

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 328928 / HA ZA 09-287

Vonnis van 27 oktober 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BONNIE DOON EUROPE B.V.,

gevestigd te Waardenburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANGRO HOSIERY B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANGRO B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANGRO RETAIL B.V.,

allen gevestigd te Schijndel,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. A.A.H.M. van der Wijst te Boxtel.

Eiseres zal hierna Bonnie Doon genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Anglo. De zaak is voor Bonnie Doon behandeld door de advocaten mr. L. Bakers en mr. G.H. van der Meer te Amsterdam. Voor Anglo is de zaak behandeld door mr. Van der Wijst voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 december 2008, met producties 1-2, bestaande uit de processtukken en het vonnis in het kort geding tussen partijen (zie hierna r.o. 2.9);
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie, met producties 1-10;
- akte van depot zijdens Anglo, met vier artikelen;
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens wijziging van eis (deels voorwaardelijk) in conventie, met producties 3-8;
- het tussenvonnissen van 18 maart 2009 waarin een comparitie van partijen is bevolen,
- het proces-verbaal van comparitie van 15 september 2009, en de daarin genoemde stukken;
- akte eiswijziging van Bonnie Doon van 23 september 2009;

- brief zijdens Bonnie Doon van 29 september 2009;
- brief zijdens Bonnie Doon van 2 oktober 2009.

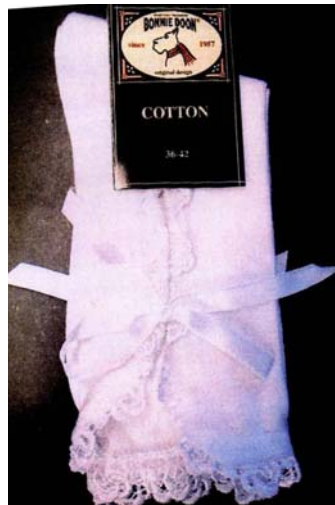
1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Bonnie Doon is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en aanbieden van beenmode, waaronder maillots, sokken en leggings.

2.2. Anglo is eveneens een bedrijf dat beenmode vervaardigt en aanbiedt. Anglo B.V. ontwikkelt producten, laat die vervaardigen en verkoopt die aan onder meer marktlieden onder eigen label. Anglo Hosiery B.V. neemt producten af van Anglo B.V. en verkoopt deze aan relatief kleine afnemers. Anglo Retail B.V. neemt ook producten af van Anglo B.V. Zij verkoopt deze onder private label aan relatief grote afnemers.

2.3. Bonnie Doon heeft in juni 2006 de hierna afgebeelde sok ontworpen, die zij aanduidt als de Lacy Ribbon sok. De bovenkant van de Lacy Ribbon sok bevat een inkeping en een strikje en is afgewerkt met een specifiek soort kant, aangeduid als *rose lace*.



2.4. Op 9 en 10 juli 2006 heeft Bonnie Doon de Lacy Ribbon sok gepresenteerd op een beurs.

2.5. Bonnie Doon heeft in 2007 de hierna afgebeelde legging op de markt gebracht onder de naam Exquisite Legging. Aan de onderkant van de Exquisite Legging is hetzelfde styling element opgenomen als het styling element aan de bovenkant van de Lacy Ribbon sok.



2.6. Anglo heeft de hierna afgebeelde legging op de markt gebracht (hierna: Anglo Legging). Anglo heeft de Anglo Legging onder haar eigen merken Apollo en Amber op de markt gebracht. Daarnaast heeft Anglo de legging aan afnemers geleverd voorzien van het merk van die afnemers, zoals Miss Etam en Piet Kerkhof. Hier volgt een afbeelding van de Anglo legging.



2.7. Op 7 maart 2008 heeft Anglo een aanvraag ingediend voor een Gemeenschapsmodel met betrekking tot de Anglo legging. Het Gemeenschapsmodel is op diezelfde datum ingeschreven onder nummer 000893334-0001. Onder meer de volgende afbeelding maakt deel uit van de inschrijving:



2.8. Bonnie Doon heeft in april 2008 een Anglo Legging aangetroffen in een Miss Etam winkel.

2.9. Bonnie Doon heeft Anglo naar aanleiding van deze constatering gesommeerd de verkoop van de Anglo Legging te staken en gestaakt te houden. Anglo heeft niet aan deze sommatie voldaan. Bonnie Doon heeft daarop een kort geding aangespannen, waarin zij bij vonnis van 4 september 2008 in het gelijk is gesteld. De voorzieningenrechter heeft Bonnie Doon een termijn van zes maanden gegund voor het aanhangig maken van de bodemprocedure. Bij dagvaarding van 4 december 2008 heeft Bonnie Doon de onderhavige bodemprocedure ingeleid.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Bonnie Doon vordert – samengevat – een inbreukverbod voor het gehele grondgebied van de Europese Unie op haar auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Exquisite Legging. Subsidiair vordert Bonnie Doon een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing met betrekking tot de Exquisite Legging. Voorts vordert Bonnie Doon zowel primair als subsidiair een gebod tot het afleggen van rekening en verantwoording inzake inbreukmakende producten en afgifte van de resterende voorraad, alles op straffe van een dwangsom. Tevens vordert Bonnie Doon hoofdelijke veroordeling van Anglo tot vergoeding van de door haar geleden schade, nader op te maken bij staat en tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van €50.000,-, alsmede een verklaring voor recht dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door Anglo alsmede het onrechtmatig handelen jegens Bonnie Doon.

3.2. Naar aanleiding van de eis in reconventie heeft Bonnie Doon haar eis in conventie aangevuld met een vordering tot nietigverklaring van het door Anglo in reconventie

ingeroepen ingeschreven Gemeenschapsmodel en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Ten slotte vordert Bonnie Doon betaling van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.3. Ter onderbouwing van haar verbodsvordering en de daarbij behorende nevenvorderingen stelt Bonnie Doon dat zij de Exquisite Legging zelfstandig heeft ontworpen en dat het ontwerp van de Exquisite Legging als eerste door haar openbaar is gemaakt, waardoor zij de auteurs- en modelrechthebbende is. Ze stelt dat Anglo de Exquisite Legging heeft verveelvoudigd en dat Anglo daarmee inbreuk maakt op het aan Bonnie Doon toekomende auteursrecht. Daarnaast stelt Bonnie Doon dat de Anglo Legging geen andere algemene indruk wekt dan de Exquisite Legging, waardoor Anglo eveneens inbreuk maakt op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van Bonnie Doon.

3.4. Ter onderbouwing van haar vordering tot het uitspreken van de nietigheid van het Gemeenschapsmodel van Anglo, heeft Bonnie Doon naar voren gebracht dat het Gemeenschapsmodel nietig is, omdat haar Exquisite Legging reeds vóór de aanvraagdatum van het Gemeenschapsmodel aan het publiek beschikbaar is gesteld.

3.5. Voorwaardelijk heeft Bonnie Doon zich op het standpunt gesteld dat, als de rechtbank oordeelt dat Anglo het ontwerp van de Anglo Legging niet heeft ontleend aan de Exquisite Legging, aangenomen dient te worden dat Anglo inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Bonnie Doon ten aanzien van het ontwerp van het styling element op de Lacy Ribbon sok. Bonnie Doon vordert daarom voorwaardelijk dat haar primaire vordering zodanig moet worden gelezen dat in plaats van de Exquisite Legging wordt bedoeld de afwerking van de Lacy Ribbon sok en dat dit ook geldt voor de op auteursrecht gebaseerde nevenvorderingen en de subsidiaire vordering gebaseerd op slaafse nabootsing.

3.6. Anglo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.7. Anglo vordert – samengevat – een inbreukverbod voor het gehele grondgebied van de Europese Unie op haar ingeschreven Gemeenschapsmodel, haar auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Anglo Legging en een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing. Daarnaast vordert Anglo een gebod tot het afleggen van rekening en verantwoording inzake inbreukmakende producten en afgifte van de resterende voorraad, alles op straffe van een dwangsom. Anglo vordert een bevel tot het verzenden van een rectificatie aan alle afnemers van Bonnie Doon, een veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat en veroordeling van Bonnie Doon in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv, inclusief de kosten verband houdende met de kort geding procedure die aan de onderhavige procedure voorafging.

3.8. Bonnie Doon voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid in conventie en reconventie

4.1. Deze rechtbank is relatief bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Voor zover de vorderingen in conventie en reconventie inbreuken op Gemeenschapsmodellen betreffen volgt dat uit artikel 80 en artikel 81 aanhef en onder a Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet de EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (*Stb.* 2004, 573).

4.2. De rechtbank is op grond van artikel 80 en artikel 81 aanhef onder c en d tevens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Bonnie Doon tot nietigverklaring van het niet-ingeschreven, respectievelijk het ingeschreven Gemeenschapsmodel van Anglo. De vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven Gemeenschapsmodel moet, hoewel ingesteld in conventie, worden aangemerkt als “reconventionele” vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel in de zin artikel 24 lid 1 en artikel 81 sub d GModVo. Bonnie Doon heeft deze vordering namelijk ingesteld in reactie op de vordering betreffende inbreuk op het ingeschreven Gemeenschapsmodel die Anglo in reconventie tegen haar heeft ingediend.

4.3. Voor het overige volgt de relatieve bevoegdheid in conventie en reconventie alleen al uit het feit dat die niet is bestreden (art. 110 Rv).

in conventie

ontwerp en presentatie Exquisite Legging

4.4. Aangenomen moet worden dat het ontwerp van de Exquisite Legging op 9 november 2006 is afgerond. Dat het ontwerp op die datum is afgerond blijkt onder meer uit de door Bonnie Doon overgelegde kopie van de definitieve ontwerpbestanden (productie 6 van Bonnie Doon) en een gedetailleerde verklaring van de ontwerpster van Bonnie Doon (productie 5 van Bonnie Doon). Een en ander is, zoals hierna zal worden toegelicht, onvoldoende gemotiveerd weersproken door Anglo.

4.5. Anglo heeft ten aanzien van de ontwerpbestanden opgemerkt dat de datum van ontwerpbestanden gemakkelijk kan worden gemanipuleerd. Die enkele mogelijkheid van manipulatie is onvoldoende om de juistheid van de datum in twijfel te trekken, met name omdat Anglo ter zitting desgevraagd heeft verklaard geen aanwijzingen te hebben dat de datum daadwerkelijk is gemanipuleerd.

4.6. Daarnaast heeft Anglo opgemerkt dat de naam van het bestand in het zoekveld van de bestandeigenschappen, te weten “*Legging with slit*”, niet overeenkomt met de titel van het document, te weten “*Legging with slit and lace and ribbon on the edge*”. Bonnie Doon heeft echter uiteengezet dat het verschil wordt verklaard door het feit dat de bestandsnaam zoals gebruikelijk een weergave is van de eerste woorden van de titel van het document. Die uitleg heeft Anglo niet bestreden, zodat die voor juist moet worden gehouden.

4.7. Verder heeft Anglo aangevoerd dat de ontwerpbestanden nog niet op 9 november 2006 gereed konden zijn omdat de bestanden een foto van de Exquisite Legging bevatten, terwijl de samples van de Exquisite Legging pas in februari 2007 gereed waren. Bonnie Doon heeft echter uitgelegd dat de foto in de ontwerpbestanden een foto van de Lacy Ribbon sok is die is bewerkt op de computer. Die uitleg wordt bevestigd door de verklaring van de ontwerpster van Bonnie Doon, en is in overeenstemming met de – als zodanig onbestreden – stelling van Bonnie Doon dat het ontwerp van de Exquisite Legging is geïnspireerd op de afwerking van de Lacy Ribbon sok. Anglo heeft deze uitleg ook niet bestreden.

4.8. Ook heeft Anglo erop gewezen dat er ook een ontwerpbestand bestaat dat op 17 maart 2007 is gemaakt. Bonnie Doon heeft echter toegelicht dat het gaat om een aanvullend ontwerp waarin vier in plaats van drie kleurenvarianten van de Exquisite Legging zijn opgenomen. Ook deze uitleg heeft Anglo niet bestreden.

4.9. Ten slotte heeft Anglo aangevoerd dat uit de verklaring van de ontwerpster van Bonnie Doon zou blijken dat het ontwerp pas van voorjaar 2007 zou zijn. Dat blijkt daar echter niet uit. Integendeel, de ontwerpster verklaart uitdrukkelijk dat het ontwerp definitief is afgerond in november 2006. De opmerking in de verklaring dat het ontwerp is gemaakt nadat gebleken was dat de collectie voor voorjaar/zomer 2007 goed was ontvangen, is daarmee, anders dan Anglo suggereert, niet onverenigbaar. Bonnie Doon heeft toegelicht dat de ontwerpster daarmee niet doelt op verkoop in de winkels, maar op voorverkoop aan afnemers, die zoals gebruikelijk in het voorafgaande najaar (dus in dit geval najaar 2006) had plaatsgevonden.

4.10. Al op grond van het voorgaande kan als vaststaand worden aangenomen dat Bonnie Doon de Exquisite Legging in november 2006 heeft ontworpen. Daar komt bij dat dit feit wordt ondersteund door de gegevens die Bonnie Doon heeft overgelegd over de activiteiten die Bonnie Doon vervolgens ten aanzien van dat ontwerp heeft ondernomen.

4.11. Zo heeft Bonnie Doon aangevoerd dat zij het ontwerpbestand op 14 november 2006 aan haar fabrikant Philstar heeft gestuurd met de opdracht samples te maken. De juistheid van die stelling blijkt niet alleen uit de verklaring van haar ontwerpster (productie KG 5 van Bonnie Doon), maar ook uit de overgelegde kopie van het betreffende bericht van Bonnie Doon aan Philstar van 14 november 2006 (productie KG 7 van Bonnie Doon), interne documentatie van Philstar van onder meer 5 december 2006, en de factuur van Philstar voor de samples van 8 februari 2007 (productie KG 7 van Bonnie Doon). Anglo heeft hier slechts tegenin gebracht dat op 14 november 2006 het ontwerpbestand nog niet bestond omdat daarin een foto van de Exquisite Legging is opgenomen. Zoals hiervoor al is geoordeeld (zie r.o. 4.7), moet dat betoog worden verworpen.

4.12. Daarnaast heeft Bonnie Doon aangevoerd dat zij de Exquisite Legging in de periode januari tot en met maart 2007 aan afnemers heeft gepresenteerd op haar kantoor en dat diverse afnemers in die periode orders voor de Exquisite Legging hebben geplaatst. Dit blijkt uit verklaringen van zowel vertegenwoordigers van Bonnie Doon (productie KG 9 van Bonnie Doon) als verklaringen en bestelformulieren van afnemers (productie KG 10 van Bonnie Doon). Dat die bestellingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden wordt bovendien ondersteund door de orders die Bonnie Doon naar aanleiding daarvan heeft geplaatst bij

haar fabrikant Philstar (productie KG 12 van Bonnie Doon) en de facturen die Bonnie Doon heeft gestuurd aan de betreffende afnemers (productie KG 13 van Bonnie Doon).

4.13. Anglo heeft hier tegenin gebracht dat de verklaringen van sommige vertegenwoordigers en afnemers niet juist kunnen zijn omdat zij verklaren dat de Exquisite Legging is gepresenteerd voordat Bonnie Doon naar eigen zeggen de samples had ontvangen. Bonnie Doon heeft echter toegelicht dat zij, toen de samples nog niet gereed waren, de Exquisite Legging heeft gepresenteerd door het tonen van de ontwerpbestanden en dat dit meer dan voldoende was omdat de vertegenwoordigers al bekend waren met de Lacy Ribbon sok. Die uitleg heeft Anglo niet bestreden.

4.14. Daarnaast heeft Anglo aangevoerd dat de datum op de bestelformulieren van de afnemers kan zijn gemanipuleerd en wijst in dit verband op de afwijkende data die op verschillende pagina's van eenzelfde orderformulier staan. Bonnie Doon heeft echter toegelicht dat die afwijkingen worden verklaard door het feit dat haar collectie in de loop der tijd wijzigt. Die wijzigingen worden direct verwerkt in collectielijsten die horen bij de orderformulieren. De datum onderaan de lijst laat zien tot wanneer de betreffende lijst is bijgewerkt. Dat kan per lijst verschillen. Daarom verschillen de data op de lijsten die zijn gevoegd bij de verklaringen van de afnemers. Deze uitleg heeft Anglo niet bestreden.

4.15. Ten slotte heeft Anglo aangevoerd dat de door Bonnie Doon gestelde tijdslijn onaannemelijk is omdat een modegevoelig artikel als een legging binnen een paar maanden in de winkel zou moeten liggen. Bonnie Doon heeft echter aangevoerd dat de gevolgde tijdslijn juist gebruikelijk is in de branche. Aangezien Anglo het tegendeel niet heeft onderbouwd, moet ook dit betoog van Anglo in het licht van alles wat Bonnie Doon heeft aangevoerd als onvoldoende gesubstantieerd worden verworpen.

inbreuk auteursrecht

4.16. Aangenomen moet worden dat de Exquisite Legging een auteursrechtelijk beschermd werk is. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Exquisite Legging een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Voor zover Anglo heeft bedoeld de oorspronkelijkheid van het ontwerp van de Exquisite Legging te bestrijden met haar in reconventie aangevoerde stelling dat het ontwerp is ontleend aan de Anglo Legging, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Anglo stelt namelijk zelf dat de Anglo Legging voor het eerst is geopenbaard in mei 2007 door verkoop via de winkels van Miss Etam. Daargelaten dat Bonnie Doon uitdrukkelijk heeft betwist dat de Anglo Legging al op dat moment op de markt was, kan het ontwerp van de Exquisite Legging niet zijn ontleend aan een in mei 2007 aangeboden legging. Zoals hiervoor is vastgesteld (zie r.o. 4.4 e.v.), is het ontwerp van de Exquisite Legging immers al ruim voor die tijd afgerond, te weten in november 2006.

4.17. Tevens moet voorshands worden aangenomen dat de Anglo Legging een verveelvoudiging is van de Exquisite Legging. Tussen partijen staat namelijk vast dat de Anglo Legging identiek is aan de Exquisite Legging die Bonnie Doon in de periode januari tot en met maart 2007 aan afnemers heeft gepresenteerd. Gegeven die hoge mate van overeenstemming moet worden vermoed dat Anglo het ontwerp van de Anglo Legging heeft ontleend aan de Exquisite Legging.

4.18. Anglo heeft echter aangevoerd dat de Anglo Legging, ondanks de overeenstemming met de Exquisite Legging, een zelfstandige schepping is die niet de vrucht is van ontlening. Zij stelt in dit verband dat haar ontwerpster de Anglo Legging al in mei 2006 zelfstandig heeft ontworpen. Ook stelt Anglo dat zij in oktober 2006 samples van de Anglo Legging heeft laten maken. Voor zover die stellingen feitelijk juist zijn, volgt daaruit dat Anglo het ontwerp van de Anglo Legging niet kan hebben ontleend aan de Exquisite Legging, aangezien die volgens Bonnie Doon pas vanaf januari 2007 aan derden is gepresenteerd. Omdat de stellingen enerzijds door Anglo met stukken zijn onderbouwd, en anderzijds door Bonnie Doon gemotiveerd zijn weersproken, kan de rechtbank op dit moment niet vaststellen of de stellingen feitelijk juist zijn. Daarom zal de rechtbank Anglo, op wie op dit punt de bewijslast rust (vgl. HR 21 februari 1992, *NJ* 1993,164, *Barbie*), opdragen haar stellingen te bewijzen.

inbreuk niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

4.19. Bonnie Doon komt ook een beroep toe op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Aangenomen moet worden dat zij de Exquisite Legging in de periode januari-maart 2007 aan het publiek ter beschikking heeft gesteld. Daarbij kan in het midden blijven of Bonnie Doon de Exquisite Legging in januari 2007 heeft gepresenteerd op beurzen, zoals Bonnie Doon stelt en Anglo uitdrukkelijk betwist. Zoals hiervoor is vastgesteld (zie r.o. 4.11 e.v.), staat immers als onvoldoende weersproken vast dat Bonnie Doon haar Exquisite Legging in de periode januari-maart 2007 in ieder geval op haar kantoor heeft gepresenteerd aan diverse afnemers.

4.20. Het betoog van Anglo dat de presentatie van de Exquisite Legging aan de afnemers niet kan worden gekwalificeerd als voor het publiek beschikbaar stellen in de zin van artikel 11 lid 1 GModVo, slaagt niet. Artikel 11 lid 2 GModVo bepaalt dat een model geacht wordt voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld indien het “in de handel gebracht” is op zodanige wijze dat dit feit bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon komen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. De presentatie van de Exquisite Legging aan haar afnemers is een vorm van het in de handel brengen van die legging. Het doel van de presentatie was immers dat de afnemers de Exquisite Legging zouden bestellen. Bovendien hebben die afnemers – blijkens de door Bonnie Doon overgelegde verklaringen en bestelformulieren – in de betreffende periode ook daadwerkelijk bestellingen geplaatst. Bonnie Doon heeft daarnaast uitdrukkelijk aangevoerd dat die presentaties bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis konden komen van ingewijden in de betrokken sector. Dat heeft Anglo niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. Anglo heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de presentaties niet meebrengen dat de Exquisite Legging ter kennis kon komen van de relevante personen. De afnemers die de presentaties hebben bezocht, behoren immers tot de ingewijden in de betrokken sector en gesteld noch gebleken is dat het ontwerp van de Exquisite Legging hen is gepresenteerd onder voorwaarde van geheimhouding.

4.21. Ervan uitgaande dat de Exquisite Legging in de periode januari-maart 2007 aan het publiek ter beschikking is gesteld, moet worden geconcludeerd dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waarop Bonnie Doon zich beroept, nieuw is en een eigen karakter heeft. Gesteld noch gebleken is immers dat er voor die periode een model aan het publiek beschikbaar is gesteld dat identiek is aan de Exquisite Legging in de zin van artikel 5

GModVo of dat geen andere algemene indruk wekt dan de Exquisite Legging in de zin van artikel 6 GModVo.

4.22. Bonnie Doon kan zich op grond van artikel 19 lid 2 GModVo alleen tegen de verhandeling van de Anglo Legging verzetten voor zover er sprake is van namaak van de Exquisite Legging en niet van een onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij de Exquisite Legging niet kende. Bij een model dat geen andere algemene indruk wekt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, dient daarbij te worden vermoed dat er sprake is van namaak en is het aan de aangesproken derde om te stellen, en zonodig te bewijzen, dat er sprake is geweest van onafhankelijk scheppend werk. De overwegingen die de Hoge Raad ertoe hebben gebracht om te oordelen dat bij een bepaalde mate van overeenstemming tussen een auteursrechtelijk beschermd werk en het werk van een derde, het aan de aangesproken derde is om te stellen, en zonodig bewijzen dat er sprake is van een zelfstandige schepping (HR 21 februari 1992, *NJ* 1993, 164, *Barbie*), gelden namelijk ook ten aanzien van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Het zou afbreuk doen aan de effectiviteit van de bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel als voor toewijzing van een vordering gebaseerd op inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, behalve een bepaalde mate van overeenstemming tussen het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en de het product van een derde, vereist is dat de eiser stelt en bij betwisting bewijst dat deze overeenstemming berust op namaak van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

4.23. Het antwoord op de vraag of Anglo met de Anglo Legging inbreuk heeft gemaakt op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Bonnie Doon, valt dus in hoofdlijnen samen met de beoordeling van de auteursrechtinbreuk. Dat de Anglo Legging geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt dan de Exquisite Legging is niet in geschil. Gelet daarop moet voorshands worden aangenomen dat de Anglo Legging voortvloeit uit namaak. Anglo zal echter ook in dit verband worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat de Anglo Legging al in mei 2006 is ontworpen en dat er in oktober 2006 samples van de Anglo Legging zijn gemaakt. Voor zover die stellingen juist zijn, moet immers worden geoordeeld dat de Anglo Legging niet voortvloeit uit namaak van de Exquisite Legging aangezien de Exquisite Legging pas later, te weten vanaf januari 2007, aan het publiek beschikbaar is gesteld.

4.24. Het voorgaande brengt overigens niet mee dat als Anglo niet slaagt in het bewijs, het verbod op inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel toewijsbaar is. Bonnie Doon heeft de Exquisite Legging namelijk vanaf januari 2007 aan het publiek beschikbaar gesteld. Dat brengt op grond van artikel 11 lid 1 GModVo mee dat de bescherming van het gestelde model in januari 2010 is verstreken. De eventuele inbreuk kan wel relevant zijn voor de overige vorderingen, waaronder de schadevergoeding.

voorwaardelijke eis

4.25. Voor het geval de rechtbank tot de conclusie zou komen dat de Anglo Legging niet is ontleend aan de Exquisite Legging, heeft Bonnie Doon – via een eisvermeerdering – een vordering ingesteld die is gebaseerd op het standpunt dat de Anglo Legging is ontleend aan de Lacy Ribbon sok, meer specifiek: dat de afwerking aan de onderkant van de Anglo Legging is ontleend aan de afwerking van de bovenkant van de Lacy Ribbon sok. Om

proceseconomische redenen zal de rechtbank deze voorwaardelijke vordering nu al behandelen.

4.26. Het betoog van Anglo dat deze voorwaardelijke vordering te laat is ingediend, treft geen doel. Op grond van artikel 130 Rv is Bonnie Doon in beginsel gerechtigd haar eis te vermeerderen zolang er nog geen eindvonnis is geweest. Dat recht zou Bonnie Doon niet hebben als de eisvermeerdering in strijd zou zijn met de eisen van goede procesorde, maar daarvan is geen sprake. Bonnie Doon heeft de voorwaardelijke eis namelijk samen met haar conclusie van eis in reconventie ingesteld, die is ingediend voorafgaand aan de comparitie binnen de daarvoor in het tussenvonnis van 18 maart 2009 bepaalde termijn. Anglo heeft dus ter comparitie kunnen reageren op de voorwaardelijke eis. Daarnaast heeft Bonnie Doon – onweersproken – aangevoerd dat de eisvermeerdering een reactie is op het door Anglo in haar conclusie van antwoord gevoerde verweer en dat de eisvermeerdering dus niet eerder ingesteld had kunnen worden.

4.27. Wat betreft de grondslag van de vordering moet worden aangenomen dat de afwerking aan de bovenkant van de Lacy Ribbon sok (hierna: het styling element) een auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarbij kan in het midden blijven of het styling element moet worden aangemerkt als een zelfstandig werk of dat het styling element moet worden gezien als deel van een meeromvattend werk, te weten de gehele Lacy Ribbon sok. Voor delen van een werk gelden namelijk geen andere regels dan voor volledige werken (vgl. HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, *LJN* BJ3749, *Infopaq*, r.o. 38). In beide gevallen is bepalend of het styling element als zodanig al dan niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

4.28. Dat het styling element als zodanig in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming omdat het de uitdrukking vormt van een eigen intellectuele schepping van Bonnie Doon staat vast. Anglo heeft namelijk niet bestreden dat het styling element een oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

4.29. Daarnaast moet voorshands worden aangenomen dat de afwerking van de Anglo Legging een verveelvoudiging is van het styling element op de Lacy Ribbon sok die Bonnie Doon in juli 2006 heeft geopenbaard. Anglo heeft namelijk niet bestreden dat de afwerking van de Anglo Legging identiek is aan het styling element op de Lacy Ribbon sok. Gegeven die mate van overeenstemming moet worden vermoed dat Anglo het ontwerp van de Anglo Legging heeft ontleend aan het styling element op de Lacy Ribbon sok van Bonnie Doon.

4.30. De verwijzing door Anglo naar een uitspraak in kort geding waarin is aangenomen dat het toepassen van een styling element dat bekend is voor sokken op leggings een beschermingswaardig model en werk kan opleveren, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat niet duidelijk is op welke uitspraak Anglo doelt,¹ volgt uit het genoemde oordeel, anders dan Anglo meent, niet dat toepassing van een styling element van de Lacy Ribbon sok op een legging geen inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot dat styling element kan opleveren. Anders dan kennelijk het geval was in de zaak waarop Anglo doelt,

¹ Mogelijk doelt Anglo op het vonnis in kort geding in een eerder geschil tussen Bonnie Doon en Anglo, te weten Vzv. 's-Gravenhage 7 december 2007, *b9* 4097, maar daarin is niet vastgesteld dat een styling element bekend was voor *sokken*.

is in de onderhavige zaak gesteld noch gebleken dat het op de Lacy Ribbon sok gebruikte styling element bekend was op de datum van het ontwerp daarvan. Integendeel, zoals hiervoor is vastgesteld, heeft Bonnie Doon onweersproken aangevoerd dat het styling element als zodanig een oorspronkelijk karakter heeft.

4.31. Anglo heeft echter ook in dit verband aangevoerd, zo begrijpt de rechtbank, dat haar ontwerpster de Anglo Legging al in mei 2006 – en dus voorafgaand aan de eerste openbaarmaking van de Lacy Ribbon sok door Bonnie Doon in juli 2006 – heeft ontworpen. Voor die stelling dient Anglo al bewijs te leveren in het kader van de beoordeling van de onvoorwaardelijke inbreukvordering met betrekking tot de Exquisite Legging.

4.32. Voor zover Anglo ook in dit verband heeft bedoeld aan te voeren dat er in oktober 2006 samples van de Anglo Legging zijn gemaakt, moet die stelling worden gepasseerd. Voor zover die stelling juist is, volgt daaruit immers niet zonder meer dat de Anglo Legging een zelfstandige schepping is. De afwerking kan immers al dan niet bewust zijn ontleend aan het in juli 2006 door Bonnie Doon geopenbaarde styling element. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan ontlending in dit geval uitgesloten moet worden geacht, zijn niet gesteld. Gegeven de strenge eisen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor de weerlegging van een vermoeden van ontlending (o.m. HR 18 februari 2000, *NJ* 2000, 309), kan niet worden volstaan met de enkele stelling dat samples zijn gemaakt op basis van een eigen ontwerp van Anglo.

4.33. Het voorgaande brengt mee dat als Anglo slaagt in de levering van het bewijs van haar stelling dat de Anglo Legging in mei 2006 is ontworpen, moet worden geconcludeerd dat Anglo met de Anglo Legging geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Exquisite Legging, en evenmin op het auteursrecht met betrekking tot het styling element. Als Anglo niet slaagt in de levering van het bewijs dat de Anglo Legging in mei 2006 is ontworpen, maar wel van het bewijs dat in oktober 2006 samples van de Anglo Legging zijn gemaakt, moet worden geconcludeerd dat Anglo met de Anglo Legging geen inbreuk maakt op het auteursrecht en het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Exquisite Legging, maar dat er wel sprake is van een inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot het styling element. Als Anglo slaagt in levering van het bewijs van geen van beide stellingen, moet worden geconcludeerd dat Anglo met de Anglo Legging inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Exquisite Legging en wordt niet toegekomen aan de voorwaardelijke eis met betrekking tot het styling element.

slaafse nabootsing

4.34. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het subsidiaire beroep van Bonnie Doon op slaafse nabootsing met betrekking tot de Exquisite Legging en het styling element slaagt. Voor zover de inbreuk op het auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot de Exquisite Legging of het auteursrecht op het styling element komt vast te staan, heeft Bonnie Doon geen belang meer bij beoordeling van haar op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. Voor zover Anglo slaagt in het bewijs van haar stelling dat de Anglo Legging niet is ontleend aan de Exquisite Legging of het styling element, en dus geen auteursrechtinbreuk en modelrechtinbreuk kan worden vastgesteld, brengt dat mee dat ook geen slaafse nabootsing kan worden aangenomen.

nietigheid Gemeenschapsmodellen

4.35. De rechtbank is met Bonnie Doon van oordeel dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betreffende de Anglo Legging en het ingeschreven Gemeenschapsmodel nietig moet worden verklaard wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van de Exquisite Legging. De aanvraag voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingediend op 7 maart 2008. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel baseert Anglo op haar stelling dat de Anglo Legging in mei 2007 voor het eerst aan het publiek ter beschikking is gesteld. Zoals hiervoor is vastgesteld (zie r.o. 4.19), is de Exquisite Legging al voor die data aan het publiek beschikbaar gesteld. Niet in geschil is dat de Exquisite Legging identiek is aan zowel de Anglo Legging als het ingeschreven Gemeenschapsmodel.

4.36. Wat betreft het ingeschreven Gemeenschapsmodel komt daar nog bij dat vast staat dat de Exquisite Legging is gepubliceerd in de productfolder van juni/juli 2007 van Bonnie Doon. Anglo voert zelf uitdrukkelijk aan dat juni/juli 2007 heeft te gelden als datum van aan het publiek beschikbaar stellen van de Exquisite Legging. Ook die datum ligt voor de datum van in indiening van de aanvraag om inschrijving van het Gemeenschapsmodel.

4.37. Het beroep op artikel 7 lid 2 GModVo dat Anglo in dit verband doet, slaagt niet. Op zich voert Anglo terecht aan dat de gestelde openbaarmaking van de Anglo Legging via Miss Etam op grond van die bepaling niet schadelijk is voor de nieuwheid van het ingeschreven Gemeenschapsmodel omdat die openbaarmaking – kort gezegd – heeft plaatsgevonden op basis van informatie van Anglo. Bonnie Doon beroept zich echter niet (alleen) op de openbaarmaking van de Anglo Legging via Miss Etam, maar op de openbaarmaking van de Exquisite Legging door haar zelf. Dat de laatstgenoemde openbaarmakingen hebben plaatsgevonden op basis van door Anglo verstrekte informatie als bedoeld in artikel 7 lid 2 GModVo is gesteld noch gebleken en is ook niet aannemelijk gelet op wat hiervoor is vastgesteld over het ontwerp van de Exquisite Legging (zie r.o. 4.4). Gelet op die wijze van totstandkoming van het ontwerp van de Exquisite Legging kan ook geen sprake zijn van misbruik jegens Anglo in de zin van artikel 7 lid 3 GModVo, voor zover Anglo daarop een beroep heeft willen doen.

conclusie

4.38. Anglo zal worden opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat de Anglo Legging in mei 2006 is ontworpen en dat er in oktober 2006 samples van de Anglo Legging zijn gemaakt. Iedere verdere beslissing, waaronder die over de proceskosten, zal worden aangehouden.

in reconventie

auteursrecht

4.39. Het betoog van Anglo dat de Exquisite Legging van Bonnie Doon een verveelvoudiging is van haar ontwerp van de Anglo Legging moet worden verworpen. Weliswaar heeft Bonnie Doon zelf – in het kader van de onderbouwing van haar

vorderingen in conventie – aangevoerd dat de vormgeving van de Exquisite Legging identiek is aan de vormgeving van de Anglo Legging, maar Bonnie Doon heeft bijzondere omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden geconcludeerd dat, ondanks deze overeenstemming met het werk waarop Anglo auteursrecht claimt, sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht kan zijn geweest van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening. Bonnie Doon heeft namelijk aangevoerd dat de Exquisite Legging is ontworpen ruim voordat de Anglo Legging is geopenbaard. Zoals hiervoor in conventie is overwogen, staat die stelling als onvoldoende weersproken vast (zie r.o. 4.4 e.v.).

Gemeenschapsmodellen

4.40. Ook het beroep van Anglo op haar gestelde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en ingeschreven Gemeenschapsmodel slaagt niet. Zoals hiervoor in conventie is vastgesteld zijn de bedoelde modellen niet nieuw en zullen daarom in conventie nietig worden verklaard.

conclusie

4.41. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. In verband met de uitkomst van de zaak in conventie, zal de beslissing in reconventie worden aangehouden, zodat later tegelijkertijd een eindvonnis kan worden gewezen in conventie en reconventie.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. draagt Anglo op te bewijzen dat de Anglo Legging in mei 2006 is ontworpen en/of dat er in oktober 2006 samples van de Anglo Legging zijn gemaakt,

5.2. bepaalt dat, indien Anglo het bewijs door middel van **getuigen** wil leveren, zij **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden december 2010 tot en met februari 2011 moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.3. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te 's-Gravenhage aan Prins Clauslaan 60,

5.4. bepaalt dat Anglo, indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van **bewijsstukken** en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit **binnen twee weken** na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven; in dat geval zal het getuigenverhoor geen doorgang vinden en zal de zaak naar een nader te bepalen rolzitting worden verwezen voor het nemen van een akte met dit doel door Anglo,

5.5. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

5.7. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2010.