



de Rechtspraak

Rechtbank Den Haag

Team Handel

mr. L.J. Gravendeel
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum

bezoekadres
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

correspondentieadres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

f 088 - 36 10 669
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum	
onderdeel	Team Handel – Voorzieningenrechter
contactpersoon	mw. M.C.M. Greuter
doorkiesnummer	088 – 36 12 011
ons kenmerk	C/09/570993 / KG ZA 19/311
uw kenmerk	
bijlage(n)	
onderwerp	

Geachte heer/vrouwe,

Hierbij zend ik u de grosse.

Met vriendelijke groet,

De griffier

In verband met automatische aanmaak van dit schrijven, is deze niet ondertekend.

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/570993 / KG ZA 19-311

Vonnis in kort geding van 18 juli 2019

in de zaak van

JF BLOSSOM NIEUWEGEIN B.V.,

te Nieuwegein,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. K.V.A.J.M.M. de Bonth te 's-Hertogenbosch,

tegen

YEHWANG PRODUCT IMPORTS INTERNATIONAL B.V.,

te Ede,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Partijen zullen hierna JF Blossom en Yehwang genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 april 2019 met producties EP1 t/m EP9;
- de producties EP10 t/m EP12;
- de conclusie van antwoord en eis in reconventie, met producties GP1 t/m GP15;
- de producties GP16 t/m GP19;
- de brief van JF Blossom van 4 juni 2019 met een nieuwe productie EP8 en producties EP13 t/m EP29;
- de brief van Yehwang van 4 juni 2019, met producties EP20 t/m EP25;
- de producties EP30 t/m EP33;
- de brief van Yehwang van 11 juni 2019, met producties GP26 t/m GP33;
- de mondelinge behandeling van 13 juni 2019 en de daarbij door JF Blossom en Yehwang overgelegde pleitnota's, waarvan delen, respectievelijk grote delen, niet zijn voorgedragen. Yehwang heeft ook een gedeelte uit de ter zitting overhandigde 'Aanvulling op conclusie van antwoord en voorwaardelijke wijziging / vermindering van eis in reconventie' gepleit.

1.2. JF Blossom heeft bezwaar gemaakt tegen productie GP27. Hier wordt in r.o. 5.12 op ingegaan.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. JF Blossom verkoopt sieraden onder de merken 'By JAM Gioielli' en 'Candy Sweet Jewellery'.

2.2. JF Blossom is opgericht door mevrouw Jie Zhou (hierna: Zhou), wonende te Nieuwegein. Zhou is middels JF Blossom Holding B.V. tevens bestuurder van JF Blossom.

2.3. Zhou, JF Blossom en JF Blossom Holding hebben op 3 juni 2019 een 'Akte van overdracht auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten' (hierna: de akte) ondertekend.

2.3.1. In de akte is onder meer het volgende opgenomen:

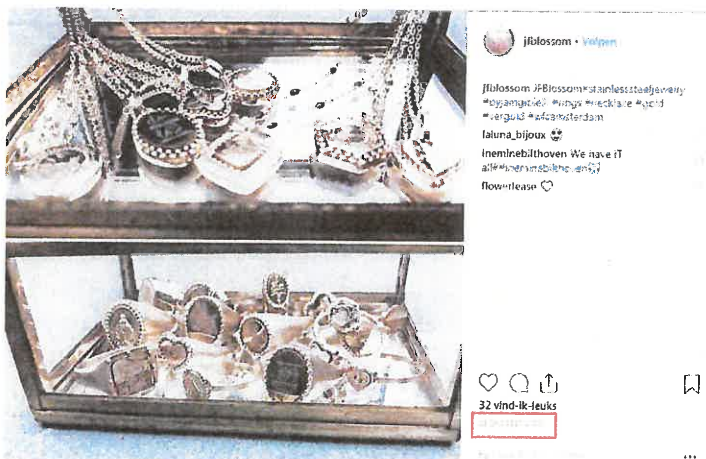
- A. Jie Zhou heeft in mei 2018 een nieuwe sieradenlijn ontworpen ten behoeve van JF Blossom Nieuwegein (hierna: de "Sieradenlijn"). Het gaat hier om een volledige Sieradenlijn bestaande uit ringen, oorbellen, armbanden en kettingen. De Sieradenlijn in kwestie wordt gekenmerkt door het materiaalgebruik (namelijk de combinatie goud/zilver), het gebruik van inspirerende quotes, de rand met bolletjes, het consequente gebruik van bepaalde vormen (namelijk hartjes/zeshoeken/rondjes/vierkantjes), het gebruik van tropische afbeeldingen en grove schakels. Afbeeldingen van de Sieradenlijn zijn als **bijlage 1** aan deze akte gehecht.
- B. Naast de Sieradenlijn heeft Jie Zhou in april 2018 oorbellen met dierenkoppen (hierna: de "Dierensieraden") ontworpen ten behoeve van JF Blossom Nieuwegein. De oorbellen in kwestie worden gekenmerkt door de vorm van het hoofd van de panter/leeuw/bij, een turtle shell rand en een bolle oorknop. Afbeeldingen van de Dierensieraden zijn als **bijlage 2** aan deze akte gehecht.
- C. Tussen Jie Zhou, JF Blossom Holding en JF Blossom Nieuwegein staat het vast dat de intellectuele eigendomsrechten t.a.v. de Sieradenlijn en de Dierensieraden aan JF Blossom Nieuwegein toebehoren. De Sieradenlijn en de Dierensieraden worden ook consequent verkocht onder vermelding van de naam en het adres van JF Blossom Nieuwegein op de verpakking.
- D. In een kortgedingprocedure, aanhangig onder nummer C/09/570993 KG ZA 19-311 bij de rechtbank Den Haag, tussen JF Blossom Nieuwegein en Yehwang Product Imports International B.V. (hierna: "Yehwang") aangaande inbreuk op de Sieradenlijn en de Dierensieraden gemaakt door Yehwang stelt Yehwang zich op het standpunt dat de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de Sieradenlijn en de Dierensieraden aan JF Blossom Holding zouden toebehoren. Daarvan is geen sprake.

2.3.3. Onder 1.1. van de akte is overeengekomen dat Zhou, voor zover zij nog zou beschikken over auteursrechten en/of niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en/of rechten uit hoofde van slaafse nabootsing ten aanzien van de Sieradenlijn en/of de Diersieraden, deze rechten en alle daaruit voortvloeiende vorderingen jegens derden met terugwerkende kracht per datum van het ontstaan van die rechten dan wel vanaf de datum van de akte, exclusief, onvoorwaardelijk, om niet en zonder enige beperking overdraagt aan JF Blossom.

2.3.4. Onder 1.2. van de akte is overeengekomen dat, voor zover JF Blossom Holding zou zijn komen te beschikken over auteursrechten en/of modelrechten en/of rechten uit hoofde van slaafse nabootsing, zij deze rechten en de vorderingen die daaruit voortvloeien, overdraagt aan JF Blossom.

2.3.5. JF Blossom heeft de onder 1.1 en 1.2 van de akte vermelde overdrachten en leveringen van rechten aanvaard.

2.4. Op Instagram zijn onder de namen JF BLOSSOM en BYJAMGIOIELLI in het laatste kwartaal van 2018 onder meer de volgende afbeeldingen geplaatst:





jfblossom • Volgen
Croyaza Heurneguin

jfblossom JFBLOSSOM*stainlesssteeljewelry
#byjanguioelli @21jewelry #vergulde #wfc
#amsterdam

nl: [https://www.facebook.com/jfblossom](#)

greta.yesbijoux Ci saranno a gennaio da
homi ????

stella.mode

jfblossom @greta.yesbijoux Yes!
volkmeyezlashes niiiiice

30 vind-ik-leuks

Facebook



byjanguioelli • Volgen
Essie Fashionstore

byjanguioelli Hoeveel sieraden kan een vrouw
wel niet hebben? Nooit genoeg toch.
#byjanguioelli #nawcollection #bracelet
#rings #goldencolor #fashionbrand #fashio
#girls

nl: [https://www.facebook.com/byjanguioelli](#)

joellemanders @micky_dlaar

Ronanigh @byjanguioelli hoe duur zijn
deze armbandjes?

byjanguioelli @Ronanigh rond de €29.95

nurz.s @quintyoudkserit

56 vind-ik-leuks

Facebook



byjanguioelli • Volgen

byjanguioelli L.O.V.E these By Jam earrings.
#byjanguioelli #earrings #fashionbrand #love
#wewanttal #girls #goldencolor

nl: [https://www.facebook.com/byjanguioelli](#)

mariellapessers Ha wat grappig mijn
foto! De hele lijn is verkrijgbaar bij
@darcconceptstore

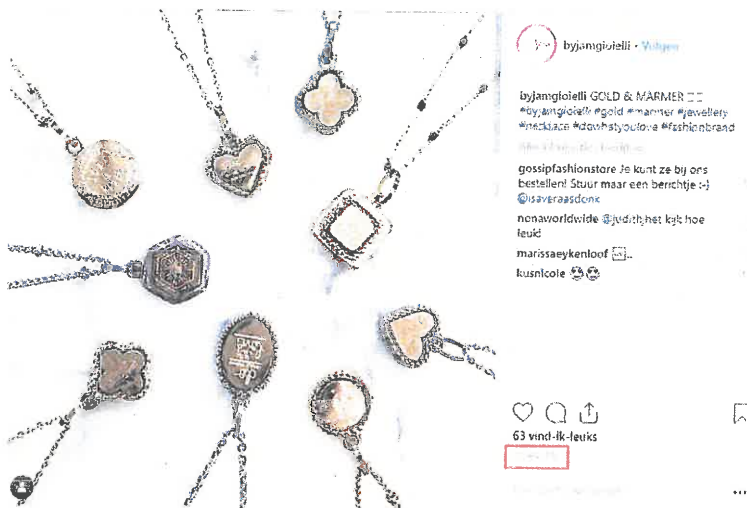
lella.quinn Lovely!

_d.emi Kijk dm pls!

byjanguioelli @_d.emi Hi Demi, we zien
geen berichtje in onze inbox!

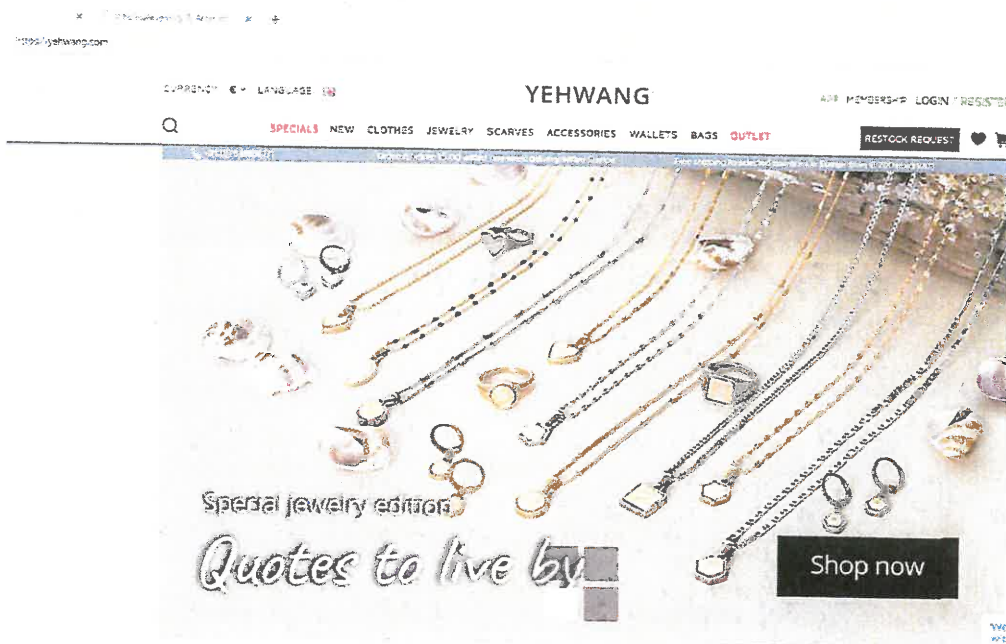
42 vind-ik-leuks

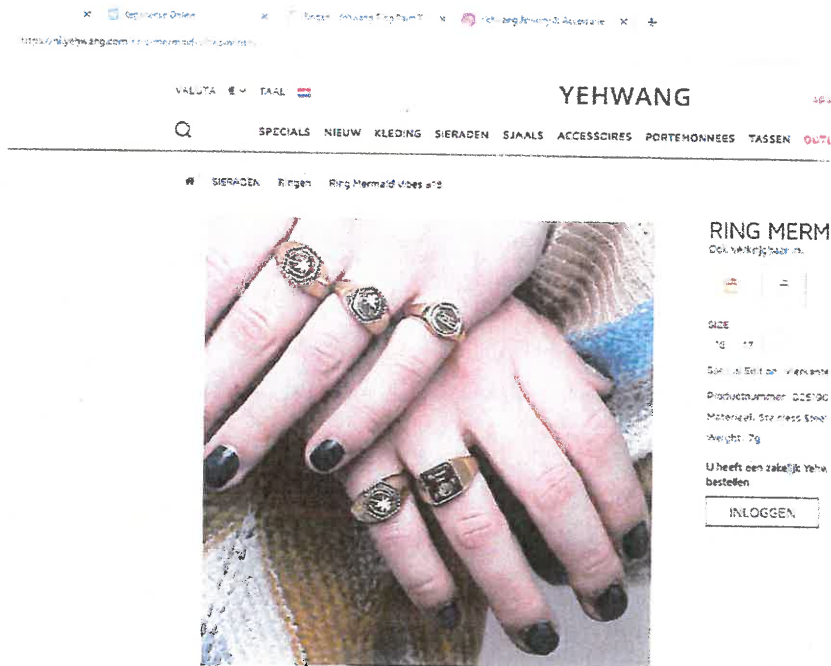
Facebook



2.5. Yehwang is een groothandel in onder meer sieraden.

2.6. Yehwang brengt sinds januari 2019 een sieradenlijn op de markt onder de naam 'Special Jewelry Edition: Quotes to live by'. Yehwang toont deze sieraden op haar website, zoals hieronder weergegeven.





2.7. Naast deze sieraden brengt Yehwang ook oorbellen met dierenkoppen op de markt.

2.8. Op 22 februari 2019 heeft JF Blossom Yehwang gesommeerd om de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van JF Blossom en het onrechtmatig handelen jegens haar te staken. Bij de sommatiebrief is een overzicht gevoegd van door JF Blossom en Yehwang op de markt gebrachte sieraden, welk overzicht nadien ook in de dagvaarding van 1 april 2019 is opgenomen en dat overeenstemt met het overzicht onder 5.1 hierna.

2.9. Yehwang heeft op 6 mei 2019 voor nagenoeg alle in voormeld overzicht weergegeven sieraden aan haar zijde, Gemeenschapsmodelregistraties aangevraagd en ook verkregen. Onder meer zijn op 8 mei 2019 op naam van Yehwang onderstaande twee modellen ingeschreven in het Gemeenschapsmodellenregister, onder de respectievelijke registratienummers 006428280-0001 en 0064282280-0002 (hierna ook Model I en II).



2.10. Yehwang heeft in deze procedure onder meer onderstaande afbeeldingen van sieraden van het merk Mi Moneda overgelegd (markeringen door haar aangebracht). Deze op instagram geplaatste foto's van kettingen en ringen dateren achtereenvolgens van 9 maart 2017, 19 december 2017, 20 februari 2018, 31 juli 2018 en 26 september 2018.



2.11. Daarnaast heeft Yehwang onder meer onderstaande afbeelding (met markering) van haar eigen instagram account overgelegd, met datum 20 maart 2018.



3. Het geschil in conventie

3.1. JF Blossom vordert dat de voorzieningenrechter, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I) Yehwang beveelt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden a) elke inbreuk op de auteursrechten en niet-geregistreerde modelrechten van JF Blossom in de Europese Unie en/of b) elk onrechtmatig handelen in Nederland, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de in de dagvaarding omschreven Gewraakte Sieraden en daarop gelijkende sieraden;
- II) Yehwang beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder alle Gewraakte Sieraden die zij nog op voorraad heeft te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee weken na vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort te verschaffen aan de advocaten van JF Blossom;
- III) Yehwang beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van JF Blossom een schriftelijke opgave of verklaring te doen van nader omschreven informatie met betrekking tot de handel in de Gewraakte Sieraden in de Europese Unie dan wel Nederland;
- IV) bepaalt dat Yehwang, indien zij met de naleving van de onder I tot en met III gevraagde geboden en bevelen in gebreke blijft, aan JF Blossom een dwangsom van € 10.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduurt;
- V) Yehwang veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv¹, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW² vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

3.2. JF Blossom legt aan deze vorderingen – blijkens de dagvaarding en aanvulling ter zitting – samengevat het volgende ten grondslag.

3.2.1. Zhou heeft in mei/juni 2018 een nieuwe sieradenlijn voor JF Blossom ontworpen die bestaat uit ringen, oorbellen, armbanden en kettingen (hierna: de sieraden uit de

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Burgerlijk Wetboek

sieradenlijn), welke lijn onder meer wordt gekenmerkt door het materiaalgebruik (de combinatie zilver/goud), de vormgeving en de ‘inspirerende quotes’. JF Blossom heeft de sieraden uit de sieradenlijn vanaf medio oktober 2018 aan het publiek getoond via social media. Zhou heeft in maart/april 2018 tevens oorbellen met dierenkoppen ontworpen (hierna: de diersieraden), die door JF Blossom op de markt worden gebracht.

3.2.2. De sieraden uit de sieradenlijn en de diersieraden van JF Blossom kwalificeren elk als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 1 jo artikel 10 Aw³ en als niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen. De sieraden van Yehwang zijn op alle kenmerkende elementen een kopie van de sieraden van JF Blossom en wekken geen andere totaal indruk/algemene indruk, zodat Yehwang met de verhandeling daarvan inbreuk maakt op genoemde auteurs- en modelrechten. Daarnaast handelt Yehwang onrechtmatig jegens JF Blossom door de sieraden van JF Blossom slaafs na te bootsen. Yehwang sticht met haar sieraden nodeloos verwarring bij het publiek omtrent de oorsprong van de door haar aangeboden sieraden door er welbewust voor te kiezen om seriematig zo dicht mogelijk tegen de sieraden van JF Blossom aan te kruipen.

3.3. Yehwang voert verweer, dat er, zoals zij in haar conclusie van antwoord stelt, op neer komt, dat

- a) de ontwerpen van Yehwang ouder zijn dan die van JF Blossom,
 - b) de ontwerpen van Yehwang anders zijn dan die van JF Blossom en
 - c) de ontwerpen van JF Blossom niet nieuw zijn gezien eerdere vormgeving van derden.
- Daarnaast heeft Yehwang ter zitting bestreden dat JF Blossom rechthebbende op de gestelde rechten is, althans dat haar daarop beroep toekomt.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Yehwang vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I) JF Blossom beveelt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden a) elke inbreuk op het geregistreerde modelrecht van Yehwang in de Europese Unie en b) elk onrechtmatig handelen in Nederland, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de Gewraakte Sieraden in model 1 respectievelijk 2 [de voorzieningenrechter begrijpt: de diersieraden 1 en 2 van JF Blossom] en daarop gelijkende sieraden;
- II) JF Blossom beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder alle Gewraakte Sieraden die zij nog op voorraad heeft te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee weken na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort te verschaffen aan de advocaat van Yehwang;
- III) JF Blossom beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Yehwang een schriftelijke opgave of verklaring te doen van de handelsinformatie met betrekking tot de handel in de Sieraden in de Europese Unie dan wel Nederland;

³ Auteurswet

-
- IV) JF Blossom beveelt haar Gewraakte modellen terug te roepen in de Benelux en af te doen leveren op het adres van een nader genoemde deurwaarder;
- V) bepaalt dat JF Blossom, indien zij met de naleving van de onder 1 tot en met 4 gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, een dwangsom van € 10.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduurt;
- VI) JF Blossom veroordeelt in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

4.2. Yehwang legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij houdster is van twee ingeschreven Gemeenschapsmodellen met registratienummers 006428280-0001 en 0064282280-0002 (zie onder 2.9). JF Blossom maakt inbreuk op de rechten van Yehwang op deze modellen. Yehwang heeft deze modellen eerder vervaardigd dan JF Blossom.

4.3. JF Blossom voert verweer.

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

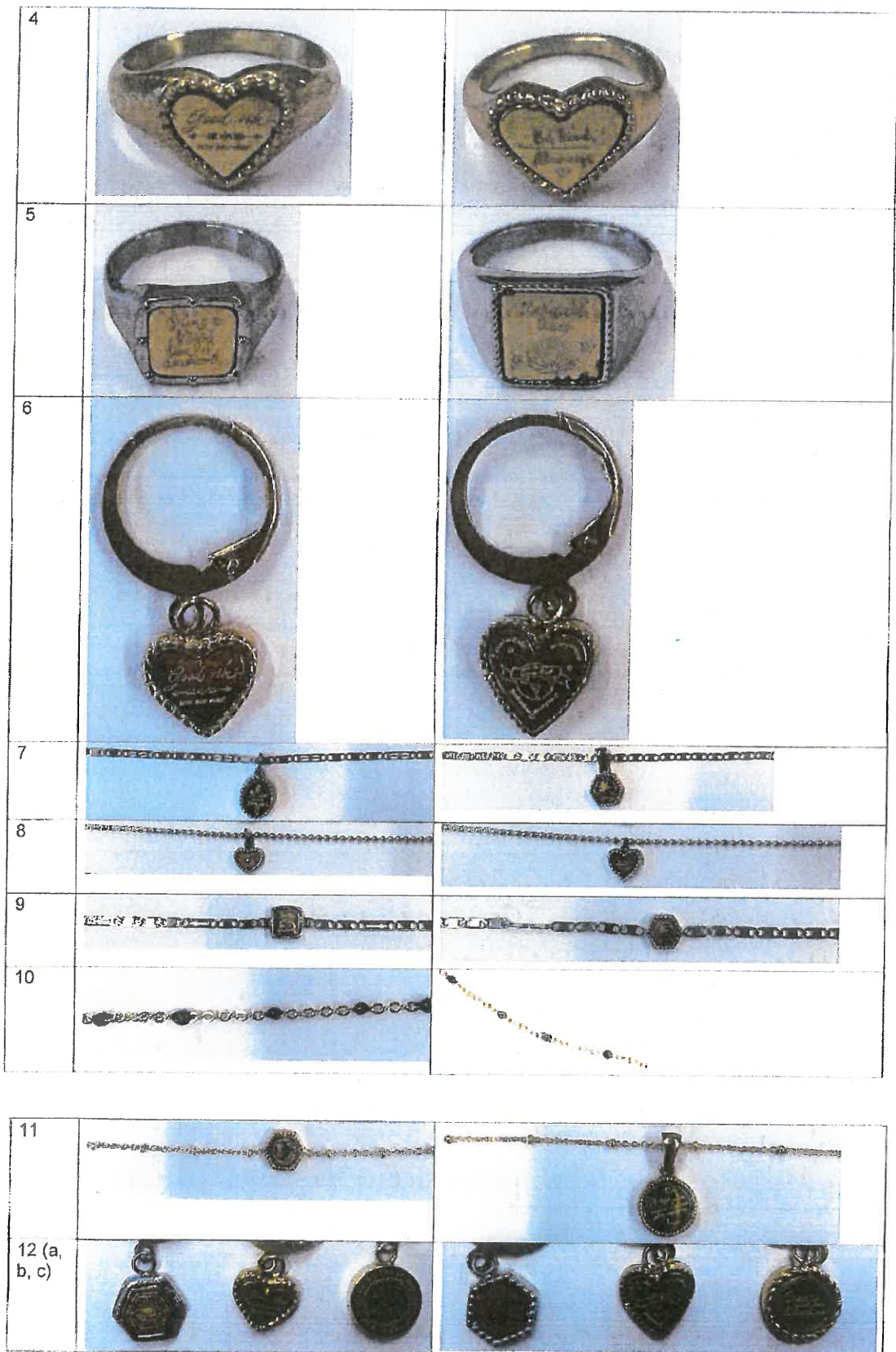
5. De beoordeling

in conventie

Inleiding

5.1. In deze procedure staat – zo staat inmiddels tussen partijen vast – een aantal sieraden centraal, die door beide partijen op dezelfde wijze zijn genummerd. JF Blossom heeft daarvan in haar productie EP28 een overzicht gegeven. Voor de leesbaarheid van dit vonnis is dat overzicht hieronder weergegeven. Links staan de dierensieraden en sieraden uit de sieradenlijn van JF Blossom en rechts de gesteld inbreukmakende sieraden van Yehwang (hierna ook: Yehwang-sieraden). In het vervolg van dit vonnis zal de voorzieningenrechter de nummering van partijen aanhouden bij bespreking van de afzonderlijke sieraden.

Model	Blossom	Yehwang
1	 A pair of earrings featuring a circular metal frame with a tiger's face cutout in the center. The tiger's face is intricately detailed with a dark, possibly oxidized or engraved, finish. The earrings have a simple hook-style fastener.	 A pair of earrings identical to the Blossom model, featuring a circular metal frame with a tiger's face cutout in the center. The tiger's face is intricately detailed with a dark, possibly oxidized or engraved, finish. The earrings have a simple hook-style fastener.
2	 A pair of earrings featuring a circular metal frame with a tiger's face cutout in the center. The tiger's face is intricately detailed with a dark, possibly oxidized or engraved, finish. The earrings have a simple hook-style fastener.	 A pair of earrings identical to the Blossom model, featuring a circular metal frame with a tiger's face cutout in the center. The tiger's face is intricately detailed with a dark, possibly oxidized or engraved, finish. The earrings have a simple hook-style fastener.
3	 A keychain consisting of a circular metal ring at the top, connected by a small chain link to a diamond-encrusted, hexagonal pendant. The pendant has a central emblem, possibly a palm tree or a similar symbol, set against a dark background.	 A keychain identical to the Blossom model, consisting of a circular metal ring at the top, connected by a small chain link to a diamond-encrusted, hexagonal pendant. The pendant has a central emblem, possibly a palm tree or a similar symbol, set against a dark background.



Rechthebbende - akte van overdracht

5.2. De sieraden in voormeld overzicht, zijn ook opgenomen in de bijlagen bij de akte. JF Blossom heeft in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat deze sieraden door Zhou zijn ontworpen (met uitzondering van de ketting in het overzicht onder 10, waarover hierna). In de als EP13 overgelegde verklaring van Zhou heeft zij (stapsgewijs) uiteengezet hoe het ontwerpproces is verlopen en zij heeft dat onderbouwd door het bijvoegen van ontwerptekeningen alsook foto's (wat betreft de dierensieraden ook vervat in productie EP 25). Daarop zijn onder meer instructies voor aan te brengen wijzigingen (aan de fabrikant/leverancier) te zien. In het licht van deze onderbouwde verklaring, die Zhou ter zitting nog nader heeft toegelicht, heeft Yehwang onvoldoende betwist dat Zhou de ontwerper/ feitelijk maker van deze sieraden is.

5.3. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van Yehwang dat JF Blossom als eisende partij geen beroep toekomt op de gestelde intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Zhou ontworpen sieraden. Uitleg van het exploit van de dagvaarding brengt mee dat JF Blossom zich op het standpunt stelt dat Zhou de sieraden voor háár heeft ontworpen en dat JF Blossom rechthebbende is ten aanzien van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten. Indien en voor zover JF Blossom op het moment van dagvaarden niet de rechthebbende was, heeft zij dit - naar aanleiding van uit de producties van Yehwang af te leiden verweer - zekerheidshalve gerepareerd door de akte. De stelling van JF Blossom dat zij rechthebbende is ten aanzien van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten is gedurende de procedure niet gewijzigd. Van een verandering van (processuele) hoedanigheid is, anders dan Yehwang stelt, naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake.

5.4. Voor zover Yehwang heeft willen betogen dat de akte van overdracht nietig is, vanwege de beschikkingsonbevoegdheid van JF Blossom Holding, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat dit verweer moet worden gepasseerd. JF Blossom heeft noch in de dagvaarding, noch in het verdere verloop van de procedure het standpunt ingenomen dat JF Blossom Holding rechthebbende is geweest ten aanzien van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten. JF Blossom heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hetgeen onder 1.2. van de akte (zie hiervoor onder 2.3.4) uitsluitend is opgenomen om elke twijfel over de vraag wie als rechthebbende moet worden aangemerkt weg te nemen. Dat blijkt ook met zoveel woorden uit de akte.

5.5. Voor zover Yehwang heeft betoogd dat de akte van overdracht nietig is omdat het niet voldoet aan het vereiste van bepaaldheid zoals bedoeld in artikel 3:84 BW, slaagt dit verweer niet. Artikel 3:84 lid 2 BW bepaalt dat het goed met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn. Deze bepaling ziet uitdrukkelijk op de bepaalbaarheid van de rechten die zijn overdragen. Gelet op de omschrijving onder A en B in de akte, en de in de bijlagen opgenomen foto's, is aan dit vereiste voorshands oordelend voldaan.

5.6. Het betoog van Yehwang dat niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten (net) als ongeschreven IE-rechten niet overdraagbaar zijn (en daarom in dit geval niet overgedragen zouden zijn) wordt verworpen. Op grond van artikel 1 lid 2 GModVo⁴ wordt zowel een ingeschreven als een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd. Artikel 14 lid 1 GModVo bepaalt vervolgens dat het recht op het Gemeenschapsmodel toekomt aan

⁴ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

de ontwerper of zijn rechtverkrijgende. Dat laatste impliceert dat het recht overdraagbaar is. Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, zodat er vanuit is te gaan dat ook niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten overdraagbaar zijn. Gelet op artikel 27 GModVo en de woonplaats van Zhou is er vanuit te gaan dat op de onderhavige overdracht Nederlands recht van toepassing is. Voorshands oordelend heeft die overdracht, nu deze heeft plaatsgevonden door middel van een daartoe bestemde akte overeenkomstig artikel 3:95 jo artikel 3:98 BW, zich ook gerealiseerd.⁵

5.7. Het voorgaande brengt mee dat eventuele op de onderhavige sieraden rustende auteurs- en modelrechten bij akte aan JF Blossom zijn overgedragen, zodat zij nu en naar voorlopig oordeel ook in de bodemprocedure als rechthebbende daarop is aan te merken. Bij die stand van zaken behoeft de vraag of JF Blossom beroep kan doen op auteursrecht op grond van artikel 8 Aw - Yehwang bestrijdt dat - geen bespreking.

Auteursrechtinbreuk?

5.8. De voorzieningenrechter zal eerst beoordelen of met betrekking tot de in het overzicht opgenomen sieraden sprake van inbreuk op auteursrechten is. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de dierensieraden en vervolgens op de sieraden uit de sieradenlijn.

5.9. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw, moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Verder geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Het gaat erom of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is, dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.

5.10. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht dient in een geval als dit 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 onbeschermd elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de “werktoets” beantwoordt.

De dierensieraden (sieraden 1 en 2)

5.11. Zoals reeds overwogen, heeft JF Blossom voldoende aannemelijk gemaakt dat de dierensieraden door Zhou zijn ontworpen. Het betoog van Yehwang dat de

⁵ Zie ook: Industriële Eigendom deel 3, paragraaf 1.14.2 en HvJ EG, 02-07-2009, BIE 2009, 82 (Cul de Sac).

Yehwang-sieraden 1 en 2, waarvoor zij modelrechten heeft verkregen, eerder door haar zijn gemaakt, faalt. Yehwang wijst daarvoor slechts naar een inkoopfactuur van 21 juli 2018. Ook als daarvan is uit te gaan - JF Blossom bestrijdt dat -, blijkt daaruit alleen dat Yehwang de betreffende sieraden heeft ingekocht, niet dat zij ze heeft ontworpen. De datum van de inkoopfactuur ligt ook na de periode waarin de sieraden volgens Zhou ontworpen zijn (en bijvoorbeeld ook na een e-mail van 20 juni 2018 met foto's van deze producten onder de merken By Jam/ Gioielli). Voor zover Yehwang dan ook stelt dat de ontwerpen van de diersieraden aan die van haar zijn ontleend, gaat de voorzieningenrechter daaraan bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing voorbij.

5.12. Volgens JF Blossom zijn bij het ontwerp van de diersieraden creatieve keuzes gemaakt, waaronder de selectie van de dierenkoppen, de ronde rand die de dierenkoppen omringt en de kleurstellingen. Yehwang heeft gewezen op productie GP27. Deze productie toont (onder meer) een oorbel met roze en gele tijgerkop, met data uit 2016 en 2017. Voor zover Yehwang daarmee heeft willen betogen dat GP27 in de weg staat aan de kwalificatie van sieraad 1 als auteursrechtelijk beschermd werk, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij. De voorzieningenrechter is met JF Blossom van oordeel dat deze productie zo laat is ingediend, dat JF Blossom onvoldoende gelegenheid heeft gehad om hierop te kunnen reageren. Van de daarin vervatte gegevens kan daarom niet worden uitgegaan. Echter, ook als dat veronderstellenderwijs wel wordt gedaan, zouden deze Yehwang naar voorlopig oordeel niet kunnen baten. Dat een tijgerkop zoals in sieraad 1 gebruikt, eventueel al in bestaande oorbellen voorkwam, neemt niet weg dat Zhou deze, naast een keuze voor de (metaal)kleur ervan, heeft verwerkt in bruin/geel gemêleerde (*turtle shell*) ring, om de kop heen. Dat de combinatie van de kop met dergelijke ring als geheel oorspronkelijk is, is met zoveel woorden door Yehwang erkend⁶. Zij heeft ook niet betwist dat het verwerken van de kop in de ring, met de daarbij gebruikte kleurstellingen, op creatieve keuzes berust. De voorzieningenrechter ziet gelet op het voorgaande geen aanleiding voor het oordeel dat aan de combinatie van de door JF Blossom genoemde kenmerken geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Dat geldt daarmee (dus) ook voor diersieraad 2.

5.13. Naar voorlopig oordeel maakt Yehwang met haar sieraden 1 en 2 inbreuk op de auteursrechten op de diersieraden van JF Blossom, omdat de totaalindrukken van de respectievelijke sieraden volledig overeenstemmen. De door Yehwang genoemde verschillen - zij heeft gewezen op de snorharen in de dierenkoppen - zijn in het geheel van deze oorbellen zodanig klein dat die op de totaalindruk niet van invloed zijn.

De sieraden uit de sieradenlijn

- sieraad 10 (goudkleurige schakelketting met zwarte bolletjes)

5.14. Sieraad 10, zoals afgebeeld in het hiervoor weergegeven overzicht, is een ketting met goudkleurige schakels waartussen zwarte bolletjes zijn geplaatst. JF Blossom heeft zich niet op de combinatie van deze ketting met een hanger beroepen. Dat de ketting als zodanig, dus zonder hanger, door Zhou is ontworpen blijkt nergens uit. Integendeel, gelet op Zhou's verklaring ter zitting dat zij voor haar collectie van reeds bestaande (niet door haar ontworpen) ketting- en armbandschakels gebruikt heeft gemaakt, is ervan uit te gaan dat dat ook voor deze ketting geldt. Dat JF Blossom (een van Zhou verkregen) auteursrecht toekomt

⁶ Zie randnummer 5 onder het kopje 'In voorwaardelijk reconventie en in reconventie' uit de ter zitting deels voorgedragen 'Aanvulling op conclusie van antwoord en voorwaardelijke wijziging / vermindering van eis in reconventie'

op deze ketting, kan daarom niet worden aangenomen. Het gebruik door Yehwang van een identieke ketting, kan daarom jegens JF Blossom ook geen inbreuk opleveren.

- *Yehwang-sieraden ouder?*

5.15. Ten aanzien van de overige sieraden uit de sieradenlijn van JF Blossom, betwist Yehwang dat deze in mei/juni 2018 zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft zij gesteld dat zij oudere modellen heeft. Voor zover zij daarmee bedoelt dat de Yehwang-sieraden (om die reden) niet aan die van JF Blossom kunnen zijn ontleend, dan wel dat de ontwerpen van de sieradenlijn van JF Blossom niet oorspronkelijk zijn (maar aan die van Yehwang zijn ontleend), wordt zij daarin niet gevolgd. Yehwang heeft tekeningen en inkoopfacturen gedateerd maart, april en september 2018 overgelegd (GP 9 en 2 t/m 7), maar daarin worden slechts (mogelijk in sieraden te verwerken) vlakken en geen volledige sieraden getoond, terwijl ook niet is gebleken of toegelicht hoe het ontwerpproces is verlopen en wanneer en hoe bijvoorbeeld keuzes zijn gemaakt voor de concrete uitvoering in een concreet sieraad. Tegenover de tamelijk gedetailleerde verklaring over het ontwerpproces van Zhou en de (grote hoeveelheid) van data voorziene foto's, waarop diverse onderdelen van het ontwerpproces zijn terug te zien, alsook de omstandigheid dat de sieraden van JF Blossom maanden eerder op de markt zijn gekomen dan die van Yehwang, is wat Yehwang heeft aangevoerd onvoldoende om voorshands aan de juistheid van de stellingen van JF Blossom op dit punt te twijfelen.

- *Kenmerken*

5.16. JF Blossom heeft bij dagvaarding aangevoerd dat de sieradenlijn gekenmerkt wordt door de volgende auteursrechtelijk beschermde trekken:

- Het gebruik van zowel goud als zilver in één sieraad;
- De specifieke 'gedraaide rand' rondom het sieraad;
- Het gebruik van de vormen: rondjes, zeshoeken, hartjes en klavertjes;
- Het gebruik van inspirerende quotes/woorden en het lettertype daarvan;
- Het gebruik van tropische afbeeldingen;
- De schakels van de kettingen en armbandjes.

5.17. Over deze kenmerken wordt vooraf het volgende opgemerkt. Vaststaat dat het aanbrenge van 'inspirerende quotes' op sieraden ten tijde van de totstandkoming van de sieradenlijn van JF Blossom, paste binnen een trend of stijl (getuige ook de door Yehwang overgelegde foto's van sieraden van Mi Moneda). Afgezien van dit (algemene) kenmerk, komen de overige kenmerken niet allemaal in elk voorliggend sieraad van JF Blossom voor. Zo zijn er bijvoorbeeld ook sieraden zonder 'gedraaide' rand en sieraden die geheel in goudkleur zijn uitgevoerd. Ter zitting heeft JF Blossom (voor een aantal sieraden) nader toegelicht op welke (combinatie van) kenmerken zij zich in afzonderlijke sieraden beroept, zoals hierna te bespreken. Ten dele heeft zij dit, net als in de dagvaarding, slechts in zeer algemene bewoordingen gedaan. Voor wat betreft de bescherming, alsook wat betreft de gestelde inbreuk, komt het echter op de concrete vormgeving van (een combinatie van) kenmerken in de betreffende sieraden aan.

- *sieraad 3 (zeshoekige oorbellen)*

5.18. JF Blossom heeft ter zitting aangevoerd dat met betrekking tot de met nummer 3 aangeduide oorbellen creatieve keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de vorm van de

oorringen waaraan de hangers hangen (plat en naar onderen toe breed uitlopend); de geringe grootte van de hangers; de vormgeving van de hanger die bestaat uit een zeshoek omringd door zilverkleurige bolletjes; de goudkleurige ondergrond van de afbeelding en het gebruik van een tropische afbeelding. Die afbeelding, zo stelt de voorzieningenrechter vast, betreft een door een lijn en aan de buitenzijde daarvan door tekstelementen omcirkelde ananas, met aan de binnenzijde van die cirkel aan één zijde van de ananas nog een half rond lopend tekstelement. Hierna zal over afbeelding en tekst tezamen (in navolging van JF Blossom) ook van 'afdruk' worden gesproken.

5.19. Yehwang heeft aangevoerd dat de combinatie van goud en zilver veel voorkomend is en dat de zeshoek een klassieke vorm betreft, maar uit haar verweer volgt niet dat de combinatie van alle genoemde kenmerken, niet oorspronkelijk is. Dat wordt niet anders als wordt aangenomen dat de voor het eerst op de zitting genoemde ooring (net als de ketting- en arbandschakels, vgl. r.o. 5.14) al bestond. In de sieraden van Mi Moneda waarnaar Yehwang heeft verwezen, is de combinatie van deze kenmerken (als geheel) niet terug te vinden. De voorzieningenrechter constateert bovendien dat in die sieraden (ringen en kettingen) weliswaar sprake is van zeshoekige randen, maar het omrande vlak is daarin rond, waar in de onderhavige oorbellen ook het omrande vlak zeshoekig is. Yehwang heeft verder niet aangevoerd of toegelicht dat en waarom de genoemde combinatie in het geheel geen blijk van creatieve keuzes geeft. In het kader van deze procedure wordt er daarom voorshands vanuit gegaan dat deze oorbellen auteursrechtelijk beschermd zijn.

5.20. Het enige verschil tussen de oorbellen van JF Blossom en die van Yehwang betreft de afdruk op het hangertje van de oorbellen. Deze afdruk is weliswaar klein uitgevoerd, maar binnen de totaalindruk van de (kleine) oorbel, vormt het geen ondergeschikt element. De verschillen in de afdruk zijn in dit geval onvoldoende om van een andere totaalindruk te spreken. De afdruk van Yehwang is in de totaalindruk even groot en op dezelfde wijze en positie op het vlak aangebracht. Hoewel de afbeelding een palmboom betreft, is deze net als de ananas omringd door tekstelementen, zodanig dat een cirkelvorm om de afbeelding ontstaat, waarbij zich aan één zijde daarvan, net als in de oorbellen van JF Blossom, nog een extra half rond lopend tekstelement bevindt. Dit, in combinatie met het feit dat ieder ander element in de oorbellen identiek is, maakt dat sprake is van een vrijwel volledig overeenstemmende totaalindruk. Naar voorlopig oordeel maakt Yehwang dan ook inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot deze oorbellen.

- sieraad 4 (hartvormige ring)

5.21. JF Blossom stelt zich op het standpunt dat ook met betrekking tot de hartvormige ring sprake is van creatieve keuzes. Zij heeft daarbij in eerste instantie gewezen op de hartvorm, de omranding met bolletjes, en de op het vlak aangebrachte inspirerende quote. Ter zitting heeft zij verder nog gewezen – althans zo begrijpt de voorzieningenrechter het gestelde onder nr. 30 pleitnota – op de goudkleur, de specifieke wijze waarop het hartje overloopt in de band van de ring, alsook op het zwierige lettertype van de tekst op de ring.

5.22. Deze (combinatie van) door JF Blossom heel algemeen beschreven kenmerken zijn (is) - voorshands oordelend - niet oorspronkelijk, dan wel triviaal. Zoals Yehwang ter zitting heeft aangevoerd en de door haar overgelegde afbeelding (productie GP 10, p. 3, hierboven weergegeven onder 2.10) laat zien, had Mi Moneda reeds een geheel in goudkleur uitgevoerde met bolletjes omrande hartvormige ring met een daarop aangebrachte tekst (de voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat ondanks de datum van de afbeelding

niet in geschil is dat het hier om een ouder ontwerp van Mi Moneda gaat, vgl. ook pleitnota nr. 40 JF Blossom). Een hartvorm en enkele goudkleur zijn voor een sieraad ook los daarvan veel voorkomende en daarmee triviale elementen.

5.23. Het voorgaande neemt echter niet weg dat in de concrete uitvoering, bijvoorbeeld van de afdruk op de ring, sprake kan zijn van creatieve keuzes. Omdat er op het oog enkele verschillen in uitvoering bestaan tussen de hiervoor bedoelde Mi Moneda ring en de ring van JF Blossom, en Yehwang niet heeft aangevoerd dat de combinatie van genoemde kenmerken, ook binnen de reeds bekende stijl, in het geheel geen blijk van creatieve keuzes geeft, zal de voorzieningenrechter er veronderstellenderwijs van uitgaan dat de ring auteursrechtelijk is beschermd. Nu JF Blossom aan de gestelde creatieve keuzes in het licht van het bestaande vormgevingserfgoed en de trivialiteit van sommige elementen, evenwel weinig handen en voeten heeft gegeven, is de beschermingsomvang daarvan beperkt te achten. Waar de combinatie van specifieke vormgevingselementen, inclusief de daarvan deel uitmakende afdruk, niet geheel is overgenomen, moet in dit kader al snel van een andere totaalindruk worden gesproken.

5.24. Vergelijking van de overgelegde producten laat zien dat de hartvorm, goudkleur en bolletjesomranding in de ring van Yehwang gelijk zijn aan die in de ring van JF Blossom. De hartvorm is in de ring van Yehwang in relatie tot de band van de ring echter groter uitgevoerd en loopt – anders dan JF Blossom heeft aangevoerd – (daardoor) niet op dezelfde wijze over in de band als in de ring van JF Blossom. De band van de ring van JF Blossom is breder, met name aan de onderzijde van het hartje, waardoor deze in het vooraanzicht van de ring een prominenter onderdeel van de totaalindruk uitmaakt dan in de ring van Yehwang. Daarnaast zijn er verschillen in de op het vlak van het hartje aangebrachte afdruk. In beide gevallen gaat het om horizontaal aangebrachte elementen, maar de vormgeving daarvan is afwijkend. Zo is met name het door JF Blossom als kenmerk benoemde lettertype, in het grootste tekstelement van haar ring ('Good Vibes'), veel zwieriger (en verfijnder) dan het lettertype van de tekstelementen op de ring van Yehwang. De tekstelementen in de ring van Yehwang strekken zich voorts, anders dan in de ring van JF Blossom, niet over de hele breedte van het hartje uit. Genoemde verschillen in de ring van Yehwang brengen in dit geval, gezien de beperkt te achten beschermingsomvang mee, dat sprake is van een andere totaalindruk. Naar voorlopig oordeel is daarom geen sprake van auteursrechtinbreuk.

- sieraad 6 (hartvormige oorbellen)

5.25. Voor de hartvormige oorbellen weergegeven onder nummer 6 zijn grotendeels dezelfde (gestelde) keuzes te onderscheiden als voor de hiervoor besproken ring: het hartje in de oorbel is in wezen immers een verkleinde variant van het hartje van de ring, in dit geval echter gecombineerd met een goudkleurig haakje, waarvan bij gebreke van een aanwijzing dat het haakje door Zhou is ontworpen, wordt aangenomen dat dat (net als de ketting- en armbandschakels, vgl. 5.14) niet oorspronkelijk is.

5.26. Er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat in de aldus gemaakte keuzes een persoonlijk stempel van de maker schuilt, geldt ook hier dat de beschermingsomvang beperkt wordt door de concrete en specifieke uitvoering van de oorbel, inclusief de daarop aangebrachte afdruk (vgl. r.o. 5.23). Die uitvoering is in de oorbellen van Yehwang anders. Het hartje in de oorbellen van Yehwang is smaller en groter dan het hartje in de oorbellen van JF Blossom en heeft een andere afdruk. In het hartje van JF Blossom zijn de

(tekst)elementen horizontaal, over (voornamelijk) het midden van het hartje aangebracht en zijn de bovenste en grootst afgebeelde woorden in een zwierig lettertype uitgevoerd. Anders dan JF Blossom stelt, is dat lettertype op het hartje van Yehwang niet te ontwaren. De tekst op het hartje van Yehwang is ook anders op het vlak gepositioneerd, want deze volgt aan de bovenzijde en onderzijde de vorm van het hartje. In het midden van het hartje is voorts een afbeelding van een wereldbol met sjerp aangebracht. Gelet hierop, alsook op het verschil in de vorm van het hartje, wijkt de totaalindruk van de oorbellen voorshands oordelend voldoende af, in de zin dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk.

- *sieraad 5 (vierkante ring)*

5.27. Waar JF Blossom zich in de dagvaarding ook nog op een ovaalvormige ring beriep, heeft zij in het nadien overgelegde overzicht van te vergelijken sieraden onder nummer 5 enkel nog de vierkante ring weergegeven, zodat de voorzieningenrechter alleen die ring tot uitgangspunt zal nemen.

5.28. JF Blossom beroept zich voor wat betreft de creatieve keuzes niet op de omranding van de ring, maar enkel op de combinatie goud/zilver en de inspirerende quote op het vierkante vlak van de ring. JF Blossom spreekt in de vergelijking met de ring van Yehwang (31 pleitnota) nog van een identieke vormgeving van de ring, maar zij heeft niet aangevoerd of toegelicht dat en waarom daarin nadere creatieve keuzes zijn gelegen. Het aantal gestelde keuzes is daarom zeer beperkt te achten. Voor wat betreft het vierkante vlak en de kleurcombinatie zijn deze ook triviaal te noemen.

5.29. Er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat in de gestelde combinatie van die keuzes niettemin een persoonlijk stempel van de maker schuilt, kan niet worden geoordeeld dat de ring van Yehwang op een daarop te baseren auteursrecht inbreuk maakt. De auteursrechtelijk beschermde trekken en daarmee de totaalindruk, worden in dat geval immers in belangrijke mate bepaald door de uitvoering van de afdruk op het vlak van de ring. Deze is in beide ringen - zowel qua lettertype, als qua afbeelding - verschillend. Indien ook de overige elementen van de ring en met name de omranding van het vlak als onderdeel van de combinatie in aanmerking worden genomen, is het verschil in totaalindruk nog groter. De omranding wordt in de ring van JF Blossom gekenmerkt door een gladde rand met daarop acht 'uitstekende' punten, die aan de ring een opvallender uiterlijk geven dan de (minder zichtbare) regelmatige bolletjesomranding in de ring van Yehwang. Al met al wijkt de totaalindruk in de ring van Yehwang voorshands oordelend voldoende af van die in de ring van JF Blossom. Op eventuele auteursrechten op laatstbedoelde ring maakt Yehwang naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake.

- *sieraden 7 en 9 (ketting en armband met grove schakels)*

5.30. Voor de auteursrechtelijke bescherming van de onder 7 weergegeven ketting en de onder 9 weergegeven armband, beroept JF Blossom zich op de keuze voor een ketting/armband met zogenoemde 'groeve' schakels in combinatie met een hanger/bedel met een zilveren (bolletjes)omranding en goudkleurig vlak.

5.31. Vaststaat dat de schakels van de ketting en armband niet oorspronkelijk zijn en naar Yehwang onweersproken heeft aangevoerd, ook triviaal. De door JF Blossom gestelde - algemene - kenmerken van de hangers/bedels zijn op zichzelf genomen ook zo triviaal, dat zonder nadere toelichting (die ontbreekt) niet valt in te zien dat de in de enkele combinatie

daarvan met bedoelde schakelketting een persoonlijk stempel van de maker schuilt. Als in de combinaties waarop JF Blossom zich hier beroept zowel de concrete vormgeving van de schakels als die van de hangers/bedels van JF Blossom in aanmerking wordt genomen en er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat die combinaties aan de werktoets voldoen, dan is de voorzieningenrechter met Yehwang (vgl. pag 19 conclusie van antwoord) voorshands van oordeel dat vanwege de navolgende verschillen in totaalindruk, van inbreuk geen sprake is.

5.32. De schakels in ketting en armband van JF Blossom kennen een patroon van drie kortere schakels met daartussen steeds een langgerekte schakel met (ten opzichte van de korte schakels) afwijkende openingen. Deze langgerekte schakels ontbreken in de ketting en armband van Yehwang. Daarnaast is in de armband van JF Blossom ten opzichte van die van Yehwang, sprake van een afwijkende vormgeving van de rand van de bedel (acht losse/uitstekende punten op een gladde rand, versus aaneengesloten bolletjes), terwijl voorts ook sprake is van een geheel andere vorm van de hanger en afdruk daarvan. Ook de hangers van de kettingen hebben een geheel andere vorm en afdruk. De totaalindruk van de ketting- en armbandcombinatie van Yehwang is daarom anders dan die van de sieraden van JF Blossom.

- *sieraad 8 (bolletjesarmband met hartje)*

5.33. De creatieve keuzes van het onder nummer 8 weergegeven armbandje zijn volgens JF Blossom gelegen in (de combinatie van) de hartvormige hanger, de bolletjesrand van de hanger en de rondvormige/bolletjes schakels van het armbandje.

5.34. Vaststaat dat de schakels van het armbandje niet oorspronkelijk zijn. Dat geldt ook voor een hartvormige hanger met bolletjesrand. Ook hier valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom in de enkele combinatie van deze niet oorspronkelijke en ook triviale elementen een persoonlijk stempel van de maker schuilt. Als de (nadere) vormgeving van het hangertje in aanmerking wordt genomen en er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is voorshands oordelend geen sprake van inbreuk.

5.35. De totaalindruk van het armbandje van JF Blossom wordt in belangrijke mate bepaald door de uiterlijke vormgeving van het hangertje, waarbij - mede door het kleurverschil ten opzichte van de rand - in het oog springt dat op het midden van het goudkleurige hartje een zilverkleurig bolletje / bolvormig hartje is aangebracht, dat omringt wordt door sliertjes (tekst). De hartvorm in het Yehwang-sieraad heeft die elementen niet, is voorts anders van vorm en verder geheel in zilverkleur uitgevoerd, waardoor het zodanig afwijkt dat sprake is van een andere totaalindruk.

- *sieraad 11 (goudkleurige armband)*

5.36. JF Blossom heeft ten aanzien van de met nummer 11 aangeduide armband niet duidelijk gemaakt waarin de creatieve keuzes zijn gelegen. Zij lijkt zich slechts te beroepen op de combinatie van enerzijds een goudkleurig, van omranding voorziene hanger, met anderzijds een schakelketting/armband met gouden bolletjes.

5.37. Vast staat dat de betreffende schakelketting/armband niet oorspronkelijk is (zoals is te zien in de onder 2.11 weergegeven foto, werd deze ketting bijvoorbeeld al door Yehwang

gebruikt). Dat in de combinatie van deze ketting met de overige gestelde, niet oorspronkelijke en triviale elementen, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen, valt zonder nadere toelichting niet in te zien. Als ook de (nadere) vormgeving van het hangertje/bedel in de combinatie met de schakelketting in aanmerking wordt genomen en veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is voorshands oordelend geen sprake van inbreuk. De totaalindruk van de ketting van Yehwang wijkt daarvoor door de andere vorm van de bedel (cirkel versus zeshoek), de afwijkende omranding (gedraaide rand versus bolletjesrand) en de afwijkende afdruk te zeer van de armband van JF Blossom af.

- sieraden 12a, 12b, 12c (combinatie van vormen)

5.38. JF Blossom beroept zich met betrekking tot sieraden 12, a, b en c op de combinatie van (een) rondje(s), zeshoek(en) en hartje(s). Met die combinatie - zo begrijpt de voorzieningenrechter - doelt JF Blossom op de omstandigheid dat sieraden voorzien van hangers/bedels met de bedoelde vormen onderdeel vormen van haar sieradenlijn. Dat het gebruik van die drie vormen in haar collectie als zodanig een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert, is door JF Blossom echter niet gesteld en valt ook niet te zien. JF Blossom heeft in dit verband verder niet gesteld dat aan de drie in EP28 afgebeelde hangers/bedels ieder voor zich auteursrechtelijke bescherming toekomt (noch dat de totaalindruk van één van die afzonderlijke hangers overeenstemt met een afzonderlijke hanger van Yehwang). Het voorgaande betekent dat van auteursrechtinbreuk met betrekking tot de sieraden 12 a t/m c geen sprake kan zijn.

Conclusie auteursrechtinbreuk

5.39. Nu het ervoor gehouden moet worden dat Yehwang inbreuk maakt op de auteursrechten op de sieraden met nummers 1, 2, 3, ligt het op deze grondslag gevorderde stakingsbevel voor toewijzing gereed. Gelet op de harmonisatie van het Europese Hof van Justitie op het gebied van het auteursrecht en nu niet is gebleken van voor dit geding relevante verschillen in wetgeving in de verschillende EU-lidstaten, zal het na te vermelden stakingsbevel voor de hele Europese Unie worden toegewezen. Yehwang heeft weliswaar gewezen op verschillen in wetgeving met betrekking tot werkgeversauteursrecht, maar daarvan is in dit geding geen sprake. Nu de toewijzing van het stakingsbevel meebrengt dat Yehwang de betreffende Yehwang-sieraden met nummers 1, 2, en 3 niet meer mag verhandelen, bestaat voor deze sieraden geen belang meer bij bespreking van eventuele inbreuk op modelrechtelijke grondslag of de grondslag slaafse nabootsing.

Modelrechtinbreuk?

5.40. Wat betreft de sieraden waarvoor geen inbreuk op auteursrecht is aangenomen, leidt een beoordeling op basis van het Gemeenschapsmodelrecht niet tot het alsnog aannemen van een inbreuk op die grondslag. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

5.41. Een model wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld (artikel 5 lid 1 sub a GModVo). Modellen worden geacht

identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 lid 2 GModVo). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo). Onder het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector. De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. Ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. In geval van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel moet het aangevochten gebruik bovendien voortvloeien uit het namaken van het beschermde model (artikel 19 lid 2 GModVo).

- *sieraad 10*

5.42. Met betrekking tot de ketting onder nummer 10 staat vast dat het geen ontwerp van Zhou betreft maar een reeds bestaande schakelvorm. JF Blossom kan zich wat betreft deze ketting dus niet op een ongeschreven modelrecht beroepen, zodat van een inbreuk daarop dus ook geen sprake kan zijn.

- *sieraden 5, 7, 8, 9 en 11*

5.43. Dat onderdelen van de sieraden 5, 7, 8, 9 en 11 van JF Blossom al voorkwamen in het vormgevingserfgoed, zoals Yehwang heeft aangevoerd (o.a. vierkante vorm en bestaande schakels), staat er niet aan de in weg dat de betreffende sieraden als geheel naar voorlopig oordeel als nieuw kunnen worden aangemerkt. Yehwang heeft geen voorbeelden van vormgevingserfgoed overgelegd waaruit iets anders volgt. Indien er voor deze sieraden tevens vanuit wordt gegaan dat aan het vereiste van eigen karakter is voldaan en er dus sprake zou zijn van geldige modelrechten, is de vraag of de Yehwang-sieraden (met corresponderende nummers) daarop inbreuk maken. Naar voorlopig oordeel is dat niet het geval. Onder verwijzing naar wat onder r.o. 5.29, 5.32, 5.35 en 5.37 is overwogen met betrekking tot het auteursrecht, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de daar genoemde verschillen in concrete uitvoering maken dat de betreffende sieraden van Yehwang ten opzichte van die van JF Blossom, een andere algemene indruk wekken.

sieraden 4 en 6

5.44. Wat betreft de onder 4 genoemde hartvormige ring en onder 6 genoemde hartvormige oorbellen van JF Blossom enerzijds en Yehwang anderzijds, overweegt de voorzieningenrechter dat deze op het eerste gezicht méér op elkaar lijken dan bij de hiervoor besproken sieraden het geval is. Niettemin is ook met betrekking tot deze sieraden naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk op ongeschreven modelrechten. Daarbij is van belang dat tot het vormgevingserfgoed reeds een hartvormige goudkleurige van bolletjesomranding voorziene ring met tekst behoort. Gelet hierop en op de kenmerken waarop JF Blossom zich beroept, is het eigen karakter van haar hartvormige ring, zo die als nieuw is aan te merken, met name gelegen in de detaillering van die ring, inclusief de versiering (afdruk) daarvan. Dat betekent vervolgens dat ook de algemene indruk (en daarmee de beschermingsomvang) door de detaillering van de ring wordt bepaald. Nu de afdruk van de ring, waaronder het lettertype daarvan, in de ring van Yehwang, verschilt van

die op de ring van JF Blossom, terwijl er voorts verschillen zijn met betrekking tot de breedte van de band van de ring en de grootte van het hart (zie r.o. 5.24), moet voorshands oordelend van een andere algemene indruk worden gesproken. De ring van Yehwang valt naar voorlopig oordeel dus buiten de beschermingsomvang van een eventueel ongeschreven modelrecht van JF Blossom. Datzelfde geldt met betrekking tot de hartvormige oorbellen van JF Blossom onder nummer 6, waarvan het hangertje overeenkomt met het hart in haar ring. Aangenomen dat de oorbellen voldoen aan de eisen van nieuwigheid en eigen karakter, geldt ook hier dat het eigen karakter naar voorlopig oordeel vooral is gelegen in de detaillering van de oorbellen. De verschillen in afdruk op het hartje van de oorbellen van Yehwang, alsmede de afwijkingen in de vorm van het hart (zie r.o. 5.26), maken dat de detaillering in de oorbellen van Yehwang voorshands oordelend voldoende afwijkt om van een andere algemene indruk te spreken.

- sieraden 12a, 12b, 12c

5.45. JF Blossom beroept zich op de combinatie van de drie getoonde vormen van hangers/bedels. Dat de combinatie van die drie vormen tezamen één model vormt, is niet gesteld en valt ook niet in te zien. Nu JF Blossom zich enkel op de combinatie beroept en niet op modelrechtelijke bescherming voor een afzonderlijke hanger, komt de voorzieningenrechter in dit verband niet toe aan de vraag of sprake van inbreuk op een ongeschreven modelrecht is.

Conclusie modelrechtinbreuk

5.46. Voor toewijzing van de vorderingen op grond van niet-ingeschreven modelrechten bestaat gelet op het voorgaande geen plaats.

Slaafse nabootsing?

5.47. In zijn arrest All Round/Simstars heeft de Hoge Raad uiteengezet wanneer op grond van onrechtmatige daad kan worden opgekomen tegen productnabootsing van op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt. Daarbij geldt dat van verwarring ten aanzien van een nagebootst (concreet) product pas sprake kan zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.⁷

5.48. Naar voorlopig oordeel heeft JF Blossom onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar verkochte sieraden (voor zover hier van belang: de nummers 4 t/m 11), een eigen gezicht hebben op de Nederlandse markt. Daarbij is van belang dat de betreffende sieraden niet allemaal dezelfde kenmerken gemeen hebben, maar onderling verschillen vertonen, zodat voorshands oordelend geen sprake is van één gezicht: zo is sprake van verschillende vormen, verschillende omrandingen, verschillende lettertypes en van verschillende schakels van armbanden en kettingen. Voor die schakels geldt bovendien dat deze al langer bestaan.

⁷ Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938

Diverse andere elementen, zoals bijvoorbeeld een (goudkleurig) hartje, zijn in sieraden voorts veel voorkomend. Verder heeft Yehwang ter zitting aangevoerd dat de (kleine) maatvoering van de sieraden, onder meer door haar zelf, vaak wordt toegepast. JF Blossom kan gelet hierop niet worden gevolgd in haar (algemene) stelling dat sprake is van kenmerkende vormen, kenmerkende groottes en kenmerkend materiaalgebruik. Een concrete uitwerking met betrekking tot het eigen gezicht voor de hier aan de orde zijnde (verschillende) producten ontbreekt. Voor zover JF Blossom nog heeft willen wijzen op het feit dat zij in korte tijd bekendheid heeft weten te verwerven op de markt, onder meer vanwege gedane investeringen, social-media presence en inzet van bekende Nederlanders, baat dat haar niet. Uit deze stellingen en de daartoe overgelegde gegevens kan hooguit volgen dat zij met haar bedrijf en/of haar merken naamsbekendheid heeft verworven, maar van een eigen gezicht van de hier aan de orde zijnde producten blijkt daaruit niet. Het beroep op slaafse nabootsing kan daarom voorshands oordelend niet slagen. Voor zover de vorderingen hierop zijn gebaseerd, zullen deze worden afgewezen.

De vorderingen

5.49. Voor de sieraden 1, 2 en 3 zal het gevorderde stakingsbevel worden toegewezen als na te melden.

5.50. De onder II gevorderde vernietiging van de inbreukmakende sieraden zal worden afgewezen, omdat dit een onomkeerbare maatregel betreft en JF Blossom niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het met een dwangsom versterkt stakingsbevel, noodzakelijk en spoedeisend maken.

5.51. Nu een deel van de sieraden van Yehwang als inbreukmakende producten moeten worden aangemerkt en een (dreigende) verdere inbreuk niet kan worden uitgesloten, is de door JF Blossom onder III sub a, b, e en f gevorderde schriftelijke opgave, met inachtneming van het volgende, toewijsbaar. De gevorderde opgave van het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte inbreukmakende sieraden en de voorraad inbreukmakende sieraden, alsmede de gegevens van producenten, leveranciers en afnemers (niet zijnde particulieren) zal worden toegewezen. Opgave van deze gegevens dient er immers toe verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Yehwang de door JF Blossom gevorderde opgave dient te doen op vier weken na betekening van dit vonnis worden bepaald. De onder III sub c en d gevorderde opgave ten aanzien van de inkoop- en verkoopprijzen en de behaalde omzet en winst wordt afgewezen, omdat deze delen van de vordering het voor kort geding vereiste spoedeisende belang missen.

5.52. Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van de te geven bevelen is aangewezen. Deze zal, gematigd en gemaximeerd, worden toegewezen als na te melden.

Proceskosten

5.53. Partijen zijn over en weer op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten in conventie worden daarom gecompenseerd, in de zin dat partijen de eigen kosten dragen.

Termijn

5.54. De termijn als bedoeld in 1019i Rv zal op zes maanden na heden worden bepaald.

in reconventie

5.55. Ter zitting heeft Yehwang te kennen gegeven haar eis voorwaardelijk te willen verminderen, in de zin dat zij zich niet meer op inbreuk op haar ingeschreven Model I beroept, op voorwaarde dat JF Blossom zich in conventie niet meer op haar dierensieraad 1 beroept. Nu aan die voorwaarde niet is voldaan, is de eisvermindering niet aan de orde.

5.56. Anders dan Yehwang stelt is de voorzieningenrechter in deze procedure niet gehouden uit te gaan van de geldigheid van de Modellen I en II. Het is JF Blossom op grond van artikel 90 lid 2 GModVo toegestaan om in een procedure die strekt tot het treffen van voorlopige maatregelen, in het kader van haar verweer de nietigheid van een Gemeenschapsmodel op te werpen, zodat de voorzieningenrechter het daarop betrekking hebbende verweer eerst dient te beoordelen.

5.57. Het verweer van JF Blossom dat de Gemeenschapsmodellen waar Yehwang zich beroept, niet nieuw zijn, slaagt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de dierensieraden 1 en 2 van JF Blossom identiek zijn aan Model I en II van Yehwang, omdat de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen. In deze procedure is niet in geschil dat JF Blossom de dierensieraden 1 en 2 in het najaar van 2018 op de markt heeft gebracht en dat Yehwang haar sieraden 1 en 2 in januari 2019 op de markt heeft gebracht. Op basis van haar eigen marktintroductie in januari 2019, stelt Yehwang dat haar modelinschrijvingen van mei 2019 binnen de daarvoor geldende *terme de grâce* (artikel 7 lid 2 GModVo) zijn gedaan. Gelet echter op het feit dat JF Blossom de dierensieraden voordien al op de markt bracht en deze dus eerder voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, voldoen de ingeschreven Gemeenschapsmodellen I en II van Yehwang niet aan het vereiste van nieuwheid. Daarvan uitgaande is het waarschijnlijk dat deze Gemeenschapsmodellen in een bodemprocedure niet geldig zullen worden bevonden. Om die reden worden de vorderingen van Yehwang afgewezen.

Proceskosten

5.58. Yehwang zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. JF Blossom maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. JF Blossom heeft haar kosten gespecificeerd op een totaalbedrag van € 24.636,- exclusief btw waarvan 30% naar zij stelt is toe te rekenen is aan de reconventionele vordering. Yehwang heeft gesteld dat slechts 5% van de totale kosten zien op de reconventionele vordering. Daarnaast rekent JF Blossom 85 tot 90% van de totale kosten toe aan dat deel van de procedure dat ziet op vorderingen met een IE-rechtelijke grondslag, waar Yehwang 95% van de kosten daaraan toerekent.

5.59. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de kosten te beoordelen, zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatie tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze zaak, mede gelet op het aantal te beoordelen sieraden en het aantal overlegde producties, kwalificeert als een zaak die valt tussen de categorieën normaal kort geding met een maximum van € 15.000,- en een complex kort geding met een maximum van € 25.000,-. In dit geval acht de voorzieningenrechter een maximum van € 20.000,- passend. Gelet op het feit dat de procedure in reconventie volledig samenhangt met (een deel van) de procedure in conventie, geldt dit maximum voor beide procedures tezamen.

5.60. De voorzieningenrechter acht een verdeling van 90%-10% tussen het IE-deel en het niet IE-deel van de totale kosten in deze procedure passend. Gelet op het feit dat de reconventionele vordering slechts betrekking heeft op 2 van de 14 sieraden en de over en weer ingenomen stellingen dezelfde zijn als die in de conventie aan de orde zijn gesteld, wordt 10% van de kosten die zien op het IE-deel van de procedure, toegerekend aan de reconventionele procedure.

5.61. De voorgaande verdeling levert de volgende rekensom op. De totale kosten waarop JF Blossom aanspraak maakt stijgen uit boven het gestelde maximum van € 20.000,-, zodat van dit laatste bedrag wordt uitgegaan. Van dit bedrag ziet 90%, dus een bedrag van € 18.000,- op de vorderingen met een IE-rechtelijke grondslag. In reconventie zal Yehwang dan ook worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten aan de zijde van JF Blossom vastgesteld op 10% van € 18.000,- = € 1.800,-.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

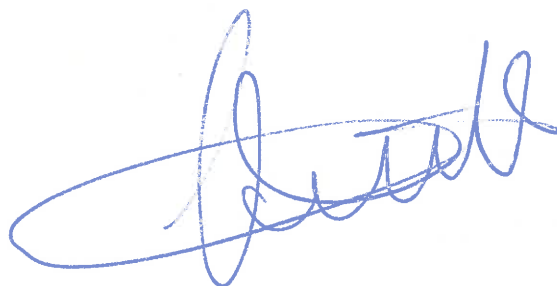
- 6.1. beveelt Yehwang om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten op de sieraden van JF Blossom die in dit vonnis en het daarin opgenomen overzicht zijn aangeduid met de cijfers 1 en 2 en 3 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het aanbieden en in de handel brengen van de Yehwang-sieraden die in dit vonnis en het daarin opgenomen overzicht zijn aangeduid met nummers 1, 2 en 3 (hierna: inbreukmakende sieraden) te staken en gestaakt te houden;
- 6.2. beveelt Yehwang om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van JF Blossom een schriftelijke opgave te doen van:
- i. het totaal aantal inbreukmakende sieraden dat is ingekocht, geproduceerd en/of verkocht;
 - ii. het totaal aantal inbreukmakende sieraden dat Yehwang nog in voorraad heeft en/of die derde partijen voor Yehwang in voorraad houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden;
 - iii. de volledige naam en adresgegevens van de leveranciers die de inbreukmakende sieraden aan Yehwang heeft/hebben geleverd; en
 - iv. de volledige naam en adresgegevens van de afnemers niet zijnde consumenten aan wie Yehwang de inbreukmakende sieraden heeft geleverd, met daarbij een specificatie per afnemer van het aantal inbreukmakende sieraden dat aan de betreffende afnemer is geleverd;
- 6.3. bepaalt dat Yehwang een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere overtreding van het bevel onder 6.1 en een dwangsom van € 500,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft te voldoen aan het bevel onder 6.2, met een maximum van € 100.000,-;
- 6.4. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-
- 6.5. compenseert de proceskosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- 6.6. wijst af het meer of anders gevorderde;
- 6.7. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

in reconventie

- 6.8. wijst de vorderingen af;
- 6.9. veroordeelt Yehwang in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van JF Blossom begroot op € 1.800,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2019.



Voor gosse/afschrift

18 JULI 2019

De griffier

