

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/653230 / KG ZA 18-909 MV/MV

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TASK RETAIL B.V.**,
gevestigd te Lelystad,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TASK INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Lelystad,
eiseressen bij dagvaarding van 31 augustus 2018,
advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **M.G. VAN MEEL B.V.**,
gevestigd te Capelle aan den IJssel,
gedaagde,
advocaat mr. M. Brinks te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Nine & Co en Van Meel worden genoemd.

1. De procedure

Ter zitting van 5 oktober 2018 heeft Nine & Co gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Van Meel heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren – voor zover van belang – aanwezig:

A.G. Haan van Nine & Co met mr. Truijens en J.M.B.A. van Meel van Van Meel met mr. Brinks.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting is afgesproken dat Nine & Co in de gelegenheid wordt gesteld aanvullende informatie in het geding te brengen en dat Van Meel hierop mag reageren. Op 11 oktober 2018 heeft Nine & Co een ‘akte na pleidooi’ met aanvullende producties 20 en 21 in het

geding gebracht. Op 18 oktober 2018 heeft Van Meel een ‘antwoordakte na pleidooi’ in het geding gebracht met aanvullende producties 24 en 25.

2. De feiten


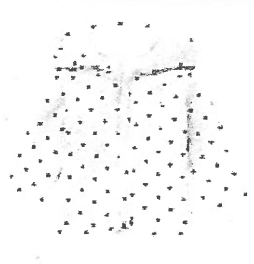

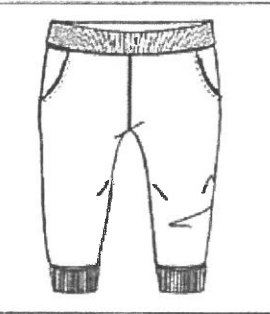
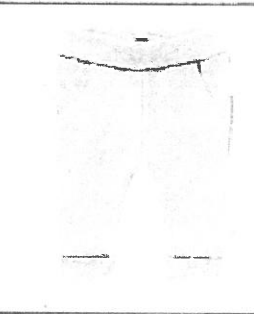


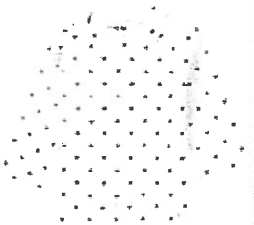

2.1. Nine & Co brengt onder het merk Noppies babykleding op de markt. In haar *Noppies basic collection* bevindt zich onder meer een kledingset met de volgende drie kledingstukken:

- een aan twee kanten te dragen vestje (product A),
- een broekje (product B) en
- een T-shirt (product C).

De set wordt aangeboden in de kleuren wit, mintgroen en roze.

2.2. Van Meel brengt onder het merk Frogs & Dogs eveneens babykleding op de markt. Ook zij brengt een kledingset met een aan twee kanten te dragen vestje, een broekje en een T-shirt op de markt in de kleuren wit, mintgroen en roze.

2.3. Bij brief van 8 mei 2018 heeft de raadvrouw van Nine & Co Van Meel – kort gezegd – medegedeeld dat auteursrecht rust op de kledingstukken van Nine & Co en dat die kledingstukken op grond van artikel 6:162 BW bescherming genieten tegen slaafse nabootsing. Volgens de brief maakt Van Meel zich schuldig aan inbreuk op de auteursrechten van Nine & Co en aan slaafse nabootsing. Van Meel is om die reden gesommeerd om binnen zeven dagen te bevestigen dat zij (1) iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van de inbreukmakende producten zal staken en gestaakt zal houden, (2) aan Nine & Co een boete verbeurt van € 1.000,- per dag indien zij de onder (1) genoemde verplichting niet nakomt, (3) een tegemoetkoming in de juridische kosten betaalt van € 1.500,-, en (4) een aantal gegevens verstrekt, zoals facturen, namen toeleveranciers en gegevens met betrekking tot de gegenereerde winst. In de brief van 8 mei 2018 is ter illustratie het volgende overzicht opgenomen:

		
Noppies Ontwerp A	Noppies Product A (Cardigan rev. Novi)	Frogs and Dogs Reversable jasje
		
Noppies Ontwerp B	Noppies Product B (Pants reg Humpie)	Frogs and Dogs Broekje groen uni
		
Noppies Ontwerp C	Noppies Product C (Longsleeve Natick)	Frogs and Dogs Shirtje print

2.4. Bij e-mail van 22 mei 2018 heeft de merkengemachtigde van Van Meel gereageerd op de onder 2.3 genoemde brief. In de e-mail wordt bestreden dat de kledingstukken van Nine & Co in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming en dat Van Meel auteursrechtinbreuk pleegt. Ook is volgens Van Meel geen sprake van slaafse nabootsing. Wel is Van Meel bereid een achttal wijzigingen aan te brengen, die in de e-mail worden opgesomd, waardoor de in de ogen van Nine & Co bestaande verwarring minder groot wordt.

2.5. Nadien is nog gecorrespondeerd tussen de gemachtigden van partijen (zie producties 8 tot en met 12 van Nine & Co en productie 24 van Van Meel).

3. Het geschil

3.1. Nine & Co vordert – kort gezegd – het volgende:

- I. Van Meel te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten van Nine & Co op de producten A, B en C te staken en gestaakt te houden alsmede ieder onrechtmatig handelen (in de vorm van slaafse nabootsing) te staken en gestaakt te houden;
- II. Van Meel te bevelen de volgende gegevens te verstrekken:
 - a. namen en contactgegevens van de producenten en leveranciers van de inbreukmakende producten;
 - b. namen en contactgegevens van de zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten;
 - c. het aantal inbreukmakende producten dat Van Meel in voorraad heeft;
- III. alle zakelijke afnemers van de inbreukmakende producten een e-mail te sturen waarin een *recall* van die producten wordt aangekondigd;
- IV. alle inbreukmakende producten die als gevolg van de *recall* worden terug ontvangen bij een gerechtelijk bewaarder in bewaring te geven;
- V. op de website van Van Meel een bericht te plaatsen dat – kort gezegd – inhoudt dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat Van Meel inbreuk maakt op de auteursrechten van Nine & Co en zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing;
- VI. een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag;
- VII. met veroordeling van Van Meel in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv;
- VIII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2. Nine & Co stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij onder het merk Noppies al sinds 2000 kwalitatief hoogstaande baby- en kinderkleding verkoopt. In 2013 heeft zij de producten A, B, en C ontworpen, die sindsdien onderdeel uitmaken van haar vaste collectie. Bij het ontwerpen van die producten zijn veel creatieve keuzes gemaakt. De combinatie van de verschillende elementen maakt dat sprake is van werken in de zin van artikel 10 Aw. Op grond van de artikelen 4 en 7 Aw is Nine & Co houdster van de auteursrechten op de ontwerpen. Van Meel heeft in haar Frogs & Dogsproducten de auteursrechtelijk beschermde combinaties overgenomen, waardoor sprake is van een nagenoeg identieke totaalindruk. Nine & Co heeft Van Meel hiervoor geen toestemming gegeven, zodat sprake is van ongeoorloofde verveelvoudigingen en openbaarmakingen in de zin van de artikelen 12 en 13 Aw. In het kader van de slaafse nabootsing voert Nine & Co aan dat Noppies een van de bekendste en meest succesvolle merken in Nederland is. Nine & Co is een van de marktleiders. De Noppiesproducten hebben een eigen plek op de babykledingmarkt. Nine & Co geniet dan ook bescherming tegen het gevaar voor nodeloze verwarring. Uit alles blijkt dat Van Meel er op diverse punten bewust voor heeft gekozen om geen afstand te nemen van de producten van Nine & Co. De producten hebben dezelfde *look and feel*. Hierdoor is sprake van nodeloos verwarringsgevaar. Dit wordt nog versterkt door de nagenoeg identieke hangtags, de identieke kleurstelling

en de identieke verkoopopstelling. Van Meel had meer afstand kunnen nemen van de Noppiesproducten, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten afbreuk te doen. Door dit na te laten handelt zij onrechtmatig jegens Nine & Co.

Nine & Co heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. Verdere afkalving van haar rechten moet zo spoedig mogelijk worden stopgezet. De schade die Nine & Co lijdt, loopt per dag op en is onomkeerbaar.

Nine & Co maakt aanspraak op een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft (concept)facturen in het geding gebracht waaruit volgt dat haar advocaatkosten in totaal € 29.991,12 bedragen. Voor het auteursrechtelijke gedeelte van haar vorderingen vordert zij een vergoeding van € 15.000,-. Dit bedrag is gelijk aan het IE-indicatietarief voor een normale kortgedingzaak.

3.3. Van Meel heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat de combinatie van elementen van de producten A, B en C van Nine & Co niet auteursrechtelijk beschermd is, dat (mocht dit anders zijn) Nine & Co niet heeft aangetoond dat haar het (werkgevers)auteursrecht toekomt en dat geen sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk omdat de producten van Van Meel een afwijkende totaalindruk oproepen. Nine & Co komt geen beroep toe op slaafse nabootsing omdat haar producten geen eigen plaats innemen op de markt en in dit geval is geen sprake van slaafse nabootsing omdat er geen verwarringsgevaar is. Ook Van Meel maakt aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Haar advocaatkosten bedragen € 10.830,43. Van dit bedrag heeft 80% betrekking op de auteursrechtelijke vorderingen en 20% op de beweerde slaafse nabootsing.

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

4. De beoordeling

4.1. Aan het eind van haar pleidooi heeft de raadvrouw van Van Meel aangevoerd dat de gewraakte Frogs & Dogsproducten van Van Meel momenteel niet meer worden verkocht. De kledingsets zijn volgens haar geproduceerd in een oplage van 750 stuks en zijn inmiddels uitverkocht. Op vragen heeft zij geantwoord dat de kledingstukken voor ongeveer twee dollar per stuk zijn ingekocht, dat een omzet van bij benadering € 10.000,- is behaald en dat het winstpercentage zo'n 40% bedroeg. Elk half jaar voert Van Meel een nieuwe collectie, hetgeen impliceert dat de gewraakte kledingstukken (die behoorden tot de collectie voorjaar/zomer 2018) niet opnieuw in productie zullen worden genomen. Als nagezonden productie 25 heeft Van Meel een factuur in het geding gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat van elk kledingstuk 750 stuks zijn gefabriceerd. Zij heeft verder als productie 21 foto's van een vestje, broekje en T-shirt uit de nieuwe collectie (herfst/winter 2018) in het geding gebracht. Die kledingstukken wijken dermate af van de producten A, B en C

van Nine & Co, dat thans hoe dan ook geen sprake is van nieuwe auteursrechtinbreuk en/of van slaafse nabootsing, aldus Van Meel. Haar merkengemachtigde heeft deze wijzigingen reeds in de e-mail van 22 mei 2018 (zie 2.4) aangekondigd. Deze e-mail was een reactie op de sommatie van 8 mei 2018 van Nine & Co (zie 2.3). Van Meel wilde vrijwillig en onverplicht (volgens haar was immers geen sprake van inbreuk) wijzigingen aanbrengen in haar collectie om dit geschil buiten rechte op te lossen.

4.2. Volgens Nine & Co is de door Van Meel gepleegde inbreuk evident en werd aan die inbreuk onvoldoende recht gedaan met het aanbod van Van Meel van 22 mei 2018 om haar collectie aan te passen. Uitnodigingen om tot een gesprek te komen werden bovendien herhaaldelijk door Van Meel afgewezen. Pas één dag voor de behandeling van dit kort geding is aan Nine & Co duidelijk gemaakt wat de aanpassingen in de nieuwe collectie precies inhielden (toen Van Meel de foto's van de aangepaste kledingstukken als productie 21 in het geding bracht). De eerder gedane schriftelijke suggesties van Van Meel waren onvolledig en onvoldoende concreet. Bovendien bleef een getekende onthoudingsverklaring voorzien van een boetebeding uit en bleef Van Meel de auteursrechten van Nine & Co betwisten, aldus de akte na pleidooi van Nine & Co van 11 oktober 2018. In diezelfde akte is opgenomen dat met de nieuwe collectie van Van Meel voldoende afstand is genomen van de collectie van Nine & Co, met andere woorden dat er volgens Nine & Co met het op de markt komen van de nieuwe kledingstukken geen sprake meer is van auteursrechtinbreuk en/of slaafse nabootsing. Wel heeft zij uitdrukkelijk betwist dat slechts 750 stuks van elk gewraakt kledingstuk zouden zijn geproduceerd. Ook heeft zij aangevoerd dat de gewraakte kledingstukken van Van Meel nog op het internet zijn te vinden en te bestellen. Nine & Co is van mening dat zij, ondanks dat Van Meel inmiddels een nieuwe collectie op de markt heeft gebracht, nog steeds een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen.

4.3. Uit de onder 2.5 genoemde correspondentie valt voorshands af te leiden dat Van Meel van meet af aan handreikingen heeft gedaan om het geschil buiten rechte op te lossen, met name door een aantal wijzigingen aan te brengen in de Frogs & Dogsproducten. Dit volgt in ieder geval uit de e-mails van 14, 15 en 22 mei 2018 van de merkengemachtigde van Van Meel. Met name in die laatste e-mail doet zij een concreet aanbod tot het aanbrengen van een achttal wijzigingen. In de e-mail van 31 mei 2018 van de raadvrouw van Nine & Co wordt niet op dit aanbod ingegaan. Deze e-mail bevat enkel een juridische stellingname over de vraag of in dit geval sprake is van auteursrechtinbreuk en/of slaafse nabootsing. Om die reden heeft de merkengemachtigde van Van Meel bij e-mail van 4 juni 2018 bericht dat partijen er met alleen "*een welles/nietes discussie*" niet gaan komen en is opgemerkt dat het voorstel van Van Meel "*helaas totaal [is] genegeerd*". Derhalve is opnieuw verzocht om een inhoudelijke reactie op dit voorstel, waaraan is toegevoegd dat Van Meel de vestjes voortaan zonder capuchon zal leveren (daarmee implicerend dat de verschillen tussen de Noppies- en Frogs & Dogsvestjes alleen maar nog groter worden). In haar e-mail van 11 juni 2018 heeft de merkengemachtigde van Van

Meel geconstateerd dat Nine & Co wederom niet op haar voorstel heeft gereageerd. Desondanks heeft Van Meel aangekondigd de voorgestelde wijzigingen aan te brengen in haar volgende collectie. Hierop is op 11 juni 2018 gereageerd door de raadvrouw van Nine & Co met de mededeling dat “*onze correspondentie tot nu toe niet [leidt] tot een voor cliënte acceptabele oplossing*” en is een gesprek voorgesteld. Bij e-mail van 12 juni 2018 is daarop gereageerd dat Van Meel zeker niet onwelwillend staat tegenover een gesprek, maar dat een gesprek pas zinvol is als Nine & Co eerst laat weten waar voor haar, na alle door Van Meel aangebrachte wijzigingen, nog de angel zit. Pas in de e-mail van 15 juni 2018 van de raadvrouw van Nine & Co wordt globaal ingegaan op de door Van Meel voorgestelde wijzigingen en wordt de opmerking gemaakt dat het voorstel van Van Meel geen tegemoetkoming in de schade en de juridische kosten inhoudt. Partijen zijn er nadien kennelijk niet in geslaagd om – ter voorkoming van dit kort geding – overeenstemming te bereiken, dit terwijl Nine & Co in haar akte na pleidooi van 11 oktober 2018 heeft opgenomen dat zij geen bezwaren heeft tegen de gewijzigde kledingstukken van Van Meel, zoals die thans in de handel worden gebracht.

4.4. Uit de hiervoor geschetste gang van zaken volgt dat Nine & Co onvoldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen. Van Meel heeft haar collectie gewijzigd en Nine & Co heeft geen bezwaren tegen de nieuwe collectie. Voorshands is gelet op de concrete onderbouwing (zie 4.1.) voldoende aannemelijk dat de gewraakte collectie bestond uit 750 sets van drie kledingstukken en dat die collectie is uitverkocht. Dat er mogelijk nog enkele van die kledingstukken op het internet zijn te vinden, vormt geen rechtvaardiging voor toewijzing van de ingrijpende vorderingen van Nine & Co; dit zou niet proportioneel zijn. Daarbij weegt mee dat het voorshands geen uitgemaakte zaak is dat Van Meel inbreuk op de rechten van Nine & Co heeft gemaakt. Daarover het volgende.

4.5. Algemeen wordt aangenomen dat om auteursrechtelijke bescherming van een werk te kunnen aannemen de lat niet hoog ligt. Daar staat echter tegenover dat het in deze zaak om kledingontwerpen gaat. Anders dan bijvoorbeeld in geval van schilderijen of literair werk, wordt kleding in hoge mate bepaald door de functie. Dit geldt ook voor de onderhavige alledaagse kledingstukken op een markt die bestaat uit veelal op elkaar gelijkende producten. Dit maakt de aan te leggen werktoets strenger, c.q. de beschermingsomvang geringer.

4.6. Nine & Co heeft terecht opgemerkt dat om te bepalen of sprake is van een eigen intellectuele schepping, en daarmee van een oorspronkelijk werk, een vergelijking nodig is met de (combinaties van) kleding(elementen) die ten tijde van de creatie van de ontwerpen - in 2013 - op de markt waren (het Umfeld). Van Meel is onvoldoende concreet op de bestaande combinaties van kleding(elementen) ingegaan die het Umfeld van 2013 hebben bepaald. Voorshands moet daarom worden aangenomen dat de ontwerpen aan de werktoets voldoen. Ook is voldoende aannemelijk dat het werkgeversauteursrecht in handen van Nine & Co is, gelet op de na de zitting overgelegde bescheiden.

4.7. Of de kledingstukken van Van Meel inbreuk maken op de auteursrechten van Nine & Co is niet eenvoudig te beantwoorden. Op het eerste gezicht lijken de kledingstukken van Van Meel veel op die van Nine & Co. Dat komt vooral omdat de kleuren van vestje, broekje en T-shirt op het oog overeenstemmen. De kleur is echter geen beschermd element, evenmin als de functioneel bepaalde vorm van de kleding en diverse andere functioneel bepaalde elementen zoals drukknopjes en zakken. Daarnaast zijn er weliswaar overeenkomsten tussen de kledingstukken, maar ook enkele opvallende verschillen, zoals de andere print op het jasje, de afwijkende plaatsing van de naden, de andere afwerking van mouwen, en het andere merk(logo) op de kleding. Of sprake is van een overeenstemmende totaalindruk is al met al niet eenvoudig te beantwoorden. Van “*een (nagenoeg) exacte kopie*” is voorshands geen sprake, zoals de Rechtbank Den Haag overwoog in het vonnis van 12 juli 2017 in de zaak Scotch & Soda / Esprit (ECLI:NL:RBDHA:2017:7753), een uitspraak waarop Nine & Co zich heeft beroepen.

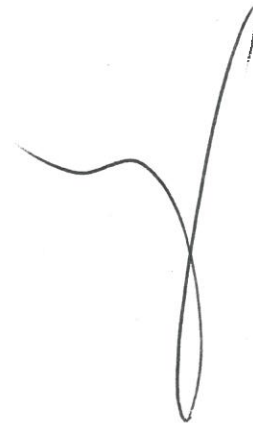
4.8. De gevraagde voorzieningen zullen om voormelde redenen worden geweigerd. De proceskosten zullen worden gecompenseerd. Dat het tot dit kort geding is gekomen valt beide partijen te verwijten. Enerzijds is van belang de harde procesopstelling van Nine & Co. Uit hetgeen onder 4.3 van dit vonnis is opgenomen volgt dat zij door Van Meel gedane handreikingen onvoldoende heeft aangegrepen. Zij is, in tegendeel, blijven hameren op een onthoudingsverklaring met boetebedingen en op een tegemoetkoming in de juridische kosten en heeft daarmee de inhoud van de voorstellen van Van Meel niet serieus genoeg in overweging genomen. Anderzijds kan Van Meel worden verweten dat zij pas vlak voor - of mogelijk zelfs pas ter gelegenheid van - de zitting de nieuwe collectie heeft gepresenteerd, en pas toen kenbaar heeft gemaakt dat zij van de oude collectie slechts 750 sets kleding heeft laten produceren waarmee een relatief geringe omzet is behaald. Daarmee heeft zij Nine & Co de mogelijkheid ontnomen zich te beraden over de voortzetting van de rechtszaak.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2018.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam