

mr. M. Ellens
Mercuriusstraat 31
1033 VM Amsterdam

Afdeling privaatrecht
team kort gedingzaken

bezoekadres
Parnassusweg 220
Amsterdam

correspondentieadres
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

t (088) 361 7000

www.rechtspraak.nl

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

datum 24 juli 2019
contactpersoon Mevr. J.A.L. Bartels-Wapperom
doorkiesnummer 088-3611408
e-mail kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl
ons kenmerk C/13/667818 / KG ZA 19/644 inzake
Bouma cs/Ciesielski cs
uw kenmerk
bijlage(n) diverse
onderwerp uitspraak

Geachte heer, mevrouw,

In bovengenoemde zaak heeft de rechtbank uitspraak gedaan, die u hierbij aantreft.
Deze zal ik ook nog per post aan u versturen.

Hoogachtend,

de griffier.



vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/667818 / KG ZA 19-644 MvW/MB

Vonnis in kort geding van 24 juli 2019

in de zaak van

1. [REDACTED]
wonende te [REDACTED]
2. de vennootschap onder firma
PET BEDDING V.O.F.,
gevestigd te Dordrecht,
en haar vennoten:
3. [REDACTED]
[REDACTED]
4. [REDACTED]
wonende te [REDACTED]
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. M.A.V. van Aardenne te Dordrecht,

tegen

1. [REDACTED]
[REDACTED]
2. [REDACTED]
[REDACTED]
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JORIS NO SMELL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam.

1. De procedure

Ter zitting van 10 juli 2019 hebben eisers, hierna gezamenlijk [REDACTED] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna gezamenlijk [REDACTED] hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. en vervolgens in reconventie

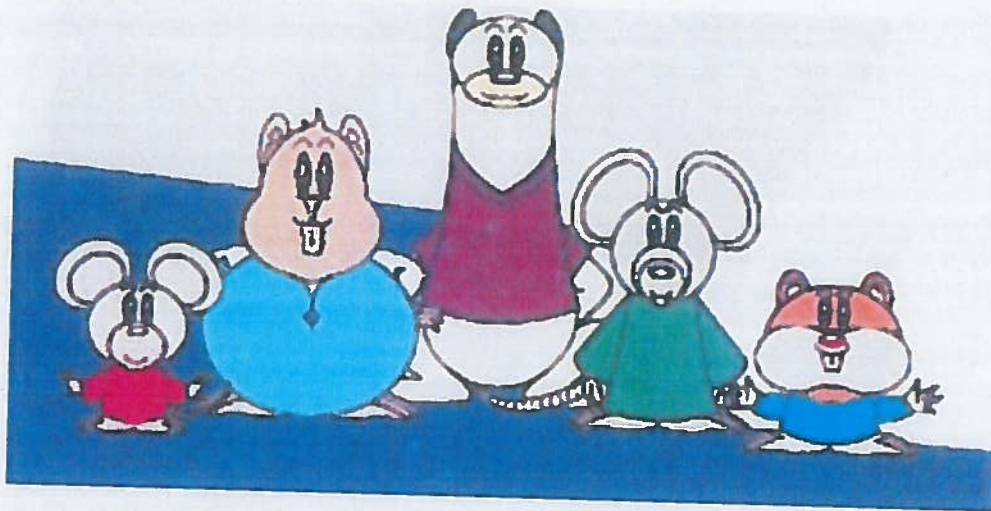
gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte akte. [REDACTED] hebben de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Ter zitting hebben [REDACTED] in de pleitnota aanvullend gevorderd de reeds opgelegde dwangsommen, of in ieder geval het daaraan verbonden maximum, te verhogen. [REDACTED] hebben tegen die vermeerdering van eis geen bezwaar gemaakt, maar wel de inhoud ervan bestreden. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang: Aan de zijde van [REDACTED] eiser sub 1 [REDACTED] eiser sub 4 [REDACTED] en mr. C. d'Hulst, kantoorgenote van mr. Van Aardenne; Aan de zijde van [REDACTED] gedaagde sub 1 [REDACTED] en mr. Ellens.

Inleiding

Het gaat in dit kort geding om de inbreuk op en handhaving van auteursrechten op verpakkingen van bodembedekking voor (knaag)dierenverblijven en met name om de volgende aanduidingen en afbeeldingen:
- logo konijn + aanduiding Joris Bedding / Joris No Smell / Joris:



- de dieren van de dierenfamilie:



- foto- en beeldmateriaal uit een sommatie van 5 juni 2019, waaronder:



Over het logo met het konijn, de aanduidingen met Joris en de dieren van de dierenfamilie is bij vonnissen van 8 nov 2018 (logo Konijn/Joris) en 25 april 2019 (dieren van de dierenfamilie) geoordeeld dat [REDACTED] inbreuk maken op de auteursrechten van [REDACTED]. In die vonnissen zijn veroordelingen uitgesproken ten laste van [REDACTED] op straffe van dwangsommen. Volgens [REDACTED] hebben [REDACTED] zich niet aan die vonnissen gehouden en dwangsommen verbeurd. [REDACTED] menen dat dat niet het geval is. Dat is in dit vonnis in conventie aan de orde. De vorderingen van [REDACTED] in reconventie betreffen de auteursrechten op het foto- en beeldmateriaal in de sommatie van 5 juni 2019.

hebben de verpakkingen van hun producten na het vonnis van 25 april 2019 verder aangepast maar volgens maken zij nog steeds inbreuk met het genoemde foto- en beeldmateriaal.

2. De feiten

2.1. Partijen produceren en verkopen bodembedekking voor (knaag) dierenverblijven is in 2012 een samenwerking aangegaan met de onderneming "Tijssen goed voor dieren BV" (hierna Tijssen). Tijssen heeft in dat jaar een conflict gekregen met Abado Handelsonderneming B.V., waarvan Van Wingerden directeur was. Dit betrof de auteursrechten op de verpakking van de bodembedekkingsproducten, die door Tijssen werden verhandeld onder meer onder de naam Joris no Smell. Tijssen en hebben op 19 januari 2013 een vaststellingsovereenkomst gesloten, onder meer inhoudende dat de houder was van de auteursrechten op het ontwerp van en de tekst op de verpakking. Op enig moment daarvoor, vermoedelijk rond 2005, hebben en met elkaar samengewerkt (dit komt hierna onder 2.15 en 2.17 terug). Omstreeks 2014 zijn en met elkaar gaan samenwerken maar tussen hen zijn geschillen ontstaan en de samenwerking is begin 2018 geëindigd. Sinds februari/maart 2018 werken en gedaagde sub 2, hierna Pet Bedding, (weer) met elkaar samen.

2.2. Op 24 januari 2018 zijn twee vaststellingsovereenkomsten tot stand gekomen tussen onder anderen c.s. enerzijds en anderzijds. In de tweede vaststellingsovereenkomst (hierna: de Vaststellingsovereenkomst) staat onder meer:

"ZIJNDE ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

(...)

Artikel 3 Concurrentiebeding

3.1 De heer verbindt zich direct of indirect zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (...) en (...):

[naar de voorzieningenrechter begrijpt ten aanzien van a en b (tot en met 'beëindigen')' zich ervan te onthouden om']

a) *Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum in welke hoedanigheid dan ook concurrerende activiteiten in Europa te verrichten (...), die concurreren met de activiteiten van voornoemde partijen;*

b) *Gedurende 20 jaar na de ondertekeningsdatum een klant, leverancier of andere persoon die een zakelijke relatie onderhoudt met voornoemde partijen (...) over te halen of trachten over te halen om zijn relatie met (...) deze partijen te beëindigen (of iets te doen waardoor die relatie nadelig beïnvloed zou kunnen worden, dan wel een concurrent van deze partijen bij te staan, bij te doen staan of trachten bij te staan.)*

Onverminderd het voorgaande onthoudt in privé zich er bewust van iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zou kunnen worden."

2.3. Tussen partijen zijn geschillen ontstaan die hebben geleid tot het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 8 november 2018. In dit vonnis zijn, uitvoerbaar bij voorraad, op vordering van [REDACTED] c.s. jegens [REDACTED] c.s. de volgende veroordelingen uitgesproken.

5.1. *verbiedt gedaagden (...) om bij de productie, het importeren, de aanbidding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen (...) van producten op het gebied van bodembedekkers voor dierenverblijven, de aanduiding Joris no Smell/Joris Bedding/Joris te gebruiken en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;*

5.2. *verbiedt gedaagden gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om bij de productie, het importeren, de aanbidding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en/of het doen verhandelen (...) van producten, het onder (...) 2.14 afgebeelde logo en de getekende afbeeldingen van dieren te gebruiken, en gebiedt hen dit gebruik te staken, binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis;*

5.3. *bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 5.000,- voor iedere dag of deel van een dag dat zij in strijd handelen met de ge- en verboden onder 5.1 en 5.2, met een maximum van € 100.000,-;*

5.4. *veroordeelt gedaagden, om binnen 14 dagen na betekening van vonnis, aan leveranciers en aan alle afnemers, die bedrijfsmatig producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) voornoemde aanduidingen hebben afgenomen, een brief te zenden met de volgende tekst:*

“De afgelopen maanden hebben wij producten op de markt gebracht onder de naam Joris Bedding, waarbij gebruik werd gemaakt van het volgende logo (...)

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 6 [bedoeld is 8, vzr.] november 2018 geoordeeld dat wij hiermee de rechten hebben geschonden van (...) Joris No Smell B.V. en heeft ons verboden voor bodembedekkers van dierenverblijven deze afbeelding en/of de naam Joris No Smell/Joris Bedding/Joris nog langer te gebruiken.”;

(...)

5.6. *gebiedt gedaagden om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van: de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen Joris (No Smell/Bedding)-producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;*

alsmede:

schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, omtrent haar afnemers van en de aantallen via groot- en detailhandel uitgeleverde en /of

verkochte producten, of andere roerende zaken, met daarop één of meer (onderdelen van) de voornoemde aanduidingen, gespecificeerd per product en/of productgroep;

5.7. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.6 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

5.8. veroordeelt [REDACTED] om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers te verstrekken schriftelijke, gedetailleerde informatie, inclusief onderliggende documenten, van het gebruik van het emailadres info@cottonncard.com sinds 24 januari 2018 en aan eisers te verstrekken de inloggegevens van dit emailadres en de gegevens van de mailservers via welke het emailadres wordt ondersteund, teneinde eisers de controle te verschaffen over dit emailadres;

5.9. bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij nalaten om aan de veroordeling onder 5.8 te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;"

2.4. Het vonnis van 8 november 2018 (hierna ook: het Vonnis, of: het eerste vonnis) bevat onder meer de volgende overwegingen:

"2.2. Tijssen was houdster van het op 10 augustus 2011 geregistreerd Benelux beeldmerk bevattende het woord COTTON COMFORT. Tijssen heeft in oktober 2012 geconstateerd dat een andere onderneming, Abado Handelsonderneming B.V., waarvan Van Wingerden directeur was, een identiek product verhandelde onder de naam COTTON COMFORT. Tijssen en [REDACTED] hebben op 19 januari 2013 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer staat:

"Abado erkent dat het merk COTTON COMFORT toekomt aan Tijssen en dat (...) [REDACTED] de houder is van de auteursrechten op het ontwerp van en de tekst op de verpakking en op het COTTON COMFORT logo;"

(...)

4.7. Gelet op de overige overeenkomsten die door [REDACTED] in enige hoedanigheid met [REDACTED] en [REDACTED] zijn ondertekend of in concept zijn opgesteld in de periode vanaf 20 juli 2017 is niet aannemelijk dat [REDACTED] niet heeft geweten waarvoor hij tekende toen hij de Vaststellingsovereenkomst [van 24 januari 2018, aangehaald hiervoor bij 2.2, vzr.] aanging. Ook is niet aannemelijk dat wilsovereenstemming tussen de partijen ontbrak. [REDACTED] heeft zijn stellingen op dit punt niet nader onderbouwd.

(...) Alles bij elkaar genomen heeft [REDACTED] geen steekhoudende argumenten aangevoerd waarom de Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn. Dit verweer wordt dan ook gepasseerd.

4.8. De inhoud en de strekking van de Vaststellingsovereenkomst brengen mee dat [REDACTED] zich zou terugtrekken uit de business van de bodembedekking voor knaagdierhokken en dat [REDACTED] de onderneming zouden voortzetten. (...) Voor alle partijen zal duidelijk zijn geweest dat het bij voortzetting van de onderneming ging om het verhandelen van de producten onder de naam 'Joris no Smell', met het logo van het konijn zoals afgebeeld bij 2.7 en de toen in omloop zijnde verpakking, waarop ook afbeeldingen van dieren te zien zijn. [REDACTED] c.s. mochten erop vertrouwen dat [REDACTED] de intellectuele eigendomsrechten op deze

namen en afbeeldingen, voor zover deze aan hem privé toekwamen, in (...) had ingebracht en dat hij deze dus door middel van de Vaststellingsovereenkomst, aan [REDACTED] c.s. overdroeg, althans dat hij daarvan zelf geen gebruik meer zou maken. De omstandigheid dat dit niet expliciet in de Vaststellingsovereenkomst is opgenomen, maakt dat niet anders, nu de strekking daarvan en de bedoeling van partijen niet op andere wijze kan worden opgevat.

Bovendien is aannemelijk dat het auteursrecht op de onder 2.7 genoemde afbeelding van het konijn en op de afbeeldingen van de andere dieren ingevolge artikel 8 van de Auteurswet berustte bij Sunshine en niet bij [REDACTED] in privé. In elk geval is door de verklaring van [REDACTED] ter zitting over de tekeningen van de dieren aannemelijk dat deze door een derde zijn ontworpen, speciaal ten behoeve van Sunshine, althans de CV. Het konijn in deze vorm is door Sunshine voor het eerst openbaar gemaakt. [REDACTED] heeft desgevraagd verklaard dat de tekeningen en het ontwerp van het etiket van Sunshine /de CV en van Pet Bedding door dezelfde persoon zijn ontworpen, die aanvankelijk werkte bij een reclamebureau en later voor zichzelf.

(...)

4.9. [REDACTED] heeft zich beroepen op de nietigheid van het non-concurrentiebeding, omdat dit te ver zou gaan, aangezien een termijn van 20 jaar (voor geheel Europa) onaanvaardbaar zou zijn en in strijd met het mededingingsrecht. [REDACTED] hebben daar – terecht – tegenin gebracht dat zelfs als er nietigheid zou zijn van dit beding, [REDACTED] zich niet schuldig mag maken aan onrechtmatige concurrentie, te minder nu [REDACTED] zich expliciet heeft verbonden om zich ervan te onthouden iets te doen waardoor de partijen nadelig beïnvloed zouden kunnen worden.

4.10. De strekking van de Vaststellingsovereenkomst is hiervoor reeds gegeven. Daarnaast hebben partijen in art. 5.2 bepaald dat een eventueel nietige of vernietigde bepaling vervangen zal worden door geldige. In de gegeven omstandigheden zou een non-concurrentiebeding voor de duur van drie jaar voor in ieder geval de Benelux binnen de grenzen van het aanvaardbare vallen. Nu het handelen van [REDACTED] reeds enkele maanden na de Vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, moet het er daarom voor worden gehouden dat dit heeft plaatsgevonden in de fase waarin een rechtsgeldig concurrentiebeding gold.”

2.5. Op 20 november 2018 heeft [REDACTED] c.s. (althans gedaagde sub 2, Pet Bedding) ter uitvoering van het vonnis van 8 november 2018 e-mails verstuurd aan DRD en Jumper (waar ook Dierensuper Bussum zou zijn gevestigd) met onderwerp “FW: ons nieuw assortiment” (waar bij de bijlagen onder meer is vermeld: Pet Bedding brief.odt) en op 21 november 2018 aan info@bowit.nl met als onderwerp: “FW: Verplichte brief van rechtbank Amsterdam aan onze relaties”.

2.6. Op 22 november 2018 hebben Bouma c.s. de documentatie zoals bedoeld in het vonnis van 8 november 2018 onder 5.6 aangeleverd aan de raadsman van [REDACTED] s., over de periode vanaf 19 mei 2018 tot en met 19 november 2018.

2.7. Vervolgens zijn geschillen ontstaan over de tenuitvoerlegging van het Vonnis – met name over het al dan niet verbeurd zijn van dwangsommen – naar

aanleiding waarvan [REDACTED] [REDACTED] hebben betrokken in een executiegeschil. Dit heeft geresulteerd in het uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 25 april 2019, waarbij de vordering van [REDACTED] in conventie, tot het staken van de (verdere) executie is afgewezen, met dien verstande dat wel is overwogen dat op enkele punten (nog) geen dwangsommen zijn verbeurd, en de vorderingen in reconventie, tot, kort gezegd, het staken van nieuwe inbreuken (op afbeeldingen van "de dierenfamilie", zijn toegewezen. Het vonnis van 25 april 2019 (ook: het tweede vonnis) bevat, onder meer, de volgende overwegingen:

"5.5. [REDACTED] stellen verder dat dwangsommen zijn verbeurd, omdat [REDACTED] c.s. zich niet hebben gehouden aan de veroordeling in 5.4 van het Vonnis (weergegeven bij 2.3). (...) Het feit dat de litigieuze afbeelding in een bijlage is meegezonden en dat uit de onder 2.7 weergegeven mededeling van [REDACTED] aan een relatie een zekere teleurstelling van [REDACTED] over de genomen beslissing naar voren komt, zijn (...) niet van doorslaggevend belang. Ook op basis van de inhoud van de brief zijn dus geen dwangsommen verbeurd.

5.6. Ten derde stellen [REDACTED] dat [REDACTED] de brief niet aan 'de leveranciers en alle afnemers' hebben verzonden, waartoe zij op basis van 5.4 in het Vonnis zijn veroordeeld. (...)

De overgelegde e-mails, met als onderwerp "FW: Ons nieuw assortiment" tonen (...) onvoldoende aan dat ook ten aanzien van Bowit, DRD, Dierensuper en Jumper aan deze veroordeling uit het vonnis is voldaan. Het onderwerp van de e-mail biedt daartoe geen sterk aanknopingspunt en evenmin blijkt genoegzaam uit de e-mails dat de brief daadwerkelijk als bijlage is verzonden. (...) Dit betekent dat ten aanzien van deze relaties dwangsommen zijn verbeurd. Gelet op het aantal dagen dat inmiddels is verstreken is dat het maximumbedrag van € 25.000,- (...)

6.1. [REDACTED] hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat de afbeelding van de dierenfamilie (al dan niet met toevoeging van een papagaai, maar verder exact hetzelfde vormgegeven) in gebruik (...) bij Sunshine was (zie bij 2.17) en nog steeds is voor het product Exotic Kokos N. Voor deze afbeelding geldt hetzelfde als voor het onder 2.4 weergegeven logo, waarop de overweging uit het Vonnis ziet, hiervoor vermeld bij 2.5. Naar deze overweging (4.8 van het Vonnis) wordt hier verwezen. Daaruit vloeit voort dat het [REDACTED] niet is toegestaan om de afbeelding van de dierenfamilie voor hun producten te gebruiken."

2.8. Het vonnis van 25 april 2019 is op 7 mei 2019 aan [REDACTED] s. betekend.

2.9. [REDACTED] zijn tegen beide vonnissen in hoger beroep gegaan.

2.10. Onder de gedingstukken (productie 7 van [REDACTED]) bevinden zich twee facturen, een van 8 maart 2018 en een van 19 april 2018, gericht aan DRD Pet Supply. Op die van 19 april 2018, afkomstig van Pet Bedding, is vermeld: "Joris 02-

56010 Joris Bedding Cotton N Comfort 40 ltr, Joris03-56020 Joris Bedding Cotton N Comfort 140 ltr”

2.11. In een e-mail van 8 mei 2019 heeft de raadsman van [REDACTED] aan de raadsman van [REDACTED] e-mails toegestuurd van Bowit, DRD Dierensuper en Jumper waaruit zou blijken dat wel is voldaan aan het Vonnis en zodoende geen dwangsommen zijn verbeurd. Zo hebben [REDACTED] en De Gooise Diersuper op 2 mei 2019 verklaard de e-mails te hebben ontvangen en heeft M. de Wit van Bowit in een e-mail van 3 mei 2019 verklaard:

“De verplichte brief van Rechtbank Amsterdam hebben wij 21-11-2018 ontvangen en gelezen.”

Verder heeft de raadsman van [REDACTED] in de e-mail van 8 mei 2019 gevraagd of [REDACTED] vasthouden aan de veroordeling uit het tweede vonnis terzake van de (inbreuken op) de afbeeldingen van de dierenfamilie, aangezien de auteursrechten daarop, volgens [REDACTED] toch echt bij hen liggen.

2.12. In een e-mail aan de raadsman van [REDACTED] van 22 mei 2019 van [REDACTED] (DRD Knaagdierwinkel) staat onder meer:

“Het klopt dat er in april 2018 Joris Bedding Cotton N Cotton is geleverd met het etiket van Joris Bedding. (...)

Wij wisten niet beter dan dat [REDACTED] de man achter Joris No Smell was. Wij hebben ook altijd onze bestellingen aan [REDACTED] doorgegeven. Begin 2018 heeft [REDACTED] ons medegedeeld dat de facturatie van onze bestellingen via Pet Bedding ging verlopen.”

2.13. In een e-mail van 4 juni 2019 heeft de raadsman van [REDACTED] aan de raadsman van [REDACTED] meegedeeld (het maximum van) € 25.000,- aan dwangsommen te zullen executeren, wegens het niet voldoen aan de veroordeling uit het Vonnis ter zake van de verzending van de rectificatie. Daarnaast is nogmaals een bedrag van € 25.000,- aan dwangsommen aangezegd, op basis van de onder 2.10 genoemde facturen uit maart en april 2018, waaruit blijkt dat aan het eerste vonnis niet is voldaan. In deze e-mail is ook vermeld dat [REDACTED] € 28.564,91 van [REDACTED] hebben ontvangen: € 25.000,- wegens het niet tijdig verstrekken van de toegang tot de e-mails en documenten van de e-mailaccount info@cottoncard.com en de rest als vergoeding van de proceskosten.

2.14. In een e-mail van 5 juni 2019 heeft de raadsman van [REDACTED] c.s. gesommeerd om het gebruik van (beeld)materiaal van (rechtsvoorgangers van) Joris No Smell B.V., dat geen deel uitmaakte van de eerdere kort gedingen, te staken en gestaakt te houden.

2.15. Op 5 juni 2019 heeft [REDACTED] verklaard dat hij in 2005 bij zijn oude werkgever Litho Spirit bv / Final Sketch bv “de ontwerpen heeft verzorgd voor de huisstijl van Joris en Konijntje”. In de verklaring staat ook:
“Het feitelijke artwork van de knaagdieren-familie alsmede de tekeningen van Joris

zijn met de hand getekend en daarna in Illustrator gevectoriseerd door mijn toenmalige medewerker [REDACTED] (...). Hij werkte tevens in loondienst en het artwork alsmede de auteursrechten zijn na betaling vd order aan [REDACTED] en partner [REDACTED] overgedragen."

2.16. Eveneens op 5 juni 2019 19.42 uur heeft Pet Bedding een e-mail van even daarvoor, gericht aan zeker [REDACTED], doorgestuurd aan de raadsvrouw van [REDACTED] met als onderwerp 'veranderen los product en de daarop lopende bestjes'.

In de e-mail aan de raadsvrouw staat:

"Hieronder mijn opdracht aan de ontwerpster.

Hoewel alles uit mijn privé bibliotheek komt heeft het geen zin om hier rechtszaken over te beginnen. Foto's en diertjes (anders dan de dieren familie) bepalen niet het gezicht van ons merk. Ook kinderen en de hamster in katoen in de introductiebrief van Petbedding zullen we vervangen voor iets anders. Ik wijs er op dat bovenstaand niet opzettelijk is gebeurd en het ook niet beeldbepalend is. Wel willen wij onze recht op de dierenfamilie houden en ik begreep dat daarvoor hoger beroep is ingesteld."

2.17. In een verklaring van 6 juni 2019 van [REDACTED], met als titel:

"Verklaring gebruik, dierenfamiliegroep." staat onder meer:

"Bij deze verklaar ik dat ABADO Handelsonderneming te Dordrecht, waarvan ondergetekende destijds eigenaar was, de afbeeldingen van Joris en de familiegroep, plus nog enige andere afbeeldingen heeft laten tekenen, samen met [REDACTED]. De ontwerper-tekenaar was [REDACTED], toen werkzaam bij Final Sketch BV. Abado gebruikte deze ontwerpen o.a. voor zijn Nederlandse verpakking [REDACTED] alsmede voor zijn Duitse verpakking (familie). Ook op visitekaartjes werden zowel het logo Joris als de familie gebruikt.

Zie ook:

Verklaring [REDACTED]

(...)

Email verkeer uit 2005 en 2006

(...)"

2.18. Tussen partijen is inmiddels sinds 26 juni 2019 een bodemprocedure aanhangig bij deze rechtbank met kenmerk: C/13/668382 – 19/689, waarvan onder meer de ook nu in het geding zijnde intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten) het onderwerp vormen.

3. Het geschil in conventie

3.1. [REDACTED] vorderen - samengevat - [REDACTED] veroordelen de executie van de vonnissen van 8 november 2018 en 25 april 2019 te staken en

gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen en met hoofdelijke veroordeling van [REDACTED] in de proceskosten.

3.2. [REDACTED] voeren verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. [REDACTED] vorderen – naast de eisvermeerdering ter zitting die neerkomt op een vordering tot verhoging van de reeds opgelegde dwangsommen – op straffe van verbeurte van dwangsommen en met hoofdelijke veroordeling van [REDACTED] in de proceskosten, voor 50% gebaseerd op de tarieven in IE zaken:

I. [REDACTED] ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, te gebieden om na betekening van dit vonnis de productie, het importeren, de aanbieding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en / of het (doen) verhandelen en/of het in het verkeer (doen) brengen (al dan niet middels internet, digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van foto- en/of beeldmateriaal, als getoond bij de sommatie d.d. 5 juni 2019, Productie 14, doch daartoe niet beperkt, dat eerder in gebruik is geweest bij (rechtsvoorgangers van) Joris No Smell B.V., in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt houden

II. hetzelfde gebod als onder I, toegespitst op de promotie van de bedoelde producten mede via de websites van [REDACTED], alsmede op Facebook en Instagram;

III. [REDACTED] dan wel Pet Bedding, te veroordelen, bij toewijzing van de onder I. en II. gevorderde geboden, binnen 7 dagen na de vonnisdatum, aan afnemers en leveranciers een rectificatiebrief toe te zenden zoals nader omschreven in de eis in reconventie onder III;

IV. [REDACTED] te veroordelen om binnen 7 dagen na de vonnisdatum aan [REDACTED] c.s. te verstrekken de informatie, nader omschreven in de eis in reconventie onder IV.

V. dan wel een andere voorziening te treffen die in de gegeven omstandigheden passend wordt geacht.

VI. te bepalen dat de inmiddels aanhangige bodemprocedure geldt als procedure in de zin van artikel 1019i van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

4.2. [REDACTED] voeren verweer.

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

5. De beoordeling in conventie

5.1. [REDACTED] vorderen staking van de executie van de vonnissen van 8 november 2018 en 25 april 2019. Toewijzing van die vordering zou te ver voeren als maatregel in een kort geding, maar de vorderingen worden aldus begrepen dat de vraag voorligt of de tenuitvoerlegging van de vonnissen moet worden geschorst in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep of de bodemprocedure. Weliswaar is het hoger beroep tegen het vonnis van 8 november 2018 op 14 mei 2019, ambtshalve doorgehaald, omdat niet van grieven is gediend, maar [REDACTED] hebben erop gewezen dat een ambtshalve geroyeerde zaak op verzoek van een van partijen kan worden hervat. Bovendien loopt het hoger beroep tegen het tweede vonnis nog en is een bodemprocedure aanhangig. [REDACTED] hebben dus bij hun vordering voldoende spoedeisend belang en een vordering tot schorsing van de executie kan in kort geding toewijsbaar zijn, bijvoorbeeld als, zoals [REDACTED] dit geval stellen, aan de veroordelingen uit het te executeren vonnis reeds is voldaan.

5.2. Een andere grond voor schorsing van de executie kan zijn dat de executant geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep (of de bodemprocedure) tot tenuitvoerlegging over te gaan en dat sprake is van misbruik van recht. Dat zal het geval kunnen zijn, indien het vonnis klaarblijkelijk berust op een juridische of feitelijke misslag, of indien de executie op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijld tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (HR 22 april 1983, NJ 1984, 145 ECLI:NL:HR:1983:AG4575).

Voldaan aan vonnis 8 november 2018?

5.3. Een eerste punt waarover partijen van mening verschillen is of [REDACTED] hebben voldaan aan de veroordeling uit het eerste vonnis onder 5.4 (de rectificatiebrief). In het tweede vonnis is de stelling dat de brief qua inhoud niet aan de veroordeling voldoet voorshands verworpen. Hetgeen partijen daarover in dit kort geding hebben opgeworpen vergt nader onderzoek en is onderwerp van de aanhangige bodemprocedure. In dit executiegeschil is voor dat nadere onderzoek geen plaats, nu niet is gesteld of gebleken dat de eerdere vonnissen op dit punt klaarblijkelijk mislagen bevatten.

5.4. Een tweede punt waarover partijen twisten is of [REDACTED] hebben voldaan aan de veroordeling, in die zin dat zij voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de brief met bijlagen daadwerkelijk aan de afnemers en leveranciers is verzonden. In het tweede vonnis is geoordeeld dat dat ten aanzien van de daarin met name genoemde afnemers/leveranciers niet het geval was en dat [REDACTED] dientengevolge het maximum (€ 25.000,-) aan dwangsommen hebben verbeurd. De aanvullende verklaringen die [REDACTED] nu in het geding hebben gebracht

(aangehaald bij 2.11) zijn van onvoldoende gewicht om op het oordeel op dit punt in het tweede vonnis terug te komen en de executie daarvan te schorsen. Tegen deze verklaringen hebben [REDACTED] ingebracht dat – mede vanwege de wijze waarop de rectificatie is verzonden – uit die verklaringen niet kan worden afgeleid dat de ontvangers van de brief per e-mail destijds daadwerkelijk van de rectificatie hebben kennisgenomen. Dit debat tussen partijen kan thans aan de orde komen in het hoger beroep tegen het vonnis van 25 april 2019.

5.5. Ten aanzien van de onder 2.10 genoemde facturen van 8 maart en 19 april 2018, hebben [REDACTED] gesteld dat deze niet kunnen dienen ter onderbouwing van de stelling dat het vonnis van 8 november 2018 niet is nageleefd, omdat zij van daarvóór dateren. [REDACTED] heeft daar tegenin gebracht dat met deze facturen is aangetoond dat niet is voldaan aan het bepaalde in 5.6 van het eerste vonnis, waarin is bepaald dat [REDACTED] documentatie moeten overleggen met betrekking tot de aantallen geproduceerde en/of ingekochte aantallen Joris (No Smell/Bedding)-producten. [REDACTED] hebben die documentatie overgelegd, maar pas vanaf 18 mei 2018, stellende dat daarvóór van handel in dergelijke producten geen sprake is geweest. Met name uit de factuur van 19 april 2018 blijkt echter anders, zoals [REDACTED] terecht hebben aangevoerd. Op grond van de veroordeling onder 5.6 uit het eerste vonnis had deze factuur dan ook eveneens moeten worden overgelegd en is dus niet aan de veroordeling voldaan. Ook op dit punt heeft [REDACTED] dus (het maximum van € 25.000,-) aan dwangsommen verbeurd en is daarom voor een executieverbod geen aanleiding.

Tenuitvoerlegging vonnis 25 april 2019 door [REDACTED] misbruik van recht?

5.6. Een derde punt is de inbreuk op de afbeeldingen van de dierenfamilie. In het tweede vonnis is daarover in reconventie overwogen hetgeen hiervóór is weergegeven bij 2.7. [REDACTED] hebben aanvullende documentatie (vermeld bij 2.15 en 2.17) in het geding gebracht op grond waarvan zij stellen dat de auteursrechten in ieder geval niet alléén bij [REDACTED] berustten. Deze stelling is door [REDACTED] gemotiveerd betwist. Ook deze documentatie en het debat daarover kunnen aan de orde komen in hoger beroep en/of de bodemprocedure. De documentatie is – mede tegen de achtergrond van het onder 2.2 in het eerste vonnis overwogene – niet van dien aard dat wordt geoordeeld dat de vonnissen met betrekking tot de auteursrechten klaarblijkelijk feitelijke of juridische misslagen bevatten. Dat op grond van nieuwe feiten sprake zou zijn van een noodtoestand als de executie doorgaat is gesteld noch gebleken. Misbruik van recht is dus niet aan de orde. Ook op dit punt ontbreekt dan ook een grond voor schorsing.

5.7. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van [REDACTED] wordt afgewezen, met veroordeling van [REDACTED] als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten, gevallen aan de zijde van [REDACTED]

6. De beoordeling in reconventie

- 6.1. [REDACTED] stellen dat [REDACTED] in de periode vanaf 25 april 2019 de verpakkingen en het reclamemateriaal van hun producten onvoldoende hebben aangepast. [REDACTED] stellen dat zij dat – onverplicht – wel voldoende hebben gedaan. [REDACTED] stellen verder dat sprake is van nieuwe inbreuken op oud beeldmateriaal en hebben daartoe in productie 14 afbeeldingen in het geding gebracht met foto's van producten en verpakkingsmateriaal. [REDACTED] hebben onvoldoende weersproken dat de daarop gebruikte afbeeldingen en foto's ook al in gebruik waren bij [REDACTED] ten tijde van de vaststellingsovereenkomsten van 24 januari 2018. Op grond van hetgeen in de eerdere vonnissen is overwogen, weergegeven bij 2.4 en 2.7, wordt voorshands aangenomen dat ook voor dit beeldmateriaal de auteursrechten berusten bij [REDACTED]. Gezien het voortduren van het inbreukmakende gedrag van [REDACTED] en het steeds boven water komen van nieuwe inbreuken, is ook voor deze afbeeldingen voldoende aanleiding voor het uitspreken van een gebod tot het staken van het gebruik ervan, op straffe van een dwangsom, ondanks dat [REDACTED] onder verwijzing naar de bij 2.16 vermelde instructie, hebben toegezegd, deze afbeeldingen niet meer te zullen gebruiken. Gelet op deze toezegging en mede gezien de aard van de inbreuk – het gaat om foto- en beeldmateriaal dat gangbaar is voor de producten waar het om gaat en dat de verpakkingen niet een bijzonder unieke en onderscheidende uitstraling geeft – strekken de vorderingen onder III en IV echter te ver. Het gebod tot staken van de inbreuk wordt jegens alle gedaagden toegewezen. Daarbij spelen ook de door [REDACTED] op 24 januari 2018 ondertekende vaststellingsovereenkomsten een rol, gezien de samenwerking tussen [REDACTED] en Pet Bedding en de omstandigheid dat [REDACTED] ter zitting heeft erkend al in maart 2018 van de inhoud van die vaststellingsovereenkomsten op de hoogte te zijn geweest. Het gebod zal worden beperkt zoals hierna in het dictum vermeld, om nadere executiegeschillen te voorkomen, en na te noemen termijnen worden redelijk geacht.
- 6.2. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna in het dictum vermeld.
- 6.3. Voor een verhoging van (het maximumbedrag van) de reeds in de eerdere vonnissen opgelegde dwangsommen is bij deze uitkomst vooralsnog onvoldoende aanleiding.
- 6.4. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen [REDACTED] veroordeeld in de proceskosten in reconventie gevallen aan de zijde van [REDACTED] die zullen worden begroot op 50% van de kosten van het salaris advocaat in een eenvoudig IE kort geding. Voor toewijzing van extra kosten is gezien de samenhang met de vordering in conventie, waarin eveneens een proceskostenveroordeling ten gunste van [REDACTED] is uitgesproken, geen aanleiding. Wel zullen de nakosten worden toegewezen, zoals hierna vermeld.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

- 7.1. weigert de gevraagde voorziening;
- 7.2. veroordeelt [REDACTED] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [REDACTED]. begroot op:
- € 639,- aan griffierecht en
 - € 980,- aan salaris advocaat;

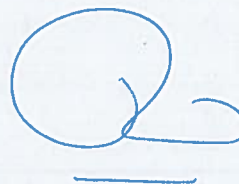
In reconventie:

- 7.3. gebiedt [REDACTED] ieder afzonderlijk alsook gezamenlijk, om na betekening van dit vonnis de productie, het importeren, de aanbidding, de promotie, het op voorraad houden, de verkoop, de export en / of het (doen) verhandelen en/of het in het verkeer (doen) brengen (al dan niet middels internet, via de websites van Bouma c.s. alsmede op Facebook en Instagram, overige digitale of gedrukte media) van producten, voorzien van foto- en/of beeldmateriaal, als getoond bij de sommatie van 5 juni 2019, Productie 14 van [REDACTED] s., dat eerder in gebruik is geweest bij (rechtsvoorgangers van) Joris No Smell B.V., in of vanuit Nederland, te staken en gestaakt houden;
- 7.4. bepaalt dat [REDACTED] een dwangsom verbeuren van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met het onder 7.3 genoemde gebod, dan wel nalaten dit na te komen, met een maximum van € 50.000,-;
- 7.5. veroordeelt [REDACTED] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [REDACTED] begroot op:
- € 3.000,- aan salaris advocaat;
- 7.6. veroordeelt [REDACTED] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt;
- 7.7. bepaalt dat de inmiddels aanhangige bodemprocedure geldt als procedure in de zin van artikel 1019i Rv;
- 7.8. wijst het meer of anders gevorderde af;

In conventie en in reconventie:

7.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2019.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam



type: MB
coll: MvG