

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-882

Beschikking van 1 april 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **COLORFUL LICENCES HOLDING B.V.**,
gevestigd te Bolsward,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OILILY B.V.**,
gevestigd te Alkmaar,
verzoeksters,
advocaat: mr. T. Fokkens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
KRUIDVAT RETAIL B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gerekwestreerde.

Partijen worden hierna aangeduid als Colorful Licences, Oilily en Kruidvat.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 31 maart 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het treffen van een onmiddellijke voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv.
- 1.2. De griffier heeft op 31 maart 2009 een telefonisch onderhoud met de advocaat van Colorful Licences en Oilily gehad en heeft hem in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De advocaat van Colorful Licences en Oilily heeft opgemerkt dat alle door Kruidvat aangeboden tassen van hetzelfde dessin als dat van Colorful Licences zijn voorzien, doch dat slechts de door Kruidvat aangeboden parse tas dezelfde kleurstelling als het dessin van Colorful Licences heeft.

**VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOOR-
RAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN INTEL-
LECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019e RV.**

Aan de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de **RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE**

Verzoeksters zijn:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **COLORFUL LICENCES HOLDING B.V.** (hierna "Colorful Licenses") statutair gevestigd te Bolsward en kantoorhoudende te (1822 BK) Alkmaar aan de Marterkoog 1;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OILILY B.V.** (hierna: "Oilily"), statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1033 SE) Amsterdam aan Kraanspoor 16-18;

hierna gezamenlijk "verzoeksters", beide te dezer zake domicilie kiezende te (1075 BD) Amsterdam aan de Prins Hendriklaan 28, ten kantore van GoversVanZoest Advocaten B.V., waarvan mr. T. Fokkens als proces- en behandelend advocaat optreedt;

Gerekwesteerde is:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KRUIDVAT RETAIL B.V.**, statutair gevestigd te **Renswoude** en kantoorhoudende te (3927 DA) Renswoude aan Nijborg 17, hierna: "Kruidvat",

I. INLEIDING

1. Dit verzoekschrift heeft betrekking op een grootschalige inbreuk door gerekwesteerde Kruidvat, de bekende landelijke drogisterijketen. Met een vooraf door huis-aan-huismailings aangekondigde aanbieding, zal Kruidvat vanaf vandaag in al haar vestigingen van haar drogisterijketen tassen verhandelen die evident inbreuk maken op de auteursrechten en overige rechten van verzoeksters.
2. Verzoeksters Colorful Licenses en Oilily hebben er recht op en belang bij dat zo spoedig mogelijk, overeenkomstig art. 1019e Rv, een verbod wordt uitgesproken met betrekking tot deze inbreuk op hun rechten. Zij lijden onherstelbare schade indien deze grootschalige inbreuk op hun rechten zou voortduren.

II. FEITEN

3. Oilily is een onderneming die zich al sedert menige jaren bezighoudt met ontwerpen, produceren en verkopen van kinder- en dameskleding alsmede aanverwante artikelen. De unieke ontwerpen en de bijzondere collectie van Oilily, waaronder met name ook begrepen de tassencollectie, genieten een zeer goede bekendheid bij het publiek. De Oilily tassen zijn in het bijzonder bekend om hun kleurrijke en zeer onderscheidende dessins.
4. Colorful Licenses is een samenwerkingspartner van Oilily die ten behoeve van het merk Oilily producten ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt.
5. Ten behoeve van de Oilily collectie hebben eiseressen in 2006 het onderstaande dessin laten ontwerpen. De ontwerpster, mevrouw X, heeft alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het dessin bij akte overgedragen aan Colorful Licenses, die op haar beurt aan Oilily een exclusieve licentie op deze rechten heeft verstrekt. Een verklaring van de ontwerpster met als bijlage afbeeldingen van het dessin, is bijgevoegd als bijlage 1. Enkele ontwerptekeningen van de ontwerpster zijn bijgevoegd als bijlage 2.



Oilily dessin

6. Het dessin is door verzoeksters in verschillende kleuren toegepast op Oilily-producten, bijvoorbeeld op de onderstaand afgebeelde tassen (**biilage 3**).



Oilily tassen

7. Op maandag 30 maart 2009 is verzoeksters gebleken dat gerekwestreerde Kruidvat, exploitant van de gelijknamige drogisterijketen, op internet en in haar huis-aan-huis mailings adverteerde met de aanstaande stuntverkoop van tassen van het merk "true Spirit" waarop het exclusief voor verzoeksters ontworpen dessin was aangebracht (**biilage 4**):

SCHOUDERTAS
Modieuze dametas met bloemenprint. Met ruim binnenvak, diverse handige vakjes met ritsluiting en een vakje voor bijvoorbeeld uw mobiele telefoon.
Keuze uit paars, aqua, grijs, bruin en roze.

true SPIRIT



14.99 6.99

8. Het in verschillende kleuren op de tassen van Kruidvat aangebrachte dessin is identiek te zijn aan het dessin waarop verzoekster rechthebbende zijn:



Oilily dessin



Kruidvat dessin



Kruidvat tas

III. AUTEURSRECHTINBREUK

9. Het voor verzoeksters ontworpen dessin heeft een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Het dessin geniet daardoor bescherming onder het auteursrecht.
10. Het op de tassen van Kruidvat aangebrachte dessin vormt een onrechtmatige verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet ("Aw"). Het vervaardigen, aanbieden, verhandelen van deze tassen, alsmede het daarmee adverteren, vormt een onrechtmatige openbaarmaking van een verveelvoudiging van het ontwerp van Oilily, in de zin van artikel 12 lid 1, sub 1 Aw. Op grond van artikel 1 Aw heeft Oilily het recht deze verveelvoudigingen en openbaarmakingen te verbieden.

IV. SLAAFSE NABOOTSIING

11. Behalve een duidelijke auteursrechtinbreuk, vormen de tassen van Kruidvat ook slaafs nagebootste kopieën van de Oilily-producten. Kruidvat handelt onrechtmatig door het (doen) vervaardigen en het op de markt brengen van deze tassen.
12. Volgens vast jurisprudentie is het nabootsen van producten van een concurrent ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten, verwarring te duchten is. Voorts is vereist dat het nagebootste product zich in bepaalde mate van onderscheidt ten opzichte van de overige producten op de markt.
13. Het unieke dessin is vormt hét kenmerkende bestanddeel van de Oilily-tassen waarop dit is aangebracht. Door deze kleurrijke en gedetailleerde prints onderscheiden de tassen zich zonder meer van andere producten op de markt. Het staat voorts buiten twijfel dat het voor derden (zoals Kruidvat) mogelijk is om een andere weg in te slaan en op hun producten een ander dessin aan te brengen, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van deze producten af te doen. Het hoeft geen betoog dat er talloze mogelijkheden zijn waarop een dessin kan worden vormgegeven. Niettemin heeft Kruidvat op haar producten de door Oilily ontworpen dessins exact overgenomen, waardoor nodeloos gevaar voor verwarring is ontstaan. Dit betekent dat aan alle vereisten voor slaafse nabootsing is voldaan.

V. SPOEDEISEND BELANG EN ONHERSTELBARE SCHADE

14. De aangekondigde stuntverkoop van inbreukmakende tassen door Kruidvat vindt plaats per vandaag 31 maart 2009. Kruidvat beschikt over honderden vestigingen en het betreft derhalve een zeer omvangrijke inbreuk. Gezien de zeer lage prijs van €6,99,- waarvoor de inbreukmakende producten worden aangeboden, alsmede het populaire Oilily-uitendel van de inbreukmakende tassen, is het aannemelijk dat deze meteen in grote aantallen zullen worden afgenomen door het publiek.

NB: Kruidvat heeft in het verleden al tweemaal eerder tassen van dezelfde leverancier verhandeld met daarop (andere) inbreukmakende prints en is daarop ook door Oilily aangesproken. Vorig jaar heeft Kruidvat een soortgelijke tassenactie gehad. Achteraf is vastgesteld dat de Kruidvat tassen binnen enkele dagen (en ondanks sommatie van Oilily) volledig waren uitverkocht.

-
15. Door deze verkoop lijden verzoeksters onherstelbare schade. Naast het feit dat verzoeksters door de inbreuk aanzienlijke inkomsten zullen derven, worden de reputatie en het exclusieve imago van Oilily en de Oilily-ontwerpen (waaronder in het bijzonder het onderhavige ontwerp) zeer ernstig geschaad doordat Kruidvat op grote schaal en tegen stuntprijzen exacte kopieën van de Oilily-ontwerpen aanbiedt en daarmee bovendien op grote schaal adverteert.
 16. De enige manier waarop deze schade thans nog kan worden beperkt is een onmiddellijk verbod ex art. 1019e Rv. Een kort geding zal teveel tijd in beslag nemen om de inbreuk tijdig te kunnen beëindigen en de schade afdoende te beperken. Het betreft een aanbieding die slechts tot en met zaterdag 4 april geldig is zolang de voorraad strekt. Op het moment dat vonnis in kort geding wordt gewezen, zullen de tassen al zijn uitverkocht althans op zeer grote schaal zijn afgenomen.
 17. Gezien deze omstandigheden hebben verzoeksters een spoedeisend belang bij het in dit verzoekschrift gevraagde verbod. Verzoeksters zullen onherstelbare schade lijden indien de inbreuk voortduurt.

VI. VERWEER EN WEERLEGGING

18. Verzoeksters hebben gerekwestreerde op 30 maart 2009 op de inbreuk gewezen en schriftelijk gesommeerd af te zien van de aangekondigde verkoop. Gerekwestreerde heeft dit geweigerd met de navolgende argumenten:
 - De leverancier van de tassen zou – op grond van de Inkoopvoorwaarden van Kruidvat – hebben gegarandeerd dat er geen inbreuk wordt gemaakt op enige IE rechten van derden. Kruidvat zou derhalve geheel te goeder trouw zijn.
 - De leverancier zou hebben verklaard dat haar leverancier de betreffende print reeds voor medio 2006 (de ontwerpdatum van de Oilily-print) zou hebben geproduceerd. Dit zou betekenen dat Kruidvat geen inbreuk pleegt op de auteursrechten van verzoeksters.
19. Deze verweren van Kruidvat gaan niet op. Eventuele “goede trouw” van gerekwestreerde doet op geen enkele wijze af aan het recht van verzoeksters om onmiddellijke beëindiging van de inbreuk te vorderen. Bovendien is gerekwestreerde inmiddels op de hoogte van het inbreukmakende karakter van haar producten en thans derhalve hoe dan ook niet meer te goede trouw.
20. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat Kruidvat in het verleden al tweemaal eerder tassen van dezelfde leverancier heeft verhandeld met daarop (andere) Oilily-prints en daarop ook door Oilily is aangesproken. Kruidvat wist derhalve dat zij met de inkoop en verhandeling van dergelijke goedkope tassen met een desin met “Oilily-look” een risico liep. Het had op de weg van Kruidvat gelegen zich ervan te vergewissen dat de onderhavige tassen geen inbreuk maken. Men heeft dit echter nagelaten en klakkeloos voor de derde maal inbreukmakende tassen van dezelfde leverancier afgenomen en deze op de markt gebracht. Van goede trouw is onder deze omstandigheden geen sprake.
21. Het beroep van Kruidvat op de bewering van “de leverancier van haar leverancier”, faalt evenzeer. Verzoeksters hebben hun rechten onderbouwd met een verklaring van de ontwerpster (**bijlage 1**) en ontwerptekeningen (**bijlage 2**), die beide zijn toegezonden aan Kruidvat. De op geen enkele wijze onderbouwde stelling “van horen zeggen” dat de oorspronkelijke leverancier van de tassen deze al zou hebben geproduceerd vóórdat deze exclusief voor verzoeksters werd ontworpen, is in het licht van deze bewijsmiddelen van verzoeksters onhoudbaar althans volstrekt ongeloofwaardig.

VII. BEVOEGHEID

22. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag is op grond van artikel 102 Rv bevoegd van dit verzoekschrift kennis te nemen, aangezien de inbreuk mede in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Kruidvat adverteert onder meer via haar (vanuit heel Nederland te raadplegen) website www.kruidvat.nl met de inbreukmakende tassen en verhandelt deze eveneens via haar vestigingen in het arrondissement Den Haag.

VIII. BEVEL

23. Gelet op hetgeen hierboven is gesteld, hebben verzoeksters recht op en belang bij een ex parte bevel conform artikel 1019e Rv waarin gerekwestreerde wordt bevolen de inbreuk te staken.

VERZOEK

Op grond van het voorgaande verzoeken Colorful Licenses en Oilily U.E.A. Voorzieningenrechter:

- I. Gerekwestreerde te bevelen de in dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de auteursrechten en overige rechten van Colorful Licenses en Oilily op het in dit verzoekschrift aangeduide dessin te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van producten waarop – in welke kleur dan ook – dit dessin is aangebracht, onmiddellijk na betekening van het vonnis, althans binnen een termijn die door U.E.A. Voorzieningenrechter redelijk wordt geacht, te staken en gestaakt te houden;
- II. Gerekwestreerde te bevelen alle afnemers, waaronder Kruidvat vestigingen (nevenvestigingen en franchisenemers), alsmede alle andere bedrijfsmatige afnemers van de inbreukmakende producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 2 uren na betekening van het vonnis, althans een termijn die door U.E.A. redelijk wordt geacht, per email en schriftelijk te instrueren:
 - a. de inbreukmakende tassen niet in de verkoop aan te bieden, en - voor zover deze verkoop reeds mocht aangevangen - deze verkoop per direct te staken;
 - b. alle reclame-uitingen waarin de inbreukmakende tassen worden afgebeeld onmiddellijk uit hun vestiging te verwijderen;onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van verzoeksters,
- III. Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €100.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het bevel onder I wordt gehandeld of – zulks naar keuze van verzoeksters – een dwangsom van €5.000,- per product waarmee gerekwestreerde het bevel onder I. geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans in goede justitie door U.E.A. Voorzieningenrechter vast te stellen dwangsommen;
- IV. Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €100.000,- voor iedere uur dat niet, niet tijdig en/of volledig in strijd met het bevel onder II wordt gehandeld, althans een in goede justitie door U.E.A. Voorzieningenrechter vast te stellen termijn en dwangsom;
- V. De termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak moet zijn ingesteld in overeenstemming met artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na dit te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als U.E.A. Voorzieningenrechter redelijk acht;
- VI. De beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren;

2. De beoordeling

Bevoegdheid

- 2.1. De voorzieningenrechter is krachtens artikel 102 Rv bevoegd om van het verzoek kennis te nemen, aangezien Kruidvat haar tassen mede via het internet aanbiedt en het gestelde schadebrengende feit zich derhalve mede in het arrondissement 's-Gravenhage voordoet.

Inbreuk

- 2.2. Het op de tassen van Kruidvat aangebrachte dessin wekt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen andere totaalindruk dan het dessin van Colorful Licences. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder het Romeinse cijfer V is aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Color-

ful Licences en Oilily zal veroorzaken. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

- 2.3. Aangezien het verzoek reeds op grond van het auteursrecht zal worden toegewezen, behoeft de grondslag van de slaafse nabootsing geen afzonderlijke behandeling meer.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt Kruidvat de inbreuken op de auteursrechten en overige rechten van Colorful Licenses en Oilily op het in het verzoekschrift aangeduide dessin onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van producten waarop – in welke kleur dan ook – dit dessin is aangebracht, te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. beveelt Kruidvat alle afnemers, waaronder vestigingen van Kruidvat (nevenvestigingen en franchisenemers), alsmede alle andere bedrijfsmatige afnemers van de inbreukmakende producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee uren na betekening van dit vonnis per e-mail en schriftelijk te instrueren:
- a. de inbreukmakende tassen niet in de verkoop aan te bieden, en – voor zover deze verkoop reeds mocht aangevangen – deze verkoop per direct te staken;
 - b. alle reclame-uitingen waarin de inbreukmakende tassen worden afgebeeld onmiddellijk uit hun vestiging te verwijderen;
- onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van Colorful Licenses en Oilily;
- 3.3. veroordeelt Kruidvat tot betaling van een dwangsom van €100.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het bevel onder 3.1. wordt gehandeld of – zulks naar keuze van Colorful Licenses en Oilily – een dwangsom van €5.000 per product waarmee Kruidvat het bevel onder 3.1. geheel of gedeeltelijk overtreedt;
- 3.4. veroordeelt Kruidvat tot betaling van een dwangsom van €100.000 voor ieder uur dat niet, niet tijdig en/of volledig in strijd met het bevel onder 3.2. wordt gehandeld;
- 3.5. bepaalt dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 3.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

-
- 3.7. verstaat dat Colorful Licenses en Oilily dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Kruidvat zal doen betekenen uiterlijk **vrijdag 3 april 2009 om 17.00 uur**;
- 3.8. bepaalt dat voor het geval Kruidvat de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **vrijdag 17 april 2009 om 10.00 uur** en bepaalt voorts dat Kruidvat, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **maandag 6 april 2009 om 16.00 uur** de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Unit Kort Geding van de Sector Civiel deze rechtbank, eveneens uiterlijk op **maandag 6 april 2009 om 16.00 uur**.
- 3.9. weigert hetgeen meer of anders is verzocht;
- 3.10. verklaart de bevelen en de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.