

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/310138 / KG ZA 16-489

Vonnis in kort geding van 16 december 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap **ETABLISSEMENTEN JOSEPH SOUBRY N.V.**,
gevestigd te Roeselare (België),
eiseres,
advocaat mr. M.L. Storm te Leiden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AHECO AFRICAN FOOD & COSMETICS B.V.,
gevestigd te Hierden,
gedaagde,
advocaat mr. E.M.C. Mommers te Arnhem.

Partijen zullen hierna Soubry en Aheco genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 oktober 2016
- de conclusie van antwoord, tevens akte overlegging producties
- de e-mail van 30 november 2016 met een kostenspecificatie ex artikel 1019h Rv van Soubry
- de mondelinge behandeling van 2 december 2016
- de pleitnota van Soubry
- de pleitnota van Aheco.

1.2. Hierna is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Soubry is een bedrijf gespecialiseerd in deegwaren, zoals pasta, en verschillende soorten bloem, waaronder tarwegriesmeel. Zij heeft vestigingen in Nederland en België en verkoopt haar producten wereldwijd.

2.2. Aheco is een groothandel gespecialiseerd in Afrikaanse producten, waaronder meelproducten.

2.3. Sinds 1933 produceert en verkoopt Soubry tarwegriesmeel. Aheco heeft ten minste vanaf halverwege de jaren negentig tot en met september 2015 grote hoeveelheden tarwegriesmeel van Soubry afgenomen. In september 2015 is een einde gekomen aan de handelsrelatie tussen partijen. Soubry verkoopt het griesmeel sinds lange tijd in een verpakking van vijf kilogram waarvan de voorkant er als volgt uitziet:



2.4. In juli/augustus 2016 heeft Soubry geconstateerd dat Aheco tarwegriesmeel verkoopt in een verpakking van vijf kilogram die er aan de voorkant als volgt uitziet:



2.5. Bij brief van 9 augustus 2016 heeft de raadsman van Soubry aan Aheco kenbaar gemaakt dat zij met de verkoop van griesmeel in deze verpakking inbreuk maakt op de auteursrechten van Soubry en dat er eveneens sprake is van slaafse nabootsing. Soubry heeft in die brief een schikkingsvoorstel gedaan, welk voorstel Aheco niet heeft geaccepteerd.

3. Het geschil

3.1. Soubry vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. Aheco op straffe van verbeurte van een dwangsom met onmiddellijke ingang te verbieden producten identiek aan of in overwegende mate gelijk aan het product van Soubry openbaar te maken en/of te veeleelvoudigen, in het bijzonder door deze te (doen) produceren en/of importeren en/of aan te bieden en/of in voorraad te (doen) houden en/of te verkopen en/of te (doen) leveren, op welke titel dan ook, en/of te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen,

II. Aheco op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen om binnen zeven dagen na heden aan mr. M.L. Storm onder overlegging van kopieën van facturen en/of orderbevestigingen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, volledige en correcte opgave te verstrekken van:

1. het aantal geproduceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of op voorraad zijnde en/of op andere commercieel in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten
2. de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de verschillende inbreukmakende producten, op deugdelijke wijze onderbouwd
3. de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde particulieren
4. de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, mede-importeurs, tussenpersonen, leveranciers en (eventuele) mede-aanbieders van de inbreukmakende producten
5. de bestaande voorraad inbreukmakende producten, het promotiemateriaal en andere dragers waarop de onrechtmatige (inbreukmakende) nabootsing is afgebeeld,

III. Aheco op straffe van verbeurte van een dwangsom te gebieden binnen zeven dagen na heden alle inbreukmakende producten terug te halen bij haar afnemers, niet zijnde particulieren, en deze binnen veertien dagen aan Soubry af te staan, door aflevering op een door Soubry nader te noemen adres, ter vernietiging op kosten van Aheco, zonder dat Soubry daarvoor een vergoeding verschuldigd is,

IV. de redelijke termijn waarbinnen Soubry een procedure in principale aanhangig dient te maken gelet op het bepaalde in artikel 260 lid 1 Rv en artikel 50 lid 6 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-verdrag) te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan,

V. Aheco te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Aheco voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van het gevorderde.

-
- 4.2. Soubry roept primair de auteursrechtelijke bescherming in van de grafische vormgeving van de voorkant van de zakken tarwegriesmeel van vijf kilogram die zij op de markt brengt.
- 4.3. Aheco betwist dat de betreffende verpakking auteursrechtelijk beschermd is. Voor zover geoordeeld wordt dat de verpakking wel beschermd is, betwist Aheco dat Soubry de auteursrechthebbende is en voor het geval ook deze betwisting wordt gepasseerd, stelt Aheco zich op het standpunt dat zij geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Soubry.
- 4.4. Aangezien Soubry in België is gevestigd, dient eerst beoordeeld te worden of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt en welk recht van toepassing is.
- 4.5. Omdat gedaagde haar statutaire zetel in Nederland heeft, komt de Nederlandse rechter in casu op grond van artikel 4 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) rechtsmacht toe.
- 4.6. De vraag welk recht van toepassing is wordt geregeld door de Berner Conventie. Op grond van artikel 5 van die conventie dient de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht beoordeeld te worden naar het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd. Soubry vordert, zo begrijpt de voorzieningenrechter althans, bescherming in Nederland, zodat op haar vorderingen het Nederlands recht van toepassing is.
- 4.7. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat een werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De eis dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het werk 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 ieder geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen (HR 30 mei 2008 (Endstra), ECLI:NL:HR:2008:BC2153), alsmede al hetgeen technisch of functioneel is bepaald. Daarbij geldt echter dat ook elementen die afzonderlijk beschouwd niet als een eigen intellectuele schepping kunnen worden aangemerkt, door de combinatie, keuze en schikking van die elementen op een oorspronkelijke wijze een intellectuele schepping vormen, omdat daarin de creatieve geest van de maker tot uitdrukking komt (HvJ EU 16 juli 2009 (Infopaq I), nr. C-5/08, ECLI:EU:C:2009:BJ3749 en HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3)).
- 4.8. Een beschouwing van de grafische vormgeving van de voorkant van de verpakking van de zakken tarwegriesmeel van Soubry levert het volgende beeld op. Aan de bovenzijde bevindt zich een verticaal blauw vlak met afgeronde hoeken, omlijst door een witte lijn en daaromheen een blauwe rand. Dit blauwe vlak wordt doorkruist door een horizontaal ovaal rood veld met een witte lijn en een rode rand. In dit rode veld staat in grote gele letters "Soubry" vermeld en boven die letters bevindt zich een afbeelding van een schuin gericht menselijk hoofd. De betreffende persoon heeft een olijke lach en draagt een koksmuts schuin op zijn/haar hoofd. In het blauwe vlak onder het rode veld staat in witte letters de kwaliteit van het product vermeld. Deze bovenzijde van de verpakking wordt gecombineerd
-

met ruitvormige blokjes in groen aan de onderzijde. Hier tussenin staat in groene letters van dezelfde kleur als de ruitvormige blokjes, de naam en de hoedanigheid van het meel vermeld. Tussen deze aanduidingen en de ruitvormige blokjes staat enigszins links, ongeveer ter hoogte van het laatste punt van het blokje aan de linkerkant, in rode letters het gewicht in kilo's.

4.9. De wijze waarop bovengenoemde elementen op de voorkant van de verpakking zijn samengesteld maakt dat de grafische vormgeving van de voorkant van de verpakking een eigen oorspronkelijk karakter heeft. Niet is gebleken dat de betreffende vormgeving is ontleend aan die van een ander werk. Daarnaast is niet waarschijnlijk dat een ander persoon onafhankelijk tot exact dezelfde vormgeving zou komen.

4.10. Gelet op de wijze waarop de verschillende elementen zijn gepositioneerd en op de kleurstelling en vormgeving van deze elementen is het betreffende ontwerp naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook het resultaat van creatieve keuzes van de maker. De stelling van Aheco dat het ontwerp van de verpakking is bepaald door hetgeen gebruikelijk of voorgeschreven is en dat de door Soubry gemaakte keuzes banaal of triviaal zijn, is dus niet houdbaar. Het gaat Soubry ook niet om de vormgeving van de *verpakking* maar om de *grafische afbeelding* op de voorzijde.

4.11. De conclusie uit het voorgaande is dat aan de gehele grafische vormgeving van de voorkant van de verpakking tarwegriesmeel van Soubry auteursrechtelijke bescherming toekomt. De vraag is vervolgens of Soubry de auteursrechthebbende van deze vormgeving is.

4.12. Artikel 8 van de Auteurswet (Aw) bepaalt dat als een vennootschap een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker ervan te vermelden, zij als de maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was.

Op de verpakking waar het in casu om gaat staan de naam en het adres van Soubry vermeld en verder niet een naam van de ontwerper van de verpakking. Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dit op het moment waarop de betreffende verpakking voor het eerst op de markt werd gebracht, anders was. Nu Aheco niet heeft gesteld, laat staan bewezen, dat deze openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, moet Soubry als auteursrechthebbende van de grafische vormgeving van de voorkant van de betreffende verpakking worden beschouwd.

4.13. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of Aheco inbreuk maakt op het auteursrecht van Soubry.

4.14. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt (HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3)).

4.15. De grafische vormgeving op de voorkant van de verpakking van het tarwegriesmeel van Aheco wordt gekenmerkt door een verticaal blauw veld met afgeronde hoeken, omlijst door een witte lijn en daaromheen een blauwe rand. Meer horizontaal wordt dit veld doorkruist door een rood veld met een ovaalachtige vormgeving. In dat rode veld staat in grote gele letters de naam van het product vermeld. Bovenin het rode veld staat het logo van Bigi-mama, te weten een welgedane vrouw met een kookpot. In het blauwe veld onder het rode veld staat in witte letters de kwaliteit van het product vermeld. Een en ander stemt - afgezien van het logo - geheel overeen met de elementen op de verpakking van Soubry, zoals deze hiervoor onder 4.8 zijn beschreven.

Onderaan de verpakking van Aheco zijn ruitvormige blokjes in groen afgebeeld. Tussen het blauwe veld en deze blokjes staat direct onder het blauwe veld in groene letters in verschillende talen de naam van de hoedanigheid van het product. Daaronder, boven de ruitvormige blokjes, staat het gewicht van de inhoud in rood. Ook deze vormgeving stemt grotendeels overeen met de vormgeving op de verpakking van Soubry. De voorlopige conclusie is dan ook dat de grafische elementen op de voorzijde van de verpakking van Aheco een grote mate van overeenstemming hebben met de grafische elementen op de voorzijde van de verpakking van Soubry die auteursrechtelijk beschermd zijn.

4.16. Er zijn echter ook verschillen aan te wijzen. Zo is op de verpakking van Aheco de afbeelding van het logo anders en is ook de door Aheco gebruikte kleur groen voor de letters en blokjes enigszins anders. In de gebruikte kleuren rood en blauw zijn slechts geringe verschillen. De ruitvormige blokjes op de verpakking van Soubry hebben daarnaast iets meer een trapezium vorm, terwijl de blokjes op de verpakking van Aheco vierkant zijn. Dit laat echter onverlet dat de totaalindruk van de beide verpakkingen een bijzonder grote mate van gelijkenis vertoont die bepaald wordt door de vormgeving, de kleurstelling en de creatieve keuzes die zijn gemaakt.

4.17. Aheco heeft zich er op beroepen dat de groene ruitvormige blokjes niets anders dan een gestileerde grafische weergave van een tarweaar zijn. Volgens Aheco kan Soubry deze blokjes daarom niet monopoliseren en zijn deze dus niet auteursrechtelijk beschermd. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Een tarweaar kan op heel veel verschillende manieren gestileerd worden en dit is slechts een van die manieren. Bovendien roept het betreffende patroon van blokjes op het eerste gezicht niet de associatie op met een tarweaar.

4.18. De uiteindelijke conclusie uit het voorgaande is derhalve dat Aheco met de afbeeldingen op de voorzijde van haar verpakking van tarwegriesmeel inbreuk maakt op het auteursrecht van Soubry. Daaraan doet niet af dat de zijkant en de onderkant van de verpakkingen van elkaar verschillen en dat de verpakking van Aheco, anders dan de verpakking van Soubry, een hengsel heeft. Soubry heeft het auteursrecht immers slechts ingeroepen ten aanzien van de grafische vormgeving op de voorkant van de verpakking.

4.19. Nu Aheco inbreuk maakt op het auteursrecht van Soubry, zullen de vorderingen van Soubry worden toegewezen, behoudens het navolgende. De producten van Aheco (tarwegriesmeel) maken als zodanig geen inbreuk op een auteursrecht van Soubry. Alleen de grafische vormgeving van de voorzijde van de verpakking daarvan. Aheco hoeft dus niet het verhandelen van tarwegriesmeel te staken, maar alleen het verhandelen ervan in de onderhavige verpakking. Zij hoeft dus ook niet de gevulde zakken tarwegriesmeel aan Soubry af te geven, maar slechts de inbreukmakende verpakkingen.

4.20. De termijn waarbinnen Soubry een bodemprocedure aanhangig dient te maken zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag zal worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis. Het door de advocaat van Soubry genoemde artikel 260 Rv is in 2007 vervallen.

4.21. Aheco zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Soubry heeft ex artikel 1019h Rv veroordeling van Aheco in de volledige proceskosten gevorderd. Daartoe heeft haar raadsman een overzicht overgelegd van de gemaakte kosten van in totaal € 11.856,49 (exclusief btw). De voorzieningenrechter constateert dat in dit bedrag reeds het bedrag van € 619,00 aan griffierecht is begrepen. Aheco heeft de betreffende kosten onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat deze volledig zullen worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Soubry worden in totaal begroot op:

- dagvaarding	€	82,54
- griffierecht		619,00
- salaris advocaat		<u>11.237,49</u>
Totaal	€	11.939,03

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Aheco met onmiddellijke ingang producten met een verpakking identiek aan of in overwegende mate gelijk aan de verpakking van tarwegriesmeel van Soubry openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, in het bijzonder door deze te (doen) produceren en/of importeren en/of aan te bieden en/of in voorraad te (doen) houden en/of te verkopen en/of te (doen) leveren, op welke titel dan ook, en/of te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen,

5.2. veroordeelt Aheco om binnen zeven dagen na heden aan mr. M.L. Storm onder overlegging van kopieën van facturen en/of orderbevestigingen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, volledige en correcte opgave te verstrekken van:

1. het aantal geproduceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of op voorraad zijnde en/of op andere commercieel in het verkeer gebrachte producten met een inbreukmakende verpakking
2. de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de verschillende producten met een inbreukmakende verpakking, op deugdelijke wijze onderbouwd
3. de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de producten met een inbreukmakende verpakking, niet zijnde particulieren
4. de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant, mede-importeurs, tussenpersonen, leveranciers en (eventuele) mede-aanbieders van de producten met een inbreukmakende verpakking
5. de bestaande voorraad inbreukmakende verpakkingen, het promotiemateriaal en andere dragers waarop de onrechtmatige (inbreukmakende) nabootsingen zijn afgebeeld,

5.3. gebiedt Aheco binnen zeven dagen na heden alle producten in een inbreukmakende verpakking terug te halen bij haar afnemers, niet zijnde particulieren, en de inbreukmakende

verpakkingen binnen veertien dagen aan Soubry af te staan, door aflevering op een door Soubry nader te noemen adres, ter vernietiging op kosten van Aheco zonder dat Soubry daarvoor een vergoeding is verschuldigd,

5.4. veroordeelt Aheco om aan Soubry een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere overtreding van de in 5.1, 5.2 en 5.3 uitgesproken hoofdveroordelingen en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum van € 150.000,00 is bereikt,

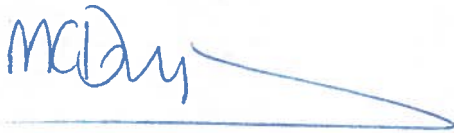
5.5. bepaalt de termijn waarbinnen Soubry een procedure in principale aanhangig dient te maken ex artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag op zes maanden na heden,

5.6. veroordeelt Aheco in de proceskosten, aan de zijde van Soubry tot op heden begroot op € 11.939,03, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

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. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2016.





Voor kopie conform

De griffier van de
rechtbank Gelderland