

IN NAAM DER KONINGIN !
vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 508701 / KG ZA 12-84 MvW/JWR

Vonnis in kort geding van 23 februari 2012

in de zaak van

E

h.o.d.n.

wonende te

eiseres in conventie bij dagvaarding van 20 januari 2012,
verweerster in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. J.J.N. Weel te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma

RO

gevestigd te

2. **S**

wonende te

3. **R**

wonende te

gedaagden in conventie,
eisers in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. B. Parmentier te Haarlem.

Partijen zullen hierna E en Ro genoemd worden.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 9 februari 2012 heeft E gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ro heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening en in voorwaardelijke reconventie betaling van proceskosten gevorderd overeenkomstig de pleitnota, tevens voorwaardelijke eis in reconventie. E heeft de vordering in voorwaardelijke reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd.

Ter terechtzitting waren aanwezig:

- E ; bijgestaan door mr. Weel;
 - namens Ro , heer t, bijgestaan door mr. Parmentier.
- Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. E is ontwerpster en verhandelt onder de naam L modeaccessoires, waaronder een tas, nader aan te duiden als de "B Bag" met het hieronder afgebeelde uiterlijk.



2.2. De B Bag kan worden beschreven aan de hand van de volgende details:

- a. een combinatie van een keycord met een tasje;
- b. het keycord van gevlochten leer, in plaats van 'plat' leer;
- c. de wijze van vlechten van het keycord, waardoor dit een ronde vorm krijgt in plaats van een platte vorm;
- d. het keycord wordt onderaan ingewikkeld door een aantal gelaagd omwonden slagen leer;
- e. als gevolg van de onder d vermelde techniek ontstaat onderaan het keycord een 'oog';
- f. door dat 'oog' wordt een karabijnhaak bevestigd;
- g. deze karabijnhaak wordt door middel van een ring verbonden met de ritsluiting van de B Bag;
- h. deze ring is een zogenoemde gesloten ring, zodat er geen andere voorwerpen aan geregen kunnen worden;
- i. aan de karabijnhaak is verder een als 'eyecatcher' dienend hartje bevestigd, gemaakt van leer en iets bol staand;
- j. de lengte van het keycord varieert tussen de 45 en 55 centimeter, het formaat van het tasje is circa 19x12 centimeter;
- k. de uiteinden van de rits zijn afgedekt met reepjes leer;
- l. aan de 'loper' van de rits is de hiervoor onder h. bedoelde ring bevestigd in plaats van het gebruikelijke 'lipje';
- m. de B Bag wordt vervaardigd van glad leer en leer voorzien van een zachte vacht;
- n. de B Bag wordt uitgevoerd in verschillende kleurstellingen en patronen, waaronder goud, zilver, bruin, verschillende tinten slangenpatroon en zwart;
- o. de 'loper' van de rits is koperkleurig;
- p. de binnenkant van de tas is sober.

2.3. Ro ontwerpt en verhandelt eveneens modeaccessoires, waaronder een tas, nader aan te duiden als de "Keycordtas" met het volgende uiterlijk:



2.4. De Keycordtas bevat alle onder 2.2 genoemde elementen, behalve de onder o. genoemde koperkleurige rits, die bij de Keycordtas zwart is.

3. Het geschil in conventie

3.1. E vordert – samengevat – dat het Ro op straffe van een dwangsom:

- wordt verboden de hiervoor bedoelde tas, in de diverse variaties, te verkopen,
- wordt geboden om de aanwezige voorraad van dit product, alsmede het daarop betrekking hebbend reclamemateriaal te vernietigen, alsmede opgave te doen van gegevens van producenten en afnemers van de betreffende tas en van de met de verkoop daarvan behaalde winsten.

3.2. E stelt dat zij het auteursrecht heeft op het ontwerp van de B Bag en dat Ro daarop met de door haar verhandelde Keycordtas inbreuk maakt, althans dat RO zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

3.3. Ro voert verweer. Zij betwist dat E ontwerp van de B Bag vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. Verder voert Ro aan dat haar tas eerder op de (Nederlandse) markt is gebracht dan de door E ontworpen tas. Volgens Ro is de door haar ontworpen en in de

handel gebrachte tas geheel onafhankelijk van het ontwerp van E tot stand gekomen. Van inbreuk op auteursrecht dan wel van slaafse nabootsing is geen sprake, aldus Ro

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

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. Ro vordert, op voorwaarde dat de eis in conventie wordt afgewezen, – samengevat – vergoeding van de door haar ten gevolge van de door E gestarte procedure gemaakte kosten.

4.2. Ro stelt dat zij is gedwongen zich te verweren tegen onterechte aantijgingen. De daaraan bestede tijd is verloren gegaan voor de onderneming. Daarnaast heeft zij kosten voor rechtsbijstand moeten maken. Deze kosten dienen door E te worden vergoed, aldus Ro

4.3. E voert verweer en stelt dat zij Ro terecht heeft aangesproken en in rechte heeft betrokken.

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

5. De beoordeling in conventie

5.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

5.2. Kern van het geschil tussen partijen is de vraag of Ro al dan niet inbreuk maakt op een aan E toekomend auteursrecht op het ontwerp van een tas.

5.3. E stelt dat zij haar tas in 2008, tijdens haar verblijf in Shanghai, China, heeft ontworpen. In juni 2008 zijn de eerste exemplaren ervan geproduceerd en kort daarna verkocht. Het ontwerp sloeg aan en is daarna ook in andere landen, waaronder Nederland, verkocht.

5.4. Volgens E komt de B Bag in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, nu het een werk is in de zin van artikel 10

Auteurswet (Aw). Het betreft een oorspronkelijk werk, aangezien de vorm en elementen van de B Bag het gevolg zijn van haar eigen creatieve keuzes. E verwijst naar de onder 2.2 genoemde details. De combinatie van deze kenmerkende elementen geeft volgens haar de B Bag een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

5.5. Ro betwist dat het hier gaat om een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk. Het gaat volgens haar niet om een origineel idee maar om een trend in de mode, die door meerdere ontwerpers wordt gevolgd. Ro hebben in dat kader een ontwerp van Gucci in het geding gebracht dat overeenkomsten vertoont met de B Bag en de Keycordtas. Leren (dames)tassen die om de nek gedragen kunnen worden zijn van alle tijden, aldus Ro, en ook de specifieke onderdelen als een karabijnhaak, het hartje en het gevlochten leren koord zijn niet als origineel te beschouwen. Het ontwerp van E kan niet als het resultaat van door haar gemaakte creatieve keuzes worden beschouwd en komt daarmee niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, aldus – steeds – Ro

5.6. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Auteursrecht bestaat met betrekking tot een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft. Dit vereiste mag niet zodanig absoluut worden uitgelegd dat het werk als zodanig als geheel nieuw moet kunnen worden beschouwd. Het gaat erom dat het werk iets voldoende eigens bevat, dat aan de maker ervan kan worden toegeschreven. Het eindproduct dient oorspronkelijk te zijn in die zin dat het nog niet eerder in de bewuste vorm is vertoond. Aan dit vereiste is voldaan. Dat er in de loop van de geschiedenis velerlei (dames)tassen zijn gemaakt die in meerdere of mindere mate een bepaalde overeenstemming hadden met de B Bag, zoals de door Ro genoemde Gucci-tas, staat niet in de weg aan het oordeel dat de vorm en uitwerking die thans door E is gekozen een zodanige uniciteit bevat dat deze als een nieuw werk dient te worden beschouwd. Daarmee is het ontwerp vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming.

5.7. Ro betwist in de tweede plaats dat E de B Bag al had ontworpen voordat zij de Keycordtas op de markt bracht. E stelt dat zij in 2008, toen zij nog in China verbleef, is begonnen met het produceren en verhandelen van de B Bag. E verwijst in dit verband naar een in het geding gebrachte verklaring van de producent en een verklaring van een derde die destijds reeds een B Bag heeft aangeschaft. Verder is in 2010 door een Chinees fashionblog een artikel geschreven waarin de B Bag wordt genoemd. Voorts heeft E handgeschreven staffelijsten en facturen in het geding gebracht die dateren uit begin 2009, waaruit volgens haar blijkt dat zij reeds in 2008 met het verhandelen van de B Bag actief was. E merkt daarbij op dat zij destijds een beginnende marktpartij was en haar administratie daarom beperkt van omvang was.

5.8. Ro stellen dat de producent van wie een verklaring in het geding is gebracht, een zakenpartner van E was. Voorts acht zij het te toevallig dat E een cliënt uit de periode dat zij in China verbleef thans in Nederland op heeft kunnen sporen. Dat kan alleen als er sprake is van nauwe betrekkingen, wat afbreuk doet aan de waarde van de overgelegde verklaring. Ook de andere in het geding gebrachte stukken acht Ro ongeloofwaardig en gemanipuleerd. Ro acht niet aangetoond dat E voor 2010, toen Ro zelf met de Keycordtas op de markt kwam, al bezig was met de productie en het verhandelen van de B Bag.

5.9. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. E heeft een aantal bewijsstukken overgelegd. Haar stelling dat zij destijds nog geen uitgebreide administratie voerde en derhalve ook niet meer kan overleggen dan hetgeen zij in het geding heeft gebracht wordt voorshands aannemelijk geacht. Ro heeft er op gewezen dat het overgelegde materiaal eenvoudig kan worden gemanipuleerd en dat dit waarschijnlijk ook gebeurd is. Zij heeft echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat er inderdaad sprake is van manipulatie van bewijsstukken. De enkele mogelijkheid dat bewijsstukken kunnen zijn gemanipuleerd is, zeker in een situatie waarin niet kan worden verwacht dat meer of andere bewijsstukken in het geding worden gebracht, onvoldoende om bewijsstukken buiten beschouwing te laten. Uit de stukken blijkt voorshands afdoende dat E is begonnen met de productie en verhandeling van de B Bag op een moment dat Ro nog niet de Keycordtas in haar assortiment had opgenomen.

5.10. Aldus moet er in dit kort geding van worden uitgegaan dat E met het ontwerp van de B Bag de eerste ontwerper was van een tas met de onder 2.2 genoemde kenmerken. Zij dient daarom als maker te worden beschouwd en daarmee als rechthebbende ten aanzien van het auteursrecht. Dat E een onderneming van een beperkte omvang heeft, zoals Ro stelt, doet daar niet aan af.

5.11. Ro voert tot slot aan dat haar Keycordtas niet als inbreukmakend ten opzichte van de B Bag kan worden beschouwd. Zij betwist dat de B Bag als voorbeeld heeft gediend voor de Keycordtas. Het betreft een eigen ontwerp. Dat er sprake is van meer dan toevallige overeenkomsten dient volgens Ro te worden verklaard door het feit dat E juist de Keycordtas als voorbeeld voor haar ontwerp heeft gebruikt.

5.12. E stelt dat zij de B Bag zelfstandig heeft ontworpen. De overeenkomsten tussen de B Bag en de Keycordtas zijn zodanig groot dat de totaalindruk van beide producten die beide tassen maken te weinig verschillen om de Keycordtas als een zelfstandig werk te beschouwen.

5.13. De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt. Beide partijen zijn van mening dat de overeenkomsten tussen de B Bag en de Keycordtas zodanig groot zijn dat deze niet op toeval kunnen berusten. De voorzieningenrechter is dit eveneens van oordeel. Partijen verwijten elkaar dat zij het ontwerp van de ander als voorbeeld hebben gebruikt. De vraag wie het eerste ontwerp had is hiervoor reeds aan de orde gekomen. Nu daarbij is geoordeeld dat voorshands moet worden aangenomen dat dit E is, moet het handelen van Ro als inbreukmakend worden beschouwd.

5.14. Aannemelijk is dat E door dit inbreukmakend handelen al enige tijd schade lijdt. Zij heeft dan ook een spoedeisend belang bij haar vordering. Dit betekent dat de vordering van E om de inbreuk te staken zal worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De overige vorderingen zijn door Ro op zichzelf niet weersproken. Ook bij deze vorderingen heeft E voldoende spoedeisend belang. Daarom zullen deze eveneens worden toegewezen, met matiging en maximering van de dwangsommen, waarbij de termijn om aan dit vonnis te voldoen op onderdelen wordt aangepast.

5.15. Ro zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. E vordert veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De advocaatkosten aan de zijde van E worden – gelet op de betwisting door Ro – in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een eenvoudig kort geding begroot op EUR 6.000,=. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van E tot op heden begroot op EUR 86,27 aan dagvaardingskosten en EUR 575,= aan griffierecht.

6. De beoordeling in voorwaardelijke reconventie

6.1. Nu de voorwaarde waaronder deze vordering is ingesteld niet is vervuld, hoeft deze vordering geen behandeling.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

7.1. gebiedt Ro binnen drie dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het auteursrecht van E rger op het ontwerp van de door haar als B Bag aangeduide tas;

7.2. bepaalt dat Ro een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,= voor iedere overtreding van het onder 7.1 gegeven gebod, met een maximum van EUR 25.000,=,

7.3. gebiedt Ro om binnen een week na betekening van dit vonnis op eigen kosten de volledige voorraad van inbreukmakende producten alsmede alle daarop betrekking hebbende brochures, reclame-uitingen en folders ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder te (laten) vernietigen en aan E binnen 24 uur na die vernietiging een door die deurwaarder opgemaakt ambtsedig proces-verbaal van vernietiging te verschaffen;

7.4. bepaalt dat Ro een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,= voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 7.3 gegeven gebod, met een maximum van EUR 25.000,=,

7.5. gebiedt Ro om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van E , onder overlegging van kopieën van alle onderliggende documentatie zoals facturen en bankafschriften, een door een onafhankelijke registeraccountant gewaarmerkte schriftelijk opgave te doen van:

- naam, adres en contactgegevens van producenten, leveranciers, afnemers (niet zijnde consumenten) en/of ontwerpers van de Keycordtas;
- het totaal aantal ingekochte, verkochte, geproduceerde, retourgenomen, verzonden en anderszins verhandelde Keycordtassen;
- de totale met de verkoop van de Keycordtas behaalde winst, gegeneerde opbrengsten en de met het vervaardigen gemoeide kosten;
- het promotiemateriaal waarin afbeeldingen van de Keycordtas worden vertoond;
- de namen, adressen, telefoon- en faxnummer(s), web- en e-mailadressen van de websites waarop ten behoeve van reclame of anderszins de Keycordtas is geplaatst, alsmede de kosten die met het plaatsen van deze advertenties zijn gemaakt;

7.6. bepaalt dat Ro een dwangsom verbeurt van EUR 500,= per dag dat zij niet of niet volledig aan de veroordeling onder 7.5 heeft voldaan met een maximum van EUR 10.000,=;

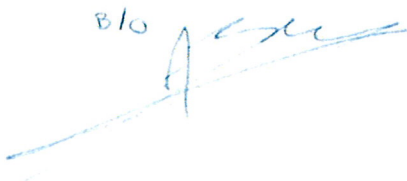
7.7. veroordeelt Ro in de proceskosten aan de zijde van E , tot op heden begroot op EUR 6.661,27;


7.8. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;

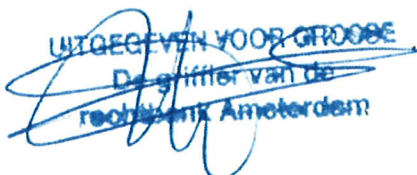
7.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2012.

Blo





UITGEGEVEN VOOR GROOBE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

type: JWR
coll: AB