

zaaknr. HD 200.011.393

**ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vierde kamer, van 16 februari 2010,
in de zaak van:**

FATBOY THE ORIGINAL B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
appellante,
hierna te noemen: Fatboy,
- advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas,

tegen:

1. SITTING BULL GMBH,
gevestigd te Gütersloh, Duitsland,
2. DESIGN-3000 VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH,
gevestigd te Erbach, Duitsland,
3. MOBACH GROOTHANDEL B.V.,
gevestigd te Kockengen,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk in enkelvoud te noemen: SB,
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

en tegen:

4. ZET BVBA,
gevestigd te Schoten, België,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Zet,
advocaat: mr. J.P.F.W. van Eijck,

als vervolg op het op 14 oktober 2008 gewezen arrest in een incident tot voeging, opgeworpen in het hoger beroep van Fatboy van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch onder zaaknummer/rolnummer 173431/KG ZA 08-212 gewezen vonnis van 17 juni 2008 tussen Fatboy, SB en Zet.

5. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Bij voormeld tussenarrest overwoog en besliste het hof dat de voorwaardelijke vordering tot voeging van Zet diende te worden afgewezen, aangezien Zet reeds als partij in het geding was betrokken.

Vervolgens heeft Zet een memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel met zeven producties genomen en heeft SB een memorie van antwoord met producties 40 tot en met 50 genomen. Daarbij was productie

40, een vonnis van de rechtbank Antwerpen, nog niet overgelegd; SB heeft dat bij afzonderlijke akte van 25 november 2008 - wederom als productie nummer 40 - overgelegd.

Daarop heeft Fatboy een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten. Vooruitlopend daarop heeft Fatboy een akte genomen en daarbij producties 45 tot en met 48 in het geding gebracht (bij appeldagvaarding waren reeds producties 37 tot en met 44 in het geding gebracht en de lager genummerde producties waren in eerste aanleg in het geding gebracht). Bij deze akte heeft Fatboy haar eis verminderd.

Ter voorbereiding op het pleidooi heeft SB producties 51 tot en met 59 in het geding gebracht.

Kort voor het pleidooi heeft Fatboy een gewijzigde productie 48 en heeft SB productie 60 in het geding gebracht.

Over en weer is tegen het in het geding brengen van stukken geen bezwaar gemaakt.

Fatboy heeft haar standpunt doen bepleiten door mr. Visser, Zet door mr. Claassen en SB door mr. Folmer. Hun pleitnota's zijn bij de stukken gevoegd. De inhoud van de pleitnota van Zet moet tevens geacht worden te zijn voorgedragen in de zaak van SB en vice versa, ook indien grief 8 tegen de voeging gegrond mocht worden bevonden. Namens Fatboy verklaarde mr. Visser zich akkoord met deze gang van zaken.

Ten slotte hebben partijen uitspraak gevraagd.

6. De verdere beoordeling

6.1. Voor de vaststaande feiten verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep.

6.2. Fatboy brengt onder de naam "Fatboy the Original" een zitzak in de vorm van een (zeer) groot kussen op de markt; deze zitzak zal hierna worden aangeduid als de "Fatboy zitzak".

SB brengt een zeer sterk gelijkend product op de markt onder de naam "Bull of Fashion Bag" of onder de naam "Sitting Bull zitzak"; deze zitzak zal hierna worden aangeduid als de "Sitting Bull zitzak".

Fatboy beticht SB van auteursrechtinbreuk althans slaafse nabootsing.

6.3. Diverse rechterlijke colleges in de Benelux hebben zich reeds bezig gehouden met zaken, waarin de vraag of de Fatboy zitzak een auteursrechtelijk beschermd werk is direct of indirect aan de orde kwam. Behalve naar het vonnis waarvan beroep, hebben partijen naar de volgende vonnissen verwezen:

- een vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage van 30 september 2005, aangespannen door Fatboy tegen HMG, waarbij door de Voorzieningenrechter geen auteursrecht op de Fatboy zitzak werd aangenomen.
- een vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 6 juni 2007 in een bodemzaak tussen Fatboy en (o.m.) HMG waarbij door de rechtbank auteursrecht op de Fatboy zitzak werd aangenomen.
- een kort geding-vonnis van de Voorzieningenrechter Haarlem van 21 september 2007, waarbij de Voorzieningenrechter auteursrecht op de Fatboy zitzak aannam.
- een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen van 31 oktober 2008 in een bodemzaak, aangespannen door Zet tegen Fatboy; hierbij werd door de rechtbank geen auteursrecht op de Fatboy zitzak aangenomen.
- een vonnis van de rechtbank Haarlem van 4 maart 2009 in een bodemzaak, aangespannen door Fatboy tegen (o.m.) Q-design waarbij door de rechtbank geen auteursrecht op de Fatboy zitzak werd aangenomen. Naar het hof begrijpt is van deze uitspraak hoger beroep ingesteld,

6.3.1. Uit de uitlatingen van de advocaat van Fatboy bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep leidt het hof af, dat er inmiddels voor de rechtbank Amsterdam een nieuwe procedure loopt tussen Fatboy en Q-design.

6.3.2. Voor de onherroepelijke uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 6 juni 2007, gedaan in een bodemprocedure geldt het volgende.

Indien de gronden waarop de voorzieningenrechter (in het vonnis van 17 juni 2008 waarvan thans beroep) zijn oordeel heeft gebaseerd onhoudbaar blijken te zijn, en als overigens voldoende aannemelijk is dat het vonnis van 6 juni 2007 tot stand is gekomen in een procedure waarbij over en weer voldoende relevante argumenten zijn aangedragen en (dus) zijn meegewogen, dient die uitspraak in de bodemprocedure voor de onderhavige kort gedingprocedure richtinggevend te zijn. Daaraan doet niet af dat deze is gewezen tussen andere partijen.

6.3.3. Voor de uitspraak van de rechtbank te Antwerpen geldt, dat ook al betreft het een bodemrechter, deze hier te lande geen gezag van gewijsde heeft noch een dwingend richtsnoer kan vormen, al wordt vanzelfsprekend de inhoud van de argumentatie van die rechter door het hof bij zijn afwegingen betrokken.

6.3.4. Van de uitspraak van de rechtbank Haarlem is blijkbaar geappelleerd. Overigens "leunt" deze uitspraak kennelijk in zekere mate op de in dit proces aangevallen beslissing van de voorzieningenrechter. Bij die stand van zaken valt aan de uitspraak van die rechtbank weinig steun te ontleen voor het oordeel of in de onderhavige zaak de voorzieningenrechter een juist oordeel heeft gegeven.

6.3.5. Het hof zal mitsdien zelfstandig, doch rekening houdend met de argumenten van de diverse rechterlijke colleges om tot het aannemen of afwijzen van auteursrechtelijke bescherming te concluderen, bezien of en in hoeverre aan de Fatboy zitzak auteursrechtelijke bescherming toekomt.

6.4. Als gezegd beticht Fatboy SB van inbreuk op het auteursrecht dan wel slaafse nabootsing. SB voert primair als verweer dat aan de Fatboy zitzak geen enkele bescherming toekomt.

6.5. De voor dit geschil relevante vragen laten zich als volgt samenvatten:

- a) komt de Fatboy zitzak als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking;
- b) zo ja: is de Fatboy zitzak ontleend aan de eerder ontworpen en openbaar gemaakte Airbag zodat deswege aan de Fatboy zitzak toch geen auteursrechtelijke bescherming toekomt;
- c) als de Fatboy zitzak auteursrechtelijk beschermd is, is er dan sprake een dusdanige overeenstemming tussen de Sitting Bull zitzak en de Fatboy zitzak dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de Fatboy zitzak;
- d) als de Fatboy zitzak niet auteursrechtelijk beschermd is, is er dan sprake van slaafse nabootsing door SB;
- e) laat Fatboy andere inbreukmakende producten ongemoeid en leidt dat ertoe dat zij niet meer kan optreden tegen SB.

6.6. De eerste vraag, vraag 6.5.a), is niet in de vorm van een grief aan de orde gesteld, maar maakt wel

uitdrukkelijk onderdeel uit van het debat tussen partijen; zie onder meer onderdeel 5.8 van de toelichting bij grief 2. Strikt genomen zou deze eerst aan de orde kunnen komen indien een van de andere grieven - met name de grieven 1 tot en met 4, betrekking hebbende op vraag 6.5.b) - zou slagen. Systematisch gezien acht het hof het evenwel wenselijk de eerste vraag ook als eerste te behandelen.

6.7. *Vraag 6.5.a) [komt de Fatboy zitzak voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking]: Ja.*

6.7.1. Aan de stellingen van partijen - in zoverre niet of onvoldoende betwist - en de door hen overgelegde producties kan het volgend worden ontleend.

Kussens zijn reeds eeuwen bekend, en bestaan van oudsher meestal uit twee vierkante of rechthoekige stukken doek met vulling ertussen. Ook de Fatboy zitzak heeft die basisvorm.

Vroeger en/of in andere culturen werden op de grond liggende grote kussens tevens gebruikt om op te zitten of liggen, maar in Nederland en omringende landen was in de twintigste eeuw de rol van het traditionele losse kussen grotendeels teruggedrongen tot het gebruik als hoofdkussen of kussen voor op een stoel of bank, meestal minder dan 1 x 1 meter groot.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werden zitzakken populair, maar daarbij ging het juist niet om zakken met de gebruikelijke kussenvorm. Dit was de status quo in de tweede helft van de jaren negentig van de twintigste eeuw, in Nederland en omringende landen.

6.7.2. In die situatie ontwikkelde de Finse ontwerper Setälä in 1998 zijn zitzakken zoals die uiteindelijk onder de naam Fatboy zitzak in de markt werden gezet. De (eventuele) auteursrechten daarop zijn overgedragen, uiteindelijk aan Fatboy.

De door Setälä ontwikkelde zitzakken stemmen op een essentieel punt overeen met de traditionele kussens, zoals deze in Nederland en omringende landen in zwang zijn, namelijk ten aanzien van de grondvorm, bestaande in twee vierkante of rechthoekige stukken doek met vulling ertussen.

6.7.3. De verschillen met dat traditionele kussen zijn de volgende:

- de veel grotere maatvoering;
- de soort stof (Fatboy zitzak: grof, glanzend, nylon; traditioneel kussen: meestal fijn en zacht, mat, natuurlijke stoffen);

- de naad en aanliggende rand (Fatboy zitzak: opvallend, zelfs onfunctioneel breed en naar buiten gericht; traditioneel: smal en zoveel mogelijk naar binnen weggewerkt);
- het label (Fatboy: groot, opvallend, aan de buitenzijde; traditioneel: klein, onopvallend, vaak onzichtbaar door gebruik van een kussensloop).

6.7.4. Fatboy noemt in het voetspoor van de geraadpleegde prof. Marinissen de bijna absurde vergroting van een bestaande vorm (bijvoorbeeld de troffel in het Krölller-Müller park) welke maakt dat de bestaande grondvorm er niet aan in de weg staat dat het om een nieuw werk gaat. Dàt argument gaat hier niet op, omdat het bij dat voorbeeld (en andere vergelijkbare voorbeelden) gaat om absurde vergrotingen welke een voorwerp opleveren dat niets meer van doen heeft met de functie van het oorspronkelijke voorwerp en dat met het oorspronkelijke voorwerp geen enkele andere relatie heeft dan die vorm. Die situatie doet zich hier niet voor. De functie is in het onderhavige geval immers minstens sterk verwant met die van de functie van een traditioneel kussen. Bovendien is de Fatboy zitzak een factor 2 tot 3 groter dan een traditioneel kussen, maar niet een factor 30 of meer zoals bij de door Marinissen bedoelde voorbeelden.

6.7.5. Desondanks wijken, ook al is een bestaande grondvorm gebruikt, de kenmerken van dit ontwerp - als omschreven in rov. 6.7.3 - op zoveel punten en op zodanige wijze af van de tot dan toe gangbare kussens, dat de totaalindruk is ontstaan van een nieuw werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt, zodat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt.

6.7.6. Overigens strekt de bescherming zich slechts uit tot de eigen karakteristieke trekken van de Fatboy zitzak in een ander werk. De verwantschap met traditionele kussens leidt ertoe dat de beschermingsomvang tamelijk beperkt is. In het voetspoor daarvan heeft Fatboy, naar zij bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep toelichtte, haar vordering dan ook aldus geformuleerd dat deze zich beperkt tot een vordering tegen inbreuk welke feitelijk neerkomt op (vrijwel) slaafse nabootsing.

6.8. *Vraag 6.5.b) [ontlening aan de Airbag]: Nee.*

6.8.1. Vast staat dat in 1997 een ontwerp voor een zit-zak geheten Airbag is gepubliceerd in een tijdschrift, naar het hof uit de stellingen van partijen begrijpt: een toonaangevend tijdschrift. Volgens Setälä dateert zijn

eerste ontwerp uit 1998; dit is door hem verder ontwikkeld en resulteerde in de uiteindelijke vorm van de Fatboy zitzak. Het hof acht op zichzelf aannemelijk dat Setälä kennis heeft genomen van (de bewuste aflevering van) dat tijdschrift. Overigens stond de Airbag daarin afgebeeld met een klein fotootje van omstreeks 5 x 5 cm; het originele tijdschrift is bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep getoond.

6.8.2. Het gaat niet om de vraag of dat eerste ontwerp van Setälä oorspronkelijk is in de zin van de Auteurswet. Fatboy claimt immers niet ten aanzien van dat eerste ontwerp auteursrechtelijke bescherming, maar ten aanzien van de Fatboy zitzak in zijn uiteindelijke verschijningsvorm. Doorslaggevend is dus of de Fatboy zitzak in zijn definitieve verschijningsvorm geacht moet worden te zijn ontleend aan de Airbag, en dat is evident niet het geval. Meest in het oog springend is reeds, dat blijkens het fotootje uit het tijdschrift de Airbag door middel van een dwarse naad en banden langs de zijkanten de vorm van een stoeltje aanneemt, wat bij een Fatboy zitzak geenszins het geval is. Ter zitting is een Airbag getoond, en daaruit bleek dat deze bovendien aan de achterzijde is voorzien van kruislings, diagonaal in hoesjes geplaatste strips van glasvezel, welke als de banden aan de voorzijde gespannen worden een gebogen vorm aannemen. Aldus fungeren deze strips als een rudimentair frame. Ook de Airbag is vrij fors, ofschoon niet zo groot als de Fatboy zitzak. De randen zijn echter veel minder gepro-
nonceerd breed, in elk geval niet rondom zo breed als bij de Fatboy zitzak. De stof is ook minder glanzend.

6.8.3. Wat er verder van de exercities met het over elkaar plaatsen van vergrote of verkleinde kopieën van de schets van Setälä en van het fotootje van de Airbag ook zij: het enkele feit dat er enige gelijkenis lijkt te zijn aan te wijzen tussen de Airbag *zoals die op dat fotootje staat* en één van de schetsen uit de ontwerpstadia van Setälä mist relevantie nu - zoals gezegd - het te beoordelen werk de definitieve verschijningsvorm is en niet de bewuste schets van Setälä. Los daarvan acht het hof voornoemde gelijkenis tussen de schets van Setälä en de foto van de Airbag onvoldoende aanwijzing dat Setälä met die schets eenvoudig de foto van de Airbag zou hebben overgetrokken of nagetekend. Niet valt uit te sluiten dat Setälä bij zijn eerste ontwerp, en trouwens ook bij het definitieve resultaat, mede is geïnspireerd door die Airbag, zoals hij ook door andere ontwerpen geïnspireerd zal zijn, maar dat vormt onvoldoende aanwijzing voor auteursrechtelijk relevante ontlening.

6.8.4. Grieven 1 en 2 slagen mitsdien. Op de Fatboy zitzak rust een auteursrecht.

6.9. *Vraag 6.5.c) [overeenstemming tussen de Fatboy zitzak en de Sitting Bull zitzak]: Ja.*

6.9.1. Vast staat dat SB een zitzak op de markt brengt welke in een aantal opzichten, en in zijn totale indruk, sterk gelijkt op de Fatboy zitzak. Dit geldt met name voor (nagenoeg) alle kenmerken welke het hof hiervoor heeft aangeduid onder rov. 6.7.3.

De geringe afwijkingen - het afwijkende en anders geplaatste label, het wat minder glanzende karakter van de stof - kunnen daar niet aan af doen.

Dat de producten sterk met elkaar overeenstemmen is ook niet gemotiveerd betwist door SB. De Sitting Bull zitzak moet daarom worden beschouwd als een verveelvoudiging van de Fatboy zitzak.

6.10. *Vraag 6.5.d) [slaafse nabootsing]:*

6.10.1. In het licht van het voorgaande is deze kwestie niet meer relevant.

6.11. *Vraag 6.5.e) [niet)-optreden Fatboy tegen inbreuk]:*

6.11.1. Fatboy heeft voldoende toegelicht dat zij consequent optreedt tegen inbreukmakers. Dat is ten dele betwist door SB. Dat is komen vast te staan dat Fatboy alle inbreukmakers aanpakt kan niet worden gezegd, maar evenmin kan gezegd worden dat uit het optreden (of niet optreden) van Fatboy de indruk kan ontstaan dat Fatboy het erbij laat zitten.

6.11.2. Fatboy heeft een schikking getroffen met HMG. De inhoud van die schikking leidt er niet toe dat aan Fatboy het recht om tegen "andere" inbreukmakers op te treden zou zijn vervallen.

6.12. *Resumé:*

6.12.1. Aan de Fatboy zitzak komt auteursrechtelijke bescherming toe. De Fatboy zitzak is niet ontleend aan de Airbag. SB heeft inbreuk gemaakt op de rechten van Fatboy. Het optreden of het niet optreden van Fatboy tegen andere eventuele inbreukmakers brengt daarin geen verandering.

6.12.2. Mitsdien is de vordering toewijsbaar. Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd.

6.12.3. Bij deze stand van zaken behoeft een groot aantal geschilpunten - met name de kwestie van de slaafse nabootsing, alsmede alle demarches in verband met de zaak tegen HMG - geen bespreking meer. Ook de overige (principale) grieven behoeven geen bespreking meer, uitgezonderd grief 8.

6.13. *Voeging:*

6.13.1. Deze vormt het onderwerp van grief 8 in het principaal appel en van de memorie van grieven in het incidenteel appel van Zet.

6.13.2. De voorzieningenrechter heeft de voeging toegestaan. Daarbij heeft hij Fatboy veroordeeld in de kosten van het incident, op basis van het reguliere liquidatietarief, ½ punt tarief II, hetgeen op € 266,-- uitkwam. Het hof constateert reeds hier dat geen van partijen een grief heeft gericht tegen de beslissing dat in verband met een eventuele kostenveroordeling in het incident niet overeenkomstig art. 1019h Rv. de totale kosten voor vergoeding in aanmerking komen, doch slechts ruimte is voor een vergoeding overeenkomstig het liquidatietarief. In de hoofdzaak heeft de voorzieningenrechter slechts een beperkte kostenveroordeling ten gunste van Zet toegekend.

6.13.3. Met grief 8 in het principaal appel komt Fatboy op tegen de door de rechtbank toegestane voeging. Tegen de achtergrond van de inhoudelijke beoordeling zoals hiervoor weergegeven heeft Fatboy bij deze grief geen belang, behoudens - eventueel - in verband met de beslissing omtrent de kosten.

Blijkens onderdelen 4 en 5 van de grief richt deze grief zich tevens tegen de beslissing omtrent de kosten in het incident en de kosten in de hoofdzaak en tegen de motivering daarvoor.

6.13.4. Wat de proceskosten in de hoofdzaak (onderdeel 5 van grief 8) betreft:

Uit de omstandigheid dat de vorderingen tegen SB groten-deels zullen worden toegewezen volgt reeds, dat de kostenveroordeling in de hoofdzaak geen stand kan houden. Dat geldt dan tevens voor de kostenveroordeling in de hoofdzaak ten gunste van Zet.

Voorts heeft blijkens het vonnis waarvan beroep een door Fatboy genomen conclusie van antwoord in het voegingsincident de rechter tardief bereikt zodat daarop geen acht is geslagen. Dat betekent dat in eerste aanleg in verband met dit incident door Fatboy geen additionele voor vergoeding in aanmerking komende kosten zijn gemaakt. Het vorenstaande impliceert dat Fatboy in verband met de

proceskosten in de hoofdzaak in eerste aanleg geen belang heeft bij een oordeel omtrent de vraag of de voeging al dan niet terecht was toegestaan.

6.13.5. Wat de proceskosten in het voegingsincident in eerste aanleg (onderdeel 4 van grief 8) voor het overige betreft:

Zet heeft een incidentele vordering ingediend. Fatboy heeft daarop geen enkele invloed gehad en heeft overigens niets ondernomen waardoor de kosten van Zet zijn opgelopen.

De vordering in de hoofdzaak tegen SB wordt grotendeels toegewezen, niettegenstaande het verweer van Zet als gevoegde partij.

Bij deze stand van zaken valt niet in te zien dat Fatboy welke proceskosten dan ook van Zet zou dienen te vergoeden, ongeacht of de voeging al dan niet terecht is toegestaan. Reeds daarom zal het hof de beslissing omtrent de kosten in het incident vernietigen en de door Zet gevorderde kostenveroordeling afwijzen.

Hetgeen is overwogen onder rov. 6.13.4 impliceert dat Fatboy ook in verband met de proceskosten in het incident in eerste aanleg geen belang heeft bij een oordeel omtrent de vraag of de voeging als zodanig al dan niet terecht was toegestaan.

6.13.6. In hoger beroep zijn in verband met die voeging geen additionele kosten gemaakt; nu de nadruk lag op de inbreukkwesitie zullen alle kosten daaraan worden toegerekend.

6.13.7. Gelet op het voorgaande behoeft grief 8 in het principaal appel geen verdere bespreking.

6.13.8. Bij het incidenteel appel van Zet gaat het enkel om de kostenveroordeling in de hoofdzaak ten gunste van Zet. Dat incidenteel appel slaagt in geen geval, reeds omdat in dit hoger beroep inhoudelijk Fatboy als de grotendeels in het gelijk gestelde partij valt aan te merken, zodat een kostenveroordeling ten laste van Fatboy en ten gunste van Zet hoe dan ook niet aan de orde is, wat er ook zij van de door de rechtbank gegeven motivering.

6.14. *Wat de toe te wijzen vorderingen betreft:*

6.14.1. Het hof neemt tot uitgangspunt de vordering zoals deze door Fatboy is geformuleerd in haar akte van 3 december 2009.

6.14.2. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat Fatboy hier "gedaagden" noemt in plaats van "geïnti-

meerden". Ook Zet is geïntimeerde. Bij appeldagvaarding stelde Fatboy de vorderingen in tegen "SB c.s.", waarmee blijkens die appeldagvaarding sub 3.1 SB, Design-3000 en Mobach werden bedoeld, dus niet Zet. In eerste aanleg waren ook enkel die rechtspersonen gedagvaard. Bij pleidooi verklaarde Fatboy bij monde van haar advocaat dat de vorderingen niet worden ingesteld tegen Zet. Het hof zal in het dictum de te veroordelen geïntimeerden aanduiden als SB GmbH, Design 3000 en Mobach.

6.14.3. Wat vordering sub 4. (i) betreft: het woord "alsmede" lijkt erop te duiden dat *cumulatief* een verbod op het maken van auteursrechtinbreuk en een verbod op slaafse nabootsing wordt gevorderd. Uit de processuele stellingname blijkt evenwel dat de laatste vordering als een subsidiaire vordering ten opzichte van de eerste, primaire vordering - strekkende tot een verbod tot het maken van inbreuk op het auteursrecht - wordt aangemerkt.

6.14.4. Eveneens wat vordering sub 4. (i) betreft: het hof zal het verbod tot het "in voorraad hebben" eruit lichten en afzonderlijk formuleren. In voorraad hebben is niet op zichzelf een handeling die valt te beschouwen als openbaarmaking of verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Toch lijkt het geen twijfel dat het in voorraad hebben van ongeoorloofde verveelvoudigingen ten behoeve van de verhandeling daarvan, zoals ook strafbaar gesteld in art. 31a Auteurswet, onrechtmatig is jegens de auteursrechthebbende. De toewijzing van dit onderdeel van de vordering van Fatboy berust derhalve op die grond. Het hof ziet, mede in verband met de vordering sub 4. (iv), aanleiding om aan dit verbod een termijn van tien dagen te verbinden.

6.14.5. Wat vordering sub 4. (iii) betreft: desgevraagd heeft Fatboy toegelicht dat het de bedoeling is dat een zodanige vermelding op de website wordt geplaatst, dat duidelijk is dat van consumenten niet wordt verlangd dat zij hun Sitting Bull zitzakken retourneren.

6.14.6. Wat de dwangsomvorderingen betreft: het hof zal deze verregaand specificeren en toespitsen op de concrete veroordelingen, en deze zowel per onderdeel als in totaal aan een maximum verbinden.

6.15. *Wat de proceskosten betreft:*

6.15.1. Een kostenveroordeling ten laste of ten gunste van Zet is niet aan de orde, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder rov. 6.14.2. Hetgeen hierna wordt overwogen geldt uitsluitend in de relatie tot SB.

6.15.2. Volgens Fatboy hebben haar kosten van rechtsbijstand in hoger beroep € 102.086,72 bedragen, exclusief verschotten; zij beperkt haar vordering tot € 50.000,-- (voor wat betreft het hoger beroep).

6.15.3. Enig gemotiveerd verweer tegen de hoogte van die kosten is niet gevoerd door SB, die trouwens haar kosten van rechtsbijstand specificceert op een bedrag van € 44.583,90 (of dit inclusief of exclusief btw luidt is onduidelijk; op de rekeningen wordt telkens "0% VAT" vermeld.

6.15.4. Bij deze stand van zaken kunnen de proceskosten in hoger beroep tot een bedrag van € 50.000,-- worden toegewezen. Gelet op de opbouw van het kostenoverzicht moet het bij het door Fatboy gevorderde en toe te wijzen bedrag gaan om een bedrag exclusief btw.

6.15.5. In eerste aanleg had Fatboy haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 25.434,91 inclusief 19% btw (tabblad 11 in het dossier, blad 3/3); dit had betrekking op werkzaamheden tot 1 april 2008. Exclusief btw bedraagt dit € 21.373,87.

Op 13 mei 2008 vond de behandeling ten overstaan van de voorzieningenrechter plaats.

In het overzicht van de kosten in hoger beroep, kosten van De Brauw Blackstone Westbroek wordt verwezen naar een factuur nr. 13108195 van 30-7-2009, maar dat moet zijn: 30 juli 2008. Deze factuur, groot € 72.607,50 exclusief btw, had betrekking op werkzaamheden vanaf 1 april 2008 en betreft deels de eerste aanleg. Volgens (de raadsman van) Fatboy betrof dat 242,10 uren. Het hof telt 239,30 uren, maar kan zich plaatselijk vergist hebben.

6.15.6. Van die 239,30 uren vallen er 63,2 na 13 mei 2008 (datum kort geding) en dus 176,10 daarvoor. Naar rato teruggerekend naar 242,10 uren: 63,9 na 13 mei 2008 en 178,2 voor 13 mei.

6.15.7. Dat betekent dat van de rekening van 30 juli 2008 een deel groot 178,2 \cdot 242,1 x € 72.607,50 oftewel € 53.443,43 betrekking zou hebben op de procedure in eerste aanleg en een deel groot € 19.164,07 - en dus niet € 40.000,-- - betrekking zou hebben op het hoger beroep.

6.15.8. In de eigen specificatie van Fatboy ligt echter besloten dat zij van die factuur slechts € 32.607,50 (exclusief btw) toerekent aan de eerste aanleg. Die proceskosten zijn niet gemotiveerd door SB betwist.

6.15.9. Aan proceskosten in eerste aanleg is dus toe-
wijsbaar € 21.373,87 plus € 32.607,50, samen € 53.981,37,
exclusief btw.

7. De beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw recht-
doende:

1. Verbiedt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk
voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit
arrest de ten processe bedoelde Sitting Bull zitzakken te
(doen) vervaardigen, te im- en exporteren, te verveelvou-
digen, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leve-
ren, of op andere wijze te verveelvoudigen en/of openbaar
te maken;

2. Verbiedt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk
voor zich met ingang van tien dagen na betekening van dit
arrest de ten processe bedoelde Sitting Bull zitzakken in
voorraad te hebben; verstaat dat dit verbod - gedurende de
termijn van tien dagen voor vernietiging - niet ziet op de
zitzakken welke zij overeenkomstig het onder 5 sub b) te
formuleren bevel van ontvangers terug nemen of terug ont-
vangen;

3. Beveelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk
voor zich om binnen tien werkdagen na betekening van dit
arrest een brief te zenden, op eigen briefpapier, aan al
hun in Nederland gevestigde en/of kantoorhoudende afnemers
(niet zijnde individuele consumenten) aan wie zij de ten
processe bedoelde Sitting Bull zitzakken hebben geleverd,
met uitsluitend de volgende tekst, zonder enig commentaar
in woord of beeld, in gebruikelijk 14 pts. lettertype:

Geachte [naam]

*Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft ons bevolen om
u langs deze weg het volgende te berichten.*

*Wij hebben u zitzakken van het merk "SITTING BULL"
aangeboden en geleverd. Met betrekking tot de grote
zitzakken (met afmetingen van omstreeks 180x140 cm)
heeft het gerechtshof echter geoordeeld dat deze Sit-
ting Bull zitzakken inbreuk maken op de auteursrech-
ten die rusten op de Fatboy zitzak.*

*Wij hebben deze Sitting Bull zitzakken op last van de
rechter onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en*

zullen deze niet meer leveren. Wij verzoeken u de door ons geleverde zitzakken - voor zover deze nog niet door u zijn verkocht en uitgeleverd - onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Hoogachtend,

[naam desbetreffende geïntimeerde]

met gelijktijdige verzending van afschrift van alle door gedaagden verzonden brieven aan de advocaten van Fatboy;

4. Beveelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk voor zich om binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest gedurende een maand op de homepage van elk van de (door elk van hen beheerde) websites waarop de Sitting Bull zitzakken worden afgebeeld of aangeboden de volgende tekst aan te brengen, in het midden van het beeldscherm, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, op zodanige wijze dat deze tekst telkens dat de homepage geopend wordt gedurende tenminste 20 seconden ononderbroken, duidelijk en volledig zichtbaar en leesbaar is en blijft, in gebruikelijk 14 pts. Lettertype, met zwarte letters, vetgedrukt op een witte achtergrond en in een rood kader:

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft ons bevolen om u langs deze weg het volgende te berichten.

Wij hebben zitzakken van het merk "SITTING BULL" op de markt gebracht. Met betrekking tot de grote zitzakken (met afmetingen van omstreeks 180x140 cm) heeft het gerechtshof echter geoordeeld dat deze Sitting Bull zitzakken inbreuk maken op de auteursrechten die rusten op de Fatboy zitzak.

Wij hebben deze Sitting Bull zitzakken op last van de rechter onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze niet meer leveren. Wij verzoeken eventuele handelaren en wederverkopers de door ons geleverde zitzakken - voor zover deze nog niet zijn verkocht en uitgeleverd - onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten worden vergoed.

5. beveelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk voor zich om:

- a) alle inbreukmakende zitzakken welke elk van hen in Nederland in voorraad heeft binnen tien werkdagen na betekening van dit arrest
 - b) alle inbreukmakende zitzakken welke elk van hen (uit hoofde van de mededelingen zoals hiervoor omschreven) terugneemt binnen tien werkdagen na ontvangst c.q. terugname
- op eigen kosten te (doen) vernietigen en daarvan (telkens) binnen vijf werkdagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering aan de advocaten van eisers te zenden;

6. beveelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk voor zich om binnen dertig werkdagen na betekening van dit arrest aan de advocaten van Fatboy schriftelijk een volledige en door een registeraccountant zelfstandig gecontroleerde en geaccordeerde opgave te doen van:

- a) het totale aantal door of in opdracht van elk van hen ten behoeve van de verkoop of verspreiding in Nederland vervaardigde, bestelde en/of afgenomen Sitting Bull zitzakken met de inkooprijzen daarvan, en het totale aantal door elk van hen (op het moment van betekening van het arrest) in Nederland in voorraad gehouden Sitting Bull zitzakken, en
 - b) het totale aantal door elk van hen in Nederland verkochte Sitting Bull zitzakken, met de daarbij door hen gehanteerde verkoopprijzen, zulks gespecificeerd per afnemer
- een en ander gestaafd door middel van relevante, goed leesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

7. veroordeelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk voor zich tot betaling van de volgende dwangsommen:

- € 5.000,-- voor elke dag dat zij handelen in strijd met het sub 1 of sub 2 bedoelde verbod, dan wel (naar keuze van Fatboy) € 500,-- voor elk product ten aanzien waarvan of waarmee zij handelen in strijd met het sub 1 of sub 2 bedoelde verbod;
- € 5.000,-- voor elke dag dat zij nalatig blijven aan het onder 3. omschreven bevel te voldoen, met dien verstande dat indien en voor zover minder dan 10 afnemers onaangeschreven blijven, zij een dwangsom verbeuren van € 500,-- per afnemer per dag dat zij nalatig blijven aan dit bevel te voldoen;
- € 5.000,-- voor elke dag dat zij nalatig blijven met het voldoen aan het onder 4. omschreven bevel;
- € 5.000,-- voor elke dag dat zij nalatig blijven aan het onder 5. omschreven bevel te voldoen, dan wel (naar keuze van Fatboy) € 500,-- voor elk product ten aanzien

waarvan of waarmee zij nalatig blijven aan het sub 5 gegeven bevel te voldoen;

- met dien verstande dat elk hunner niet meer dan € 250.000,- aan dwangsommen zal verbeuren voor elk van de sub 1. tot en met 5. gegeven verboden of bevelen, en niet meer dan € 1.000.000,-- voor die sub 1. tot en met 5. gegeven verboden en bevelen tezamen;

8. veroordeelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach elk voor zich tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor elke dag dat zij nalatig blijven aan het sub 6. gegeven bevel te voldoen, met dien verstande dat elk hunner terzake van dit bevel niet meer dan € 150.000,-- aan dwangsommen zal verbeuren;

9. veroordeelt Sitting Bull GmbH, Design 3000 en Mobach hoofdelijk, aldus dat indien de een betaalt, de ander in zoverre zal zijn gekweten, op de voet van art. 1019h Rv. in de kosten van het geding, in eerste aanleg bepaald op € 53.981,37 en in hoger beroep op € 50.000,-- aan advocaatkosten, telkens exclusief btw, en op € 325,80 aan verschotten in eerste aanleg en op € 275,80 aan verschotten in hoger beroep;

10. bepaalt dat Fatboy binnen zes maanden na uitspraak van dit arrest een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt;

11. verklaart deze uitspraak tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Wabeke en Struik, en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 16 februari 2010.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT
Afgegeven aan: adv. app./geïntim.:

mr. E.H.H. Schelhaas

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 16-02-2010