

# vonnis

---

## RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 105451 / KG ZA 10-252

Vonnis in kort geding van 20 januari 2011

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma  
**ALLROUND COMPANY SUPPORT V.O.F.**,  
gevestigd te Eindhoven,
2. 1  
wonende te Eindhoven,
3.  
wonende te Eindhoven,  
eisers,  
advocaten mr. F.F.M. de Roos en mr. K.V.A.J.M.M. de Bonth te Den Bosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DUTCH JEWELZ B.V.**,  
gevestigd te Nederweert,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DUTCH DESIGNZ B.V.**,  
gevestigd te Nederweert,  
gedaagden,  
advocaat mr. M.A. van de Hazenkamp te Den Bosch.

Partijen zullen hierna Mi Moneda en Dutch Jewelz c.s. genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met de (nagezonden) producties 1 tot en met 27
- de producties I tot en met XVIII van de zijde van Dutch Jewelz c.s.
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Mi Moneda
- de pleitnota van Dutch Jewelz c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Eiseres sub 2 en eiser sub 3 zijn de vennoten van eiseres sub 1 (productie 1 bij dagvaarding). Eiseres sub 1 is ingebracht in de inmiddels opgerichte besloten vennootschap

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

2

---

All Round Company Support B.V (producties 21 en 22 van Mi Moneda), welke inbreng omvat alle activa en passiva van eiseres sub 1 zoals omschreven in de akte van inbreng (productie 22 van Mi Moneda). Mi Moneda is de handelsnaam van de besloten vennootschap.

2.2. Mi Moneda en Dutch Jewelz c.s. houden zich beide bezig met het ontwikkelen en verhandelen van sieraden. Vanaf 2009 heeft eiseres sub 2 door middel van Mi Moneda een sieradenlijn opgezet van hangers en munten. Dutch Jewelz c.s. heeft eveneens een sieradenlijn opgezet van hangers en munten, waarvoor de naam Quoins is bedacht.

### 3. Het geschil

3.1. Mi Moneda vordert – samengevat:

1. een bevel iedere inbreuk op de auteursrechten van Mi Moneda, oneerlijke handelspraktijken en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;
2. een bevel de verspreiding van enig (elektronisch) materiaal waarin of waarop producten zijn afgebeeld die identiek, danwel gelijkend zijn aan de producten van Mi Moneda te staken en gestaakt te houden;
3. een gebod tot het doen van een schriftelijke door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave van een aantal in de dagvaarding bij name genoemde documenten;
4. een gebod tot vernietiging van de nog bij gedaagde of bij afnemers van gedaagde in voorraad zijnde inbreukmakende artikelen op kosten van Dutch Jewelz c.s.;
5. betaling van een voorschot op de schadevergoeding van EUR 10.000,00;
6. betaling van een dwangsom indien Dutch Jewelz c.s. niet voldoet aan de geboden en verboden onder 1 tot en met 4;
7. de termijn van artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het ten deze te wijzen vonnis;
8. de volledige proceskosten.

3.2. Dutch Jewelz c.s. voert verweer.

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

### 4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van een spoedeisend belang, omdat de vorderingen naar hun aard spoedeisend zijn nu zij zien op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Hoe langer immers de gepretendeerde inbreuk voortduurt, hoe groter de schade zal zijn. Het enkele feit dat Mi Moneda drie maanden heeft gewacht met het uitbrengen van de dagvaarding maakt dat oordeel niet anders. Weliswaar is het zo dat bij de belangenafweging een rol kan spelen of en waarom een eiser heeft gewacht met het vorderen van de voorziening, omdat naarmate een status quo langer voortduurt, een eiser betere argumenten moet hebben om hierin bij voorlopige voorziening nog verandering te brengen in plaats van een bodemprocedure, doch de enkele omstandigheid dat een eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij een kort geding start, behoeft de voorzieningenrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Eiser moet ook de gelegenheid krijgen haar (juridische) positie, mede

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

3

met het oog op het verweer, goed in kaart te brengen en aan de hand daarvan te bepalen welke stappen ondernomen moeten worden.

4.2. Nu de voorzieningenrechter van oordeel is dat sprake is van een spoedeisend belang, komt zij vervolgens toe aan de beoordeling van de hoedanigheid waarin Mi Moneda als procespartij optreedt, omdat dit een aangelegenheid is van openbare orde. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Mi Moneda aangegeven dat op de datum van dagvaarding (27 december 2010) All Round Company Support B.V. nog niet was opgericht en dat eiseres sub 2 en eiser sub 3 op dat moment nog handelden (onder meer) via hun vennootschap onder firma All Round Company Support V.O.F. Per 30 december 2010 is de B.V. opgericht. Mi Moneda stelt dat de V.O.F. is ingebracht in de B.V. en dat de B.V. thans procespartij is geworden. Verder stelt Mi Moneda dat de V.O.F. nog niet is opgeheven. Daarnaast stelt Mi Moneda dat eiseres sub 2 in haar hoedanigheid van vennoot van de V.O.F., maar ook in privé als eisende procespartij optreedt. Eiser sub 3 treedt in zijn hoedanigheid van vennoot van de V.O.F. op, aldus Mi Moneda.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt dat wanneer alle rechten en verplichtingen van een V.O.F. worden overgenomen door de B.V., dit niet tevens inhoudt dat zij in plaats van de V.O.F. als procespartij kan optreden. De wet gaat uit van het beginsel, dat een eenmaal tussen partijen aangevangen rechtsgeding ook in de volgende instanties tussen dezelfde partijen moet worden voortgezet en maakt alleen de uitzonderingen die in artikel 225 Rv staan genoemd. Nu de procedure niet is geschorst en niet is gesteld of gebleken dat de V.O.F. is opgehouden te bestaan, is deze naar het oordeel van de voorzieningenrechter procespartij gebleven. Als onweersproken staat vast dat alle activa en passiva van de V.O.F. zijn ingebracht in de B.V.. Dat betekent dat de V.O.F. thans geen vorderingsrecht meer heeft. De vorderingen van de V.O.F. (eiseres sub 1) worden dan ook wegens het ontbreken van enig belang afgewezen.

4.4. Voorts overweegt de rechtbank dat in de dagvaarding niet is gesteld dat eiseres sub 2 en eiser sub 3 zijn gedagvaard in hun hoedanigheid van hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de V.O.F., te wier name de rechtshandeling is verricht, die aan de vordering van Mi Moneda ten grondslag ligt. Evenmin heeft Mi Moneda op schrift een verandering van de grondslag van eis bij de voorzieningenrechter ingediend. Nu niet gesteld of gebleken is dat eiser sub 3 in privé een vorderingsrecht heeft op Dutch Jewelz c.s. dient de vordering ten aanzien van hem om die reden te worden afgewezen. Ten aanzien van eiseres sub 2 heeft Mi Moneda gesteld dat zij auteursrechthebbende is en licentiegeefster in privé. De voorzieningenrechter komt derhalve alleen ten aanzien van eiseres sub 2 tot een inhoudelijke beoordeling.

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk van kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te veeleelvoudigen, zie artikel 1 van de Auteurswet. Het vereiste van "eigen, oorspronkelijk karakter" houdt op grond van vaste jurisprudentie in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Het begrip "werk" van de Auteurswet vindt zijn begrenzing waar het

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

4

eigen, oorspronkelijke karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.6. Primair doet Mi Moneda een beroep op schending van het auteursrecht. Mi Moneda stelt dat het Mi Moneda sieraad als geheel (de hanger in combinatie met de munten) alsmede de afzonderlijke bestanddelen daarvan (de hangers op zichzelf en de munten op zichzelf) een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en de persoonlijke stempel van de maker dragen, waardoor zij auteursrechtelijk zijn beschermd op grond van de Auteurswet. Mi Moneda stelt dat de hanger wordt gekenmerkt door:

- a. een zilveren, rosé- of goudkleurige houder,
- b. de houder bestaat uit twee delen die door een scharniertje met elkaar zijn verbonden, waardoor de hanger open en dicht kan worden gemaakt,
- c. het scharniertje dat zich aan de onderkant van de hanger bevindt,
- d. de cirkelvormige rand van de houder is een paar millimeter breed,
- e. in de houder kan een (verwisselbare) munt worden geplaatst,
- f. de hanger is aan de bovenzijde voorzien van drie ovaalvormige haakjes van gelijke grootte, breedte en dikte,
- g. de buitenste twee ovaalvormige haakjes maken onderdeel uit van dezelfde zijde van de houder en het middelste ovaalvormige haakje maakt onderdeel uit van de andere zijde van de houder,
- h. het middelste ovaalvormige haakje van de voorzijde van de hanger past precies tussen de twee ovaalvormige haakjes van de achterzijde van de hanger, waardoor de houder kan worden dichtgeklemd.

4.7. Mi Moneda verwijst ter onderbouwing van haar stelling onder meer naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 6 augustus 2010. Subsidiair doet Mi Moneda een beroep op oneerlijke handelspraktijken in de zin van afdeling 3A van boek 6 BW, en meer subsidiair op slaafse nabootsing (onrechtmatige daad), aangezien Dutch Jewelz c.s. de sieraden van Mi Moneda slaafs nabootsen en daardoor op onrechtmatige wijze profiteren van de inspanningen, prestaties en reputatie van Mi Moneda.

*Ten aanzien van de primaire vordering*

4.8. Dutch Jewelz c.s. heeft de stellingen van Mi Moneda gemotiveerd betwist. Zij stelt dat de betreffende sieraden van Mi Moneda zo banaal of triviaal zijn en/of zo door technische eisen worden bepaald dat in het geheel geen sprake is van een creatief proces, waardoor geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming, laat staan een inbreuk daarop. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Dutch Jewelz c.s. deze stelling toegelicht aan de hand van diverse hangers van verschillende makers. In dat kader verwijst de voorzieningenrechter tevens naar de pleitnota van Dutch Jewelz c.s., in het bijzonder pagina 6, 7 en 8. Dutch Jewelz c.s. stelt dat daar waar sprake is van keuzemogelijkheden (de versiering van de cirkelvormige rand en de vormgeving van de verbinding aan een van de twee delen van de hanger) de hangers van Mi Moneda duidelijk verschillen van die van Dutch Jewelz c.s..

4.9. De voorzieningenrechter overweegt dat zij het met Dutch Jewelz c.s. eens is dat het oordeel van de rechtbank Amsterdam omtrent de inbreuk op het auteursrecht van Mi Moneda in deze zaak niet leidend kan zijn, omdat de gedaagde partij, Kannai Amsterdam B.V., in die zaak nauwelijks inhoudelijk verweer heeft gevoerd, zo blijkt onder meer uit rechtsoverweging 2.4. van het vonnis, waarin staat dat Kannai niet ontkent dat zij (mogelijk)

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

5

een inbreuk heeft gepleegd op een auteursrecht, alsmede het feit dat de voorzieningenrechter Amsterdam meerdere malen aangeeft dat haar oordeel is gebaseerd op de stellingen van Mi Moneda, waartegen Kannai geen verweer heeft gevoerd. De voorzieningenrechter heeft in die zaak derhalve met name de stellingen van Mi Moneda als vaststaand aangenomen, waaruit vervolgens een oordeel is gevloeid. In deze zaak heeft Dutch Jewelz c.s. echter uitgebreid verweer gevoerd.

4.10. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Mi Moneda - gelet op het uitgebreide verweer van Dutch Jewelz c.s. - niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van creatieve keuzes op gebied van materiaalgebruik, maatvoering, ornamentering en het kliksysteem, die in het geheel niet technisch noodzakelijk zijn. Weliswaar heeft Mi Moneda aangevoerd dat zij door middel van haar proefmodellen kan aantonen dat er meerdere creatieve keuzemogelijkheden zijn, doch zij heeft deze stelling niet (nader) onderbouwd en in deze procedure is geen plaats voor nadere bewijsvoering. De voorzieningenrechter is dan ook voorlopig van oordeel dat zowel ten aanzien van de hangers, als ten aanzien van de munten en schijven, geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming waar Dutch Jewelz c.s. een inbreuk op heeft gemaakt.

*Ten aanzien van de (meer) subsidiaire vordering*

4.11. Mi Moneda stelt dat sprake is van een onrechtmatige daad, in het bijzonder een oneerlijke handelspraktijk danwel slaafse nabootsing. In het kader van een oneerlijke handelspraktijk verwijst Mi Moneda naar afdeling 3A van boek 6 BW. Deze afdeling strekt tot implementatie van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken (nr. 2005/29/EG, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt, PbEUR L 149). Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen of kleine zelfstandigen vallen echter buiten het bereik van deze richtlijn. Zij zijn aangewezen op een actie uit onrechtmatige daad, dwaling of bedrog (Nota n.a.v. Verslag, Kamerstukken II 2006/07, 30 928, nr. 8, p. 6 en 7). Om die reden ligt de vordering gebaseerd op afdeling 3A boek 6 BW voor afwijzing gereed.

4.12. Resteert een beoordeling of sprake is van slaafse nabootsing. Nabootsing van het product van een concurrent – onverminderd de door deze aan de Octrooiwet 1910, Stb 313 (oud), of aan de Auteurswet te ontleen rechten – druist volgens de Hoge Raad alleen dan in tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Deze zorgvuldigheid eist niet, dat het eigen product van dat van de concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, doch zij brengt wel de verplichting mee om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt.

4.13. Ten aanzien van de hangers is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de versiering van de cirkelvormige rand en de vormgeving van de verbinding aan een van de twee delen van de hanger zodanig verschillend zijn met die van Mi Moneda dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Ten aanzien van de verwisselbare munten en schijven is de voorzieningenrechter van oordeel dat ten aanzien van een deel van de sieradenlijn Quoins wel sprake is van slaafse nabootsing. De verwisselbare munten en schijven die Mi Moneda

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

6

van Dutch Jewelz c.s. heeft meegenomen en ter zitting heeft getoond, zijn exact hetzelfde als die van Mi Moneda, zowel qua kleur als qua afbeelding. Daardoor is de kans op verwarring bij de consument naar het oordeel van de voorzieningenrechter erg groot. Nu niet is gesteld of gebleken dat de munten en schijven van Dutch Jewelz c.s. eerder op de markt waren dan die van Mi Moneda is een deel van de vorderingen van eiseres sub 2 met inachtneming van het onderstaande naar het oordeel van de voorzieningenrechter in beginsel toewijsbaar. Echter, de ter zitting getoonde munten en schijven zijn door Mi Moneda niet nader vastgelegd, omschreven of aangeduid, terwijl tijdens de zitting is gebleken dat de sieradenlijn Quoins ook tal van munten en schijven betreft die niet identiek danwel gelijkend zijn aan die van Mi Moneda. Derhalve kan de voorzieningenrechter ten aanzien van het toewijsbare deel van de vordering alleen afgaan op de ter zitting getoonde munten die eveneens zijn afgebeeld op de ingebrachte producties. De vordering wordt mitsdien toegewezen voor zover het de munten en schijven betreft die zijn afgebeeld in respectievelijk productie 7 en 18 bij de dagvaarding, en voor zover het gaat om de munten met de door Mi Moneda omschreven afbeelding:

- Buddha
- Diamond Disk
- Gaudi (eenkleurig)
- Da Vinci

Ten aanzien van de overige munten zoals afgebeeld in productie 7, zijnde derhalve de munten met afbeelding van respectievelijk een ster, een Romeins hoofd, een scarabee en een olifant, zal de vordering derhalve worden afgewezen.

4.14. Mi Moneda heeft zowel Dutch Jewelz B.V. als Dutch Designz B.V. gedagvaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Mi Moneda niet aannemelijk heeft gemaakt dat Dutch Jewelz B.V. inbreuk heeft gemaakt op de gepretendeerde auteursrechten van Mi Moneda danwel schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing of het plegen van een onrechtmatige daad. Als onweersproken staat immers vast dat de hele lijn Quoins onder de naam Dutch Designz op de markt wordt gebracht en alle activiteiten met betrekking tot Quoins in de daarvoor opgerichte besloten vennootschap Dutch Designz B.V. is ondergebracht. Hoewel als onweersproken vast staat dat incidenteel de sieradenlijn Quoins is verkocht in zakjes waarop Dutch Jewelz staat genoemd, heeft Dutch Jewelz c.s. ter zitting een aannemelijke en verder niet weersproken verklaring gegeven waarom zij zakjes van Dutch Jewelz heeft gebruikt voor sieraden van Dutch Designz (zie pagina 3, tweede alinea van de pleitnota van Dutch Jewelz c.s.). Voorgaande kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet tot de conclusie leiden dat Dutch Jewelz B.V. zich heeft beziggehouden met activiteiten met betrekking tot Quoins. De vordering van eiseres sub 2 gebaseerd op onrechtmatige daad zal dan ook ten aanzien van Dutch Jewelz B.V. worden afgewezen.

4.15. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het treffen van een spoedvoorziening als gevorderd onder punten 3 en 4 op pagina 14 van de dagvaarding op grond van onrechtmatige daad te ver. In beginsel is degene die een onrechtmatige daad pleegt immers slechts gehouden de schade die de ander dientengevolge lijdt te vergoeden. De voorzieningenrechter acht het nemen van een spoedmaatregel in die zin dat de handel in munten en schijven wordt gestaakt voorlopig voldoende om de slaafse nabootsing tegen te gaan.

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

7

4.16. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het gevorderde voorschot op de schadevergoeding, zoals gevorderd onder punt 5 van de dagvaarding, eveneens te worden afgewezen. Dutch Jewelz c.s. heeft immers gemotiveerd betwist dat sprake is van schade en heeft bovendien een beroep gedaan op de schadebeperkingsplicht, terwijl Mi Moneda op geen enkele manier aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden.

4.17. Tot slot heeft Dutch Jewelz c.s. nog verzocht de termijnen van de vorderingen te verlengen, vanwege verblijf van mevrouw Van den Boom in het buitenland. De voorzieningenrechter acht de hierna opgenomen termijnen redelijk, waarbij zowel rekening is gehouden met de belangen van Mi Moneda als van Dutch Jewelz c.s.. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt zoals hierna aangegeven.

4.18. Mi Moneda (derhalve eiseressen sub 1 en 2 en eiser sub 3) zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten ex artikel 1019 h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dutch Jewelz c.s. worden - conform de onweersproken opgave van Dutch Jewelz c.s. (productie XVIII) - begroot op:

- vast recht	EUR 560,00
- salaris advocaat	<u>10.545,78</u>
Totaal	EUR 11.105,78

## 5. De beslissing

### De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Dutch Designz B.V. binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere onrechtmatige slaafse nabootsing van munten en schijven te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder binnen één maand na betekening van dit vonnis het gebruik (waaronder – maar niet beperkt tot – het (doen) openbaar maken, (doen) vervoelvoudigen, (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) uitvoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, (doen) tentoonstellen, leveren, gebruiken of in voorraad hebben voor dit doeleinde) met industrieel of commercieel oogmerk van munten en schijven die identiek dan wel gelijkend zijn aan de munten en schijven van Mi Moneda, zoals omschreven in onderdeel 4.13 van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden,

5.2. beveelt Dutch Designz B.V. om binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de verspreiding van enig (al dan niet elektronisch) materiaal, zoals – maar niet beperkt tot - reclamemateriaal, waarin of waarop munten en schijven zijn afgebeeld die identiek dan wel gelijkend zijn aan de munten en schijven van Mi Moneda, doch enkel voor zover omschreven in onderdeel 4.13 van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden,

5.3. veroordeelt Dutch Designz B.V. aan eiseres sub 2 te betalen een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Dutch Designz B.V. in gebreke blijft met de correcte naleving van de veroordelingen onder 5.1 en 5.2.,

zaaknummer: 105451 / KG ZA 10-252

8

---

- 5.4. bepaalt de termijn van artikel 1019i Rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na het ten deze te wijzen vonnis,
- 5.5. wijst het anders of meer gevorderde af,
- 5.6. veroordeelt Mi Moneda hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Dutch Jewelz c.s. tot op heden begroot op EUR 11.105,78,
- 5.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2011.



type: SS  
coll: