

2. De feiten

2.1. DoTerra Holdings is een in 2008 opgerichte Amerikaanse onderneming die onder haar handelsnaam doTerra essentiële oliën produceert, ontwikkelt en vermarkt. Zij verkoopt haar essentiële oliën wereldwijd, in Nederland via haar licentienemer doTerra Europe.

2.2. DoTerra Europe is als licentienemer van doTerra Holdings bevoegd de doTerra essentiële oliën op de markt te brengen in Europa en de intellectuele eigendomsrechten van doTerra Holdings te handhaven. DoTerra Europe verkoopt de doTerra essentiële oliën sinds 2009 op de Nederlandse markt, via de online webshop en via door doTerra c.s. aangewezen distributeurs.

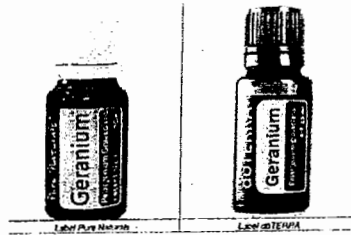
2.3. doTerra Holdings gebruikt sinds 2008 wereldwijd en sinds 2009 in Nederland op haar flesjes etherische oliën labels die qua vormgeving gelijk zijn aan het hieronder afgebeelde productlabel (hierna: het Label). De verschillen tussen de door doTerra c.s. zelf gebruikte labels beperken zich tot de naam van de gebruikte etherische olie en de kleur. doTerra Holdings stelt rechthebbende op de vormgeving van het Label te zijn. De flesjes etherische oliën met daarop het Label staan verder afgebeeld op/in promotie- en marketingmateriaal van doTerra c.s.



2.4. [REDACTED] drijft sinds september 2013 onder de naam [REDACTED] een eenmanszaak. Zij handelt in essentiële of etherische oliën en verzorgingsproducten. De essentiële oliën van [REDACTED] worden online via de webshop [REDACTED] verkocht en ook via diverse andere verkoopkanalen. [REDACTED] gebruikt op de door haar verhandelde en te verhandelen flesjes met essentiële oliën het etiket (het Etiket) dat hieronder is afgebeeld. Net als bij het Label verschillen de etiketten van [REDACTED] onderling alleen op het punt van de naam en kleurstelling.



2.5. DoTerra c.s. heeft tijdens de mondelinge behandeling exemplaren van haar producten en exemplaren van [REDACTED] getoond met daarop de productlabels waarover het geschil in dit kort geding gaat. Ter vergelijking staan hieronder (links) het Label van doTerra Holdings en (rechts) het Etiket van [REDACTED] naast elkaar afgebeeld:



2.6. De etiketten die [REDACTED] op de door haar verhandelde en te verhandelen flesjes essentiële [REDACTED] oliën gebruikt, zijn volgens doTerra c.s. voor wat betreft de vormgeving in hoge mate overeenstemmend met het Label van doTerra c.s. [REDACTED] gebruikt de etiketten zonder de vereiste toestemming van doTerra c.s. DoTerra c.s. heeft [REDACTED] voor het eerst bij brief van 10 juni 2020, en nadien meermaals, aangemaand en gesommeerd om het gebruik van de etiketten van [REDACTED] te staken en gestaakt te houden. [REDACTED] heeft geen gevolg gegeven aan de sommaties.

3. Het geschil

- 3.1. DoTerra c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. [REDACTED] te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de in het lichaam van de dagvaarding genoemde auteursrechten van doTerra c.s. en/of ieder in het lichaam van deze dagvaarding genoemd slaafs nabootsen te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven essentiële oliën met inbreukmakende en/of onrechtmatige productlabels, één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00;
 2. [REDACTED] te bevelen om binnen vier weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis de advocaat van doTerra c.s. te voorzien van een schriftelijke opgave, gespecificeerd per inbreukmakend product, zijnde één flesje essentiële olie met inbreukmakend en/of onrechtmatig productlabel, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden waaronder mede begrepen overeenkomsten, inkoop- en verkooporders, inkoop- en verkoopfacturen, orderbevestigingen, pakbonnen, certificaten en leveringsbevestigingen, van:
 - a. de exacte datum waarop [REDACTED] de inbreukmakende producten voor het eerst heeft ingekocht en/of geleverd heeft gekregen en/of heeft geproduceerd en heeft verkocht;
 - b. de volledige bij [REDACTED] bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de inbreukmakende producten, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s), alsmede het exacte aantal exemplaren dat door [REDACTED] bij de betreffende leverancier(s) van die producten werd ingekocht en/of besteld, met per product opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen;
 - c. de volledige bij [REDACTED] bekende namen en adressen van alle afnemers (niet zijnde consumenten, dat wil zeggen natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan wie [REDACTED] de inbreukmakende

-
- producten heeft geleverd en/of verkocht of van wie [REDACTED] bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product, en de bijbehorende verkoopprijzen, leverdata en afleveradressen per product, gespecificeerd per afnemer, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s);
- d. de omzet die is behaald met de verkoop van de inbreukmakende producten, per product, en ook de directe kosten die verband houden met de inkoop en verhandeling van de inbreukmakende producten;
- e. de totale hoeveelheid bij [REDACTED] in voorraad zijnde inbreukmakende producten onder vermelding van het adres waar deze zich bevinden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximumbedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00;
3. [REDACTED] te gebieden om binnen 21 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle flesjes essentiële oliën met inbreukmakende en/of onrechtmatige productlabels die [REDACTED] op voorraad heeft, aan doTerra c.s. op een door doTerra c.s. te bepalen plaats af te geven ter vernietiging op kosten van [REDACTED] een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00;
4. [REDACTED] te veroordelen tot betaling aan doTerra c.s. binnen 7 dagen na te betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de door doTerra c.s. gemaakte proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de volledige, redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten van doTerra c.s.
- 3.2. [REDACTED] voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De vorderingen van doTerra c.s. zijn primair gebaseerd op auteursrechtinbreuk en subsidiair op slaafse nabootsing. Gelet op de woonplaats van [REDACTED] in Nederland en nu de internationale en relatieve bevoegdheid niet is bestreden, acht de voorzieningenrechter zich bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Spoeideisendheid

4.2. Het spoedeisend belang van doTerra c.s. bij haar vordering onder 3.1 sub 1, voor zover die is gebaseerd op auteursrechtinbreuk, is voldoende aannemelijk. Als daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van doTerra c.s. op het Label dan heeft zij er belang bij dat daar zo spoedig mogelijk een einde aan komt.

Inbreuk auteursrecht

4.3. DoTerra c.s. roept in dit kort geding alleen de auteursrechtelijke bescherming van het Label in. Voor de toewijzing van het op het auteursrecht gestoelde deel van de vordering onder 3.1 sub 1 moet de voorzieningenrechter beoordelen of het in zodanig hoge mate waarschijnlijk is dat deze in een eventueel aan te spannen bodemprocedure toewijsbaar is, dat het verantwoord is om daarop bij wijze van voorziening bij voorraad vooruit te lopen. Dit betekent dat in de eerste plaats beoordeeld moet worden of het ingeroepen auteursrecht op het Label geldig is en of [REDACTED] daarop inbreuk maakt.

4.4. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt of wel een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk is. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw), mits de verzameling/selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Daarbuiten valt al wat een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

4.5. Voordat aan de beoordeling van de Nederlandse werktoets wordt toegekomen, moet de vraag worden beantwoord of naar Amerikaans recht auteursrecht kan rusten op het Label. Dit is van belang nu de Amerikaanse doTerra Holdings stelt auteursrechthebbende op het Label te zijn.

Opgemerkt wordt dat doTerra c.s. uitdrukkelijk niet de IE-bescherming inroept van het door haar in de markt gebrachte flesje met daarin etherische oliën en daarop het Label, als geheel. Zij roept enkel de bescherming van het Label in. Niet valt in te zien dat het Label niet als zelfstandig werk kan worden gezien. Het gaat hier dus niet om de IE-bescherming van een gebruiksvoorwerp, bestaande uit flesje met label als geheel, dat in de Verenigde Staten van Amerika enkel modelrechtelijke bescherming (design patent) geniet, zoals [REDACTED] betoogt, maar om een grafische illustratie. Een grafische illustratie kan in Amerika op grond van de artikelen 101, 102 (a) (5) en 113 (a) van de US Copyright Act auteursrechtelijke bescherming genieten. Gelet op artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie kan dan vervolgens de Nederlandse auteursrechtelijke werktoets worden losgelaten op het Label.

4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het in 2.3 en 2.5 afgebeelde Label van doTerra c.s. een auteursrechtelijk beschermd werk. De combinatie van kleurstelling (één in het oog springende kleur per geur) en transparantie op het Label, de vaste positionering van de merknaam doTerra in het wit links, de verticale positionering van de kaders en de merk- en geurnaam en de totale grafische, strakke vormgeving met afgeronde hoeken in/van het Label, draagt het persoonlijk stempel van de maker en vormt een intellectuele schepping. De opgesomde combinatie, althans elementen daarvan, wordt door doTerra c.s. aangeduid als het 'bubble-shield'. Verder valt op, zoals doTerra c.s. onvoldoende gemotiveerd betwist heeft gesteld, dat de keuze is gemaakt om de in de etherische oliën-branche gebruikelijke botanische illustraties niet af te beelden, waardoor het Label destijds in 2008 een modern jasje heeft gekregen. Het Label heeft, gelet op dit alles, een eigen oorspronkelijk karakter, zodat sprake is van een werk in de zin van artikel 10 Aw.

De stelling van [REDACTED] dat geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk omdat onvoldoende creatieve keuzes zijn gemaakt en het Label is gebaseerd op een sticker van C-line uit 1959 volgt de voorzieningenrechter niet. Bedoelde C-line naamsticker met daarop "Hello, my name is" is weliswaar een ontwerp met twee compartimenten, maar de (totaal)indruk is voor wat betreft het doel en de opzet van de naamsticker geheel anders dan die van het Label van doTerra c.s., dat bovendien een andere indeling en achtergrond heeft alsmede andere hoeken. Bovendien heeft de C-line naamsticker een horizontale vormgeving terwijl het Label verticaal is vormgegeven. Dat het Label bepaald is door technische en functionele overwegingen, regels of beperkingen die invloed hebben op de reikwijdte van de beschermingsomvang is niet aannemelijk. Dat in Nederland sprake is van relevante andere anterioriteiten, anders dan de naamsticker van C-line, is niet concreet gesteld en gebleken.

4.7. [REDACTED] voert als verweer dat doTerra Holdings niet de auteursrechthebbende is van het Label. Dat is volgens [REDACTED] M.E. Smith Design. De voorzieningenrechter begrijpt [REDACTED] dat zij in het verlegde daarvan stelt dat doTerra Europe geen exclusieve licentie op het Label heeft.

Dit verweer treft geen doel. Op grond van het verhandelde ter zitting en de overgelegde producties, in het bijzonder de verder niet bestreden productie 15 van doTerra c.s., is voldoende aannemelijk dat het Label in 2008 is ontworpen door R.J. Young, destijds en ook nu nog verbonden aan doTerra Holdings. Aannemelijk is dat doTerra Holdings vervolgens het Label op grond van artikel 8 Aw als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt. Dat M.E. Smith Design auteursrechthebbende is blijkt daaruit niet. Evenmin blijkt dit uit de verklaring op de website van M.E. Smith Design (productie 18 van doTerra c.s.). Bovendien heeft M.E. Smith Design, kennelijk na door doTerra c.s. te zijn gesommeerd op grond van auteursrechtinbreuk, vrijwel onmiddellijk daarna en zonder discussie de verhandeling van de producten met daarop het door haar sinds 2017 gebruikte etiket gestaakt.

4.8. Het argument van [REDACTED] dat sprake is van een andere totaalindruk als het Label wordt vergeleken met de etiketten op de flesjes met etherische oliën van [REDACTED] beloont de voorzieningenrechter evenmin. De voorzieningenrechter is van oordeel dat alle elementen van het ontwerp van doTerra Holdings van het Label terugkomen in het etiket van [REDACTED]. De voorzieningenrechter stelt dan ook vast dat de totaalindruk van het Label en het gewraakte etiket van [REDACTED] in het oog springen en (in overwegende mate) overeenstemmen. Het etiket van [REDACTED] wekt bovendien een andere totaalindruk dan de sticker van C-line. Dat [REDACTED] haar ontwerp heeft gebaseerd op het uiterlijk van die sticker komt weinig geloofwaardig over. De verschillen die [REDACTED] aanvoert zien overwegend op het onderscheid tussen de vormgeving van het flesje van [REDACTED] en het flesje van doTerra c.s.. Van dat flesje wordt echter geen IE-bescherming ingeroepen. Voor zover de aangevoerde verschillen wel zien op het Label acht de voorzieningenrechter deze minder relevant. Het minimale verschil in afmetingen zal door een consument die de producten overwegend online koopt niet opvallen en verder worden verschillen in leesbaarheid en verschil in regelgebruik overwegend verklaard door de gebruikte lettertypen en lettergrootte en niet door de in het kader van de werktoets relevante geachte positioneringen.

4.9. [REDACTED] erkent dat zij de door haar gefabriceerde producten heeft (laten) voorzien van de etiketten waarvan hiervoor is geoordeeld dat ze inbreukmakend zijn. Zij biedt dergelijke producten aan op haar Nederlandse website. De voorzieningenrechter vindt dan ook aannemelijk dat [REDACTED] in Nederland inbreuk maakt en heeft gemaakt op het

auteursrecht van doTerra c.s. In dit verband wordt verder nog overwogen dat aannemelijk gemaakt is dat doTerra c.s. zo tegen anderen optreedt (zie hiervoor 4.7.).

4.10. Dit leidt ertoe dat het aanbieden van de [REDACTED] producten door van [REDACTED] voor zover deze zijn voorzien van het gewraakte etiket als auteursrechtinbreuk is te kwalificeren. De vordering onder 3.1 sub 1 wordt daarom toegewezen met dien verstande dat [REDACTED] wordt veroordeeld iedere verhandeling van [REDACTED] flesjes met essentiële oliën, voor zover deze zijn voorzien van het inbreukmakende etiket, te staken en gestaakt te houden op de in de beslissing bepaalde redelijke termijn. Oplegging van een dwangsom als prikkel tot nakoming van de op te leggen veroordeling is passend en geboden. De op te leggen dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd op de in de beslissing vermelde bedragen.

4.11. De vorderingen onder 3.1 sub 2 a tot en met e en sub 3 die zien op handhaving van het aan doTerra c.s., althans doTerra Holdings, toekomende auteursrecht op het Label worden afgewezen. Dat doTerra c.s. de bodemprocedure ten aanzien van deze vorderingen niet kan afwachten heeft zij niet of nauwelijks onderbouwd. Daarmee missen deze vorderingen spoedeisend belang.

Proceskosten

4.12. [REDACTED] wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van doTerra c.s.

4.12.1. DoTerra c.s. heeft een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv gevorderd. Daartoe heeft zij producties 14 en 20 overgelegd. Met het overleggen van deze producties heeft doTerra c.s. haar kosten onvoldoende eenduidig geconcretiseerd. Daarom, en gelet op het verweer van [REDACTED], heeft de voorzieningenrechter ter zitting om een toelichting gevraagd die doTerra c.s. vervolgens heeft gegeven. De voorzieningenrechter heeft doTerra c.s. aldus begrepen dat zij haar kosten, exclusief btw, begroot op:
€ 7.462,93 (gedeclareerde kosten tot en met 19 november 2020)
€ 4.876,90 (onderhanden werk per 19 november 2020, inclusief reiskosten)
€ 4.504,00 (onderhanden werk vanaf 19 november 2020 tot en met 1 december 2020)
€ 204,00 (onderhanden werk mr. De Vriend)
€ 17.043,83

4.12.2. [REDACTED] heeft verweer gevoerd en gesteld dat sprake is van een 'eenvoudig' kort geding waarvoor, gelet op de geldende indicatietarieven, de maximale advocaatkosten van € 6.000,00 van toepassing zijn.

4.12.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit kort geding inderdaad is aan te merken als een 'eenvoudig' kort geding in de zin van de indicatietarieven. De kosten besteed aan de slaafse nabootsing zijn verwaarloosbaar, zodat alle kosten worden toegerekend aan het auteursrechtelijke deel. [REDACTED] wordt daarom veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van doTerra c.s. begroot op € 6.000,00, te vermeerderen met griffierecht van € 656,00 en de kosten van de dagvaarding van € 108,54.

4.13. De termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv wordt bepaald op zes maanden na heden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [REDACTED] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere verhandeling in Nederland van flesjes met essentiële oliën van [REDACTED] voor zover deze flesjes zijn voorzien van het inbreukmakende etiket, te staken en gestaakt te houden,

5.2. bepaalt dat [REDACTED] bij overtreding van het bepaalde in 5.1 een dwangsom verbeurt van € 500,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat aan die veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van € 50.000,00,

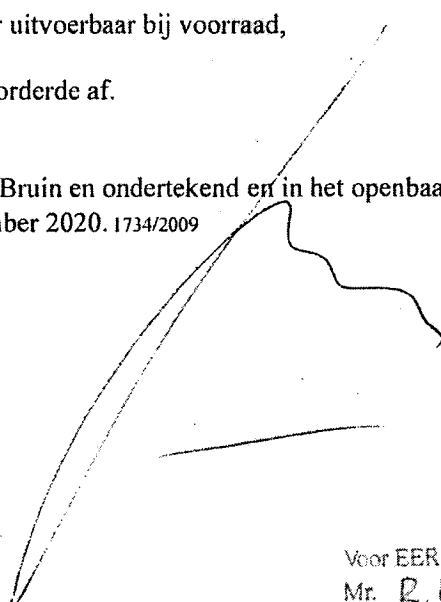
5.3. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van doTerra c.s. tot op heden begroot op € 6.764,54,

5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. A.F.L. Geerdes op 21 december 2020. 1734/2009



Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan
Mr. R. M. J. van der Steeken
advocaat,

De griffier,

