

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 331641 / HA ZA 09-706

Vonnis van 17 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BONNIE DOON EUROPE B.V.,
gevestigd te Waardenburg,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HANS TEXTIEL B.V.,
gevestigd te Ridderkerk,
gedaagde,
advocaat mr. H. Loonstein te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Bonnie Doon en Hans Textiel genoemd worden. De zaak is voor Bonnie Doon behandeld door mr. M. Tapper, advocaat te Amsterdam en voor Hans Textiel door mr. H. Loonstein, voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 februari 2009;
- de producties 1 tot en met 5 bij de dagvaarding van 25 februari 2009;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van 13 mei 2009;
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van 27 mei 2009;
- het vonnis in het incident van 24 juni 2009;
- de conclusie van antwoord van 19 augustus 2009;
- het tussenvonnissen van 2 september 2009 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 15 december 2009 en de daarin vermelde stukken.

1.2. Ter comparitie heeft Hans Textiel kledingstukken getoond, te weten leggings en truitjes.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Bonnie Doon vervaardigt en verhandelt beenmode, waaronder maillots en leggings voor kinderen. De hieronder afgebeelde kinderlegging maakt onderdeel uit van haar collectie (hierna: 'de Bonnie Doon legging'):



De Bonnie Doon legging wordt gekenmerkt door drie zogenaamde 'lockrandjes' onder aan de pijpjes.

2.2. Bonnie Doon is houdster van een Gemeenschapsmodelrecht voor legging shorts, gedeponereerd en ingeschreven op 31 augustus 2005 met nummer 000393673-0001 (hierna: 'het model van Bonnie Doon'). De inschrijving bevat onder meer de volgende afbeeldingen:



2.3. Hans Textiel drijft een onderneming die textiel verhandelt vanuit circa 170 winkels in Nederland.

2.4. In maart 2008 heeft Hans Textiel een kinderlegging te koop aangeboden en verkocht in haar winkels (hierna: ‘de Hans Textiel legging’) met het volgende uiterlijk:



2.5. Na een sommatie van Bonnie Doon op 20 maart 2008 heeft Hans Textiel de verkoop van de in 2.4. bedoelde kinderlegging gestaakt. Hans Textiel heeft niet voldaan aan hetgeen overigens in de sommatie is verzocht. In het bijzonder was Hans Textiel niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen en heeft zij de voorraad niet ter vernietiging afgegeven.

3. Het geschil

3.1. De rechtbank verwijst naar de overwegingen 2.1. en 2.2. van het vonnis in het incident van 24 juni 2009 voor de beschrijving van de vorderingen en grondslagen.

3.2. Hans Textiel heeft inhoudelijk verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht?

4.1. Hans Textiel stelt zich op het standpunt dat het Bonnie Doon model niet geldig is omdat het model niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Hans Textiel voert daartoe aan dat lockrandjes al voor de aanvraag van de modelinschrijving veelvuldig werden gebruikt bij kledingontwerpen.

4.2. De rechtbank dient op grond van artikel 85 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) ervan uit te gaan dat het Bonnie Doon model geldig is, nu Hans Textiel de nietigheid van het Bonnie Doon model niet in reconventie heeft gevorderd en gesteld noch gebleken is dat Hans Textiel een nietigheidsprocedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) heeft ingesteld. Reeds hierop strand het beroep van Hans Textiel op de nietigheid van het model van Bonnie Doon.

4.3. Overigens is de rechtbank van oordeel dat hetgeen door Hans Textiel is aangevoerd onvoldoende zou zijn om een vordering tot nietigverklaring van het Bonnie Doon model

wegens gebrek aan nieuwheid en een eigen oorspronkelijk karakter te kunnen dragen. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.4. Blijkens de afbeeldingen in de modelinschrijving betreffen de uiterlijke kenmerken waarvoor modelbescherming wordt ingeroepen met name de drie lockrandjes op regelmatige afstand onderaan de pijp van de legging.

4.5. Hans Textiel heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de door haar ter zitting getoonde paarse legging met één lockrandje onder aan de pijp al voor 31 augustus 2005 voor het publiek beschikbaar was, zodat deze legging niet kan afdoen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het Bonnie Doon model. Van de overige leggings die Hans Textiel ter zitting heeft getoond, heeft zij erkend dat deze na 31 augustus 2005 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, zodat daarvoor hetzelfde geldt. Hans Textiel heeft voorts gesteld dat zij reeds in 2004 truitjes heeft ontworpen die voorzien waren van lockrandjes. Het gebruik van lockrandjes op andere kledingstukken dan leggings kan de nieuwheid van het Bonnie Doon model echter niet schaden, reeds omdat het gebruik op andere soorten kledingstukken dan leggings niet kan leiden tot eenzelfde totaalindruk bij het publiek.

4.6. Nu dient te worden uitgegaan van de geldigheid van het Bonnie Doon model, komt de vraag aan de orde of de Hans Textiel legging inbreuk heeft gemaakt op het Bonnie Doon model. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. De Hans Textiel legging heeft evenals het Bonnie Doon model onderaan de pijpen drie op gelijke afstand aangebrachte horizontale lockrandjes, die op ongeveer dezelfde afstand van elkaar zijn geplaatst als in het Bonnie Doon model. Hierdoor wekt de Hans Textiel legging bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk als het Bonnie Doon model. Deze algemene indruk wordt niet weggenomen door het feit dat het Bonnie Doon model een kortere pijp lijkt te hebben dan de Hans Textiel legging.

4.7. Dientengevolge is het door Bonnie Doon primair gevorderde bevel om de inbreuk op het Bonnie Doon model te staken jegens Hans Textiel toewijsbaar op de wijze als in het dictum vermeld, met de daarbij gevorderde dwangsom. Voor zover Hans Textiel met haar stelling dat deze procedure overbodig is omdat Hans Textiel de verkoop van de gewraakte leggings al had gestaakt, heeft beoogd te stellen dat Bonnie Doon geen belang heeft bij een verbod, wordt die stelling gepasseerd. Nu Hans Textiel geen onthoudingsverklaring heeft willen tekenen en bovendien de geldigheid van het model van Bonnie Doon bestrijdt, heeft Bonnie Doon voldoende belang bij een met dwangsommen versterkt verbod.

Auteursrecht

4.8. Nu Bonnie Doon geen afzonderlijk belang heeft gesteld bij beoordeling van de auteursrechtelijke grondslag voor de verbodsvordering, zal de rechtbank dit achterwege laten.

Nevenvorderingen

4.9. Vaststaat dat Hans Textiel de Hans Textiel legging in haar winkels te koop heeft aangeboden en dat zij de voorraad heeft bewaard na de in overweging 2.5. bedoelde sommatie. Bonnie Doon heeft derhalve belang bij de door haar gevorderde afgifte ter vernietiging van de voorraad Hans Textiel leggings, alsmede bij de gevorderde opgave van leveranciers en aantallen ingekochte, in voorraad gehouden en afgeleverde leggings. Deze

vorderingen zijn derhalve toewijsbaar als in het dictum omschreven, met dien verstande dat, ter voorkoming van executiegeschillen, de termijn waarbinnen de gevorderde goedkeurende accountantsverklaring dient te worden overgelegd zal worden gesteld op zes weken nu daarmee in het algemeen meer tijd is gemoeid dan twee weken (als door Bonnie Doon gevorderd).

4.10. Nu vaststaat dat Hans Textiel de Hans Textiel leggings heeft verkocht, is het aannemelijk dat Bonnie Doon dientengevolge schade heeft geleden. Deze schade is aan Hans Textiel toerekenbaar. Daaraan doet niet af dat Hans Textiel na de eerste sommatie door Bonnie Doon de inbreuk heeft gestaakt. De gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar, evenals de gevorderde rekening en verantwoording over de inkooprijzen, verkoopprijzen, bruto- en nettowinst. Bonnie Doon heeft naast een veroordeling tot schadevergoeding ook een verklaring voor recht gevorderd dat Hans Textiel aansprakelijk is voor de schade van Bonnie Doon ten gevolge van de inbreuk. De rechtbank ziet evenwel niet in – en daaromtrent is door Bonnie Doon ook niets gesteld – welk belang Bonnie Doon heeft bij deze verklaring voor recht naast de toe te wijzen veroordeling tot schadevergoeding. De verklaring voor recht zal daarom niet worden toegewezen.

4.11. Bonnie Doon vordert voorts een voorschot op schadevergoeding van €25.000,=. Zij motiveert deze vordering met de stelling dat dit bedrag een redelijke schatting is van haar schade, omdat Hans Textiel de Hans Textiel leggings in 170 winkels heeft verkocht. Op grond van dat gegeven kan echter niet vastgesteld worden dat de schade van Bonnie Doon in ieder geval €25.000 bedraagt. Deze vordering zal dan ook niet worden toegewezen.

Proceskosten

4.12. Hans Textiel zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Hans Textiel heeft zich op het standpunt gesteld dat de proceskosten niet op de voet van artikel 1019h Rv berekend dienen te worden in deze procedure, omdat de vorderingen van Bonnie Doon geen handhavingsvorderingen zijn, aangezien zij de inbreuk al voor de dagvaarding had gestaakt. Om dezelfde reden is Hans Textiel voorts van mening dat de proceskosten onnodig zijn gemaakt door Bonnie Doon. De rechtbank passeert deze verweren. De vorderingen van Bonnie Doon zijn aan te merken als vorderingen ter handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten. Nu Hans Textiel niet bereid is geweest te erkennen dat haar handelwijze een inbreuk op de rechten van Bonnie Doon vormde en te verklaren dat zij de Hans Textiel legging niet meer zou verkopen op straffe van een contractuele boete, had Bonnie Doon ook belang bij de door haar ingestelde vorderingen en is van een onnodige procedure ter handhaving van haar rechten geen sprake.

4.13. De rechtbank zal dan ook een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijzen. Volgens opgave van Bonnie Doon bedragen haar redelijke en evenredige proceskosten €9.704,80. Hans Textiel heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door Bonnie Doon opgegeven kosten. De onderhavige procedure is aan te merken als een eenvoudige bodemprocedure. Hiervoor geldt het indicatietarief van €8.000,=. Bonnie Doon wijst er echter terecht op dat in deze procedure een incidentele vordering is ingesteld, waardoor er ook in het incident is geconcludeerd. Nu dit incident onderdeel is van de onderhavige procedure, dienen de kosten in het incident eveneens op de voet van artikel

1019h Rv te worden vastgesteld. Dit alles brengt met zich mee dat de rechtbank in de onderhavige zaak een bedrag van €8.500,= redelijk en evenredig acht.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt Hans Textiel om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het in 2.2. omschreven modelrecht van Bonnie Doon te staken en gestaakt te houden en meer in het bijzonder om iedere vervaardiging, verkoop, import, export of andere verhandeling op het grondgebied van de Europese Unie van de Hans Textiel legging te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Hans Textiel om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Bonnie Doon, onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een registeraccountant die door Bonnie Doon is aangewezen en waarvan Hans Textiel de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van het navolgende:

- i) de volledige naam- en adresgegevens (inclusief telefoon- en faxgegevens) van alle (rechts-) personen van wie Hans Textiel de inbreukmakende leggings heeft betrokken en/of die bij de vervaardiging of verhandeling van de inbreukmakende leggings betrokken zijn;
- ii) de aantallen inbreukmakende leggings die door, in opdracht van of ten behoeve van Hans Textiel zijn vervaardigd, voor zover van toepassing gespecificeerd per leverancier en/of producent;
- iii) de aantallen inbreukmakende leggings die door, in opdracht van of ten behoeve van Hans Textiel zijn afgeleverd;
- iv) de aantallen inbreukmakende leggings die Hans Textiel direct of indirect in voorraad heeft;
- v) de inkooprijzen in Euro's (exclusief BTW), alsmede de door Hans Textiel gehanteerde verkoopprijzen in Euro's (exclusief BTW) van de inbreukmakende leggings;
- vi) de bruto en nettowinst die Hans Textiel ten gevolge van de inbreuk op de rechten van Bonnie Doon heeft genoten en de berekeningswijze daarvan, alsmede de totale omzet die Hans Textiel daarmee heeft behaald;

5.3. beveelt Hans Textiel de gehele voorraad Hans Textiel leggings binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis op een door Bonnie Doon op te geven adres af te geven ter vernietiging;

5.4. bepaalt dat Hans Textiel een dwangsom verbeurt van €5.000,= voor iedere niet-naleving van één van de onder 5.1. tot en met 5.3. opgelegde bevelen, danwel, naar keuze van Bonnie Doon, voor iedere dag dat Hans Textiel de onder 5.1. tot en met 5.3. opgelegde bevelen niet geheel of niet deugdelijk naleeft;

5.5. veroordeelt Hans Textiel om aan Bonnie Doon het volledige bedrag te vergoeden van de door Bonnie Doon ten gevolge van de inbreuk op het in 2.2. omschreven modelrecht geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. veroordeelt Hans Textiel in de kosten van deze procedure aan de zijde van Bonnie Doon, tot op heden begroot op €8.500,=;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2010.