

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 346026 / HA ZA 09-2833

Vonnis van 14 april 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRESENT SIERADEN B.V.,

gevestigd te Schiedam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

[X],

wonende te [A],

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P. Obbeek te Naaldwijk.

Partijen zullen hierna Present en Désir genoemd worden. Voor Present is de zaak behandeld door mr. W.J.G. Maas, advocaat te 's-Hertogenbosch.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 juli 2009 met producties 1 tot en met 5;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie van 18 november 2009 met producties 1 en 2;
- het tussenvonnis van 2 december 2009, waarin een comparitie van partijen is bevolen;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 20 januari 2010;
- het proces-verbaal van comparitie van 20 januari 2010 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Present ontwikkelt, produceert en verhandelt sieraden. Zij brengt onder meer ringen op de markt onder de naam 'SwitchClick', die voorzien zijn van een systeem waardoor bepaalde bedels (zogenaamde 'Pandora-style' bedels) in de ring geklikt en verwisseld kunnen worden. Eén van de door Present verhandelde ringen heeft het volgende uiterlijk (hierna te noemen: 'de Present ring');



2.2. Present is houdster van het hierna weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk 'switchCLICK', geregistreerd op 22 januari 2009 onder nummer 006656003, voor sieraden in klasse 14 (hierna te noemen: 'het merk'):

switchCLICK[®]

2.3. Désir verhandelt sieraden, onder meer via een webwinkel met het webadres www.desir.nl. In juni 2009 toonde Désir op deze website de volgende afbeelding van een ring waar een 'Pandora-style' bedel ingeklikt kan worden (hierna: 'de Pandora-style ring'):



Bij deze afbeelding heeft Désir vermeld: 'Pandora Style Ring – Switch Click €10,00'.

2.4. Voorts heeft Désir op de hiervoor genoemde website in dezelfde periode de hieronder links afgebeelde foto getoond, met de tekst 'Switch & Click':



3. Het geschil

in conventie

3.1. Present vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Désir door het aanbieden en leveren van de Pandora Style-ring inbreuk maakt op auteursrechten van

Present en een verklaring voor recht dat Désir door dit verhandelen onder de naam ‘SwitchClick’ inbreuk maakt op het merk. Voorts vordert Present een inbreukverbod, opgave van leveranciers en afnemers van de Pandora-style ringen, een rectificatie en afgifte ter vernietiging, alles op straffe van een dwangsom, alsmede schadevergoeding nader op te maken bij staat of, ter keuze van Present, winstafdracht, rekening en verantwoording over de winst en een proceskostenveroordeling van Désir op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Present legt aan haar vorderingen ten grondslag de stelling dat Désir inbreuk maakt op haar auteursrechten door ringen op haar website te koop aan te bieden en te leveren die nagenoeg identiek zijn aan het uiterlijk van de Present ring waarop zij auteursrechthebbende is, alsmede door een foto waarop Present auteursrechthebbende is op haar website openbaar te maken. Daarnaast stelt Present dat Désir inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerkrechten door de tekens ‘Switch Click’ en ‘Switch & Click’ te gebruiken voor de door Désir aangeboden ringen, daar dat teken gelijk is aan, althans overeenstemt met, het merk van Present. De handelwijze van Désir is onrechtmatig en Present heeft hierdoor schade geleden.

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

in reconventie

3.4. Désir vordert – samengevat – het merk van Present nietig te verklaren, met veroordeling van Present, uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten van Désir op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5. Désir legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat het merk van Present nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist, danwel uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, danwel uitsluitend bestaat uit tekens die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden voor de waren.

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

4. De beoordeling

in reconventie

4.1. Désir vordert in reconventie vernietiging van het merk van Present. De rechtbank overweegt hierover als volgt. De woorden ‘switch’ en ‘click’ in het merk zijn aanduidingen die kenmerken van de waren beschrijven, omdat zij in één van de talen van de Gemeenschap beschrijven dat er een bedel in de ring geklikt kan worden en vervolgens gewisseld kan worden met een andere bedel. De samenvoeging van deze woorden verschilt niet merkbaar van de som der delen. Er is geen sprake van een taalkundige vondst of een ongebruikelijke wending. Het feit dat de combinatie door de herhaling van de letters ‘i’ en ‘c’ mooi klinkt, doet daar niet aan af.

4.2. De beeldbestanddelen van het merk worden gevormd door een onopvallend schreefloos lettertype, het gebruik van kleine letters voor het woord 'switch' en hoofdletters voor het woord 'click', alsmede een enigszins schuine positionering. Deze bestanddelen zijn tezamen en in combinatie met het bestanddeel 'switchclick' bezien, net voldoende om te bewerkstelligen dat er geen sprake is van een merk dat ieder onderscheidend vermogen mist, dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die kenmerken van de waren beschrijven of dat uitsluitend bestaat uit tekens die in het normale taalgebruik of het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Naar het oordeel van de rechtbank is het merk van Present om die reden geldig.

4.3. Désir zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Present in reconventie. De onderhavige procedure is aan te merken als een procedure betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom, zodat de door Present gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is. De kosten aan de zijde van Present worden overeenkomstig haar onweersproken opgave begroot op €6.005,10. Present heeft niet aangegeven welk deel daarvan betrekking heeft op het geschil in reconventie, zodat de rechtbank schat dat het gaat om de helft. Derhalve zal Désir in reconventie worden veroordeeld tot betaling van €3.002,55 proceskosten.

in conventie

Merkenrecht

4.4. Voor de vraag of Désir inbreuk maakt op het merk, dient de rechtbank te beoordelen of het gebruik van de tekens 'Switch Click' en 'Switch & Click', gebruik is van tekens voor soortgelijke waren die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het merk. De door Désir gebruikte tekens bevatten evenals het merk de woordbestanddelen 'switch' en 'click'. Deze bestanddelen zijn, zoals in 4.1. overwogen, op zichzelf uitsluitend beschrijvend voor de in het geding zijnde ringen en hebben dientengevolge geen onderscheidend vermogen daarvoor. Deze woordbestanddelen zijn door Désir gebruikt in een visuele vormgeving die afwijkt van die van het merk. Désir heeft de woorden niet schuin omhoog geschreven en heeft niet het woord 'switch' in enkel kleine letters en het woord 'click' in enkel hoofdletters geschreven. Voorts zijn beide woorden niet aan elkaar geschreven in de door Désir gebruikte tekens: zij worden gescheiden door een spatie of het '&' teken. In het licht van deze afwijkingen van de onderscheidende visuele elementen van het merk en het geringe onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel, is de totaalindruk van de door Désir gebruikte tekens afwijkend van die van het merk. Désir gebruikt de tekens weliswaar voor ringen, waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven, maar door de zeer geringe mate van overeenstemming van het merk en de door Désir gebruikte tekens is er geen gevaar voor (directe of indirecte) verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten. Het gevorderde merkenrechtelijke inbreukverbod is derhalve niet toewijsbaar.

Auteursrecht

4.5. Op de Present ring rust auteursrecht indien deze ring een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De eis dat de Present ring het persoonlijk stempel van de maker draagt, houdt kort gezegd in dat er sprake moet zijn van

een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, die aldus voortbrenghsel is van de menselijke geest. Volgens Désir is daarvan in casu geen sprake omdat de vormgeving van de ring vrijwel geheel is bepaald door technische eisen. Alleen de vorm van het dwars geplaatste ronde schijfje bij de aanzet van het clicksysteem op het ringvormige gedeelte van de ring is volgens Désir niet technische bepaald, maar is, zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Désir, te triviaal voor auteursrechtelijke bescherming.

4.6. Naar het oordeel van de rechtbank brengt het feit dat de Present ring de voor een ring vereiste vormgeving bezit, alsmede de mogelijkheid biedt om bedels in de ring te klikken met behulp van een asje, niet met zich mee dat uitsluitend het dwars geplaatste schijfje bij de aanzet naar het clicksysteem ter vrije keuze aan de ontwerper heeft gestaan bij het ontwerp. Daarbij zijn (in ieder geval) tevens keuzes gemaakt ten aanzien van materiaalgebruik, maatvoering en ornamentering van het ringgedeelte en het clicksysteem. Dit wordt geïllustreerd door de in deze procedure overgelegde afbeeldingen van ringen van Désir met een clicksysteem die een andere totaalindruk geven en tussen partijen ook niet in geschil zijn. De keuzes die de maker bij het ontwerp van de Present ring heeft gemaakt, met name het ronde schijfje met groef dwars op de aanzet van het clicksysteem en het overigens gladde oppervlak zonder ornamentering, zijn binnen de mogelijkheden voor het vormgeven van een ring met bedelclicksysteem voldoende talrijk om te voldoen aan het vereiste van een persoonlijk stempel van de maker.

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat de Pandora-style ring die Désir op haar website heeft getoond, hetzelfde uiterlijk had als de Present ring. Het tonen van de Pandora-style ring op de website van Désir dient derhalve als openbaarmaking van een verveelvoudiging van de Present ring aangemerkt te worden. Reeds door deze openbaarmaking is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht op de Present ring.

4.8. Present vordert echter een verklaring voor recht dat Désir inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten door de Pandora-style ring aan te bieden en te leveren, zodat nagegaan dient te worden of Désir ook die specifieke handelingen heeft verricht. Bij de in 2.3. weergegeven afbeelding van de ring op de website van Désir is productinformatie en een prijs vermeld. Ook is bij de afbeelding een *button* met de tekst 'in winkelwagen' weergegeven. Onder deze omstandigheden is het tonen van de Pandora-style ring aan te merken als het (te koop) aanbieden daarvan en is er geen sprake van het enkel demonstreren van de werking van de ring, zoals Désir stelt. Dat er bij het aanklikken van die *button* een ander model ring met clicksysteem werd geleverd, doet daar niet aan af. Anders ligt het voor de stelling van Present dat Désir de Pandora-style ring ook daadwerkelijk aan derden heeft geleverd. In het licht van de gemotiveerde betwisting van deze stelling door Désir, heeft Present onvoldoende onderbouwd dat Désir daadwerkelijk Pandora-style ringen heeft geleverd aan derden.

4.9. Tussen partijen is in confesso dat Present auteursrechthebbende is op de in 2.4. weergegeven foto van een Present ring, alsmede dat Désir die foto op haar website openbaar heeft gemaakt. Hiermee is de inbreuk op de auteursrechten van Present op deze foto gegeven. Het verweer van Désir dat zij niet wist dat er auteursrecht op de foto rustte en wie de auteursrechthebbende was, doet daar niet aan af omdat die wetenschap geen voorwaarde voor inbreuk is.

4.10. Gezien het voorgaande stelt de rechtbank vast dat Désir inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Present. Désir heeft zich er echter – onbetwist - op beroepen dat Present geen belang meer heeft bij haar auteursrechtelijke vorderingen, daar zij onmiddellijk nadat zij bekend is geraakt met de door Present gestelde rechten, haar website zodanig heeft aangepast dat de door Present gewraakte afbeeldingen niet meer werden getoond en er derhalve sindsdien geen sprake meer is van inbreuk. Désir heeft ter zitting bevestigd dat zij weliswaar een aanbod heeft gedaan voor het tekenen van een onthoudingsverklaring, doch dat dit aanbod er nooit toe heeft geleid dat zij daadwerkelijk een dergelijke verklaring heeft afgelegd. Dientengevolge heeft Present, in het licht van de vastgestelde inbreuk voorafgaand aan de door Désir doorgevoerde wijzigingen van haar website en de betwisting van de auteursrechtinbreuk door Désir, nog immer belang bij haar auteursrechtelijke vorderingen.

4.11. De door Present gevorderde verklaring voor recht is derhalve toewijsbaar, voor zover deze betrekking heeft op het *aanbieden* van Pandora-style ringen. Daarnaast is het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de auteursrechten van Present deels toewijsbaar, in dier voege dat het Désir verboden zal worden inbreuk te maken op de auteursrechten van Present op de Present ring en de in 2.4. beschreven foto. Voor een ruimer verbod ziet de rechtbank geen grondslag. De rechtbank zal aan dit verbod een dwangsom verbinden op de wijze als in het dictum vermeld.

4.12. De door Present ingestelde nevenvorderingen hebben betrekking op opgave van leveranciers en afnemers van de Pandora-style ringen, een rectificatie en een *recall* jegens afnemers, alsmede afgifte van de voorraad en van de teruggehaalde ringen. Zoals hiervoor in 4.8. reeds is overwogen, kan de rechtbank niet vaststellen dat Désir daadwerkelijk de Pandora-style ringen heeft geleverd aan derden. Hetzelfde geldt voor de inkoop bij leveranciers van deze ringen: in het licht van de onderbouwde betwisting daarvan door Désir heeft Present onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Désir daadwerkelijk Pandora-style ringen heeft ingekocht en/of in voorraad heeft. Dientengevolge komen deze nevenvorderingen van Present, die alle verband houden met de daadwerkelijke levering aan en door Désir van de Pandora-style ringen, niet voor toewijzing in aanmerking.

4.13. Ook de door Present gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat is niet toewijsbaar. Ter zitting heeft Present verklaard dat haar schade, als zij al schade heeft geleden, bestaat uit verwateringsschade en reputatieschade. Present heeft echter nagelaten te motiveren op welke wijze haar reputatie kan zijn geschaad of de exclusiviteit van haar ontwerp is verwaterd, terwijl dat gezien de geringe omvang van de inbreuk op haar weg had gelegen. Derhalve is de mogelijkheid van schade ten gevolge van de auteursrechtelijke inbreuk door Désir onvoldoende door Present onderbouwd. Nu daadwerkelijke verkoop door Désir van de Pandora-style ringen ook niet vastgesteld kan worden, is er voor de gevorderde winstafdracht evenmin plaats.

4.14. Bij gebreke van een vordering daartoe zal de rechtbank het vonnis in conventie niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

Proceskosten

4.15. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de vorderingen van Present voor toewijzing in aanmerking komt, te weten de auteursrechtelijke verklaring voor recht en het auteursrechtelijke inbreukverbod. In beginsel ligt een veroordeling van Désir in de

proceskosten van Present dan ook in de rede. Echter, Désir heeft ter zitting verklaard dat zij zich in het kader van schikkingsonderhandelingen reeds voorafgaand aan deze procedure bereid heeft verklaard een onthoudingsverklaring te ondertekenen, doch dat dit aanbod niet tot een daadwerkelijke verklaring heeft geleid omdat Present wenste dat zij in een eveneens door haar aangeboden rectificatie in strijd met (aldus nog steeds Désir) de waarheid zou verklaren dat zij de gewraakte ringen had verkocht. In het licht van het feit dat de rechtbank in deze procedure de daadwerkelijke verkoop van de Pandora-style ringen niet heeft kunnen vaststellen en de afwijzing van de vordering tot rectificatie, ziet de rechtbank in het voorgaande reden om de door Present gemaakte proceskosten te beschouwen als nodeloos veroorzaakt en de proceskosten van partijen in conventie te compenseren.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat Désir door het aanbieden van de Pandora-style ring inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Present;

5.2. verbiedt Désir om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de auteursrechten van Present op de in onderdeel 2.4. van dit vonnis afgebeelde foto en/of op de Present ring, en meer in het bijzonder om de Pandora-style ring te produceren, in voorraad te hebben, aan te bieden en/of te verkopen;

5.3. bepaalt dat Désir een dwangsom verbeurt van €1.000,- per inbreukmakend product of, ter keuze van Present, per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat Désir het in 5.2. opgelegde verbod niet of niet volledig naleeft;

5.4. bepaalt dat iedere partij de eigen kosten in conventie draagt;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.6. wijst de vorderingen af;

5.7. veroordeelt Désir in de kosten van deze procedure in reconventie aan de zijde van Present, tot op heden begroot op €3.002,55;

5.8. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2010.