

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/387998 / KG ZA 22-592

Vonnis in kort geding van 13 februari 2023

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RMS INTERNATIONAL EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. rechtspersoon naar buitenlands recht
RMS INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Manchester Lancashire (Verenigd Koninkrijk),
eiseressen,
advocaten mrs. M.E. Verwoert en M.B. van Oostrum te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GRAFIX B.V.,
gevestigd te Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CREATIVE CRAFT GROUP B.V.,
gevestigd te Hedel (gemeente Maasdriel),
gedaagden,
advocaten mrs. D.M. Wille en S.P. Kamerbeek te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als RMS c.s. en gedaagden worden aangeduid als Grafix c.s.. Gedaagde sub 1 zal worden aangeduid als Grafix en gedaagde sub 2 als CCG.

1. De procedure

1.1. Het verloop blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 januari 2023 met producties 1 tot en met 48 en de nagezonden aanvullende producties 49 tot en met 51a;
- de mondelinge behandeling van 17 januari 2023 te 10.00 uur, waarbij het kort geding met zaaknummer C/01/387995 / KG ZA 22/591 gevoegd is;
- de pleitnota van mrs. Verwoert en Van Oostrum namens RMS c.s.;
- de pleitnota van mrs. D.M. Wille en S.P. Kamerbeek namens Grafix c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. RMS International Limited (hierna te noemen: RMSI), is een Britse producent van spellen, speelgoed en knutselartikelen. RMSI is gevestigd in Manchester Lancashire (Verenigd Koninkrijk). RMSI brengt sinds 1984 haar spellen, speelgoed en knutselartikelen op de markt onder het merk 'GRAFIX'. In de loop der jaren heeft RMSI daar de merken 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' aan toegevoegd.
- 2.2. RMSI en RMS International UK Limited zijn met de in Nederland gevestigde onderneming Flexi Investment Group B.V. (hierna te noemen: Flexi) in 1992 een joint-venture gestart onder de naam 'Grafix Europe B.V.' en later 'RMS Europe B.V.' (hierna te noemen: RMSE, waarvan hierna zal worden toegelicht dat dit dezelfde onderneming betreft als gedaagde sub 1; Grafix B.V.).
- 2.3. Begin 2020 is er in de samenwerking binnen de RMS-groep een verschil van inzicht ontstaan, waardoor de partijen RMSI, Flexi en RSME op 9 juli 2020 een Letter of Intent (hierna te noemen: LOI) zijn overeengekomen. In de LOI is - kort gezegd - overeengekomen dat RMSI haar 50% aandelenbelang in RMSE zou overdragen aan Flexi, waarna Flexi haar 50% aandelenbelang heeft overgedragen aan gedaagde sub 2 Creative Craft Group B.V. (hierna te noemen CCG).
- 2.4. RMS International Europe B.V. (hierna te noemen: RMSIE) is de Nederlandse dochteronderneming van RMSI. Deze onderneming is opgericht op 6 oktober 2020 in aansluiting op hetgeen partijen zijn overeengekomen in de LOI. Partijen zijn voorts overeengekomen dat het merk GRAFIX dat oorspronkelijk is ontwikkeld door RMSI gebruikt mag worden voor continentaal Europa en Rusland door RMSE. Zij heeft haar naam vervolgens dienovereenkomstig gewijzigd, waardoor RMSE dezelfde vennootschap is als eiser; Grafix.
- 2.5. In de LOI is de licentie aan RMSE (het nu dus geheten Grafix) beëindigd voor het gebruik van RMSI-producten. Uit hoofde van de LOI mocht Grafix oude voorraad van de RMSI-producten uitverkopen en nog een laatste bestelling plaatsen. De producten die Grafix mocht bestellen zijn opgenomen in Annex 1 achter de LOI; "Products in RMSI Artwork".
- 2.6. Uit de LOI volgt dat oude voorraad producten betreft die vóór de datum van de LOI zijn besteld. Op Grafix rust een inspanningsverplichting om die oude voorraad vóór 30 september 2021 uit te verkopen. Over de producten die niet tijdig zijn verkocht, dient Grafix een royaltyvergoeding van 5% te voldoen.
- 2.7. Meer specifiek is in de LOI een onderscheid gemaakt voor de bestaande orders die Grafix al had bij RMSI Shanghai waarover in de LOI – voor zover thans in dit kort geding relevant – het volgende is bepaald:

"Existing orders already placed – have to be shipped from the factory, paid for and all commissions paid to RMS Shanghai by 30 September 2020, except for the order PO-2158 that is scheduled beyond 30 September 2020 and will be paid within 30 days from the date of shipment. If orders cannot be delivered timely before 30 September 2020 because of delays by RMSI that cannot be attributed to RMSE or due to reasons beyond the control of RMSE and RMSI, RMS Shanghai (UK) will nevertheless deliver these products after 30 September 2020."

2.8. Voor de bestaande orders die Grafix al had geplaatst bij derde partijen in China is in de LOI – voor zover thans in dit kort geding relevant – het volgende bepaald:

“Orders already placed by RMSE as per the date of this agreement on third party suppliers in China for shipments and deliveries that have been planned to ship from the factory per 30 September 2020:

RMSI shall accept that these orders may contain products that are based on RMSI's products, design, packaging and artwork and RMSE shall be entitled to receive and sell the products received under these orders to its customers within Continental Europe (including Russia) without infringing on any intellectual property or similar rights to these products, packaging and/or artwork of RMSI (i.e. free of any discussions on IP), provided that RMSE will use reasonable endeavours to sell all such products held in stock by it before 30 September 2021. Any product that is not sold by 30 September 2021 will be subject to a 5% royalty on gross sales (before any deductions).”

2.9. In de LOI is voor bestaande orders die zijn geplaatst voor 1 juni 2020 – voor zover thans in dit kort geding relevant – het volgende bepaald:

“For the avoidance of doubt, all products ordered by RMSE before 1 June 2020 that are based on RMSI's products, design, packaging and artwork and all products ordered and received under the terms of this agreement, can be sold by RMSE to its customers within Continental Europe (including Russia) without infringing on any intellectual property or similar rights to these products, packaging and/or artwork of RMSI (i.e. free of any discussions on IP), provided that RMSE will use reasonable endeavours to sell all such products held in stock by it before 30 September 2021.”

2.10. Ten aanzien van de laatste bestelling was het Grafix – kort gezegd – toegestaan om (i) direct bij RMSI in Shanghai een laatste bestelling te plaatsen en om (ii) bij derde leveranciers in China eind juli 2020 een laatste bestelling van op RMSI-ontwerpen gebaseerde producten te plaatsen. De laatste bestelling had een uitverkooptermijn tot 31 december 2021. Hierover is in de LOI – voor zover thans in dit kort geding relevant – het volgende bepaald:

“RMSE shall be entitled to place one final order with third party suppliers in China up to a maximum of 100 products that are based on RMSI's product, design, packaging and artwork from the list set out in Annex 1 at the end of July 2020 with a maximum value of EUR 500k and RMSE shall be entitled to receive and sell the products received under this order to its customers within Continental Europe (including Russia) without infringing on any intellectual property or similar rights to these products, packaging and/or artwork of RMSI (i.e. free of any discussions on IP), provided that RMSE will use reasonable endeavours to sell all such products held in stock by it before 31 December 2021. If required, RMSE will provide relevant artwork for a maximum of 40 of the selected products to RMSE upon reasonable request, but RMSE will for the remainder be fully responsible for placing these orders and meeting all relevant local requirements.”

2.11. In de LOI is een stappenplan overeengekomen in het geval van de zijde van RMS c.s. een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door Grafix c.s. wordt geconstateerd (hierna te noemen: het ‘IE-stappenplan’):

“(…) In respect of RMSI's artwork, RMSI shall not pursue any claim against RMSE for breach of any design or other IP right in respect of a particular product unless (i) RMSI has obtained written legal advice by a qualified IP-lawyer that it can reasonably be considered to have an IP right on this particular product which is

recognized by applicable law, (ii) RMSI had notified RMSE of its position in writing and (iii) the parties have used their reasonable endeavours over a period of at minimum three months to resolve the matter between them prior to initiating any legal proceedings. RMSI shall in any case allow RMSE to remedy any alleged breach of IP rights within the abovementioned three month period."

2.12. Voorts hebben partijen in de LOI afspraken gemaakt ten aanzien van door RMS c.s. gebruikte merknamen. Hierover is in de LOI de volgende afspraak opgenomen:

"In choosing any other brand name, RMSE will not choose any of the current brand names in use by RMSI."

2.13. Daarna zijn partijen - en enkele aan hen gelieerde partijen - op 17 juli 2020 een vaststellingsovereenkomst (hierna te noemen: VSO I) overeengekomen.

2.14. Vervolgens is er op 27 januari 2021 een aanvullende vaststellingsovereenkomst (hierna te noemen: VSO II) tussen RMS International Limited, RMS International UK Limited en Grafix gesloten ten aanzien van afspraken die zien op het recht van Grafix om producten te produceren en te exporteren onder het merk GRAFIX.

2.15. Bij brief van 11 januari 2022 heeft RMSI Grafix gemeld dat zij heeft geconstateerd dat Grafix het product Dino Surgery heeft aangeboden en dat dat product volgens RMSI vrijwel identiek is aan haar product Dinosaur Operation. Voorts heeft RMSI Grafix gesommeerd de geconstateerde auteursrechtinbreuk te staken en financiële gegevens te verstrekken ten behoeve van de winstafdracht. Voorts volgde een ingebrekestelling voor VSO II.

2.16. Tussen RMSI en Grafix zijn vervolgens verschillende brieven gewisseld. Daarbij is verwezen naar het IE-stappenplan, met name door Grafix aangegeven dat zij wenst dat partijen met elkaar overleggen om dit op te lossen en heeft RMSI onder meer aangegeven dat het (alsnog) betalen van 5% royalty voor haar niet akkoord was en dat zij inbreuk op haar auteursrechten blijft constateren, waardoor zij de toegezegde staking (zonder onthoudingsverklaring) niet zeer serieus kon nemen.

2.17. Op 20 mei 2022 heeft RMSI Grafix gesommeerd om de verkoop te staken van door RMSI vastgelegde inbreukmakende producten op de stand van CCG op de beurs 'B2B International Trade Fair for Goods' in april 2022 in Keulen, Duitsland, evenals de door Grafix c.s. aangeboden producten te zien bij speelgoedketen Stem Toys in Griekenland en de producten op de website www.creativecraftgroup.com. RMS c.s. hebben in die brief 29 verschillende producten aan de orde gesteld. In de brief is verzocht om toezeggingen te doen in de vorm van een onthoudingsverklaring met een boetebeding, over te gaan tot winstafdracht en het voldoen van de advocaatkosten, bij gebreke waarvan rechtsmaatregelen zullen volgen.

2.18. Grafix heeft geantwoord bij brief van 30 mei 2022 en daarin gewezen op het overeengekomen IE-stappenplan. Ze heeft aangegeven dat er voor de 29 gestelde inbreuken geen 'schriftelijk inbreukadvies' is en zodoende geen onderbouwing van de gestelde intellectuele eigendomsbescherming en inbreuk. In die laatste reactie is – voor zover thans in dit kort geding relevant – meer specifiek het volgende aangegeven:

"Finally, the Dinosaur Operation, RMSI is correct that the Dino Surgery Game was on the shelf at the International Trade Fair for Goods and Imports. This was a mistake, which Grafix regrets."

2.19. RMS c.s. hebben bij brief van 27 juni 2022 de uitleg van Grafix van de hand gewezen omdat er geen bewijs voor is en ze hebben de uitnodiging om een accountant een controle te laten uitvoeren afgewezen. Voorts hebben ze gesteld dat ze de eerste inbreuk hebben geconstateerd en gemeld op 11 januari 2022 en de volgende serie inbreuken dateert van 20 mei 2022. Ze hebben aangegeven te hebben voldaan aan de vereisten.

2.20. Grafix c.s. hebben er bij brief van 14 juli 2022 op aangedrongen een bespreking te plannen en hebben aangeboden onduidelijkheden toe te lichten.

2.21. Bij brief van 4 augustus 2022 is van de zijde van RMS c.s. aangegeven dat zij de inspanningen en bewijslevering door Grafix onvoldoende vinden. Ze geven daarbij aan dat Grafix c.s. wanpresteren in de verplichting om zich in te spannen het geschil op te lossen en benadrukken dat inmiddels sprake is van 41 inbreukmakende producten, waarop een nieuwe sommatie is gevolgd.

2.22. RMS c.s. hebben op 8 augustus 2022 de woord-/beeldmerken 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' als Benelux-merk geregistreerd.

2.23. Grafix c.s. hebben bij brief van 22 augustus 2022 RMS c.s. er – kort gezegd op gewezen dat RMS c.s. in strijd handelen met het IE-stappenplan. Voorts hebben Grafix c.s. in de brief van 22 augustus 2022 – voor zover thans in dit kort geding relevant – het volgende aangegeven:

"In this context, Grafix repeats that it is not at all the intention of Grafix to copy any of RMSI's products. If it has made a mistake and made unauthorized use of actually existing copyrights, Grafix is willing to compensate RMSI for this. This is also why Grafix is willing to compensate RMSI for the Dinosaur and the Unicorn Operation and open to discuss RMSI's position with respect to a few others (...)."

2.24. Daarna hebben RMS c.s. verdere producten vermeld die zij inbreukmakend achten en in november 2022 hebben RMS c.s. aan Grafix c.s. gemeld de verplichtingen uit VSO II op te schorten en die overeenkomst op te zeggen. Partijen er niet in geslaagd het geschil op te lossen.

3. Het geschil

3.1. RMS c.s. vorderen - samengevat - bij vonnis in kort geding voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Verbodsvordering schending Term Sheet en/of inbreuk auteursrechten:

- A. Grafix c.s., ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis, het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, vervaardigen of doen vervaardigen, importeren en exporteren van de inbreukmakende producten categorie I., II., III(a) zoals in het lichaam van de dagvaarding beschreven, in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

13 februari 2023

Verbodsvordering inbreuk Beneluxmerken:

- B. ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis, het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, vervaardigen of doen vervaardigen, importeren en exporteren van de inbreukmakende producten categorie III(b) zoals in het lichaam van de dagvaarding beschreven, in de Benelux te staken en gestaakt te houden;

Nevenvorderingen:

- C. Grafix c.s. te bevelen om binnen twee weken na dit vonnis aan max.vanoostrum@leeway.nl een overzicht te sturen uitgesplitst per inbreukmakend product;
- D. Grafix c.s. te bevelen om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis elk gebruik van door RMSI aangeleverde digitale ontwerpbestanden te staken en gestaakt te houden,
- E. Grafix c.s. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan professionele afnemers een recall-verzoek te sturen met de in de dagvaarding opgenomen tekst,
- F. Grafix c.s. te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten de totale hoeveelheid bij hen nog in voorraad zijnde producten en de op grond van de vordering sub E. teruggekregen producten, afgescheiden op te slaan en beschikbaar te houden ter controle en verzegeling door een deurwaarder,
- G. Grafix c.s. te bevelen, ieder afzonderlijk, per overtreding van het gevorderde sub A. tot en met F. bepaalde, aan RMS c.s. een dwangsom te betalen van € 100.000,00 per dag of dagdeel, dat een of meerdere genoemde bepalingen wordt/worden overtreden,
- H. Grafix c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten van dit geding ex art. 1019h Rv te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. RMS c.s. leggen daaraan het volgende ten grondslag:

De 48 inbreukmakende producten en merken kunnen worden onderverdeeld in de navolgende categoriën:

- (I) Niet nakoming van de voorwaarden die gesteld zijn aan de intellectuele eigendomslicentie die volgt uit de LOI, dat levert een inbreuk op de auteursrechten van RMS c.s. op;
Dit betreft de producten (*verwijzingen steeds naar de nummering gehanteerd in Productie 31 bij de dagvaarding van Grafix, ter zitting aangehaald*):
(1) Scuba Splash, (2) Flying Poop the Target Game, (3) Beat the Buzz, (4) Activity Play Mat, (5) Spiral Art, (6) Master of the Poo, (7) The Ultimate Slime Kit, (8) Glow Slime Kit, (9) Glitzy Fruit Sprays, (10) 3 in 1 Lip Kit, (11) Perfume Scent, (12) Body & Bones Science Set, (13) Spiral Kit, (14) Art Desk, (15) Swirling Art Creator, (16) Party Slime Kit, (17) Glitter & Glow Sand Creations, (18) 3D World Animal Puzzle, (19) Dinosaur Terrarium;
- (II) Inbreuk op de auteursrechten van RMSI door CCG, hetgeen eveneens in strijd is met de LOI;
Dit betreft de producten:
(20) Dinosaur Operation, (21) Manicure Nail Kit, (22) Unicorn Operation, (23) Marble Mountain, (24) Nail Salon Kit, (25) Tea-Light Holders, (26) Make your

own Unicorn Suncather, (27) Face Painting Set, (28) Magic Magician, (29) Garden Gnome, (30) Nail Swirl Art, (31) Make Your Own Wind Chime, (32) 100 Classic Games, (33) Rocket Drop, (34) Speedy Stackers, (35) Penguin Trap, (36) Dodge the Unicorn Poops, (37) Magical Kingdom Face Paint Set, (38) Ultimate Beads for Dayz, (39) Monkey Tree, (40) Iceberg Insanity, (41) Make Your Own Bling Rings, (42) Make Your Own Bead Charm Bracelet, (43) 2 Sets of Playing Cards, (44) Glow in the Dark Squidgy;

- (III) Inbreuk op de merken van RMSI door CCG op grond van (a) niet nakoming van de LOI en (b) Benelux merkregistraties;
Dit betreft de producten:
(45) GCG String Art, (46) CCG Ultimate Tattoo Studio, (47) CCG Glitter Tattoo, (48) CCG Hammer Master.

3.3. Grafix c.s. voeren verweer. Kort gezegd houdt het verweer in dat een groot deel van de door RMS c.s. aan de orde gestelde producten behoort tot de 'bestaande orders', de 'laatste bestelling' of één van de andere regimes die partijen ter overbrugging in de LOI zijn overeengekomen. Voor het resterende deel van de producten geldt dat er artikelen zijn waarover achteraf discussie mogelijk is of Grafix voldoende afstand heeft gehouden van de artikelen van RMS c.s.. Die situatie is echter voorzien in de LOI en daarvoor is een IE-stappenplan overeengekomen, maar daaraan hebben RMS c.s. zich niet gehouden.

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

4. De beoordeling

Toepasselijk recht en rechtsmacht

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat Nederlands recht van toepassing is op hun rechtsverhouding en omdat Grafix c.s. beiden in Nederland gevestigd zijn, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank de bevoegde rechter.

Spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat RMS c.s. een voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen. Zij hebben immers gesteld dat zij schade hebben geleden en nog steeds lijden door de niet nakoming van de licentievoorwaarden uit de LOI en de voortdurende (dreigende) inbreuk van Grafix c.s. op intellectuele eigendomsrechten.

Ontvankelijkheid ten aanzien van CCG

4.3. Grafix c.s. hebben aangevoerd dat RMS c.s. niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen jegens CCG, nu die vennootschap op geen enkele wijze is betrokken bij de overeenkomsten en bovendien geen exporteur of aanbieder is van de producten. Ten aanzien van de overeenkomst wordt vastgesteld dat CCG daarbij inderdaad geen partij is. Nu RMS c.s. niet hebben toegelicht hoe CCG desondanks aan die overeenkomst gebonden is, zullen de vorderingen die zijn gebaseerd op nakoming van de overeenkomsten enkel worden beoordeeld ten aanzien van Grafix. Voor zover een beroep

13 februari 2023

wordt gedaan op intellectuele eigendomsrechten, zal in het individuele geval worden beoordeeld op welke wijze de inbreuk is gepleegd.

Procedure IE-stappenplan

4.4. Ten aanzien van het verweer van Grafix c.s. dat het RMS c.s. niet vrijstaat hen in rechte te betrekken, omdat niet is voldaan aan het te doorlopen IE-stappenplan dat partijen zijn overeengekomen in de LOI, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.5. Allereerst kan daarop, in navolging van hetgeen is overwogen onder 4.3. enkel een beroep worden gedaan de Grafix.

De stappen van RMS c.s. richting Grafix zijn gestart bij brief van 11 januari 2022, waarin zij hebben aangegeven dat er sprake is van een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten vanwege het door Grafix aangeboden spel Dinosaur Operation. Vervolgens hebben partijen in verschillende brieven over en weer hun standpunten toegelicht, waarin de inbreuk op het product Dinosaur Operation door Grafix overigens is erkend.

4.6. Op 20 mei 2022 hebben RMS c.s. wederom een sommatiebrief aan Grafix gestuurd, waarin zij laten weten dat zij – ondanks erkenning van de inbreuk en toezegging de verkoop van het product Dinosaur Operation te staken – het product Dinosaur Operation op de beurs in Keulen hebben aangetroffen, en in Griekenland en op de website van CCG 29 inbreukmakende producten. Na een uitvoerige discussie tussen partijen in correspondentie in de periode van mei tot en met juli 2022, volgt er dan op 4 augustus 2022 een – volgens Grafix c.s. laatste – sommatie van de zijde van RMS c.s., waarin zij in totaal 41 inbreukmakende producten aan de orde stellen. Na de reactie van Grafix c.s. op 22 augustus 2022 is daarop geen – inhoudelijke – reactie meer van RMS c.s. ontvangen.

4.7. De voorzieningenrechter ziet gelet op het hiervoor geschetste verloop onvoldoende aanleiding voor het oordeel dat RMS c.s. niet aan het te doorlopen IE-stappenplan hebben voldaan. De eerste sommatie van RMS c.s. dateert van 11 januari 2022, daarop volgt een discussie tussen partijen en voor wat betreft de duur wordt aan een te hanteren periode van drie maanden voor minnelijk overleg ruimschoots voldaan. Ook wanneer de brief van 20 mei 2022, waarin nieuwe inbreuken worden vermeld, als uitgangspunt wordt genomen, is aan die drie maanden voldaan. RMS c.s. hebben immers in november 2022 de opzegging verzonden. De door Grafix aangevoerde stelling dat dit overleg onvoldoende constructief of inhoudelijk is geweest, of dat niet van iedere in deze procedure gestelde inbreuk kan worden volgehouden dat daarvoor aan Grafix de gelegenheid is gegeven die toe te lichten, is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden om tot de conclusie te komen dat RMS c.s. op die grond nu geen toegang tot de rechter, mede gelet op het feit dat er geen concrete inhoudelijke eisen aan het overleg zijn overeengekomen tussen partijen. Overigens zijn het Grafix c.s. die vervolgens een kort geding aanhangig hebben gemaakt in december 2022, zij het omtrent een deel van de tussen partijen gerezen geschillen.

4.8. Aan de stelling van Grafix c.s. dat er geen ingewonnen advies van een gespecialiseerde advocaat is overgelegd door RMS c.s., gaat de voorzieningenrechter voorbij. Door RMS c.s. is toegelicht dat zij advies hebben ingewonnen bij de door hen ingeschakelde advocaat, specialist op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, die hen

niet voor niets bijstaat bij de sommaties en in dit kort geding, hetgeen voorshands aannemelijk wordt geacht.

Verbodsvorderingen

4.9. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de hierna volgende beoordeling omtrent de verbodsvorderingen, inleidend als volgt. Tussen partijen in deze zaak is, in samenhang gezien met de gevoegde zaak, een omvangrijke discussie ontstaan omtrent de afwikkeling van de overdracht van een joint venture. De wijze waarop de discussie door partijen in de respectievelijke zaken is ingestoken, wordt gekleurd door de wijze waarop zij ieder voor zich in die discussie staan en hun (grootste) belang in deze situatie. Beide partijen hebben aangegeven graag snel tot een afwikkeling te willen komen van de gerezen geschillen en RMS c.s. hebben in het verlengde daarvan toegelicht dat zij een veelvoud aan inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten hebben geconstateerd, maar ervoor hebben gekozen die inbreuken niet ieder voor zich in een procedure aan de rechter voor te leggen. Zij voeren dan ook in dit kort geding ten aanzien van 48 individuele producten aan dat sprake is van auteursrecht-inbreuken en merkinbreuken. RMS c.s. hebben toegelicht dat zij deze wijze van procederen efficiënter dan wel economischer achten.

4.10. RMS c.s. hebben in de uitwerking gekozen voor een aanpak die iets wegheeft van massaproductie. Zij hebben de vele producten waarover het gaat opgesomd en in de meeste gevallen verwezen naar de producten van Grafix c.s. die zij inbreukmakend achten met enige vanzelfsprekendheid. Daarbij zijn afwisselend auteursrechtelijk beschermde trekken genoemd, is een beroep gedaan op de afspraken tussen partijen of is onder verwijzing naar jurisprudentie volstaan met de mededeling dat de producten waarover het gaat identiek zijn. Gesteld is dat de ontwerpers van de producten in dienst zijn bij RMS c.s. onder overlegging van arbeidsovereenkomsten, van enkele producten zijn ter zitting ontwerptekeningen overgelegd, maar een verdere beschrijving van het ontwerpproces ontbreekt. In reactie daarop heeft Grafix c.s. enkele inbreuken erkend, enkele inbreuken in zijn algemeenheid bestreden onder verwijzing naar de afspraken tussen partijen en enkele inbreuken uitgebreider betwist, door onder meer overlegging van relevant *Umfeld*. Dit betreft echter ongedateerde vermeldingen zonder partijnamen daarbij. Een spoedeisende vordering kan in kort geding aan de rechter worden voorgelegd, als hiervoor overwogen. Een beslissing daarop, in het kader van mede de genoemde proceseconomie, volgt in de regel snel. Daarvoor is nodig dat het geschil en de noodzaak een voorlopige voorziening te treffen direct helder zijn en mede daarom wordt in een kort geding procedure in de regel niet toegekomen aan het overleggen van aanvullende schriftelijke stukken of (anderszins) leveren van bewijs. De voorzieningenrechter zal hierna gemotiveerd beslissen in het tussen partijen gerezen geschil, daarbij zal nadrukkelijk worden aangesloten bij voornoemde stellingen van partijen. Dat betekent dat een beslissing zal worden genomen op de wijze die past bij de mate waarin het geschil in de reeds overgelegde stukken is uitgewerkt.

Verbodsvordering categorie I.

4.11. Aan de eerste categorie producten (categorie I) waarvan RMS c.s. een verbod hebben gevraagd, hebben zij de afspraken uit de LOI ten grondslag gelegd. De producten waar het om gaat, zijn specifiek vermeld onder 3.2.

4.12. Voor wat betreft de producten (1) Scuba Splash, (2) Flying Poop the Target Game, (4) Activity Play Mat, (5) Spiral Art, (7) The Ultimate Slime Kit, (13) Spiral Kit, (14) Art Desk, (15) Swirling Art Creator, (16) Party Slime Kit, (17) Glitter & Glow Sand Creations en (19) Dinosaur Terrarium overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.12.1. Deze producten komen voor op de lijst in Annex 1 die als bijlage is gevoegd achter de LOI (hierna: De Lijst). De door RMS c.s. overgelegde foto's van de door Grafix c.s. aangeboden producten zijn - voor zover op basis van de dagvaarding en producties vast te stellen, zonder nadere toelichting van het tegendeel - identiek aan de afbeeldingen op De Lijst. Grafix c.s. voeren aan dat deze producten dan ook, zoals overeengekomen, onderdeel vormen van de laatste bestelling. Daar tegenover hebben RMS c.s., meest verstrekkend, aangevoerd dat dit niet relevant is nu voor de producten van de laatste bestelling een uiterste verkoopdatum geldt van 31 december 2021, waarna de licentie vervalt, tenzij Grafix c.s. aantonen dat zij redelijke inspanningen hebben verricht. Volgens RMS c.s. zijn onvoldoende inspanningen verricht en is er dus sprake van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s., en is er bovendien sprake van een gebrek in de nakoming van de LOI aan de zijde van Grafix c.s..

4.12.2. In het kader van dit kort geding gaat de voorzieningenrechter er voor wat betreft de hiervoor genoemde producten voorshands van uit dat Grafix deze heeft besteld in de laatste bestelling, nu deze voorkomen op De Lijst. Voor de vaststelling of dit daadwerkelijk is gebeurd en of specifiek de aangetroffen producten daadwerkelijk in de laatste bestelling zijn geleverd aan Grafix en/of door haar zijn doorverkocht aan derden, in de boeken van Grafix c.s., de producent of derden, zou gelet op de overgelegde stukken nader feitenonderzoek noodzakelijk zijn, waarvoor geen ruimte bestaat in dit kort geding. Deze producten konden volgens De Lijst nog besteld worden, in zoverre is dan ook voorshands voldoende aannemelijk dat sprake is van een licentie tot in ieder geval 31 december 2021. Mogelijk is dat RMS c.s. deze artikelen daarom hebben aangetroffen op de website van Toy Runner. Voor wat betreft de website van Toy Runner wordt daarbij overwogen dat dit een derde partij betreft en dat partijen in de LOI geen kettingbeding hebben opgenomen (noch in VSO I of VSO II). Uit de afspraken kan dan ook geen verplichting voor derden worden afgeleid de producten voor een uiterlijke datum te verkopen, de verplichtingen gelden voor Grafix. Voor wat betreft de discussie tussen partijen dat, aldus RMS c.s., deze producten vlak voor het moment van aantreffen door RMS c.s. nog moeten zijn aangeleverd door Grafix, omdat de doorlooptijd zeer kort is, is die stelling door RMS c.s. niet verder aannemelijk gemaakt dan door te stellen dat dit in de branche van partijen zo werkt. Dat kan niet voorshands worden aangenomen. Aan het enkel aantreffen bij een derde partij kan dan ook onder voornoemde omstandigheden voor deze producten niet de gevolgtrekking worden verbonden dat Grafix de afspraken heeft geschonden. Dat in het kader van de beurs in Keulen door CCG inbreuk is gemaakt, wordt in dit kader evenmin geoordeeld, nu door Grafix onvoldoende weersproken is aangevoerd dat CCG daar de producten die niet snel verkocht werden door Grafix heeft willen aanbieden. Ook wat betreft die gebeurtenis wordt in deze procedure dan ook CCG als een derde beschouwd. Daarnaast geldt ten aanzien van Grafix het volgende. Partijen zijn het erover eens dat voor Grafix een inspanningsverplichting geldt ten aanzien van de verleende licentie, de uiterste datum is geen fatale termijn. Uit het enkele feit dat na 31 december 2021 verkopen worden gedaan, kan gelet op het voorgaande dan ook niet worden afgeleid dat sprake is van een auteursrechtinbreuk. Aan de stelling van RMS c.s. dat de inspanningen van Grafix om de betreffende artikelen tijdig te verkopen onvoldoende zijn geweest, zodat wel degelijk sprake

is van schending van de afspraken, gaat de voorzieningenrechter voorbij nu zij hiervoor onvoldoende hebben aangevoerd tegenover de betwisting daarvan door Grafix. Beide partijen hebben scenario's aangevoerd en verwezen naar voorraadcijfers en gebruikelijke verkoopstrategieën of aanleverafspraken met China. Hiernaar is gelet op de stellingen over en weer nader feitenonderzoek noodzakelijk, waarvoor deze kort gedingprocedure zich niet leent, zodat gelet op de inspanningsverplichting voorshands moet worden aangenomen dat er sprake is van een licentie voor de producten op De Lijst.

4.12.3. Van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de hiervoor genoemde groep artikelen, danwel een gebrek in de nakoming van de afspraken aan de zijde van Grafix c.s. uit de LOI, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen sprake.

4.13. De producten (3) Beat the Buzz en (6) Master of the Poo en komen net als de hiervoor besproken groep producten voor op De Lijst. Dat betekent dat aannemelijk is geworden dat het Grafix c.s. was toegestaan om deze producten nog te bestellen en aan te bieden. Ten aanzien van deze producten bestaat echter discussie, nu RMS c.s. stellen dat er een variatie op hun vormgeving is gemaakt. De vormgeving op de afbeeldingen op De Lijst voor wat betreft de voornoemde producten zijn hetzelfde als de afbeeldingen die zijn overgelegd van de producten aangeboden door Grafix c.s.. De voorzieningenrechter is dan ook voorshands van oordeel dat het Grafix was toegestaan om de betreffende producten te bestellen. Ook in het geval van deze producten gaat de voorzieningenrechter voorbij aan de stelling van RMS c.s. dat Grafix zich onvoldoende heeft ingespannen om deze tijdig te verkopen, onder verwijzing naar overweging 4.12.2.

4.13.1. Daarbij komt dat het in zijn algemeenheid opmerkelijk is dat de vormgeving van de verpakkingen, althans de afbeeldingen die RMS c.s. daarvan hebben overgelegd, en de afbeeldingen van de ontwerpen die volgens hen de basis vormen voor de verpakkingen, regelmatig verschillen. Dit is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een aanwijzing voor de juistheid van de stelling van Grafix c.s. dat er (al tijdens de samenwerking) sprake was van variaties op de vormgeving. Volgens Grafix c.s. was vaste werkwijze dat de bestelde producten regelmatig niet exact dezelfde vormgeving kenden als die van RMS c.s., onder meer omdat de vormgeving werd aangepast voor de Europese markt. Een enigszins afwijkende vormgeving wordt daarom niet aangenomen als voldoende onderbouwing van de stelling dat sprake is van een inbreuk omdat er geen sprake kan zijn van een reguliere bestelling.

4.13.2. Van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de hiervoor genoemde producten, danwel een gebrek in de nakoming van de afspraken aan de zijde van Grafix uit de LOI, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands geen sprake.

4.14. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van het product (8) Glow Slime Kit als volgt. Vaststaat dat dit product op De Lijst staat. Grafix c.s. heeft zich in eerste instantie ook op het standpunt gesteld dat dit product onderdeel was van de laatste bestelling, maar heeft zich in de procedure op het standpunt gesteld dat dit product bestaande voorraad betreft. Dat wordt door RMS c.s. betwist. Bovendien heeft RMS c.s. zich op het standpunt gesteld dat voor de producten uit de bestaande voorraad geldt dat wanneer Grafix c.s. die bestelde producten niet op 30 september 2021 zouden hebben verkocht, de licentie vervalt, tenzij Grafix aantoont dat zij redelijke inspanningen heeft

verricht. Dat betekent dat verkoop in 2022 van dit product nog meer vertraging zou betekenen dat bij producten uit de laatste bestelling, de redenen daarvoor heeft Grafix onvoldoende toegelicht, aldus RMS c.s.

Zoals hiervoor reeds overwogen, leent dit kort geding zich niet voor nader feitenonderzoek. Gelet op voorgaande stellingen, zou dat onderzoek voor dit product ten aanzien van de afspraken noodzakelijk zijn, nu het op basis van de bekende feiten in de laatste bestelling kan zijn aangekocht.

4.14.1. Wat daarvan ook zij, in het kader van de vervolgens te beoordelen door RMS c.s. gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt. RMS c.s. hebben voor de inbreuk onvoldoende onderbouwing gegeven, nu in de eerste plaats onvoldoende aannemelijk is geworden dat zij auteursrechthebbende zijn op de vormgeving van dit product. Er is geen ontwerpproces overgelegd en bij de afbeelding van de vormgeving is aangegeven dat Arran Bullock het product heeft ontworpen, in de dagvaarding is daaraan toegevoegd "nee Payne". Een nadere toelichting ontbreekt.

4.15. Voor de producten (9) Glitzy Fruit Sprays, (10) 3 in 1 Lip Kit, (11) Perfume Scent, (12) Body & Bones Science Set geldt dat Grafix zich op het standpunt stelt dat dit producten zijn die zij nog in voorraad had en dus onder de tussen partijen gemaakte afspraken voor de bestaande voorraad vallen. Door RMS c.s. zijn deze producten aangetroffen bij de keten Stem Toys in Griekenland.

4.15.1. De vergelijkingsfoto's die RMS c.s. hebben overgelegd laten op het eerste gezicht zien dat de producten die bij de keten in Griekenland zijn aangetroffen identiek zijn aan hun producten. Uit niets blijkt echter dat die producten die RMS c.s. hebben aangetroffen bij de keten in Griekenland door Grafix c.s. zijn aangeboden. Dat met de betreffende artikelen dan ook door Grafix c.s. een inbreuk is gepleegd, is niet aannemelijk geworden. Voor zover de inbreuk is gelegen in het feit dat Grafix buiten de overeengekomen termijn producten (moet) hebben aangeboden aan Stem Toys, wordt verwezen naar overweging 4.12.2.

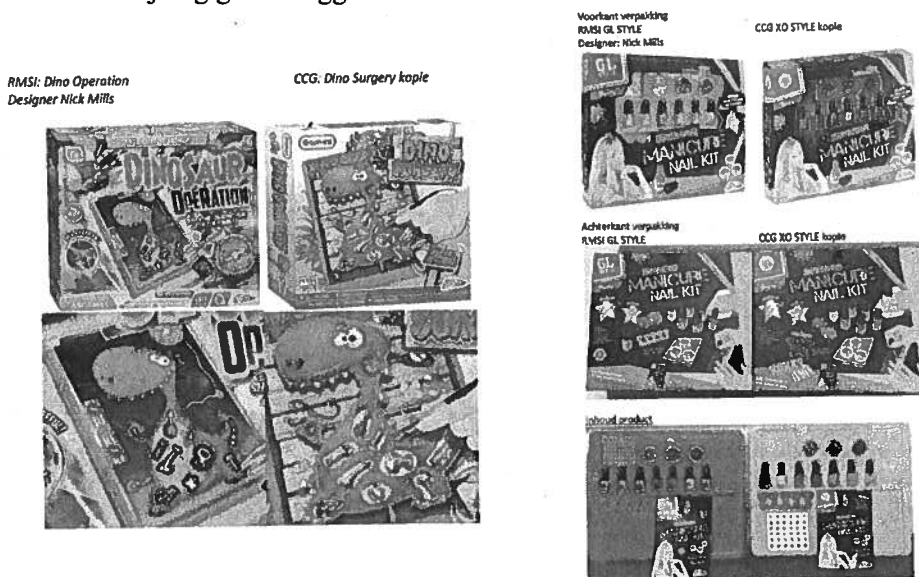
4.15.2. Ook ten aanzien van het product (18) 3D World Animal Puzzle hebben RMS c.s. niet aannemelijk gemaakt dat het product door Grafix c.s. is geleverd aan de website Toy Runner, waardoor de gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s. gemaakt op deze website van derden, niet aan Grafix c.s. kan worden toegeschreven. Ook hier wordt overigens verwezen naar overweging 4.12.2.

4.16. Dit betekent dat voor wat betreft categorie I. de door RMS c.s. ingestelde verbodsvordering onder A. wordt afgewezen.

Verbodsvordering categorie II.

4.17. Aan categorie II. leggen RMS c.s. door Grafix c.s. gepleegde inbreuken op de auteursrechten van RMS c.s. ten grondslag, hetgeen volgens RMS c.s. ook in strijd is met de afspraken uit de LOI op grond waarvan Grafix zich moet onthouden van gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s.. De producten zijn specifiek onder 3.2. vermeld.

4.18. Van de producten (20) Dinosaur Operation en (22) Unicorn Operation hebben Grafix c.s. erkend dat zij met het aanbod van deze producten een inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van RMS c.s. ten aanzien van de vormgeving van de verpakking en ten aanzien van de inhoud. Voor zover Grafix c.s. hebben aangevoerd dat voor deze producten reeds een regeling tussen partijen is getroffen, hebben RMS c.s. verder onbetwist aangevoerd dat van enige (schriftelijke) onthoudingsverklaring geen sprake is. Grafix c.s. hebben belang bij de ingestelde vorderingen, zodat voor wat betreft deze twee producten die voor toewijzing gereed liggen.



4.19. Ten aanzien van de drie producten (36) Dodge the Unicorn Poops, (38) Ultimate Beads for Dayz en (40) Iceberg Insanity geldt dat deze zijn opgenomen op De Lijst. De door RMS c.s. overgelegde foto's van de door Grafix c.s. aangeboden producten zijn identiek aan de afbeeldingen op De Lijst.

In het kader van dit kort geding gaat de voorzieningenrechter er – zoals reeds overwogen in r.o. 4.12.2 – voor wat betreft de hiervoor genoemde drie producten van uit dat Grafix deze conform afspraak heeft besteld in de laatste bestelling. Als reeds overwogen is voor het aannemen van de stelling van RMS c.s. dat desalniettemin sprake is van een inbreuk omdat sprake is van te weinig inspanningen van Grafix om de betreffende artikelen tijdig te verkopen, nader feitenonderzoek noodzakelijk, waarvoor de procedure zich niet leent. De voorzieningenrechter is dan ook voorshands niet van oordeel dat sprake is van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de hiervoor genoemde drie producten, danwel een gebrek in de nakoming van de afspraken uit de LOI aan de zijde van Grafix.

4.20. De volgende groep producten zal gezamenlijk worden beoordeeld: (21) Manicure Nail Kit, (23) Marble Mountain, (24) Nail Salon Kit, (25) Tea-Light Holders, (27) Face Painting Set, (30) Nail Swirl Art, (31) Make Your Own Wind Chime, (39) Monkey Tree. Deze producten zijn namelijk alle acht niet opgenomen op De Lijst. Evenmin is aangevoerd dat sprake is van bestaande voorraad door Grafix. Grafix c.s. hebben zich ten aanzien van deze producten op het standpunt gesteld dat ze de verkoop hebben gestaakt.

4.20.1. Ten aanzien van de vormgeving van de verpakking van deze acht producten (spellen) geldt dat de totaalindruk afwijkt, zodat van een inbreuk geen sprake kan zijn. Dit is reeds volgens de eigen stellingen van RMS c.s. het geval als het gaat om de vormgeving van de verpakking van het product (23) Marble Mountain, (24) Nail Salon Kit, (27) Face Painting Set.

Ten aanzien van de producten (25) Tea-Light Holders, (30) Nail Swirl Art en (31) Make Your Own Wind Chime hebben RMS c.s. ter onderbouwing van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de vormgeving van de verpakking en de (overeenstemmende) totaalindruk van beide producten, onvoldoende gesteld.

4.20.2. Ten aanzien van het product (21) Manicure Nail Kit, wordt aanvullend als volgt overwogen. Hoewel Grafix c.s. ter zitting hebben betoogd dat ze het product hebben besteld bij de laatste bestelling, komt het product niet voor op De Lijst. Hierover is ter zitting een discussie ontstaan. Wat daar ook van zij, de voorzieningenrechter oordeelt ten aanzien van de vormgeving van de verpakking als volgt. Nergens is uit gebleken dat RMS c.s. de auteursrechthebbenden zijn van het ontwerp daarvan.

4.20.3. Ten aanzien van de inhoud van deze producten (spellen), geldt dat de vormgeving weergegeven door RMS c.s. en verkocht door Grafix c.s. conform de afbeeldingen die zijn overgelegd (vrijwel) identiek zijn. Echter, RMS c.s. hebben geen of onvoldoende toelichting gegeven omtrent enig ontwerpproces ten aanzien van die inhoud. Immers, de *flat artworks* die zijn overgelegd en waarnaar veelvuldig is verwezen betreffen slechts de vormgeving van de verpakking van de producten. Grafix c.s. hebben gemotiveerd betwist dat er ten aanzien van de inhoud sprake is van enig ontwerpproces van de zijde van RMS c.s., zij hebben kort gezegd gesteld dat een producent de inhoud heeft ontworpen.

Dat ten aanzien van de inhoud van deze acht producten sprake is van een auteursrechtinbreuk, is reeds om die reden onvoldoende aannemelijk geworden.

4.20.4. Ten aanzien van het product (39) Monkey Tree, wordt aanvullend als volgt overwogen. Ter zitting hebben RMS c.s. een aanvullende productie overgelegd, ter onderbouwing van de stelling dat zij auteursrechthebbende zijn op de inhoud, met name de plastic aap-figuur die in het spel voorkomt. Op de overgelegde ontwerptekeningen is verweer gevoerd. Mede gelet daarop oordeelt de voorzieningenrechter voor dit product niet anders. Op geen van de overgelegde foto's komt immers de aap in het spel Monkey Tree overeen met de aap die is weergegeven op de ontwerptekeningen van RMS c.s. Dit zou dan ook hooguit een contra-indicatie zijn voor de gestelde auteursrechten.

4.20.5. Van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze acht producten, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake.

Unicorn Suncatcher

4.21. Ten aanzien van het product (26) Make your own Unicorn Suncatcher is de voorzieningenrechter van oordeel dat Grafix c.s. met het openbaar maken daarvan inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van RMS c.s.. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.21.1. Van de vormgeving van de verpakking hebben RMS c.s. gesteld dat sprake is van auteursrechten waarop in ieder geval een van hen aanspraak kan maken. De voorzieningerechter acht dit voorhands voldoende toegelicht met de overgelegde

ontwerpaafbeelding, waarbij is opgenomen dat het ontwerp op 8 juni 2020 is gemaakt door Emma Ashton.

4.21.2. Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming dient een werk de uitdrukking te vormen van de eigen intellectuele schepping van de maker van dit werk, dat wil zeggen dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen. Het bezitten van een eigen oorspronkelijk karakter houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en die aldus het voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

4.21.3. Volgens RMS c.s. verdient het product auteursrechtelijke bescherming op basis van de totaalindruk die volgt uit de combinatie van de vrije en creatieve keuzes die zij hebben gemaakt. Dat volgt uit de volgende unieke (combinatie van) kenmerken in de vormgeving van de verpakking. Grafix c.s. hebben de stellingen niet (concreet) betwist.

4.21.4. De voorzieningenrechter is van oordeel sprake is van auteursrechtelijke bescherming, opgemaakt uit de volgende kenmerken van de verpakking die de totaalindruk bepalen: de afmeting en vorm van de verpakking, de grote weergave van een roze eenhoorn in een steigerende houding, met blauw-paarse manen, staart en hoeven die de indruk van schittering wekken door weergegeven sterren, de boom aan de linkerkant, de groene onderkant die de indruk van een weide wekt, de overwegend blauwe achtergrond en een opvallende vermelding van de naam van het product.

RMSI: Unicorn Suncatcher
Designer: Louise Heathcote

CCG: Unicorn Garden Suncatcher



Designer: Louise Heathcote

4.21.5. Het voorgaande geldt niet voor de inhoud van het product, omdat RMS c.s. onvoldoende hebben gesteld om te kunnen aannemen dat zij daarvan de ontwerper zijn.

4.21.6. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of Grafix c.s. met het verkopen van de Unicorn Garden Suncatcher inbreuk maken op het auteursrecht van RMS c.s.. Daarbij wordt vooropgesteld dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin (art. 13 Aw) sprake is indien een voldoende mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijke inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Daarvan is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake.

4.21.7. De hiervoor genoemde gemaakte creatieve keuzes zijn karakteristieke uiterlijke kenmerken die één op één terugkomen in het product van Grafix c.s.. De totaalindruk van de verpakkingen stemt overeen. Daarbij wordt meegewogen dat niet ter discussie staat dat Grafix c.s. bekend waren met de vormgeving van RMS c.s. De conclusie is dan ook daarmee inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van RMS c.s..

4.21.8. De vorderingen zullen voor wat betreft dit product, ten aanzien van de vormgeving van de verpakking, worden toegewezen.

4.22. Ten aanzien van de producten (28) Magic Magician en (32) 100 Classic Games wordt beide als volgt overwogen.

Deze producten waren gelet op de stellingen van partijen geen onderdeel van de laatste bestelling en evenmin van de oude voorraad.

Vastgesteld wordt dat de totaalindruk van de verpakkingen van de producten van elkaar verschillen.

Dat de inhoud van Magic Magician beschermd is, is door Grafix c.s. gemotiveerd betwist. De inhoud van de producten is voor de Magic Magician en de Mega Magic Box op het eerste gezicht nagenoeg gelijk, maar het ontbreekt in dit kader aan voldoende onderbouwing van RMS c.s.. dat hier sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk waarop zij rechthebbenden zijn. Het is daarbij opvallend dat Paul Baybut door RMS c.s. als ontwerper van de (28) Magic Magician wordt genoemd in de dagvaarding, terwijl tijdens de toelichting op de mondelinge behandeling is benadrukt dat het ontwerp direct afkomstig is van de daar aanwezige Nick Mills.

Ten aanzien van de inhoud van de producten 100 Classic Games en 100 Games heeft RMS c.s. zich op het standpunt gesteld dat zij met veel aandacht 100 spellen heeft geselecteerd en samengebracht tot één product. Dit betreft op zichzelf niet een auteursrechtelijk criterium. Daarnaast heeft RMS c.s. aangevoerd dat zij de spelborden heeft ontworpen zodat de spellen daar allen op kunnen worden gespeeld. Enige nadere toelichting van dat ontwerp ontbreekt. Ten aanzien van de (gehele) inhoud en van de vormgeving van de verpakking van deze producten, is dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van auteursrechten van RMS c.s. of van een inbreuk daarop door Grafix c.s.

4.22.1. Vastgesteld wordt echter dat specifiek de handleidingen van beide producten (vrijwel) gelijk zijn aan elkaar, nu dat door Grafix c.s. niet is betwist. De vorderingen van

RMS c.s. liggen voor wat betreft de handleidingen van deze twee producten (RMS c.s. producties EP31, EP32, EP36 en EP37) voor toewijzing gereed.

4.23. Van de producten (29) Garden Gnome en (33) Rocket Drop stelt de voorzieningenrechter vast dat de vormgeving van de verpakking onvoldoende identiek is om conform verzoek van RMS c.s. zonder meer aan te nemen dat sprake is van ontlening. Nadere onderbouwing daarvan door RMS c.s. ontbreekt.

Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat de door RMS c.s. in dit kader overgelegde ontwerptekeningen onvoldoende zijn om aan te kunnen nemen dat RMS c.s. de auteursrechthebbenden zijn op het ontwerp van de inhoud. Dit is door Grafix gemotiveerd betwist. Op de tekeningen die RMS c.s. vervolgens heeft overgelegd ten aanzien van de (29) Garden Gnome ontbreekt een naam en een datum bij het ontwerp, het betreft daarmee enkel een A4 met vastgelegde tekeningen van de *gnome*, waarmee een ontwerpproces onvoldoende aannemelijk is geworden. Ten aanzien van de (33) Rocket Drop is met de overgelegde tekeningen evenmin voldoende toelichting gegeven. De kleuren van het ontwerp ontbreken en de datum op het overgelegde document is onleesbaar. Het had in dit kader, ook wanneer gekozen wordt voor een procedure waarin vele verschillende inbreuken tegelijk aan de orde worden gesteld, op de weg van RMS c.s. gelegen om een en ander voldoende aannemelijk te maken.

4.24. De producten (34) Speedy Stackers, (35) Penguin Trap, (37) Magical Kingdom Face Paint Set, (41) Make Your Own Bling Rings en (42) Make Your Own Bead Charm Bracelet zijn volgens Grafix c.s. onderdeel van de laatste bestelling. De producten zijn weergegeven op De Lijst, zodat dit zoals eerder overwogen voldoende aannemelijk wordt geacht dat sprake is van een licentie.

Volgens RMS c.s. is er daarentegen sprake van een inbreuk op hun auteursrechten, omdat er een variatie is aangetroffen op de vormgeving waarop zij rechthebbenden zijn. De voorzieningenrechter verwijst in dat kader naar hetgeen reeds is overwogen in r.o. 4.12.2. Daarbij wordt vastgesteld dat op basis van de overgelegde vormgeving en afbeeldingen moet worden afgeleid dat de verpakkingen hetzelfde zijn. Ten aanzien van het product (41) Make Your Own Bling Rings is onvoldoende duidelijk geworden in welke verpakking Grafix c.s. het zouden hebben verkocht en van het product (42) Make Your Own Bead Charm Bracelet is de afbeelding op De Lijst zodanig onduidelijk dat geen vergelijking kan worden gemaakt die de conclusie van RMS c.s. kan ondersteunen.

4.25. Ook voor wat betreft voornoemde vijf producten, concludeert de voorzieningenrechter voorshands dat geen sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van RMS c.s..

Verbodsvordering categorie III.

4.26. Ten aanzien van categorie III. hebben RMS c.s. aangevoerd (a) dat CCG in strijd handelt met de afspraken in de LOI en daarnaast (b) merkinbreuk pleegt op de door RMSI geregistreerde Beneluxmerken.

4.26.1. Ter toelichting daarop hebben RMS c.s. gewezen op de producten (45) GCG String Art, (46) CCG Ultimate Tattoo Studio, (47) CCG Glitter Tattoo en (48) CCG Hammer Master, waarop de beeldmerken 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' zijn afgebeeld. Volgens RMS c.s. is dat in strijd met de afspraken in de LOI, omdat daarin is afgesproken

dat het Grafix c.s. niet is toegestaan om merknamen als 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' te gebruiken. Voor zover wordt verwezen naar de afspraak '*In choosing any other brand name, RMSE will not choose any of the current brand names in use by RMSI*', is onvoldoende duidelijk geworden dat partijen met brand name hebben bedoeld te verwijzen naar een merk, bovendien is zoals hierna nader zal worden overwogen geen sprake van 'current' merken als het gaat om de aangehaalde merken. Reeds daarom is onduidelijk gebleven of partijen hebben bedoeld de afspraken te maken zoals door RMS c.s. aangehaald, in ieder geval kan deze bepaling niet de grondslag zijn voor de stelling dat Grafix c.s. in strijd met de afspraken heeft gehandeld.

Grafix c.s. stellen dat alle producten die zij hebben verhandeld en die zijn voorzien van de tekens 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' artikelen zijn uit de collectie van de Joint-Venture. De producten waarop bedoelde tekens zijn afgebeeld, zijn volgens de opgave van Grafix c.s. bestaande voorraad of vielen onder de laatste bestelling. De betreffende vier producten die door RMS c.s. aan de orde zijn gesteld, zijn volgens Grafix c.s. uitverkocht op respectievelijk 1 maart 2022, 24 juni 2021, 4 mei 2021 en 10 februari 2022.

4.26.2. Uit de door RMS c.s. overgelegde merkregistraties blijkt dat zij de merken 'Games Hub', 'Toy Hub' en 'GL Style' op 8 augustus 2022 hebben geregistreerd (als beeldmerken). Op grond van art. 2.2. van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna te noemen: BVIE) ontstaat het merkrecht op het moment van inschrijving en kan daarom pas vanaf dat moment worden opgetreden tegen een inbreuk op het betreffende merkrecht. Volgens de opgave van Grafix c.s. als hiervoor vermeld zijn de betreffende vier producten allen uitverkocht vóór de datum waarop de merken door RMS c.s. zijn geregistreerd zodat van een merkinbreuk geen sprake is. Het had op de weg van RMS c.s. gelegen de stelling op dit punt nader te onderbouwen, door hen is in ieder geval nagelaten te onderbouwen op welke datum zij de inbreuken hebben geconstateerd.

4.27. Het voorgaande betekent dat de door RMS c.s. ingestelde verbodsvordering onder A. voor wat betreft categorie III.a. en de verbodsvordering onder B. welke ziet op de categorie III.b. worden afgewezen.

Nevenvorderingen

4.28. RMS c.s. hebben tot slot een aantal nevenvorderingen ingesteld die hierna zullen worden besproken.

4.29. De nevenvorderingen C. en D. zullen ten aanzien van de inbreukmakende producten worden toegewezen. RMS c.s. hebben er belang bij om over een gespecificeerd overzicht te beschikken, zoals gevorderd onder C., zoals hierna toegewezen en een gebod de digitale ontwerpbestanden ten aanzien van die producten te staken, zoals gevorderd onder D.

4.30. Ook vordering E. wordt toegewezen, met dien verstande dat Grafix c.s. het bericht zoals door hen gevorderd per afnemer zullen mogen specificeren.

4.31. Vordering F. wordt toegewezen, met dien verstande dat Grafix c.s. niet zullen worden bevolen de teruggekregen producten ook te laten verzegelen door een deurwaarder. Grafix c.s. hebben aangevoerd dat dit een te verstrekkende verplichting betreft en het belang daarbij is niet (nader) toegelicht door RMS c.s.

4.32. Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximaliseren.

4.33. In verband met het bepaalde in art. 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.

4.34. Gelet op het voorgaande, met name gelet op het aanbieden door CCG op de beurs in Keulen en via haar website van producten, bestaat voldoende dreiging van inbreuk en zal hierna Grafix c.s. worden veroordeeld.

Proceskosten

4.35. Grafix c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld, waarbij de voorzieningenrechter van oordeel is dat dit een kort geding betreft waarbij de door RMS c.s. gestelde inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten centraal staan. Daarom zullen de advocaatkosten worden begroot voor een kort geding dat strekt tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter zal daarvoor aansluiten bij de vastgestelde indicatietarieven en ziet geen aanleiding Grafix c.s. te veroordelen in de door RMS c.s. gevorderde daadwerkelijk gemaakte kosten. RMS c.s. hebben aangevoerd dat daarvoor wel aanleiding bestaat, nu zij ervoor hebben gekozen op deze wijze te procederen door 48 inbreuken aan de orde te stellen in één procedure. Dat betekent echter ook dat de kosten voor de procedure eenmaal worden betaald en dat bovendien in deze procedure ten aanzien van de gestelde inbreuk(en) wordt geoordeeld dat RMS c.s. grotendeels in het gelijk is gesteld nu er inbreuken worden vastgesteld. Het was evengoed een eigen keuze geweest om iedere inbreuk individueel voor te leggen, in dat geval zou bij de hiervoor weergegeven stand van zaken de uitkomst van tenminste 40 procedures zijn geweest dat RMS c.s. in het ongelijk was gesteld. Wel wordt geoordeeld dat sprake is van een uitgebreide beoordeling en voorbereiding en daarmee van een complex geding. De voorzieningenrechter zal toewijzen het maximale tarief van € 25.000,00.

4.36. De kosten aan de zijde van RMS c.s. worden begroot op:

- dagvaarding	€	104,02
- griffierecht		676,00
- salaris advocaat		<u>25.000,00</u>
Totaal	€	25.780,02

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Grafix c.s. ieder afzonderlijk, om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis, het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, vervaardigen of doen vervaardigen, importeren en exporteren van de inbreukmakende producten (20) Dinosaur Operation (ten aanzien van de verpakking en inhoud), (22) Unicorn Operation (ten aanzien van de verpakking en inhoud), (26) Make your own Unicorn Suncather (ten aanzien van de verpakking), (28) Magic Magician (ten aanzien van de handleiding) en (32) 100 Classic Games (ten aanzien van de handleiding), in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Grafix c.s. om binnen twee weken na dit vonnis aan max.vanoostrum@leeway.nl een overzicht van de producten (20) Dinosaur Operation (ten aanzien van de verpakking en inhoud), (22) Unicorn Operation (ten aanzien van de verpakking en inhoud), (26) Make your own Unicorn Suncather (ten aanzien van de verpakking), (28) Magic Magician (ten aanzien van de handleiding) en (32) 100 Classic Games (ten aanzien van de handleiding), te sturen, uitgesplitst per product, voorzien van een foto van de voorzijde van de verpakking van het bijbehorende product, met daarbij een verklaring wanneer de orders zijn geplaatst, wanneer deze zijn ontvangen door Grafix c.s. in hun magazijn, wanneer deze zijn verkocht aan professionele afnemers en in welke hoeveelheden, wanneer deze bij professionele afnemers zijn afgeleverd, de stand van de voorraad op 7 februari 2023, voorzien van een berekening per inbreukmakend product van de brutomarge, waarbij Grafix c.s. ter verificatie van het voornoemde, de onderliggende documenten zullen verstrekken,

5.3. veroordeelt Grafix c.s. om binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis elk gebruik van door RMSI aangeleverde digitale ontwerpbestanden te staken en gestaakt te houden,

5.4. veroordeelt Grafix c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de professionele afnemers van de producten (20) Dinosaur Operation, (22) Unicorn Operation, (26) Make your own Unicorn Suncather, (28) Magic Magician en (32) 100 Classic Games, een recall-verzoek te sturen, waarbij Grafix c.s. het verzoek per afnemer mag specificeren ten aanzien de door die afnemer afgenomen producten, met de volgende tekst,

“BELANGRIJK – RECALL”

Geachte relatie,

*De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft bij vonnis van 13 februari 2023 geoordeeld dat Creative Craft Group B.V. en Grafix B.V. inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van RMS International Group.. Om die reden heeft de voorzieningenrechter een recall bevolen van [een] aan u verkocht[e] inbreukmakend[e] producte[n]. Het gaat om het product ***/de producten ***.*

Indien u onderstaand(e) product(en) in voorraad heeft, dienen deze binnen 14 dagen aan Creative Craft Group B.V. / Grafix B.V. geretourneerd te worden.

Een en ander onder gelijktijdige verzending aan de advocaten van RMS c.s. middels een kopie aan: max.vanoostrum@leeway.nl,

5.5. beveelt Grafix c.s. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten de totale hoeveelheid bij hen nog in voorraad zijnde producten en de op grond van veroordeling 5.4. teruggekregen producten, afgescheiden op te slaan en beschikbaar te houden ter controle,

5.6. veroordeelt Grafix c.s. om aan RMS c.s. een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. tot en met 5.5. uitgesproken veroordelingen voldoen, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.7. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van art. 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf 13 februari 2023,

5.8. veroordeelt Grafix c.s. in de proceskosten, aan de zijde van RMS c.s. tot op heden begroot op € 25.780,02, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.M.C. Mommers en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2023.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



R.Brace