

in naam der Koningin

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 216564 / HA ZA 10-1890

Vonnis van 25 mei 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MELANO B.V.,
gevestigd te Stein,
eiseres,

advocaat mr. P.M.H. Cruts te Maastricht,

tegen

wonende te Cuijk,

gedaagde,

advocaat mr. C.J.E.A. van Gorp te Breda.

Partijen zullen hierna Melano en T _ genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 17 november 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 18 maart 2011.
- het depot van mr. Cruts van 18 maart 2011.

1.2. De rechtbank wijst er op dat ter comparitie van 18 maart 2011 met partijen is afgesproken dat mr. Van Gorp diezelfde dag nog een drietal folders in depot zal geven. Hoewel de akte depot is gedateerd op 21 maart 2011, volgt uit het behandelingsformulier depot dat de drie in depot gegeven brochures, zoals afgesproken, op 18 maart 2011 door mr. Cruts ter griffie van deze rechtbank zijn afgegeven om te worden gedeponeerd. De akte depot is derhalve ten onrechte gedateerd op 21 maart 2011.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Melano ontwerpt, produceert en verkoopt sieraden. Zij verkoopt onder meer sieraden van de Stainless steel serie, zoals de cateye ring, de briljant ring, de cateye hanger en cateye oorbellen. Zij verkoopt deze sieraden onder de merknaam Melano.

Melano is rechthebbende op het Benelux-woordmerk "Melano" dat op 6 april 2006 is ingeschreven voor de klassen 14 en 35, voor onder meer edele metalen en producten hieruit vervaardigd, juwelierswaren, bijouerieën en de bemiddeling bij de groothandel van (...) sieraden. Voorts is Melano rechthebbende op het Gemeenschaps-woordmerk "Melano", dat op 17 november 2008 is geregistreerd.

Melano gebruikt de handelsnaam Melano.

2.2. T _ houdt zich sedert 2005 bezig met het importeren van sieraden en de groot- en detailhandel in juwelen en sieraden. Zij verkoopt sieraden, onder meer onder de naam Eligo. T _ maakt gebruik van de handelsnaam Quiges.

3. Het geschil

3.1. Melano vordert (samengevat) dat de rechtbank - uitvoerbaar bij voorraad -

a- T _ iedere verdere inbreuk op het auteursrecht van Melano zal verbieden;

b- T _ bevel zal geven om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis over te gaan tot afgifte aan Melano van de in bezit zijnde inbreukmakende producten, geverifieerd en geaccordeerd door een registeraccountant;

c- T _ bevel zal geven om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis opgave te doen aan Melano van degene(n) van wie de inbreukmakende producten betrokken zijn;

d- T _ bevel zal geven om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis een door een registeraccountant geaccordeerde opgave van het aantal ingekochte- en verkochte inbreukmakende producten met vermelding van leveranciers en afnemers niet zijnde consumenten, af te geven aan Melano;

e- T _ te verbieden de handelsnaam en/of merknaam van Melano te gebruiken;

f- T _ te veroordelen tot een dwangsom van EUR 500,00 per dag, te verbeuren *door Melano* zonder rechterlijke tussenkomst, per overtreding van de genoemde verboden en/of genoemde bevelen;

g- T _ te veroordelen tot betaling van een nog nader vast te stellen schadevergoeding wegens geleden omzetschade;

h- T _ te veroordelen tot betaling van EUR 25.000,00 wegens geleden en te lijden reputatieschade van Melano;

i- T _ te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over EUR 25.000,00 en over de nog nader vast te stellen omzetschade vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

T _ te veroordelen in de werkelijk proceskosten, welke op basis van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten gevorderd en toegewezen mogen worden, in de proceskosten, zijnde een bedrag aan salaris voor de advocaat van Melano daaronder begrepen, zomede een bedrag voor de noodzakelijke verschotten.

3.2. De rechtbank stelt vast dat Melano onder f "door Melano" te verbeuren dwangsommen noemt. De rechtbank gaat er van uit dat dit op een vergissing berust en zal de woorden "door Melano" als niet geschreven beschouwen.

3.3. T _ voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Melano legt, zo volgt uit de dagvaarding, aan haar vorderingen ten grondslag dat zij auteursrechthebbende is op sieraden uit haar Stainless Steel serie. Deze serie bestaat uit de cateye ring, de briljant ring, de cateye hanger en cateye oorbellen. Melano stelt dat T , zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, imitaties van haar sieraden te koop aanbiedt onder de naam Eligo, evenals imitaties van haar sieraden aanbiedt onder gebruikmaking van de handelsnaam en merknaam van Melano.

4.2. T stelt allereerst dat de sieraden van Melano geen werken zijn in de zin van de auteurswet, alsmede dat, indien daarvan al sprake zou zijn, Melano niet als auteursrechthebbende kan worden beschouwd omdat andere leveranciers (nagenoeg) dezelfde sieraden met uitwisselbare stenen al eerder dan Melano verhandelden. De Eligo sieraden zijn bovendien al in april 2003 door Wu Wing Pok te Hongkong ontworpen. T ontkent de merknaam of handelsnaam Melano ooit te hebben gebruikt. T stelt dat hij eind november 2009 in totaal 216 sieraden (18 verschillende modellen, van ieder 12 stuks) heeft ingekocht en te koop heeft aangeboden. Uiteindelijk zijn in de periode tot aan februari 2010 64 exemplaren verkocht onder de naam "Eligo". Op de sieraden zelf was geen naamsaanduiding aangebracht.

T stelt dat partijen in maart 2010, ter oplossing van het bestaande geschil, afspraken met elkaar hebben gemaakt, dat hij deze afspraken volledig is nagekomen, zodat Melano hem thans niet meer in rechte kan aanspreken. Als er al sprake zou zijn van enige inbreuk, dan heeft Melano geen (althans nauwelijks) schade geleden. Tenslotte maakt T aanspraak op vergoeding van de werkelijk door hem gemaakte proceskosten.

Minnelijke regeling?

4.3. T stelt op of omstreeks 16 maart 2010 met Melano een minnelijke regeling te hebben getroffen. Nu T zich aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de schikkingsovereenkomst heeft gehouden, kan Melano, zo stelt T , hem niet meer in rechte aanspreken terzake van vermeende inbreuken.

4.4. Melano ontkent dat er tussen partijen ooit een (dergelijke) overeenkomst is gesloten.

4.5. De rechtbank overweegt dat uit de stellingen van de advocaat van T ter comparitie wél volgt dat namens T is aangeboden om te stoppen met de verkoop van de betreffende sieraden en om de resterende voorraad te vernietigen, maar niet dat op dit voorstel door of namens Melano op enigerlei wijze is gereageerd. Integendeel, uit de stellingen namens T _ volgt juist dat Melano niet heeft gereageerd. Dat partijen tot overeenstemming zijn gekomen op de door T voorgestane wijze volgt dan ook niet uit de stellingen van T . De rechtbank passeert dan ook het verweer van Tang dat een minnelijke regeling zou zijn gesloten.

De sieraden van Melano en de sieraden van T

4.6. Als producties 4 en 5 bij dagvaarding heeft Melano kopieën van foto's overgelegd van zowel Melano sieraden als Eligo sieraden. Deze foto's zijn echter zwart/wit en slecht gekopieerd, zodat de rechtbank daaruit geen enkele conclusie kan trekken. De rechtbank gaat dan ook voorbij aan die producties.

4.7. Ter comparitie heeft de advocaat van Melano negen pagina's met kleurenfoto's overgelegd, waarop ringen, hangers en oorbellen zijn te zien, allemaal zogeheten Melano sieraden. De foto's op de pagina's 7, 8 en 9 zijn verkleinde kopieën van de afbeeldingen op de pagina's 1 tot en met 6.

Op de pagina's 1 tot en met 6 zijn de volgende sieraden te zien:

- 1- een cateye ring (bovenaan pagina 1, met rood balletje);
- 2- een cateye ring (onderaan pagina 6, met groen balletje);
- 3- een briljant ring (bovenaan pagina 2, met witte steen);
- 4- een briljant ring (onderaan pagina 2, met blauwe steen);
- 5- een briljant ring (bovenaan pagina 6, met vier stenen in vier kleuren);
- 6- briljant oorbellen (onderaan pagina 1, met per oorbel een roze steen);
- 7- een cateye hanger (bovenaan pagina 3, met drie rode balletjes);
- 8- een cateye hanger (onderaan pagina 3, hartvormig, met een wit balletje);
- 9- een cateye hanger (bovenaan pagina 4, naar boven smal toelopend, met zilvergrijs balletje);
- 10- een cateye hanger (onderaan pagina 4, boven en onder spits toelopend, met wit balletje);
- 11- een cateye hanger (bovenaan pagina 5, boven en onder smal toelopend, met zilver balletje);
- 12- een cateye hanger (onderaan pagina 5, met twee blauwe en een zilver balletje).

4.8. Voorts hebben beide partijen ter comparitie exemplaren van hun sieraden getoond. Ter comparitie is vastgesteld dat de sieraden van Melano stonden afgebeeld op een aantal ter comparitie overgelegde foto's. De rechter heeft de ter comparitie getoonde sieraden van Melano vergeleken met de ter comparitie getoonde sieraden van T en heeft geconstateerd dat de ringen (die zijn afgebeeld op de bovenste foto pagina 1 en bovenste foto pagina 2) identiek zijn, uitgezonderd de vermelding van de naam Melano die wel op de Melanoringen staat, terwijl bovendien de twee randjes van de Melano ring aan de bovenkant iets breder is dan de ring van de heer T. De hanger (bovenste foto pagina 3) en de hangers op pagina 4 zijn nagenoeg identiek, de hanger (bovenste foto pagina 5) van Melano is iets langer en smaller dan de hanger van de heer T. De hanger onderaan pagina 4 van Melano is iets kleiner dan die van de heer T.

4.9. Wel moet worden vastgesteld dat (slechts een deel van) de ter comparitie getoonde sieraden van T met slechts een deel van de sieraden van Melano (zoals getoond ter comparitie en afgebeeld op de foto's) overeenstemmen.

Er is sprake van overeenstemming met betrekking tot de volgende sieraden van Melano:

- 1- een cateye ring (bovenaan pagina 1, met rood balletje);
- 3- een briljant ring (bovenaan pagina 2, met witte steen);
- 7- een cateye hanger (bovenaan pagina 3, met drie rode balletjes);
- 9- een cateye hanger (bovenaan pagina 4, naar boven smal toelopend, met zilvergrijs balletje);
- 10- een cateye hanger (onderaan pagina 4, boven en onder spits toelopend, met wit balletje);
- 11- een cateye hanger (bovenaan pagina 5, boven en onder smal toelopend, met zilver balletje);
- 12- een cateye hanger (onderaan pagina 5, met twee blauwe en een zilver balletje).

4.10. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen bovengenoemde sieraden van Melano met sieraden van T. Het onderscheid waar T

op wijst (het ontbreken van de vermelding Melano, iets bredere randjes en een geringe afwijking in de maat) acht de rechtbank van ondergeschikte aard. Dat zelfde geldt voor de omstandigheid dat de Melano sieraden van roestvrij staal zijn gemaakt, terwijl de sieraden van T van zilver zijn.

4.11. Met betrekking tot de overige op de foto's van Melano afgebeelde sieraden is overeenstemming met de sieraden van T niet komen vast te staan. De vorderingen van Melano met betrekking tot deze overige sieraden zullen dan ook worden afgewezen.

4.12. De sieraden waarvan wel overeenstemming is geconstateerd met sieraden van T zullen hierna eenvoudigheidshalve worden aangeduid als de sieraden van Melano.

Auteursrecht.

4.13. Op grond van artikel 1 juncto artikel 10 van de Auteurswet (Aw) is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Auteursrechtelijke bescherming?

4.14. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moeten de sieraden een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (zie HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608: Van Dale / Romme). Daarbij is van belang dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald.

4.15. De rechtbank stelt daarbij voorop dat volgens vaste jurisprudentie ideeën, stijlen, trends en technieken niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De concrete daartoe gekozen uitwerkingsvorm kan dat wel zijn, waarbij dan wel sprake dient te zijn van een oorspronkelijk werk.

4.16. Melano stelt zich op het standpunt dat sprake is van een oorspronkelijk werk. Zij voert daartoe het volgende aan.

Het verwisselen van onderdelen van sieraden is een trend, maar binnen die trend is het verwisselen van stenen in ringen door Melano zelf bedacht. Na oriëntatie op de markt van sieraden bleek dat het concept (dat hetzelfde sieraad op eenvoudige wijze kon worden aangepast) heel succesvol zou kunnen zijn. In eerste instantie is een ring met een los balletje ontworpen. Dit balletje is verwisselbaar. Het idee is verder ontwikkeld, waarbij het er vooral om ging dat het losse balletje wel aangebracht en verwijderd moest kunnen worden en gelijktijdig stevig vast moest blijven zitten. Melano stelt de ringen vanaf 2003 te hebben ontworpen en de hangers vanaf 2005.

Door de advocaat van Melano is ter comparitie nog naar voren gebracht dat sprake is van een uniek sieraad met betrekking tot de vormgeving, de kleur en de eigen vorm. De sieraden zijn zodanig ontworpen dat de stenen eenvoudig verwisseld kunnen worden. In die zin is er sprake van functionele eisen. Er is sprake van een uniek idee en een uniek ontwerp. Dat uniek zijn ziet mede op de verwisselbaarheid van de stenen.

4.17. Tang voert aan dat de sieraden van Melano zich kenmerken door uitwisselbare (edel)stenen en/of balletjes. Het idee, de trend, om sieraden te creëren met uitwisselbare stenen en/of balletjes komt niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.

Onder verwijzing naar productie 2a bij conclusie van antwoord stelt T dat sieradenlijnen van andere leveranciers al tientallen jaren sieraden voeren die zich kenmerken door de uitwisselbaarheid van stenen/balletjes. Als productie 2b bij conclusie van antwoord overlegt T een voorbeeld van een leverancier die componenten aanbiedt voor de uitwisselbare sieraden van bekende merken. Ter comparitie heeft T een drietal folders (één van Melano en twee van andere bedrijven) getoond, ter onderbouwing van zijn stelling dat sprake is van een trend op het vlak van uitwisselbare sieraden. T stelt dat de sieraden van Melano in vergelijking met deze andere sieraden geen voldoende blijk geven van een persoonlijke subjectieve keuze van de maker en derhalve geen creaties zijn met een eigen uistraling die het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.18. De rechtbank is van oordeel dat uit de door T overgelegde producties 2a en 2b, evenals de in depot gegeven folders, volgt dat meerdere bedrijven sieraden verkopen waarbij onderdelen verwisselbaar zijn. De rechtbank volgt partijen, waar zij stellen dat er sprake is van een trend, gebaseerd op het idee van verwisselbaarheid. Zoals hiervoor al overwogen komt een trend niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat kan wel gelden voor de uitwerking van deze trend. Van belang is daarbij of de uitwerking van dit idee / deze trend oorspronkelijk is.

4.19. Namens Melano is weliswaar aangevoerd dat sprake is van een uniek idee, maar op geen enkele wijze wordt onderbouwd waar de persoonlijke subjectieve keuzes van de maker van de sieraden dan uit bestaan en op welke wijze de sieraden van Melano het persoonlijk stempel van de maker dragen. De toelichting die Melano desgevraagd ter comparitie gegeven heeft ziet slechts op functionele eisen, waaronder het enerzijds gemakkelijk aanbrengen en verwijderen van de verschillende balletjes en anderzijds het, na aangebracht te zijn, stevig vast blijven zitten van deze balletjes.

4.20. Aldus heeft Melano haar stellingen met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming van haar sieraden in onvoldoende mate onderbouwd. Het is dan ook niet komen vast te staan dat de sieraden van Melano werken zijn in de zin van de auteurswet. Om die reden kan Melano zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Haar vorderingen voor zover deze zien op inbreuk op auteursrecht zullen dan ook worden afgewezen.

Maker /Auteursrechthebbende?

4.21. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat Melano ook haar stellingen dat zij de ontwerper is van haar sieraden in onvoldoende mate heeft onderbouwd. Een nadere onderbouwing had, gelet op het verweer van T dat zijn sieraden al in april 2003 door WU Wing Pok te Hongkong zijn ontworpen en de als productie 4 door T overgelegde ontwerptekeningen, wel op haar weg gelegen.

Slaafse nabootsing / onrechtmatige daad?

4.22. Voor zover Melano zich al op het standpunt stelt dat sprake is van slaafse nabootsing door T door het op de markt brengen van identieke sieraden als Melano overweegt de rechtbank het volgende.

4.23. Vast staat dat een aantal sieraden van T nagenoeg identiek zijn aan een aantal sieraden van Melano.

Vorbij gaand aan de vraag of Melano al dan niet de ontwerper is van de betreffende sieraden en of T de sieraden van Melano vervolgens heeft nagemaakt of laten namaken, levert een dergelijke nabootsing eerst onrechtmatig handelen op indien komt vast te staan dat de nagebootste sieraden van Melano een eigen plaats innemen op de markt, de nabootsing verwarring sticht bij het publiek en de nabootsing vermijdbaar was, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen.

4.24. Met betrekking tot dit alles stelt Melano niets, zodat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van slaafse nabootsing die als onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt. Voor zover haar vorderingen gebaseerd zijn op slaafse nabootsing, zullen deze dan ook worden afgewezen.

Merk- of handelsnaaminbreuk?

4.25. Melano stelt dat T sieraden heeft aangeboden onder gebruikmaking van de naam Melano en aldus inbreuk heeft gemaakt op haar handelsnaam en merknaam.

4.26. Melano verwijst ter onderbouwing van haar stelling allereerst naar productie 7 bij dagvaarding. Dit betreft een uitdraai van een internetpagina, waarbij via de zoeksite Google een zoekopdracht is gegeven naar de namen Quiges (de handelsnaam van T) en Melano. De aldaar genoemde treffers verwijzen naar internetsites waarbij beide namen voorkomen. Uit de vermelde internetsites, onder de betreffende treffer, volgt echter niet dat één van deze internetsites de site van T is. T ontkent dit ook. De enkele omstandigheid dat op één of meerdere internetsites zowel de naam Melano als Quiges voorkomt, leidt echter niet tot de gevolgtrekking dat T dan ook inderdaad de naam Melano voor zijn producten heeft gebruikt.

Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de site van mevrouw Nobis wellicht kan worden doorgedrukt op de naam Melano en dat dan sieraden te zien zijn die mevrouw Nobis van T zou hebben gekocht. Daarbij is geen sprake van gebruik door T van de naam Melano, doch hooguit van gebruik door mevrouw Nobis van de naam Melano.

4.27. Melano heeft haar stellingen omtrent merk- of handelsnaaminbreuk door T dan ook in onvoldoende mate onderbouwd. Haar vorderingen, waaronder die op grond van reputatieschade en aantasting van de goede naam van Melano, voor zover gebaseerd op merk- of handelsnaaminbreuk zullen dan ook worden afgewezen.

De vorderingen van Melano.

4.28. Zoals uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt zullen alle vorderingen van Melano worden afgewezen.

De proceskosten.

4.29. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Melano in de proceskosten worden veroordeeld.

4.30. T heeft vergoeding gevraagd van zijn reële proceskosten, als bedoeld in artikel 1019h RvA. Onder verwijzing naar productie 8 bij conclusie van antwoord stelt T dat zijn reële proceskosten in totaal EUR 20.746,97 (excl. BTW) bedragen, te vermeerderen met kosten over de periode vanaf 1 november 2010.

Uit de door T overgelegde producties volgt dat aan hem de volgende declaraties zijn gezonden:

-
- declaratie d.d. 15 april 2010, over de periode 19 februari 2010 tot en met 13 april 2010: EUR 7.453,13 excl. BTW.
 - declaratie d.d. 10 juni 2010, over de periode 15 april 2010 tot en met 9 juni 2010: EUR 2.014,00 excl. BTW.
 - declaratie d.d. 18 oktober 2010, over de periode 23 juni 2010 tot en met 29 september 2010: EUR 4.187,00, EUR 2,50 kosten uittreksel KvK, EUR 550,00 griffierecht excl. BTW. Namens Tang zijn voorts een tweetal specificaties van de ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden overgelegd. Deze specificaties zien op de periode 20 september 2010 tot en met 29 oktober 2010, vermelden als werkzaamheden onder meer het inlezen in het dossier, het bestuderen van de dagvaarding en het bestuderen van jurisprudentie en het op verschillende dagen opstellen van de conclusie van antwoord en hebben kennelijk geresulteerd in de declaratie van 18 oktober 2010.

4.31. Met betrekking tot deze ex artikel 1019h Rv door T gevorderde volledige kostenveroordeling overweegt de rechtbank als volgt.
Het is de rechtbank niet duidelijk op welke werkzaamheden de declaraties van 15 april 2010 en 10 juni 2010 zien, aangezien in de periode waarin de werkzaamheden waar deze facturen betrekking op hebben de onderhavige procedure nog niet aanhangig was gemaakt. Wel staat vast dat namens T nog kosten zijn gemaakt in de periode na 29 oktober 2010, namelijk de kosten betrekking hebbend op het voorbereiden van de comparitie van partijen en het bijwonen van deze comparitie. Deze kosten zijn echter niet nader gespecificeerd. Vanwege deze onduidelijkheid zal de rechtbank, ondanks dat de opgevoerde kosten door Melano niet zijn betwist, aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken. Omdat het een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek en zonder pleitgelegenheid betreft, zal de rechtbank - mede gelet op de omvang van de zaak, de grondslag van de vordering casu quo de omvang van het verweer, de omvang van de overgelegde producties en het door het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) vastgestelde indicatietarief ad EUR 8.000,00 - de advocaatkosten begroten op EUR 8.000,00. Daarnaast zal Melano worden veroordeeld tot betaling van EUR 2,50 (kosten uittreksel KvK) en EUR 550,00 (griffierecht), een en ander, evenals de advocaatkosten, excl. BTW aangezien kan worden aangenomen dat Tang de BTW kan verrekenen met zijn eigen BTW aangifte.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Melano in de proceskosten, aan de zijde van T tot op heden begroot op EUR 8.552,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W.A. Stegeman-Kragting en in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2011.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



C. Klemm Dubois