

+31 70 3656990

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 409115 / KG ZA 11-1463 en 11-1494

Vonnis in kort geding van 13 januari 2012

in de zaak van KG ZA 11-1463

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BOT WONEN ALKMAAR B.V.**, tevens hodn **PRONTO WONEN ALKMAAR**, gevestigd te Alkmaar,
2. de vennootschap onder firma **J. HENNIPMAN V.O.F.**, tevens hodn **PRONTO WONEN AMSTERDAM ARENA**, gevestigd te Amsterdam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO WONEN BREDA B.V.**, gevestigd te Uden,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO WONEN DEN BOSCH B.V.**, gevestigd te 's-Hertogenbosch,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO WONEN EINDHOVEN B.V.**, gevestigd te Uden;
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO WONEN EMMEN B.V.**, gevestigd te Emmen,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **JANSEN PRONTO B.V.**, gevestigd te Huissen,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO MEPPEL B.V.**, gevestigd te Rogat, gemeente Meppel,
9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRONTO WONEN NIJMEGEN B.V.**, gevestigd te Uden,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MIDDELMAN PRONTO B.V.**, tevens hodn **PRONTO WONEN SOEST**, gevestigd te Soest,
11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MEUBELCENTRUM LISSABON B.V.**, tevens hodn **PRONTO SPIJKENISSE** en **PRONTO WONEN NAALDWIJK**, gevestigd te Barendrecht,
12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MARON-MEUBELS UIT DUIZENDEN B.V.**, gevestigd te Terborg, gemeente Oude IJsselstreek,
13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

2

PRONTO WONEN UDEN B.V.,

gevestigd te Uden,

14. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOT WONEN WERVERSHOOF B.V., tevens hodn **PRONTO WONEN
WERVERSHOOF,**

gevestigd te Wervershoof,

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOME CENTER WOLVEGA B.V., tevens hodn **PRONTO WONEN WOLVEGA** en
PRONTO WONEN LEEUWARDEN,

gevestigd te Wolvega

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESIGN TRADING PRODUCTS IMPORT B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mrs. M. de Boer en A.M.E. Voerman te Amsterdam,

en in de zaak met nummer KG ZA 11-1494 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DESIGN TRADING PRODUCTS IMPORT B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

eiseres,

advocaten mrs. M. de Boer en A.M.E. Voerman te Amsterdam.

tegen

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEBER MEUBELEN ELBURG B.V.,

gevestigd te Elburg,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROFJITMEUBEL GRONINGEN B.V., tevens hodn **PRONTO WONEN
GRONINGEN,**

gevestigd te Groningen,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRONTO ZEELAND B.V.,

gevestigd te Zeeland,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LESKI'S MEUBELEN B.V.,

gevestigd te Zoeterwoude,

20. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOONCENTRUM TRENDHOPPER CRUQUIS, tevens hodn **PRONTO WONEN,**

gevestigd te Cruquis,

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

3

21. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRONTO WONEN NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
gedaagden,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud Pronto Wonen en DTP Import genoemd worden. Voor Pronto Wonen is de zaak behandeld door mrs. R.J. Kramer en S. Ibrahim, advocaten te Venlo. Voor DTP Import is de zaak behandeld door mrs. M.C.S. de Boer en A.M.E. Voerman voornoemd.

Het kort geding met nummer KG ZA 11-1463 is aanhangig gemaakt door Pronto Wonen ter opheffing van het ex parte verbod dat aan haar is opgelegd bij beschikking van 22 november 2011 met nummer KG RK 11-2622. DTP Import heeft een kort geding met nummer KG ZA 11-1494 aanhangig gemaakt waarin zij de rechtspersonen genoemd hierboven onder 16 tot en met 21 heeft gedagvaard. Beide zaken worden gevoegd behandeld.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding zijdens Pronto Wonen van 16 december 2011 met 20 producties;
- de akte overlegging nadere producties zijdens Pronto Wonen met producties 21 en 22;
- de akte overlegging nadere producties zijdens Pronto Wonen met producties 23 tot en met 25;
- de dagvaarding zijdens DTP Import van 20 december 2011 met 18 producties;
- de akte houdende eis in reconventie zijdens DTP Import met producties 19-21;
- de mondelinge behandeling van 23 december 2011 met de daarbij overgelegde pleitnotities van partijen;

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. Ter zitting is in verband met de spoedeisendheid mondeling een voorlopige voorziening getroffen totdat eindvonnis zou worden gewezen, waarbij het gegeven ex parte verbod vooralsnog is opgeheven. Dit is in het proces-verbaal van de zitting vastgelegd.

2. De feiten

2.1. Gedaagde sub 21, Pronto Wonen Nederland B.V., is een franchisegever die met 22 zelfstandige meubelzaken (waaronder partijen genummerd 1-20) een franchiseovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan deze meubelzaken een zogenaamde 'life style' winkelformule mogen voeren gericht op de prijsbewuste consument. Een inkoopcommissie selecteert de te verkopen meubels uit de collecties van meubelfabrikanten. De franchisenemers nemen de meubels vervolgens rechtstreeks van de fabrikant af.

2.2. DTP Import is de exclusieve distributeur en licentienemer in Nederland van meubels uit de collectie van het in Singapore gevestigde bedrijf D-Bodhi Pte. Ltd., hierna: "D-Bodhi". Raymond Davids is directeur van D-Bodhi. De meubels van DTP Import worden verkocht in woonwinkels in Nederland.

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

4

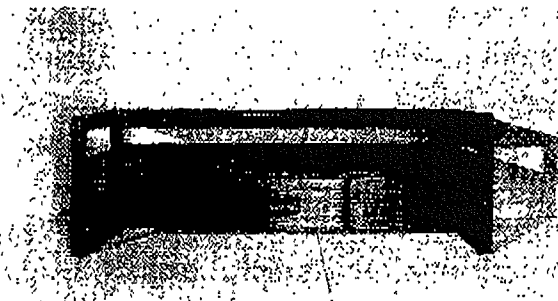
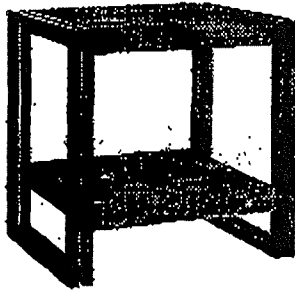
2.3. In 2007 is D-Bodhi in contact gekomen met Olivier Lalmand. Lalmand ontwierp op dat moment lampen. D-Bodhi was geïnteresseerd in de verkoop van deze lampen onder haar naam. Daartoe hebben Olivier Lalmand en D-Bodhi een overeenkomst gesloten.

2.4. D-Bodhi heeft een zustermaatschappij genaamd PT Kharisma Eksport (hierna "Kharisma"), waarvan Davids (net als van D-Bodhi) voor de helft eigenaar is samen met zijn partner. Kharisma verzorgt de productie en logistiek van de goederen die D-Bodhi ontwikkelt en op de markt brengt.

2.5. Kharisma heeft op 7 januari 2009 met CV Advantage Service, waarvan Lalmand directeur is, een overeenkomst tot productie en levering van meubels gesloten.

2.6. Eind 2009 heeft (D-Bodhi via) Kharisma aan CV Advantage Service opdracht gegeven meubels te produceren. D-Bodhi heeft een lijn van deze meubels op de markt gebracht onder de naam Ferum collectie. In januari 2010 heeft CV Advantage Service de Ferum meubels aan Kharisma geleverd. DTP Import heeft de Ferum meubels vervolgens via D-Bodhi van Kharisma Eksport betrokken.

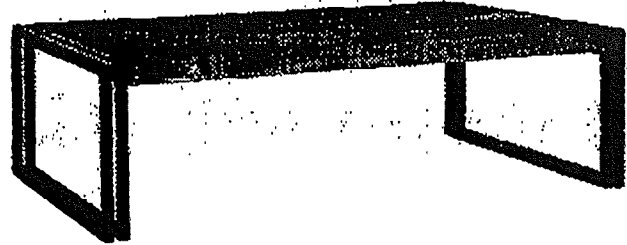
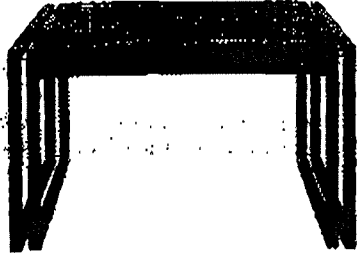
2.7. Kenmerkend voor de Ferum collectie is een strakke industriële look en gebruik van gerecycled hout en metaal. Het hout en metaal dat wordt verwerkt in de meubelen is afkomstig van oude vissersboten uit Indonesië. De meubelen hebben dubbele metalen randen aan de zijkant. Enkele voorbeelden uit de Ferum collectie zijn hierna afgebeeld:



+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

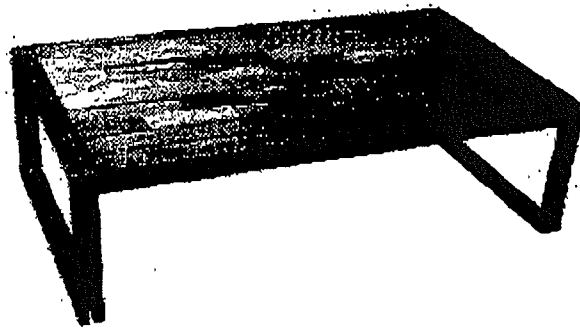
5



2.8. DTP Import heeft tussen 1 en 10 februari 2010 een beurs gehouden in Beusichem, waar zij meubels onder de naam Ferum collectie tentoon heeft gesteld. Olivier Lalmand was als vertegenwoordiger van de Ferum collectie aanwezig op de beurs.

2.9. Op 19 september 2010 heeft Olivier Lalmand op zijn naam een modelregistratie met nummer DM/074519 verricht bij WIPO voor een salontafel en een kast. In de inschrijving is onder het kopje 'name and address of creator of designs' ingevuld: 'Olivier Lalmand, CV Advantage Service, Jalin Imogiri Barat KM 05 No 04 Jogjakarta, Jawa Indonesie'. Bij de modelregistratie horen de volgende afbeeldingen:

1



2



2.10. In een e-mail van 19 oktober 2010 van Raymond Davids aan Olivier Lalmand staat [sic]:

"(...) If you do not mind I will put in our news letter that the Ferum is protected in Geneva and that custummers can sent there findings to me.

Is this protection World wide??? (...)"

in een e-mail van 15 november 2010 van Raymond Davids aan Olivier Lalmand staat [sic]:

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

6

"(...) This is the second company in India who offer direct to our customers. Please tell me how you want to protect dBodhi against this(...)."

en in een latere email die dag van Raymond Davids aan Olivier Lalmand staat [sic]:

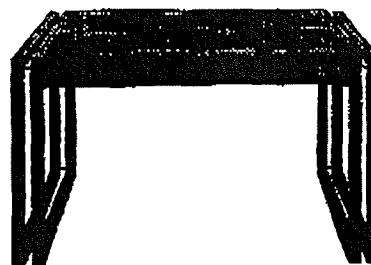
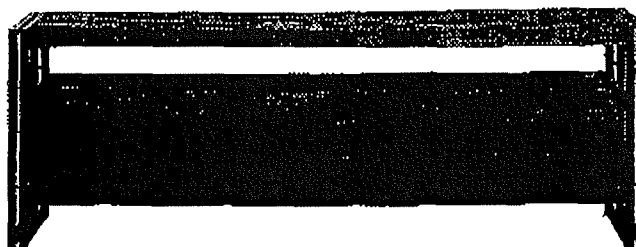
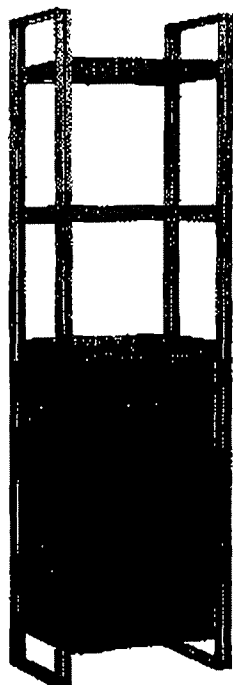
"The meaning of protecting dBodhi, is that we have exclusivity for this range..... and we are the only customer who put and promote this item in the market....."

The effort and cost we made on promotion and also to put it under the label dB was and is Hughes (bedoeld zal zijn huge, vzt).

If you want to operate alone without give information about the procedure it feels for us and our customer quiet strange.

Please act and give update as we have to convince our customer about the protection we can offer. (...)

2.11. Pronto Wonen verkoopt sinds medio 2011 onder meer negen meubelstukken onder de naam Bolena collectie, welke zij heeft betrokken van een importeur genaamd Kuiken Trading House B.V. Het betreft een audiokast, een boekenkast in drie uitvoeringen, een eettafel, een hoektafel, een salontafel, een klein tafeltje en een kastje met twee laden. Evenals de Ferum collectie worden de meubels gekenmerkt door het gebruik van gekleurd hout afkomstig van Indonesische vissersboten, gecombineerd met dubbele ijzeren randen. Afbeeldingen van een van de boekenkasten, van de audiokast en het tafeltje worden hieronder weergegeven.



+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

7

2.12. Kuiken Trading House B.V. heeft de meubelstukken gekocht van een Indonesische meubelfabrikant genaamd PT Kooc Kreasi. Olivier Lalmand is bestuurder van PT Kooc Kreasi, naast derhalve de reeds genoemde CV Advantage Service (die de meubelen voorheen aan Kharisma/D-Bodhi leverde) en ook nog van CV Samudra.

2.13. DTP Import heeft in november 2011 geconstateerd dat Pronto Wonen de Bolena meubels verkoopt. Zij heeft een ex parte verzoekschrift ingediend bij de rechtbank 's-Gravenhage, waarin zij verzocht om een verbod aan Pronto Wonen op te leggen. De beschikking waarin het verzoek is toegewezen heeft de rechtbank op 22 november 2011 afgegeven.

3. Het geschil

3.1. Pronto Wonen vordert in de zaak met nummer 11-1463 in conventie – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad herziening van de beschikking van 22 november 2011 van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage met veroordeling van DTP Import in de kosten van het geding conform artikel 1019h Rv alsmede in de nakosten.

3.2. Zij voert primair als grondslag aan dat niet D-Bodhi maar Olivier Lalmand als ontwerper van de Ferum collectie, door haar aangeduid als de Bolena of ook wel – volgens terminologie van Lalmand – Samudra collectie, houder is van het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel. Subsidiair voert zij aan dat de Ferum collectie op 1 februari 2010 niet nieuw was, omdat vanaf augustus 2009 (vrijwel) identieke modellen ter beschikking van het publiek in de Gemeenschap waren gekomen, zodat DTP Import of haar principaal niet beschikt over enig niet-ingeschreven modelrecht dat zij in Nederland zou kunnen handhaven. Omdat D-Bodhi niet de maker is van de Ferum collectie, kan zij evenmin beroep doen op een auteursrecht.

3.3. DTP Import vordert in de zaak met rolnummer 11-1494 en in reconventie in de zaak met rolnummer 11-1463 – samengevat – na eisvermeerdering dat de voorzieningenrechter Pronto Wonen uitvoerbaar bij voorraad verbiedt model- en/of auteursrechtinbreuk te maken, dan wel onrechtmatig te handelen in de zin van slaafse nabootsing, met nevenvoorzieningen, te weten het doen van een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van de informatie die Pronto Wonen bekend is omtrent de herkomst en distributiekkanalen van de producten die zij aanbiedt, de aantallen, prijzen, winst- en omzetgegevens en de wijze waarop de meubels zijn aangeboden en waarop promotionele activiteiten zijn verricht, inclusief relevante bescheiden, een rectificatie en afgifte, alles op straffe van een dwangsom en onder hoofdelijke voldoening van de kosten van het geding op de voet van 1019h Rv.

3.4. DTP Import legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de gehele Bolena collectie die Pronto Wonen aanbiedt een goedkopere versie is van de Ferum collectie en dat Pronto Wonen door het aanbieden daarvan inbreuk maakt op de auteursrechten en het (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrechten van D-Bodhi ten aanzien van de Ferum collectie en dat zij tevens onrechtmatig handelt door deze collectie slaafs na te bootsen. DTP Import heeft gesteld dat zij door D-Bodhi gevolmachtigd is op te treden tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van D-Bodhi.

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

8

3.5. DTP Import en Pronto Wonen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Gezien het gesteld voortdurende karakter van de vermeende auteurs- en modelrechtinbreuk en slaafse nabootsing, alsmede het feit dat er reeds een ex parte voorziening is getroffen, waarvan de herziening uit de aard van de zaak spoedeisend is te achten, is het spoedeisend belang in het onderhavige kort geding gegeven.

Zijn DTP Import en/of D-Bodhi rechthebbend?

4.2. De eerste en voornaamste vraag die ter beoordeling staat is of DTP Import en/of D-Bodhi als rechthebbend zijn te beschouwen op de auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten die DTP Import aan haar vorderingen ten grondslag legt.

4.3. DTP Import heeft zich op het standpunt gesteld dat Raymond Davids, in dienst bij D-Bodhi, in nauwe samenwerking met Gerard Hoogendijk, directeur van DTP Import, de Ferum collectie heeft ontworpen. Zij verwijst daarbij naar de door haar als productie 2 overgelegde ontwerptekeningen met als datum 24 december 2009. Olivier Lalmand heeft de Ferum collectie volgens DTP Import gedurende de periode eind 2009 tot eind 2010 in opdracht van D-Bodhi geproduceerd aan de hand van de door D-Bodhi verstrekte schetsen en productinformatie, waarbij volgens DTP Import overeengekomen was dat Olivier Lalmand de collectie niet aan andere afnemers zou mogen verkopen. Zij verwijst daarbij naar de onder 2.5 genoemde overeenkomst tussen Kharisma en CV Advantage Service van 7 januari 2009. Toen het DTP Import was gebleken dat Olivier Lalmand onvoldoende productiecapaciteit had, heeft D-Bodhi volgens DTP Import ook aan andere producenten verzocht om de Ferum collectie voor haar te gaan produceren.

4.4. Pronto Wonen stelt daartegenover dat niet Davids/D-Bodhi maar Olivier Lalmand de ontwerper is van de Bolena/Ferum collectie. Volgens Pronto Wonen was D-Bodhi geïnteresseerd in het ontwerp en heeft zij Olivier Lalmand daarom verzocht deze meubels voor haar te produceren. Via zijn vennootschap CV Advantage Service (in samenwerking met CV Samudra en PT Kooc Kreasi) heeft Olivier Lalmand de meubels vervolgens geproduceerd en geleverd aan de groothandel Kharisma, die de collectie aan D-Bodhi heeft geleverd. Pronto Wonen heeft daarbij verwezen naar de als productie 10a tot en met i overgelegde uitdraaien uit de computer van Olivier Lalmand, bevattende ontwerptekeningen uit een map met als aanduiding 'august 2009'.

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat op DTP Import, die immers een beroep op de rechtsgevolgen doet van de door haar gestelde feiten en rechten, meer in het bijzonder dat zij als auteursrechthebbend dan wel modelrechthebbend is te beschouwen omdat de meubelen door haar of haar werknemers ontworpen zijn, de stelplicht en – bij voldoende betwisting – de bewijslast ter zake rust. Naar voorlopig oordeel is in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Pronto Wonen niet vast komen te staan dat Raymond Davids in samenwerking met Gerard Hoogendijk de Ferum collectie heeft ontworpen. Tegenover de ontwerptekeningen met datum 24 december 2009 die DTP Import heeft

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

9

overgelegd staan de door Pronto Wonen overgelegde ontwerptekeningen van augustus 2009. Beide veronderstelde ontwerpers hebben een verklaring afgelegd, die tegenover die van de ander staat. Aangezien niet is gesteld dat de ontwerpen afzonderlijk van elkaar zijn ontstaan, kan de conclusie geen andere zijn dan dat één van beide niet conform de waarheid verklaart. Zonder nadere onderbouwing van die verklaringen en van de originaliteit van de ontwerptekeningen, die ontbreekt, kan de voorzieningenrechter in het kader van dit kort geding niet uit de overgelegde producties met voldoende zekerheid opmaken dat Raymond Davids in samenwerking met Gerard Hoogendijk de Ferum collectie ontworpen heeft, zoals DTP Import heeft gesteld.

4.6. Bovendien acht de voorzieningenrechter de inhoud en toon van de door Pronto Wonen als productie 9a, b en c overgelegde e-mailcorrespondentie, zoals hiervoor weergegeven onder 2.10 (toen partijen nog op goede voet met elkaar stonden), gelet op de op eigen naam en met vermelding van zichzelf als ontwerper verrichte modelregistratie van Olivier Lalmand, voorshands niet verenigbaar met de stelling van DTP Import dat D-Bodhi als houder van het auteursrecht en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht de bescherming daarvan kan inroepen. Het is niet goed te begrijpen dat Raymonds Davids niet onmiddellijk bezwaar heeft gemaakt tegen de modelregistratie op eigen naam door Lalmand als Davids respectievelijk zijn werkgever D-Bodhi in feite rechthebbend zou zijn. Voorts wijst het feit dat Davids aan Lalmand toestemming vraagt de modelregistratie op te mogen nemen in de nieuwsbrief alsmede het feit dat Raymond Davids aan Lalmand vraagt hoe hij D-Bodhi denkt te beschermen tegen inbreuk door derden, er naar voorlopig oordeel op dat Davids en D-Bodhi Lalmand erkennen als beschermingsgerechtigde. Ook de tweede email van 15 november 2010 wijst in die richting, nu Davids daar wel noemt dat D-Bodhi de enige klant (van kennelijk Lalmand/CV Advantage Service) is die de collectie op de markt mag brengen en de promotie verzorgt, waarin veel tijd en energie zou zijn gaan zitten, maar niet dat hij degene is die de collectie ontworpen heeft. Hierbij wreekt zich voorts dat DTP Import geen enkel schriftelijk stuk, bijvoorbeeld een email, uit die tijd heeft overgelegd waarin Davids iets zegt over dat hij de collectie (samen met Hoogendijk) ontworpen zou hebben.

4.7. Enig ander bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van de volgens Gerard Hoogendijk door Raymond Davids gemaakte (ruwe) schetsen, dan wel correspondentie waaruit blijkt dat Raymond Davids zijn schetsen aan Lalmand beschikbaar stelt en aan de hand waarvan Lalmand de meubels zou hebben geproduceerd, ontbreekt. Voor nadere bewijsoverlevering is in een kort geding geen plaats

Subsidiaire grondslag: in dienst of in opdracht

4.8. Subsidiair heeft DTP Import zich op het standpunt gesteld dat, indien Lalmand al als de ontwerper van de Ferum collectie moet worden beschouwd, hij dat in dienst, dan wel in opdracht van D-Bodhi heeft gedaan. Het modelrecht en derhalve het auteursrecht komt D-Bodhi volgens DTP Import diens gevolg als fictief maker toe op grond van artikel 3.8 en 3.29 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) jo. artikel 14 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). Pronto Wonen heeft een en ander betwist.

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

10

4.9. Voor zover artikel 3.8 BVIE al van toepassing zou zijn op een situatie als de onderhavige, heeft DTP Import haar stelling dat Olivier Lalmand als werknemer is te beschouwen en dat hij de Ferum collectie in uitoefening van zijn functie heeft ontworpen, niet onderbouwd, anders dan met de enkele opmerking dat Olivier Lalmand een onkostenvergoeding en instructies kreeg van D-Bodhi voor aanwezigheid op een beurs op 1 februari 2010. Dit argument is – zeker in het licht van het feit dat in confesso is dat Lalmand destijds (in ieder geval tevens) werkzaam was voor zijn eigen ondernemingen CV Advantage Service en CV Samudra – naar voorlopig oordeel onvoldoende om te kunnen aannemen dat Lalmand het ontwerp in dienst van D-Bodhi heeft gemaakt. Hierbij heeft Pronto Wonen er terecht op gewezen dat geen arbeidsovereenkomst of enig concreet bewijs van dit dienstverband is overgelegd. Het beroep op artikel 3.8 lid 1 in combinatie met 3.29 BVIE gaat daarom voorshands oordelend niet op.

4.10. DTP Import heeft voorts niet gesteld dat zij Olivier Lalmand opdracht zou hebben gegeven de Ferum collectie te ontwerpen. Niet in discussie is dat Olivier Lalmand van D-Bodhi de opdracht heeft gekregen de collectie te produceren maar dat is onvoldoende. Er moet immers (daarnaast) een opdracht zijn verstrekt om de meubels te ontwerpen wil de opdrachtgever rechthebbend worden op de (auteurs- en) modelrechten op de voet van artikel 3.8 lid 2 in combinatie met 3.29 BVIE.

4.11. Ook de verwijzing van DTP Import naar de overeenkomst van 7 januari 2009 (r.o. 2.5) ter onderbouwing van haar stelling dat de intellectuele eigendomsrechten aan D-Bodhi zouden toekomen, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dat deze overeenkomst ziet op de levering van andere meubelen. In de eerste plaats heeft Pronto Wonen er in dit verband op gewezen dat de overeenkomst dateert van circa een jaar eerder dan het moment waarop naar de stellingen van DTP Import het ontwerp van de Ferum collectie zou zijn gemaakt, te weten op 24 december 2009. Het is, zonder nadere toelichting van de zijde van DTP Import, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze overeenkomst zou zien op de productie en levering van de Ferum collectie die toen nog niet ontworpen was. In de tweede plaats geldt dat “goods” in de zin van die overeenkomst meubels zijn die worden gemaakt van hergebruikt FSC teakhout (zie artikel 1). Pronto Wonen heeft onvoldoende weersproken gesteld dat dit ander hout is dan het boten hout dat werd gebruikt voor de levering van de Ferum meubels door Lalmand/CV Advantage Service en dat de overeenkomst ziet op levering van andere meubelen. Daarnaast is in confesso dat artikel 7 lid 1 van de overeenkomst waarin volgens de Engelse tekst is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten aan Kharisma toekomen, foutief in het Indonesisch is vertaald. Pronto Wonen heeft onweersproken gesteld dat de Indonesische versie naar het toepasselijke Indonesische recht leidend is.

Beroep op artikel 8 Aw

4.12. Ter zitting heeft DTP Import nog gesteld dat de Ferum collectie als van haar afkomstig openbaar is gemaakt, zodat zij als de maker daarvan dient te worden aangemerkt op de voet van artikel 8 Auteurswet. Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven, de meubels naar voorlopig oordeel niet als (uitsluitend) afkomstig van D-Bodhi openbaar gemaakt zijn te beschouwen. Zie de navolgende detailafbeelding (links stempel Samudra, rechts daarnaast logo D-Bodhi met daarin “dB”):

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

11



Slotsom en overige vorderingen

4.13. Voorhands is de voorzieningenrechter er niet van overtuigd geraakt dat DTP Import als rechthebbende op de door haar gestelde auteurs- en modelrechten moet worden beschouwd. Of daarentegen Olivier Lalmand als ontwerper en rechthebbende moet worden aangemerkt, zoals Pronto Wonen heeft beargumenteerd, kan vooralsnog in het midden blijven. Thans dient het ervoor te worden gehouden dat D-Bodhi zich niet als rechthebbende kan beroepen op de auteurs- en/of modelrechten die rusten op de Ferum collectie, zodat de vorderingen van DTP Import dienen te worden afgewezen. Dat deze conclusie anders zou moeten luiden voor de grondslag slaafse nabootsing is gesteld noch anderszins gebleken.

4.14. De vorderingen van Pronto Wonen tot opheffing van het ex parte verbod zullen derhalve worden toegewezen zoals in het dictum bepaald. De vorderingen van DTP Import zullen worden afgewezen, waarbij DTP Import als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten zal worden veroordeeld, conform de – niet bestreden – opgave van Pronto Wonen een bedrag van in totaal EUR 25.487,- aan advocaatkosten. Nu partijen geen andere verdeling hebben betoogd, zullen deze kosten bij helfte over de twee zaken worden verdeeld en eveneens in de zaak met rolnummer 11-1463 bij helfte over de conventie en reconventie, te vermeerderen met griffierechten ad EUR 560,- per zaak en betekeningkosten ad EUR 90,81 in de zaak met rolnummer 11-1463. Voor nakosten is desgewenst de weg van 237 lid 4 Rv te volgen. Deze worden niet reeds thans begroot.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

In de zaak met rolnummer 11-1463:

In conventie

5.1. herziet op grond van artikel 1019^c lid 3 Rv de beschikking van 22 november 2011 van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage inhoudende het bevel aan eisers om binnen

+31 70 3656990

409115 KG ZA 11-1463 en KG ZA 11-1494
13 januari 2012

12

24 uur na betekening hiervan het (doen) vervaardigen, het doen verspreiden en/of het (doen) verkopen van de Bolena collectie te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagden dit bevel overtreden of, zulks naar keuze van verzoekster op verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- per product waarmee zij in strijd handelt met dit bevel, een en ander tot een maximum van EUR 500.000,- door het hierboven weergegeven bevel in te trekken;

5.2. veroordeelt DTP Import in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Pronto Wonen begroot op EUR 6.371,75 aan kosten advocaat en EUR 650,81 aan griffierecht en dagvaardingskosten;

5.3. verklaart 5.1 en 5.2 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

In reconventie

5.5. wijst het gevorderde af;

5.6. veroordeelt DTP Import in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Pronto Wonen begroot op EUR 6.371,75 aan kosten advocaat;

5.7. verklaart 5.6 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

In de zaak met rolnummer 11-1494:

5.8. wijst het gevorderde af;

5.9. veroordeelt DTP Import in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Pronto Wonen begroot op EUR 12.743,50 aan kosten advocaat en EUR 560,- aan griffierecht;

5.10. verklaart 5.9 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 13 januari 2012 in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller.

