

"IN NAAM DER KONINGIN"

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht
Team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 192627 / KG ZA 08-408

Vonnis in kort geding van 5 november 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTER IKEA SYSTEMS BV,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. N. van Bruggen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTER-EAST BV,
gevestigd te Roosendaal,
gedaagde,
advocaat mr. I. Stolting.

Partijen zullen hierna Inter Ikea en Inter-East genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Inter Ikea met producties 1 tot en met 13;
- de pleitnota van Inter-East met producties 1 tot en met 5.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Inter Ikea vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Inter-East te bevelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve auteursrechten van IKEA op het in het lichaam van deze dagvaarding omschreven VÄLLÖ Ontwerp en ieder onrechtmatig handelen dat bestaat uit het slaafs nabootsen van het VÄLLÖ Ontwerp, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden, verhandelen en hiertoe in voorraad houden van de

192627 / KG ZA 08-408
5 november 2008

2

Inbreukmakende Gieters en/of van enige andere gieter die een verveelvoudiging vormt van het VÄLLÖ Ontwerp, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 10.000,-- voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden, of –zulks naar keuze van Inter Ikea- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt;

2. Inter-East te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Inter Ikea de totale bij (nevenvestigingen van) Inter-East nog in voorraad zijnde hoeveelheid Inbreukmakende Gieters, alsmede de van Action Non Food retour ontvangen Inbreukmakende Gieters te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en dat een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de raadsman van Inter Ikea zal worden verstuurd en dat Inter-East de kosten van deze vernietiging op zich zal nemen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom ad € 5.000,-- per dag waarop Inter-East geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen;
3. Inter-East te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan Inter Ikea te betalen een bedrag van € 10.000,--, bij wijze van voorschot op de totale door Inter-East aan Inter Ikea te betalen schadevergoeding;
4. de termijn waarbinnen Inter Ikea op grond van artikel 1019i Rv. een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis;
5. Inter-East te veroordelen in de kosten van het geding, bestaande uit de volledige en feitelijk door Inter Ikea gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat.

2.2. Inter-East voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. Inter Ikea brengt sinds 2002 een door Monika Mulder in 2000 ontworpen gieter onder de naam VÄLLÖ in diverse kleuren op de markt. Het ontwerp van de hieronder afgebeelde VÄLLÖ gieters is in 2002 bekroond met de Swedish Excellent Design prijs.



192627 / KG ZA 08-408
5 november 2008

3

-
- b. Ikea of Sweden, bij wie Monika Mulder destijds in dienst was, heeft het auteursrecht op de VÄLLÖ gieter overgedragen aan Inter Ikea.
 - c. Inter-East heeft van een Chinese leverancier genaamd Jieyang Haixing Plastic & Rubber Company Ltd. 60.000 gieters met hetzelfde uiterlijk als de VÄLLÖ gieter gekocht en in Nederland in Action Non Food winkels op de markt gebracht.
 - d. Op verzoek van Inter Ikea heeft Inter-East haar gieters uit de winkels teruggehaald, maar Inter-East weigert haar voorraad van de op de VÄLLÖ gieter gelijkende gieters te vernietigen.
 - e. De Chinese leverancier Jieyang Haixing Plastic & Rubber Company Ltd. is op bevel van een Chinese autoriteit genaamd AIC gestopt met het produceren van gieters met hetzelfde uiterlijk als de VÄLLÖ gieter.

4. De beoordeling

- 4.1. Inter Ikea grondt haar vordering op de artikelen 1, 10, 13, 27a en 28 Auteurswet.
- 4.2. Inter-East voert als verweer dat zij van haar Chinese leverancier heeft vernomen dat niet Inter Ikea, maar haar Chinese leverancier auteursrechthebbende is op de onderwerpelijke gieter, omdat haar Chinese leverancier de gieter in 2001 zelfstandig heeft ontworpen en de gieter al sinds eind 2001 c.q. begin 2002 verhandelt.
- 4.3. Inter Ikea heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de VÄLLÖ gieter door Monika Mulder in 2000 is ontworpen door overlegging van productie 11: een verklaring van Monika Mulder met een uitgebreide beschrijving van het proces dat zij heeft doorlopen om tot het uiteindelijke ontwerp van de VÄLLÖ gieter te komen. Kort samengevat is zij begonnen met een foam model dat door midden werd gezaagd om een plastic model te maken, dat werd gebruikt om te testen of dit model water kon houden en kon schenken. Vervolgens is een nieuw foam model gemaakt, waarvan een digitale tekening werd gemaakt om een productiemal te maken. Haar verklaring wordt ondersteund door afbeeldingen van de genoemde onderdelen van het omschreven proces vanaf augustus 2000.
- 4.4. Beide partijen stellen dat het ontwerp van de gieter auteursrechtelijk beschermd is. Gelet op de toekenning van de Swedish Excellent Design prijs aan het ontwerp van de VÄLLÖ gieter in 2002, acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk dat de gieter kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, zodat dit werk naar voorlopig oordeel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.
- 4.5. Dat de Chinese toeleverancier haar gieter zelfstandig en eerder heeft ontworpen is door Inter-East niet aannemelijk gemaakt. De door Inter-East overgelegde onvoldoende concrete verklaring van Jieyang Haixing Plastic & Rubber Company Ltd dat haar ontwerper Jiang Li Wu de onderwerpelijke gieter door haar genaamd Watering Can 1,7L, Item no. 1169c in 2001 heeft ontworpen is daartoe onvoldoende, evenals de door Inter-East overlegde technische tekening van de gieter. Evenmin heeft Inter-East aannemelijk gemaakt dat de Chinese toeleverancier vóór 2002 haar gieter op de markt zou hebben gebracht. Uit de overgelegde emailwisseling blijkt dat klanten in 2001 en 2002 interesse hebben getoond in het product "Watering can 1169C", maar zij heeft niet aangetoond dat dit product destijds de onderhavige gieter betrof.

192627 / KG ZA 08-408
5 november 2008

4

4.6. Inter-East heeft nog aangevoerd dat het auteursrecht van Inter Ikea zou zijn uitgeput, omdat in Engeland (in de winkels Tesco en Wilko), Frankrijk (in de winkel Auchan) en Duitsland soortgelijke gieters, afkomstig van een andere Chinese leverancier, reeds zijn verhandeld en Inter Ikea daartegen niet is opgetreden.

4.7. Inter Ikea betwist dat zij niet is opgetreden tegen de hiervoor genoemde inbreuken op haar auteursrecht op de VÄLLÖ gieter. Zij licht toe dat de haar bekende inbreukmakers tot nu toe bereid zijn gebleken de zaak in der minne te schikken en dat zij om die reden nog geen gerechtelijke procedures heeft hoeven aan te spannen. Voor zover de door Inter-East genoemde inbreuken Inter Ikea nog niet bekend waren, zal zij daartegen alsnog actie ondernemen.

4.8. Het beroep op uitputting van het auteursrecht van Inter Ikea kan alleen doel treffen indien de partij gieters waar het in dit kort geding om gaat door of met toestemming van Inter Ikea zelf in het economisch verkeer is gebracht. Vast staat dat dit niet het geval is, zodat dit beroep wordt gepasseerd.

4.9. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen concludeert de voorzieningenrechter dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 13 Auteurswet. Ofschoon eveneens sprake is van slaafse navolging, aangezien de navolging door Inter-East een getrouwe imitatie is van de VÄLLÖ gieter van Inter Ikea, behoeft het beroep op slaafse navolging geen bespreking, omdat de vorderingen op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar zijn.

4.10. De vordering sub 1 zal worden toegewezen met dien verstande dat voor het op voorraad houden, in verband met de vordering sub 2, een termijn van 14 dagen dient te worden aangehouden voordat dwangsommen zullen zijn verbeurd. De vordering sub 2 is op grond van artikel 28 lid 1 Auteurswet toewijsbaar, met dien verstande dat Inter-East een termijn van vijf werkdagen zal worden gegund om aan de veroordeling sub 2 te voldoen.

4.11. De vordering sub 3 strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat.

In het onderhavige geval is het bestaan van de vordering met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemelijk. Ter zitting heeft Inter-East verklaard dat zij ongeveer 10.000 exemplaren van de 60.000 gieters heeft verkocht, zodat aannemelijk is dat Inter Ikea winst heeft gederfd en daarnaast reputatieschade heeft geleden tot ten minste het gevorderde bedrag van € 10.000,--. omdat 10.000 exemplaren van de inbreukmakende gieters voor een lagere prijs dan waarvoor IKEA de VÄLLÖ gieter aanbiedt, zijn verkocht in Action Non Food-winkels, welke tot het laagste segment van de markt behoren, waardoor de exclusiviteit van de VÄLLÖ gieter is aangetast en de reputatie van IKEA schade is toegebracht. Daarmee is spoedeisend belang gegeven. Restitutierisico is niet aanwezig.

4.12. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd als volgt.

192627 / KG ZA 08-408
5 november 2008

5

5. De kosten

5.1. Inter-East zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Het salaris van de advocaat van Inter Ikea zal worden begroot op een bedrag van € 6.000,--, conform de door het LOVC opgestelde indicatieve maatstaf voor een niet gecompliceerd kort geding.

5.2. De kosten aan de zijde van Inter Ikea worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	98,53
- vast recht		254,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	EUR	6.352,53

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. beveelt Inter-East om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve auteursrechten van IKEA op het in het lichaam van de dagvaarding omschreven VÄLLÖ Ontwerp en ieder onrechtmatig handelen dat bestaat uit het slaafs nabootsen van het VÄLLÖ Ontwerp, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden, verhandelen en hiertoe in voorraad houden (met inachtneming van het overwogene in rechtsoverweging 4.10) van de inbreukmakende gieters en/of van enige andere gieter die een verveelvoudiging vormt van het VÄLLÖ Ontwerp;

6.2. bepaalt dat Inter-East voor ieder product waarmee het onder 6.1. genoemde bevel wordt overtreden, of -zulks naar keuze van Inter Ikea- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder 6.1 bepaalde, aan Inter Ikea een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,--;

6.3. veroordeelt Inter-East binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Inter Ikea de totale bij (nevenvestigingen van) Inter-East nog in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende gieters, alsmede de van Action Non Food retour ontvangen inbreukmakende gieters op kosten van Inter-East te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en veroordeelt Inter-East een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de raadsman van Inter Ikea te versturen;

6.4. bepaalt dat Inter-East voor iedere dag waarop Inter-East geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan het onder 6.3. genoemde bevel te voldoen, aan Inter Ikea een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,--;

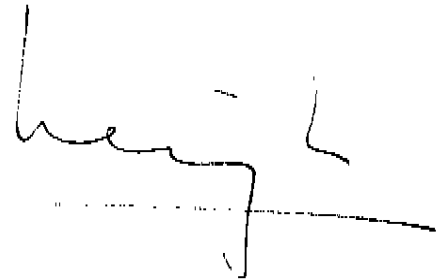
6.5. veroordeelt Inter-East om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan Inter Ikea een bedrag van € 10.000,-- te betalen, bij wijze van voorschot op de totale door Inter-East aan Inter Ikea te betalen schadevergoeding;

192627 / KG ZA 08-408
5 november 2008

6

-
- 6.6. stelt de termijn waarbinnen Inter Ikea op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis;
- 6.7. bepaalt dat Inter-East aan dwangsommen in totaal maximaal EUR 200.000,-- kan verbeuren;
- 6.8. veroordeelt Inter-East in de proceskosten, aan de zijde van Inter Ikea tot op heden begroot op EUR 6.352,53;
- 6.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 6.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. D. van de Kreeke-Schütz op 5 november 2008.



" VOOR GROSSE "
Afgegeven aan de advocaat van *eiseres*
De griffier de rechtbank te Breda

