2. **BICSY INTERNATIONAL B.V.** te 's-Hertogenbosch,
gedaagden,
advocaat: mr. S. Tigu te Rotterdam.

Partijen worden aangeduid als IXXI c.s. (apart als IXXI en IXXY Group) en BICSY c.s. (apart als Bicsy Europe en Bicsy)

De behandelend advocaten voor IXXI cs zijn mr. T. Berendsen en mr. F. Boom te 's-Hertogenbosch en de behandelend advocaten voor Bicsy cs zijn mr. S. Tigu en mr. M. Poulus te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 maart 2019 met producties 1 t/m 20;
- de conclusie van antwoord van 3 juli 2019 met producties 1 t/m 12;
- het tussenvonnis van 4 september 2019 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- de volgende ter comparitie genomen aktes, ingediende producties en ingediende aanvullende kostenstaten:
 - de akte in het geding brengen aanvullende producties van IXXY cs met producties 21 t/m 37;
 - producties 13 en 14 en een aanvullende kostenstaat van Bicsy cs;
- het proces-verbaal van comparitie van 12 februari 2020.

1.2. Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal.

1.3. Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. IXXI Group is in 2013 opgericht en heeft onder andere tot doel het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van intellectuele eigendomsrechten. IXXI Group houdt de volgende intellectuele eigendomsrechten:

- het Uniewoordmerk "IXXI", op 1 juli 2010 geregistreerd onder nummer 009216599 voor de klassen 6, 16 en 37 (hierna: het Uniemark);

- het op 27 juli 2009 onder nummer 001594607-0001 geregistreerde gemeenschapsmodel voor klassen 08.05 en 08.08;



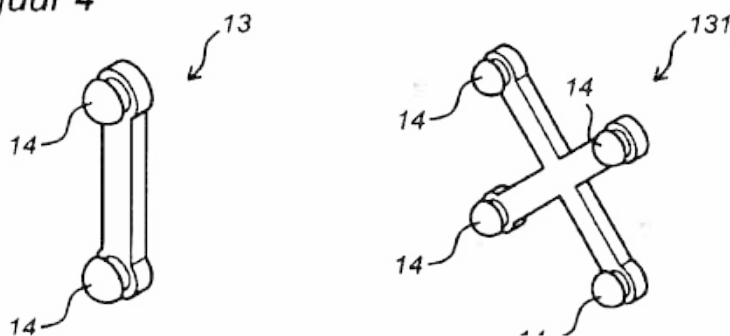
- het op 27 juli 2009 onder nummer 001594607-0002 geregistreerde gemeenschapsmodel, voor klassen 08.05 en 08.08;



Deze gemeenschapsmodellen worden hierna ook tezamen aangeduid als: 'de gemeenschapsmodellen'.

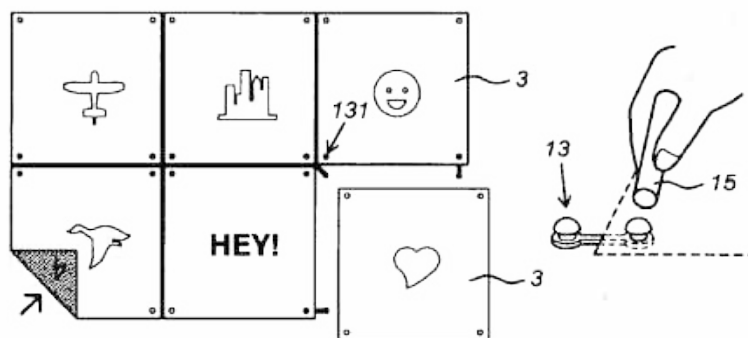
- het op 2 september 2014 aangevraagde en op 15 juni 2016 verleende Nederlands octrooi met nummer NL 2013401 voor een 'wall decoration assembly, kit for making a wall decoration assembly and method for hanging such assembly' en de op basis daarvan aangevraagde Europese en Amerikaanse octrooien. Dit octrooi (hierna: 'het IXXI-octrooi') ziet onder meer op een X- en I-vormig verbindingsstuk:

Figuur 4



Figuur 5 bij het IXXI-octrooi laat zien hoe de kaarten aan de verbindingsstukken worden gekoppeld:

Figuur 5

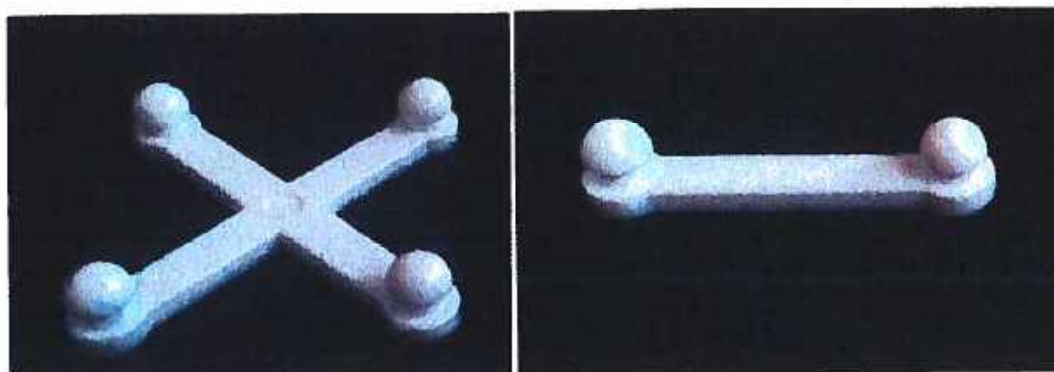


2.2. Het IXXI-octrooi en de IXXI-gemeenschapsmodellen zijn toegepast in het IXXI-wanddecoratiesysteem. Dit systeem vindt zijn oorsprong in een in oktober 2008 door de ontwerpers Sloot, Barendsen en Vaessen bedacht koppelkruisje om 17.000 ansichtkaarten aan elkaar te koppelen. Dit koppelsysteem is doorontwikkeld tot het IXXI-wanddecoratiesysteem, dat in september 2010 als consumentenproduct is gepresenteerd voor het grote publiek via de website www.ixxi.nu.

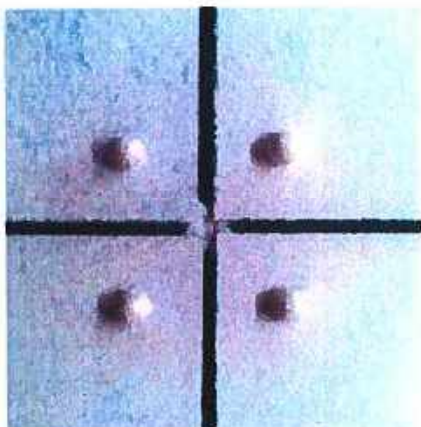
2.3. IXXI vermarkt het IXXI-wanddecoratiesysteem. Zij is op grond van een op 31 juli 2013 verleende licentie gerechtigd tot het gebruik van de door IXXI Group gehouden intellectuele eigendomsrechten. IXXI gebruikt een minimalistische weergave van het X-verbindingstuk als logo:



2.4. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is een modulair wanddecoratiesysteem, dat consumenten in staat stelt een collage of afbeelding samen te stellen op vierkante kaarten van 10x10 of 20x20 cm. De vierkante kaarten hebben in iedere hoek een ronde opening. De kaarten worden aan elkaar gekoppeld met verbindingstukken in de vorm van een "X" (voor vier kaarten) en een "I" (voor twee kaarten, aan de zijanten). De verbindingstukken zijn de onder 2.1 afgebeelde verbindingselementen, waarop het IXXI-octrooi ziet en die als gemeenschapsmodel zijn geregistreerd. Deze verbindingselementen zijn in zeven kleuren beschikbaar. Zij hebben een opstaande knop, die bij het aan elkaar bevestigen van de kaarten door de opening in de kaart wordt gedrukt.



2.5. In in elkaar gezette vorm, blijft in de IXXI-wanddecoratie tussen de vierkante kaarten enige millimeters ruimte over, waardoor duidelijk zichtbaar is dat de wanddecoratie is samengesteld uit verschillende kaarten. De verbindingselementen zijn aan de voorzijde van de IXXI-wanddecoratie zichtbaar in de vorm van vier bolvormige opstaande knoppen – vergelijkbaar met punaises – in de hoeken van de kaarten en een X- of een I-vorm in de naad tussen de kaarten.



2.6. Consumenten stellen het IXXI-wanddecoratiesysteem zelf samen, door de afbeelding(en) te kiezen uit de beeldbank van IXXI of een eigen afbeelding of afbeeldingen te selecteren. Zij kunnen een collage maken of een grote afbeelding die is opgebouwd uit verschillende kaarten die ieder een detail van de afbeelding tonen:



2.7. Consumenten kunnen ook opteren voor IXXI-pixels, een 'pixel'-afbeelding, met kaarten van 10x10 cm in één kleur, waarbij de kleur- en kaartverdeling een herkenbaar beeld oplevert, zoals in dit voorbeeld:



2.8. Het IXXI wanddecoratiesysteem heeft geen vastomlijnde vorm of grootte. De maatvoering en de vorm van het IXXI-wanddecoratiesysteem, dat afhankelijk van de keuze van de consument kan bestaan uit zes tot maximaal 9.000 kaarten, wordt bepaald door de keuze van de consument. De kaarten kunnen worden vervangen; er kan een nieuwe wanddecoratie worden gemaakt, met nieuwe kaarten en een andere vorm en grootte. IXXI biedt ook kaarten aan die aan beide zijden bedrukt zijn, waarbij de wanddecoratie kan worden aangepast door deze kaarten om te draaien.

2.9. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is onder meer te bestellen via de website www.ixxiyourworld.com. Het IXXI-wanddecoratiesysteem wordt geleverd in een doos, met vierkante kaarten, verbindingstukken en een ophangstelsel. De consument moet de IXXI-

wanddecoratie zelf in elkaar zetten, door de kaarten met de gaatjes in de hoeken in de verbindingstukken te klikken/drukken. De kaarten zijn aan de achterkant voorzien van nummers, zodat ze in de juiste volgorde en verdeling kunnen worden bevestigd.

2.10. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is in 2010 genomineerd voor de Dutch Design Awards. In 2015 heeft het IXXI wanddecoratiesysteem de Dutch Interactive Awards gewonnen, in 2018 de European Product Design Awards op het gebied van professional interior decoration en in 2019 de German Design Award Special, waarbij het IXXI-wanddecoratiesysteem als 'Special Mention' werd verkozen in de categorie van huistextiel en -accessoires.

2.11. Er zijn meer dan 250.000 IXXI-wanddecoratiesystemen verkocht wereldwijd. Meer dan 130.000 Facebook-gebruikers volgen de Facebook-pagina van IXXI en het Instagram account van IXXI heeft bijna 70.000 volgers. In 2018 is de website van IXXI bijna 2,4 miljoen keer bezocht, en is IXXI bijna 100.000 keer als uniek Google-zoekwoord gebruikt. In datzelfde jaar hebben zijn er meer dan 75.000 IXXI-wanddecoratiesystemen aan een wand gehangen.

2.12. Bicsy International is een houdstermaatschappij, die zich onder meer bezighoudt met het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten. Zij houdt het op 27 oktober 2017 geregistreerde Benelux-woordmerk BICSY, met nummer 1026012, voor klassen 6, 16, 20, 35 en 40 (hierna: het BICSY-teken).

2.13. Bicsy richt zich onder andere op (winkels in) artikelen voor wooninrichting en de handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen. Bicsy gebruikt een minimalistisch weergegeven X-verbindingstuk als logo.



2.14. [REDACTED] is bestuurder van Bicsy International en Bicsy.

2.15. - Op 24 maart 2014 heeft [REDACTED] IXXI benaderd om tot een samenwerking te komen voor het vermarkten van het IXXI-wanddecoratiesysteem in de Verenigde Staten. Deze samenwerking is blijven steken in enkele gesprekken en is niet verder van de grond gekomen.

2.16. [REDACTED] staat genoemd als uitvinder op het 3 november 2014 aangevraagde Nederlandse octrooi dat op 4 oktober 2016 is verleend onder nummer NL 1041030 voor een 'samenstel' voor bijvoorbeeld een fotocollage. Dit octrooi wordt gehouden door Lizara Freezone N.V. te Oranjestad, Aruba (hierna: Lizara). Op basis van dit octrooi (hierna: het Lizara-octrooi) is een octrooi in de Europese Unie en de Verenigde Staten verkregen. Dit 'samenstel' bevat onder meer het volgende verbindingstuk:

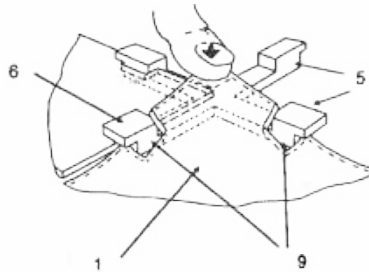
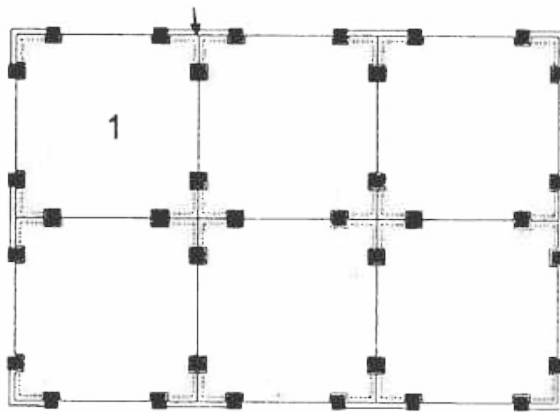


Fig. 3A

Deze figuur bij het Lizara-octrooi toont hoe kaarten aan de verbindingstukken worden gekoppeld:

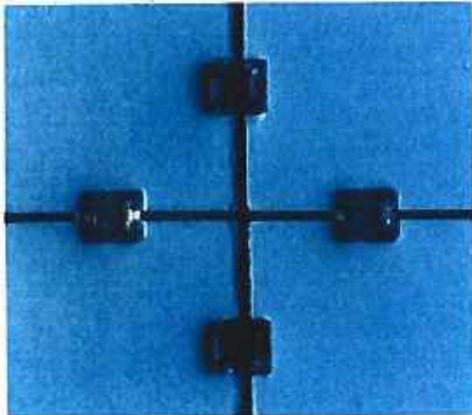


2.17. Bicsy verhandelt sinds 2017 een modulair wanddecoratiesysteem (hierna: Het Bicsy-wanddecoratiesysteem), waarbij het Lizara-octrooi wordt toegepast. Eerder, in 2014, is dit octrooi toegepast in een Qoolwall wanddecoratiesysteem en in het in de zomer van 2016 door Lizara op de Drupa Innovation Park te Düsseldorf geïntroduceerde TileClip-wanddecoratiesysteem.

2.18. Het Bicsy wanddecoratiesysteem stelt de consument in staat om een collage of afbeelding samen te stellen met vierkante kaarten, die door middel van verbindingstukken aan elkaar gekoppeld worden. De verbindingstukken hebben de vorm van een X (voor vier kaarten) of een T (voor twee kaarten en de buitenranden). De verbindingstukken hebben aan de uiteinden een verdikking met een opstaande vierkante knop. Het Bicsy-wanddecoratiesysteem ontstaat door de kaarten met de verbindingstukken aan elkaar te verbinden.



2.19. In in elkaar gezette staat, zijn aan de voorzijde van de kaarten vierkante delen van de verbindingstukken te zien, op de 'naad' die wordt gevormd door de ruimte tussen de kaarten. Daarbij is het X-verbindingstuk ten opzichte van de kaarten in de vorm van een + zichtbaar. Andere delen van de verbindingstukken zijn niet zichtbaar in de naad tussen de kaarten.



2.20. Consumenten stellen het Bicsy-wanddecoratiesysteem zelf samen, door (een) afbeelding(en) te kiezen uit de beeldbank van Bicsy of een eigen afbeelding of afbeeldingen te kiezen. Zij kunnen een collage maken of een grote afbeelding, verdeeld over de kaarten. Het Bicsy-wanddecoratiesysteem heeft geen vastomlijnde vorm of grootte; de maatvoering en de vorm van het Bicsy-wanddecoratiesysteem worden bepaald door de consumenten. De kaarten kunnen worden vervangen; er kan een nieuwe wanddecoratie worden gemaakt, met nieuwe kaarten en een andere vorm en grootte. De volgende afbeelding bevat een voorbeeld van het Bicsy-wanddecoratiesysteem:



2.21. Bicsy Europe verkoopt het Bicsy-wanddecoratiesysteem via www.bicsy.com. Het Bicsy-wanddecoratiesysteem is ook aangeboden via andere verkoopkanalen, zoals Trendhopper, Yoursurpirse.com en de Karwei.

2.22. Rond juli 2018 raakten IXXI cs ervan op de hoogte dat Bicsy het Bicsy-wanddecoratiesysteem op de markt bracht. Op 10 december 2018 heeft IXXI Bicsy cs gesommeerd het gebruik van het Bicsy-teken en de exploitatie van het Bicsy-wanddecoratiesysteem te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

3.1. IXXI cs vorderen bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

- I. Bicsy cs te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het woordmerk IXXI en ieder onrechtmatig gebruik van de handelsnaam IXXI, waaronder begrepen ieder gebruik van het Bicsy-teken, te staken en gestaakt te houden;
- II. Bicsy cs te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van IXXI te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het verkopen, aanbieden, invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen of in voorraad houden van Bicsy-wanddecoratiesystemen;
- III. Bicsy cs te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het onrechtmatig handelen jegens IXXI te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het verkopen, aanbieden, invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen of in voorraad houden van Bicsy-wanddecoratiesystemen;
- IV. de inschrijving voor het Benelux-merk BICSY met registratienummer 1026012 nietig te verklaren en de doorhaling van dit merk te gelasten;
- V. Bicsy cs te bevelen binnen dertig dagen na betekening van het vonnis aan de advocaten van IXXI cs schriftelijk, door een registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
 - a. de periode waarin de Bicsy-wanddecoratiesystemen zijn aangeboden en zijn verkocht;
 - b. de totale hoeveelheid Bicsy-wanddecoratiesystemen die bij Bicsy cs per datum van dit vonnis in voorraad of onder diens controle aanwezig zijn;
 - c. de totale hoeveelheid Bicsy-wanddecoratiesystemen die door Bicsy dan wel aan haar gelieerde (rechts)personen zijn ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
 - d. per Bicsy-wanddecoratiesysteem de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product – de brutowinst per product, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
 - e. het totale bedrag van de door Bicsy cs als gevolg van de verhandeling van Bicsy-wanddecoratiesystemen gerealiseerde omzet, brutowinst en nettowinst, onder opgave van de daarbij in mindering gebrachte kosten;

-
- f. de volledige lijst van bij Bicsy cs bekende (rechts)personen die de Bicsy-wanddecoratiesystemen hebben vervaardigd of geleverd, aan welke de (rechts)personen de Bicsy-wanddecoratiesystemen zijn geleverd of verkocht, door welke (rechts)personen de Bicsy-wanddecoratiesystemen zijn aangeboden en verkocht (al dan niet in de hoedanigheid van een online platform), niet zijnde consumenten;
- VI. als uitzondering op het onder I. gevorderde verbod, Bicsy cs te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de door IXXI cs voorgestelde rectificatie te plaatsen op ieder social media account en website van of beheerd door Bicsy cs;
- VII. Bicsy cs te bevelen binnen tien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis haar (zakelijke) afnemers schriftelijk te verzoeken de Bicsy-wanddecoratiesystemen te retourneren onder aanbieding van de kostprijs, en binnen twintig dagen ter zake aan de advocaten van IXXI cs een schriftelijke opgave te doen van het aantal van die afnemers retour ontvangen Bicsy-wanddecoratiesystemen;
- VIII. Bicsy cs te bevelen binnen vijf dagen na het verstrijken van de termijn van het onder VII. omschreven bevel de totale bij Bicsy cs aanwezige voorraad Bicsy-wanddecoratiesystemen, af te geven ter vernietiging door IXXI cs op kosten van Bicsy cs;
- IX. Bicsy cs te bevelen de domeinnaam www.bicsy.com, althans iedere domeinnaam die daarvan slechts in geringe mate afwijkt en is geregistreerd door Bicsy cs, binnen vijf werkdagen na het aflopen van de periode zoals genoemd in VI. door te halen;
- X. Bicsy cs te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, of – ter keuze van IXXI cs – van € 2.500,- per Bicsy-wanddecoratiesysteem waarmee Bicsy cs de hiervoor onder I. tot en met IX. opgenomen bevelen geheel of gedeeltelijk overtreden;
- XI. Bicsy cs te veroordelen tot vergoeding van de door IXXI cs geleden schade en/of tot afdracht van de met het gebruik van het teken BICSY en de verhandeling van de Bicsy-wanddecoratiesystemen genoten winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- XII. Bicsy cs te veroordelen in de proceskosten van IXXI cs op grond van artikel 1019h Rv, met bepaling dat gedaagden de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zijn vanaf veertien dagen na de dag van het in deze zaak te wijzen vonnis tot aan de dag van algehele voldoening.
- 3.2. IXXI cs stellen daartoe het volgende:

-
- (i) met het gebruik van het Bicsy-teken maken Bicsy cs op grond van artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo¹ inbreuk op het Uniemerkt;
 - (ii) door hun onderneming onder de naam Bicsy te drijven, maken Bicsy cs op grond van artikel 5 Hnw² inbreuk op de handelsnaam IXXY;
 - (iii) het Bicsy-wanddecoratiesysteem maakt inbreuk op de auteursrechtelijk beschermde IXXY-wanddecoratiesysteem;
 - (iv) subsidiair, voor zover de auteursrechtelijke grondslag niet opgaat, beroepen IXXY cs zich op slaafse nabootsing.

3.3. Bicsy cs voeren verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zien op gestelde inbreuk op het Uniemerkt, is deze rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen nu Bicsy cs in Nederland zijn gevestigd (artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Voor de andere grondslagen geldt dat gedaagden zijn verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

4.2. Aangezien IXXI Group en IXXI deze procedure gezamenlijk zijn begonnen, wordt IXXI als licentiehoudert geacht (impliciet) te beschikken over toestemming van IXXI Group in de zin van artikel 25 lid 3 UMVo.

Strijd met de waarheidsplicht

4.3. De rechtbank onderschrijft het standpunt van Bicsy cs dat IXXI cs de in artikel 21 Rv³ neergelegde verplichting om de relevante feiten volledig en naar waarheid naar voren te brengen hebben geschonden, door het IXXI-octrooi niet te vermelden in de dagvaarding. Het bestaan van het IXXI-octrooi is een relevante omstandigheid in deze zaak, waarin een discussie over de technische bepaaldheid van het IXXI-wanddecoratiesysteem in het kader van het beroep op auteursrechtelijke bescherming daarvan in de lijn der verwachting ligt en getuigt de uiteenzetting van hun standpunt in het lichaam van de dagvaarding ook door IXXI cs is voorzien.

4.4. De rechtbank verbindt aan deze schending van de waarheidsplicht de consequentie dat IXXI cs – ongeacht de uitkomst van deze zaak – ten titel van proceskostenveroordeling moeten voldoen de schattenderwijs op € 500 bepaalde kosten die Bicsy cs hebben moeten maken om de rechtbank bij conclusie van antwoord op de hoogte te brengen van het bestaan van het IXXI-octrooi en doer het inbrengen van het IXXI-octrooi als productie. De kosten

¹ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

² Handelsnaamwet.

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

verbonden aan het innemen van de op het IXXI-octrooi gebaseerde standpunten, worden verdisconteerd in de reguliere proceskostenveroordeling.

Het IXXI-wanddecoratiesysteem

4.5. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is het onder 2.5 t/m 2.8 omschreven modulair wanddecoratiesysteem, dat bestaat uit vierkante kaarten met ronde gaten bij de hoeken, die met verbindingstukken aan elkaar zijn verbonden. Het IXXI-wanddecoratiesysteem stelt de consument in staat een collage of afbeelding samen te stellen, die als wanddecoratie fungeert.

Auteursrecht

4.6. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.⁴ Het werk moet oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.⁵ Deze maatstaf geldt ook voor gebruiksvoorwerpen.⁶ Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten.⁷ Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.⁸ Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren.⁹ Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermd elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.¹⁰

⁴ Verg. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra).

⁵ Verg. HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:2009: nr. C-5/08, LJN BJ3749 (Infopaq I) en HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798 (Painer).

⁶ Verg. HR 15 januari 1988, ECLI:NL:HR:1988:AG5738 (Screenoprints).

⁷ Verg. HvJ EU 22 december 2010, ECLU:EU:2010: BP0405 (BSA) en HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Kecofa/Lancôme).

⁸ Verg. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke).

⁹ Verg. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke) en HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3171 (Slotermeervilla's).

¹⁰ Verg. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke) en HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1942 (Decaux/Mediamax).

4.7. IXXI cs stellen dat zowel het door hen omschreven 'IXXI-concept' als het 'IXXI-product' auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 1 jo. 10 Aw. Met het 'IXXI-concept' doelen IXXI cs op een wanddecoratiesysteem met een combinatie van een (a) een beeld gevormd door verschillende vierkante kaarten en (b) een koppelsysteem om deze kaarten aan elkaar te bevestigen, (c) waarbij enige ruimte wordt gelaten tussen de vierkante kaarten. Met het 'IXXI-product' doelen IXXI cs op de uiterlijke verschijningsvorm van het IXXI-wanddecoratiesysteem. IXXI cs hebben voor het IXXI-concept 'conceptelementen' benoemd en voor het IXXI-product 'productelementen', die volgens IXXI cs uitdrukking geven aan de creatieve keuzes ten aanzien van het IXXI-concept respectievelijk het IXXI-product.

4.8. Een 'werk' in de zin van artikel 1 Aw moet voor menselijke waarneming vatbaar zijn. Het 'IXXI-concept' is – net als het 'IXXI-product' – voor menselijke waarneming vatbaar in het IXXI-wanddecoratiesysteem. Het 'IXXI-concept' is dus geen van het 'IXXI-product' of het IXXI-wanddecoratiesysteem te onderscheiden werk in de zin van artikel 1 Aw. Het is veeleer het idee dat tot uitdrukking is gebracht in het IXXI-wanddecoratiesysteem. De door IXXI cs ingeroepen auteursrechtelijke bescherming, zowel van wat zij als 'IXXI-concept' aanduidt als wat zij omschrijft als het 'IXXI-product', dient dus te worden beoordeeld naar de uiterlijke verschijningsvorm, bestaande uit het IXXI-wanddecoratiesysteem. Daarbij moeten de door de consument te kiezen afbeeldingen buiten beschouwing worden gelaten. Het IXXI-wanddecoratiesysteem is enkel een middel om die afbeeldingen als wanddecoratie te gebruiken.

4.9. Bicsy cs betogen onder verwijzing naar een groot aantal voorbeelden uit het vormgevingserfgoed dat in het IXXI-wanddecoratiesysteem alleen een stijl, een methode of een systeem waarneembaar is, waar het auteursrecht geen bescherming voor biedt. Niet in geschil is dat collages van vierkanten of andere vormen met enige ruimte ertussen, over vierkanten of andere vormen met enige ruimte ertussen verdeelde afbeeldingen of 'pixelafbeeldingen', vóór 2010 zeer vaak zijn gebruikt zowel in de kunst als in commerciële uitingen. Dat is ook te zien aan enkele van de vele door Bicsy cs overgelegde voorbeelden:¹¹

¹¹ GP7.

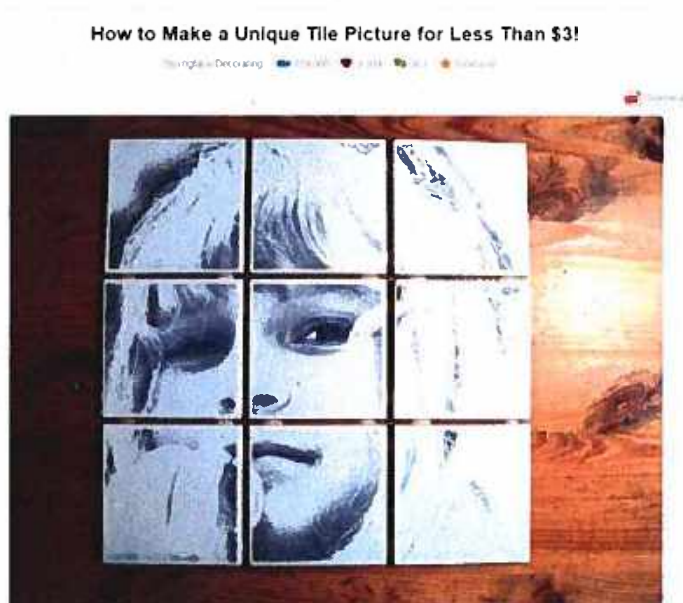


4.10. Evenmin is in geschil dat er eerder modulaire wanddecoratiesconstructies en – systemen op de markt waren, die bestonden uit verschillende aan elkaar verbonden vierkanten of andere vormen met enige ruimte ertussen, waarbij hetzij collages, hetzij over de vierkanten of andere vormen verdeelde afbeeldingen als wanddecoratie werden gebruikt. In zoverre voegt het IXXI-wanddecoratiesysteem – naar ook niet ter discussie staat en te zien is op enkele van de vele door Bicsy es overgelegde voorbeelden – weinig oorspronkelijks toe.



Eicie Berlijn is zins 2004 actief

2007:



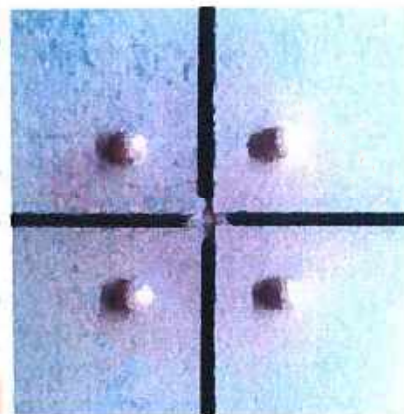
4.11. De rechtbank volgt Bicsy echter niet in haar standpunt dat in het IXXI-wanddecoratiesysteem alleen een stijl, methode of systeem waarneembaar is. Het komt immers aan op de vraag of de combinatie van kaarten en de specifieke verbindingsstukken, die tezamen het IXXI-wanddecoratiesysteem vormen, auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt.

4.12. De door Bicsy cs benadrukte omstandigheid dat het IXXI-octrooi is toegepast in het IXXI-wanddecoratiesysteem, sluit auteursrechtelijke bescherming van het IXXI-wanddecoratiesysteem niet uit. Cumulatie van octrooirecht en auteursrecht is immers niet onmogelijk. Wel uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming is louter en alleen

technisch en functioneel bepaalde vormgeving. IXXI cs erkennen dat de (combinatie van) kaarten en verbindingstukken van het IXXI-wanddecoratiesysteem (ook) een technische functie vervullen. IXXI cs hebben echter met juistheid erop gewezen dat ruimte bestaat voor creatieve keuzes bij de vormgeving van de kaarten, de verbindingstukken en de combinatie daarvan, die – bezien in in elkaar gezette toestand – is benut met volgende vormgevingselementen:

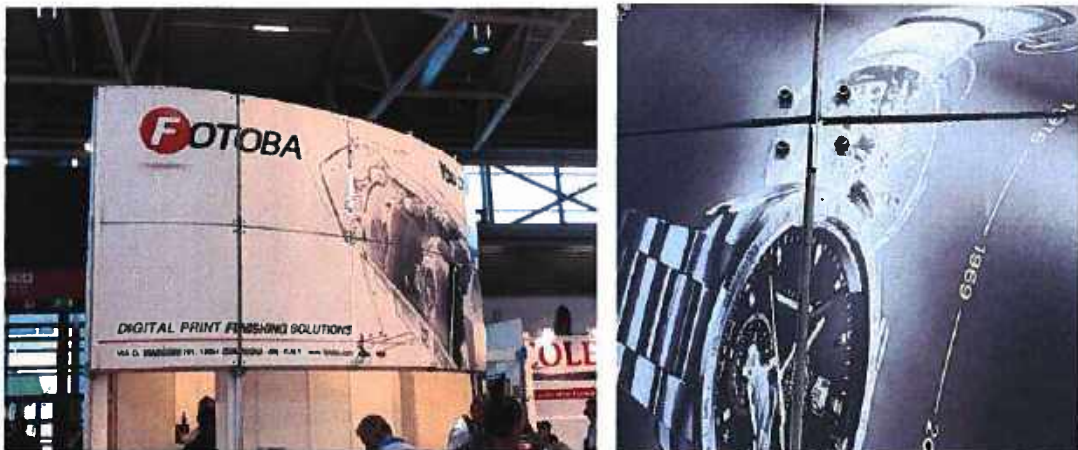
- de verwisselbare/vervangbare kaarten zijn vierkant, met een afmeting van 10x10 cm of 20x20 cm;
- de positionering van het ronde gat in iedere hoek van de kaarten;
- de naad van enkele millimeters die zichtbaar is tussen de kaarten;
- de wijze waarop de verbindingstukken aan de voorzijde van het IXXI-wanddecoratiesysteem zichtbaar zijn: (a) een ronde verdikking in iedere hoek van de vierkante kaart en (b) de in de naad, achter de platen/kaarten zichtbare verbindingstukken, die (c) ten opzichte van de kaarten een X-vorm hebben (bij vier kaarten) of een I-vorm (bij twee kaarten aan de randen).

Deze vormgevingselementen zijn zowel van veraf als van dichtbij te zien:



4.13. De onder 4.12 genoemde creatieve keuzes zijn niet dermate triviaal, banaal of technisch bepaald dat een persoonlijk stempel ontbreekt. Evenmin zijn deze keuzes enkel noodzakelijk voor het technisch effect van het IXXI-wandsysteem. De (combinatie van) kaarten en verbindingstukken van het IXXI-wanddecoratiesysteem is dus niet louter technisch of functioneel bepaald. Verder heeft de vormgeving van de kaarten en verbindingstukken en de combinatie daarvan ook effect op het totaalbeeld van de IXXI-wanddecoratiesysteem, bijvoorbeeld vanwege de ruimte tussen de platen/kaarten en de manier waarop de verbindingstukken zichtbaar zijn.

4.14. Onder de door Bicsy cs overgelegde voorbeelden uit het vormgevingserfgoed, bevinden zich twee afbeeldingen van wanddecoratiesystemen, die zijn opgebouwd uit vierkanten, die vastgemaakt zijn met verbindingstukken, die aan de voorkant zichtbaar zijn als ronde punten aan de voorkant in de hoeken van de platen. Afgaande op de afbeeldingen, zijn het voorbeelden van hetzelfde wanddecoratiesysteem.



4.15. Onduidelijk is of dit wanddecoratiesysteem dateert van vóór 2010. Ook als dat zo zou zijn, zijn bij het ontwerpen van het IXXI-wanddecoratiesysteem, met betrekking tot de onder 4.12 bedoelde vormgevingselementen voldoende vrije en creatieve ontwerpkeuzes gemaakt om ten opzichte van dit andere wanddecoratiesysteem te gelden als een eigen individuele schepping. Zo zijn de afmetingen van de kaarten van het IXXI-wanddecoratiesysteem veel kleiner ten opzichte van de gehele afbeelding waardoor er verhoudingsgewijs meer kaarten gebruikt worden voor het weergeven van één afbeelding. Voorts zijn de zichtbare onderdelen van de verbindingstukken in de hoeken van de kaarten minder robuust, ronder en, in verhouding tot de grootte van de kaarten, veel groter vormgegeven. De in de naden zichtbare delen van de verbindingstukken zijn ook anders ontworpen doordat die in de vorm van een compacte X zichtbaar zijn en niet, zoals in het sub 4.14 getoonde wanddecoratiesysteem, als een zich achter de platen/kaarten bevindend (bijna) massief vierkant.

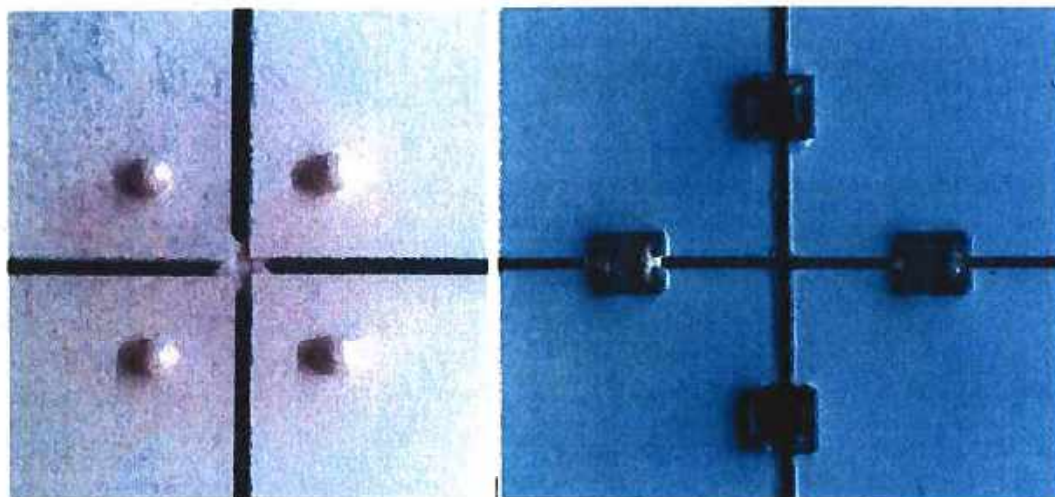
4.16. De slotsom luidt dat het IXXI-wanddecoratiesysteem is aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk waarbij de hiervoor sub 4.12 genoemde kenmerken de auteursrechtelijk beschermde elementen zijn.

4.17. De volgende te beantwoorden vraag is of het Bicsy-wanddecoratiesysteem inbreuk maakt op het auteursrecht op het IXXI-wanddecoratiesysteem. Daartoe dienen de totaalindrukken van beide wanddecoratiesystemen – in in elkaar gezette toestand – met elkaar te worden vergeleken, waarbij de auteursrechtelijk beschermde elementen bepalend zijn.¹² De niet onder het auteursrecht op het IXXI-wanddecoratiesysteem vallende, door de consument uit te kiezen, afbeeldingen en (variabele) vorm van de, door de consumenten samen te stellen, wanddecoratie, moeten daarbij buiten beschouwing worden gelaten.

4.18. Voorbeelden van wanddecoraties met gebruikmaking van het IXXI-wanddecoratiesysteem (links) en het Bicsy-wanddecoratiesysteem (rechts) worden hieronder getoond:



¹² Verg. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Stokke/Fikszo).



4.19. Deze vergelijking leidt tot de volgende overeenkomsten:

- het zijn modulaire wanddecoratiesystemen, opgebouwd uit verwisselbare/vervangbare vierkante kaarten van 10x10 cm of 20x20 cm die door verbindingstukken bijeengehouden worden;
- de verbindingstukken zijn aan de voorzijde van de wanddecoratie zichtbaar;
- er zit een naad van enkele millimeters tussen de kaarten.

4.20. Deze vergelijking leidt voorts tot de volgende verschillen:

- in het Bicsy-wanddecoratiesysteem zijn alleen de opstaande vierkante delen aan het uiteinde te zien in de naden, op korte afstand van het kruispunt van de naden tussen de kaarten. De verbindingstukken van het IXXI-wanddecoratiesysteem zijn zichtbaar (a) in de vorm van vier bolvormige opstaande knoppen – vergelijkbaar met punaises – en (b) in de hoeken van de kaarten. Bovendien is (c) een X- of een I-vorm te zie in de naden tussen de kaarten.

4.21. De overkomsten en verschillen tussen het Bicsy-wanddecoratiesysteem en het IXXY-wanddecoratiesysteem in samenhang beschouwd en gezien tegen de achtergrond van de onder 4.12 bedoelde creatieve keuzes die het IXXI-wanddecoratiesysteem tot een eigen intellectuele schepping maken die auteursrechtelijk beschermd is, brengen de rechtbank tot het oordeel dat het Bicsy-wanddecoratiesysteem geen inbreuk maakt op de auteursrechten op het IXXI-wanddecoratiesysteem. De relevante totaalindruk wordt in beide gevallen bepaald door de combinatie van verbindingstukken met kaarten, met een naad van een paar millimeters ertussen. De overeenkomsten van de totaalindruk van beide wanddecoratiesystemen wegen echter niet op tegen de hiervoor onder 4.20 genoemde de verschillen in de vormgeving, die in het bijzonder zijn gelegen in de verschillende uitgewerkt en vormgegeven opvallende verbindingstukken, die op een andere manier zichtbaar zijn, zowel dichtbij als van veraf beschouwd. Anders dan IXXI cs betogen, draagt nu juist de verschillende manier waarop zichtbaar is in de wanddecoratie de (verschillende) wijze waarop de kaarten aan elkaar worden verbonden in belangrijke mate bij aan de verschillende totaalindruk van beide wanddecoratiesystemen.

4.22. De slotsom luidt dat de auteursrechtelijke verwijten van IXXI cs niet opgaan. Het geschil over de vraag wie de oorspronkelijke auteursrechthebbende is, de vraag of het auteursrecht op het IXXI-wanddecoratiesysteem al dan niet aan IXXI cs is overgedragen en

de vraag of de auteursrechtelijke vorderingen geldig zijn gecedeerd aan IXXI cs, kan derhalve onbesproken blijven.

Slaafse nabootsing?

4.23. De rechtbank komt nu toe aan beoordeling van het geschil over de subsidiaire stelling van IXXI cs dat het Bicsy-wanddecoratiesysteem een onrechtmatige slaafse nabootsing is van het IXXI-wanddecoratiesysteem.

4.24. Nabootsing van een stoffelijk product staat in beginsel vrij, tenzij 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.¹³ 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 (ook wel 'het Umfeld' genoemd). 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. Het verbod op slaafse nabootsing strekt ertoe marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.¹⁴

4.25. Vereist is dat het IXXI-wanddecoratieproduct een eigen gezicht op de markt heeft op het moment dat het Bicsy-wanddecoratiesysteem, op de markt wordt aangeboden.¹⁵ Wat IXXI cs naar voren brengen over het moment dat het IXXI-wanddecoratiesysteem (in 2010) op de markt werd gebracht, is dus niet relevant. Het gaat om het eigen gezicht eind 2017, toen het Bicsy-wanddecoratiesysteem op de markt werd gebracht.

4.26. Ook als hun stellingen zouden zien op de situatie eind 2017, toen het Bicsy-wanddecoratiesysteem op de markt werd gebracht, volgt daaruit geen eigen gezicht. De mate waarin het product zich van het Umfeld dient te onderscheiden om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar van verwarring te doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.¹⁶ IXXI cs, op wiens weg dat ligt, hebben daar niets concreets over gesteld, terwijl vaststaat dat er vóór eind 2017 modulaire wanddecoratiesconstructies en –systemen op de markt waren, die bestonden uit verschillende aan elkaar verbonden vierkanten of andere vormen met enige ruimte ertussen, waarbij hetzij collages, hetzij over de vierkanten of andere vormen verdeelde afbeeldingen als wanddecoratie werden gebruikt.

¹³ Verg. HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 (Lego) en HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars).

¹⁴ Verg. HR 18 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Allround/Simstars).

¹⁵ Verg. HR 18 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Allround/Simstars).

¹⁶ Verg. HR 18 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Allround/Simstars).

4.27. Het vereiste eigen gezicht – dat wil zeggen het zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheiden van de andere gelijksoortige producten op de markt (het Umfeld) – volgt ook niet uit de onder 2.10 bedoelde nominaties en prijzen en ook niet uit de hiervoor onder 2.11 genoemde cijfers. Deze cijfers, die niet zien op de situatie van eind 2017, maar op die ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding, kunnen wellicht iets zeggen over de populariteit en het marktaandeel van het IXXI-wandsysteem bij het relevante publiek. Populariteit of een groot marktaandeel zijn echter niet relevant voor het eigen gezicht, dat wordt bepaald door de uiterlijke onderscheidingsvorm van het product.¹⁷

4.28. Overigens is de rechtbank – indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat het IXXI-wanddecoratiesysteem eind 2017 wel een eigen gezicht had op de relevante markt – met Bicsy cs van oordeel dat aan Bicsy cs toe te rekenen nodeloos verwarringsgevaar toen niet aan de orde was. De rechtbank licht dat als volgt toe.

4.29. Verwarringsgevaar is alleen dan onrechtmatig wanneer de nabootser 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.¹⁸ Bij beoordeling van het vereiste nodeloze verwarringsgevaar moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval.¹⁹ Er moet worden gekeken naar de totaalindrukken die de producten maken op de gemiddelde consument, waarbij rekening worden gehouden met de aard van het publiek en het daarbij passend aandachtniveau, de omstandigheid dat het publiek nabootsing en nagebootst product in de regel niet naast elkaar ziet en daardoor afgaat op het onvolledige herinneringsbeeld.²⁰

4.30. Het relevante publiek zal een relatief hoog aandachtniveau hebben: het gaat immers om een wanddecoratie, die grote invloed kan hebben op de inrichting en de sfeer van de ruimte waarin de wanddecoratie komt te hangen. In de regel zal de aankoop van zo'n product geen impulsaankoop zijn. Dat geldt hier temeer, omdat de consument zelf de afbeelding moet kiezen en zelf de vorm en de grootte bepaalt van de wanddecoratie die met behulp van beide systemen wordt gemaakt. Door de verschillende vormgegeven verbindingstukken en het verschillende effect daarvan in de gehele wanddecoratie (zoals hiervoor bij beoordeling van de auteursrechtelijke grondslag reeds is besproken), zowel bezien van dichtbij als van een afstand, zal het Bicsy-wanddecoratiesysteem een zodanig andere totaalindruk maken op het relevante publiek dan het IXXI-wanddecoratiesysteem, dat bij dit publiek geen gevaar voor verwarring zal optreden.

4.31. IXXI cs wijzen met juistheid op de auditieve gelijkenis tussen de merken en de handelsnamen waaronder beide wanddecoratiesystemen worden aangeboden: fonetisch komt Bicsy neer op IXXI (IKSIE) met een B ervoor. Deze auditieve gelijkenis legt echter naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gewicht in de schaal om de hiervoor vastgestelde verschillende totaalindruk die de uiterlijke verschijningsvorm van beide wanddecoratiesystemen op de relevante publiek zal hebben, toch nodeloos verwarring wekkend te laten zijn.

¹⁷ Verg. HR 18 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Allround/Simstars).

¹⁸ Verg. HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane).

¹⁹ Verg. HR 18 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (Allround/Simstars).

²⁰ Verg. HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992, 392 (Rummikub)

4.32. Daarmee is het lot van de op slaafse nabootsing gestoelde vorderingen gegeven: zij moeten worden afgewezen.

Het Uniemerken en de handelsnaam

4.33. Het enige verweer dat Bicsy cs voeren tegen de op het Uniemerken en de handelsnaam gegronde vorderingen, is de betwisting van belang van IXXI cs bij deze vorderingen, omdat Bicsy cs het gebruik van het BICSY-teken en de naam Bicsy als gevolg van een *rebranding* eind 2019 heeft gestaakt. Daarmee is de gestelde inbreuk op het Uniemerken en de handelsnaam tot aan de *rebranding* niet betwist. Deze inbreuk heeft zich in ieder geval voorgedaan van eind november 2017 tot eind 2019.

4.34. IXXI cs trekt de *rebranding* van Bicsy cs in twijfel door te wijzen op gebruik van de naam Bicsy door derden in het publieke domein en de omstandigheid dat het BICSY-teken nog niet is doorgehaald. Daaruit volgt onvoldoende dat Bicsy cs het BICSY-teken en de Bicsy handelsnaam nu nog gebruiken. De rechtbank gaat daarom ervan uit dat de door Bicsy gestelde *rebranding* inmiddels is doorgevoerd en dat zij het BICSY-teken en de Bicsy-handelsnaam niet meer gebruiken.

4.35. Het – in ieder geval tot eind 2019 bestaande – gebruik van het BICSY-teken en de handelsnaam Bicsy, geeft voldoende grond voor toewijzing van vordering I. IXXI cs hebben nog altijd belang daarbij. Er is immers geen onthoudingsverklaring getekend. De rechtbank tekent daarbij aan dat Bicsy cs hiervan geen hinder zullen ondervinden als zij hun inbreukmakend handelen blijven staken. Toewijzing van deze vordering, met de daarbij (onder X) gevorderde dwangsom, geeft IXXI cs een stok achter de deur. De rechtbank zal de dwangsom wel maximeren.

4.36. Gezien de niet weersproken inbreuk op het Uniemerken ligt de – overigens niet (gemotiveerd) betwiste – vordering IV tot nietigverklaring en de doorhaling van dit merken voor toewijzing gereed.

4.37. Gelet op het – van eind 2017 tot in ieder geval tot eind 2019 bestaande – gebruik van het BICSY-teken, kan ook vordering V worden toegewezen voor zover deze betrekking heeft op het Bicsy-wanddecoratiesysteem als aangeboden of verkocht onder het BICSY-teken en met dien verstande dat de gevorderde verklaring van een registeraccountant bij de opgave niet zal worden toegewezen. Dit deel van het gevorderde houdt immers in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van *assurance* in. Het is genoegzaam bekend dat een registeraccountant die zekerheid op grond van zijn beroepsregels niet kan geven. Toewijzing zou dan ook al snel tot executieproblemen kunnen leiden.

4.38. Nu het gebruik van het BICSY-teken en de Bicsy handelsnaam is gestaakt, is er geen belang bij de onder VI gevorderde veroordeling tot het doen van rectificatie.

4.39. De niet weersproken merkinbreuk geeft grond voor toewijzing van de vorderingen VII en VIII, eveneens voor zover deze betrekking heeft op het Bicsy-wanddecoratiesysteem als aangeboden onder het BICSY-teken. Bicsy cs verwerpen zich daartegen door aan te voeren dat de gevorderde termijnen te kort zijn. De rechtbank ziet daarin aanleiding de termijnen te stellen op veertien respectievelijk 30 dagen na betekening van het vonnis. Vordering IX, waartegen Bicsy cs geen specifiek verweer hebben gevoerd, ligt eveneens voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de veroordeling meer concreet zal worden

toegespitst op de domeinnaam www.bicsy.com, althans iedere domeinnaam die het BICSY-teken bevat en is geregistreerd door Bicsy cs.

4.40. Bicsy cs hebben ook geen specifiek verweer gevoerd tegen de onder XI gevorderde schadevergoeding en winstafdracht. Deze vordering zal in verband met verhandeling van Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken worden toegewezen. Winstafdracht kan echter niet, zoals gevorderd, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet worden toegewezen. Voorts is toewijzing van de schadevordering alleen aan de orde, voor het bedrag aan schade dat de afgedragen winst te boven gaat.

4.41. Het zwaartepunt van de partijdiscussie lag op de gestelde inbreuk op het auteursrecht, waarin partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld. De discussie over de andere grondslagen was beperkt was tot het belang bij toewijzing van de daarop gestoelde vorderingen en het op onderdelen gevoerde verweer over de toewijsbaarheid worden de proceskosten. Wegens schending van de waarheidsplicht dienen IXXI cs wel € 500 ten titel van proceskosten te voldoen aan Bicsy cs.

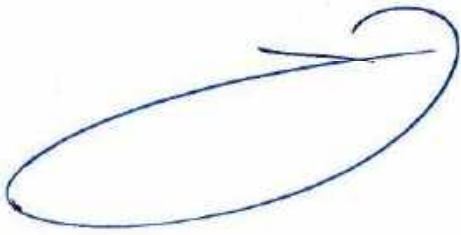
5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. beveelt Bicsy cs om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het Uniemerkt IXXI en ieder onrechtmatig gebruik van de handelsnaam IXXI, waaronder begrepen ieder gebruik van het Bicsy-teken, te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. verklaart de inschrijving voor het Beneluxmerk BICSY met registratienummer 1026012 nietig te en gelast de doorhaling van dit merk;
- 5.3. beveelt Bicsy cs binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van IXXI cs schriftelijk een met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
 - a. de periode waarin de Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken zijn aangeboden en zijn verkocht;
 - b. de totale hoeveelheid Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken die bij Bicsy cs per datum van dit vonnis in voorraad of onder diens controle aanwezig zijn;
 - c. de totale hoeveelheid Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken die door Bicsy dan wel aan haar gelieerde (rechts)personen zijn ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
 - d. per Bicsy-wanddecoratiesysteem onder het BICSY-teken de in- en verkoopprijs en de brutowinst en – indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd per product - de brutowinst per product, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs;
 - e. het totale bedrag van de door Bicsy cs als gevolg van de verhandeling van Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken gerealiseerde omzet, brutowinst en nettowinst, onder opgave van de daarbij in mindering gebrachte kosten;

-
- f. de volledige lijst van bij Bicsy cs bekende (rechts)personen die de Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken hebben vervaardigd of geleverd, aan welke de (rechts)personen de Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken zijn geleverd of verkocht, door welke (rechts)personen de Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken zijn aangeboden en verkocht (al dan niet in de hoedanigheid van een online platform), niet zijnde consumenten;
- 5.4. beveelt Bicsy cs binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis haar (zakelijke) afnemers schriftelijk te verzoeken de Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken te retourneren onder aanbieding van de kostprijs, en binnen dertig dagen ter zake aan de advocaten van IXXI cs een schriftelijke opgave te doen van het aantal van die afnemers retour ontvangen Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken;
- 5.5. beveelt Bicsy cs te bevelen binnen vijf dagen na het verstrijken van de onder 5.4 bedoelde termijn de totale bij Bicsy cs aanwezige voorraad Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken, waaronder begrepen de van de afnemers retour ontvangen Bicsy-wanddecoratiesystemen onder het BICSY-teken, op eigen kosten aan IXXI cs af te geven per adres Burgemeester Loeffplein 70 te (5211 RX) 's-Hertogenbosch, ter vernietiging door IXXI cs op kosten van Bicsy cs;
- 5.6. beveelt Bicsy cs de domeinnaam www.bicsy.com, althans iedere domeinnaam die het BICSY-teken bevat en is geregistreerd door Bicsy cs, binnen vijf werkdagen na het aflopen van de onder 5.4 bedoelde periode door te doen halen en gelijktijdig een kopie van dit verzoek aan de advocaat van IXXI te zenden;
- 5.7. veroordeelt Bicsy cs tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, of – ter keuze van IXXI cs – van € 2.500,- per Bicsy-wanddecoratiesysteem onder het BICSY-teken, waarmee Bicsy cs de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.6 opgenomen bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt;
- 5.8. veroordeelt Bicsy cs tot afdracht van de winst die zij hebben behaald met de verhandeling van het Bicsy-wanddecoratiesysteem onder het BICSY-teken;
- 5.9. veroordeelt Bicsy cs tot vergoeding van de door IXXI cs als gevolg van de verhandeling van het Bicsy-wanddecoratiesysteem onder het BICSY-teken geleden schade voor zover deze het bedrag van de onder 5.8 af te dragen winst te boven gaat, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- 5.10. veroordeelt IXXI cs op de voet van artikel 21 Rv tot betaling van € 500 ten titel van proceskosten aan Bicsy cs;
- 5.11. compenseert de overige proceskosten in de zin dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;
- 5.12. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.13. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 16 september 2020.



Mr. L. Alwin

