

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/728101 / KG ZA 23-25 MDvH/MV

Vonnis in kort geding van 23 februari 2023

in de zaak van

██████████, handelend onder de naam Bylima,
wonende te Den Bosch,
eiseres bij dagvaarding van 19 januari 2023,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

██████████, handelend onder de naam La Mere Modesty,
wonende te Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. N. Noordmans te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ████████ en ████████ worden genoemd.

1. De procedure

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 9 februari 2023 heeft ████████ de dagvaarding toegelicht. ████████ heeft mede aan de hand van een vooraf ingediende conclusie van antwoord verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Bij de mondelinge behandeling waren partijen en hun advocaten aanwezig. Na verder debat is vonnis bepaald op 23 februari 2023.

2. De feiten

- 2.1. ████████ handelt onder de naam Bylima. Sinds 2014 ontwerpt en vervaardigt zij sjaals. Zij brengt die sjaals onder meer op de markt via haar website, in haar winkels in Amsterdam en Leidschendam en in de Bijenkorf.
- 2.2. Twee van de sjaals die ████████ op de markt brengt zijn de Skafos Diadromi en de Diamond Pendant.

2.3. [REDACTED] handelt onder de naam La Mere Modesty. Via haar website www.lameremodesty.nl en via haar Instagramaccount @lameremodesty verkoopt ook zij sjaals.

2.4. Bij brief van 24 augustus 2022 heeft de advocaat van [REDACTED] aan [REDACTED] onder meer bericht dat de onder 2.2 genoemde sjaals auteursrechtelijk beschermde werken zijn, dat [REDACTED] maker is van die sjaals en dat [REDACTED] sjaals verkoopt en afbeeldingen daarvan openbaar maakt die inbreuk maken op het auteursrecht van [REDACTED]. [REDACTED] is om die reden gesommeerd iedere openbaarmaking van de inbreukmakende sjaals onmiddellijk te staken.

2.5. Bij brief van 19 september 2022 heeft de advocaat van [REDACTED] geantwoord dat onmiddellijk na de sommatiebrief de verkoop van de omstreden sjaals is gestaakt, in afwachting van verder onderzoek. Verder is in de brief opgenomen dat [REDACTED] zich van geen kwaad bewust is en inmiddels aan haar leverancier om uitleg heeft gevraagd. Ook is verzocht aan te tonen dat [REDACTED] maker is van het zogenoemde Skafos-motief. Tot slot is in de brief opgenomen dat [REDACTED] van de omstreden sjaals maar een zeer beperkt aantal heeft verkocht.

2.6. Op 1 november 2022 heeft de advocaat van [REDACTED] een concept-vaststellingsovereenkomst (een onthoudingverklaring) gestuurd naar de advocaat van [REDACTED] met het verzoek die te ondertekenen.

2.7. Bij brief van 19 november 2022 heeft de advocaat van [REDACTED] bericht dat niet zal worden overgegaan tot ondertekening van die overeenkomst omdat [REDACTED] niet heeft voldaan aan het verzoek om aan te tonen dat zij auteursrechthebbende is. Verder is in de brief opgenomen dat [REDACTED] inmiddels heeft onderbouwd dat de bestreden motiefjes al eerder bestonden en afkomstig zijn van een derde. [REDACTED] meent om die reden dat [REDACTED] ten onrechte met auteursrechten wappert die zij niet heeft, aldus de brief.

3. Het geschil

3.1. [REDACTED] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- I. [REDACTED] te veroordelen om iedere inbreuk op de auteursrechten van [REDACTED] waaronder iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de in de dagvaarding omschreven (en hiervoor onder 2.2 bedoelde) sjaals, te staken en gestaakt te houden;
- II. [REDACTED] te veroordelen ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden;
- III. te bepalen dat [REDACTED] een dwangsom verbeurt van € 10.000,00 bij overtreding van deze veroordelingen en van € 1.000,00 per inbreukmakend product;

IV. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;

V. [REDACTED] te veroordelen in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv (€ 8.762,84 exclusief btw) en in de nakosten, dit alles te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. [REDACTED] stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij een exclusieve en originele collectie sjaals op de markt brengt. Die collectie bestaat uit sjaals in vele verschillende kleuren, voorzien van creatieve motieven en/of figuurtjes van kleine steentjes. De ontwerpen komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, zoals eerder is geoordeeld door de voorzieningenrechter van deze rechtbank in 2019 en 2021. [REDACTED] heeft de twee sjaals waar het in dit kort geding om gaat ontworpen in 2017. Als bewijs hiervoor heeft [REDACTED] de facturen uit dat jaar voor de vervaardiging van de samples en de ontwerpen in het geding gebracht. Ook volgt dit uit een schriftelijke verklaring van [REDACTED] en uit de door haar gemaakte ontwerptekeningen van 4 mei 2017. [REDACTED] brengt twee sjaals op de markt die een (nagenoeg) identieke verveelvoudiging betreffen van de sjaals van [REDACTED] en die eenzelfde totaalindruk vertonen. Zij heeft hiervoor geen toestemming van [REDACTED]. Nu [REDACTED] de vaststellingsovereenkomst (ofwel de onthoudingsverklaring) niet heeft willen ondertekenen, heeft [REDACTED] een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen. [REDACTED] heeft bovendien aangetoond dat [REDACTED] op 20 november 2022 nog een afbeelding van de gekopieerde Diamond Pendant sjaal op haar Instagrampagina had staan. De inbreuk is dus niet gestaakt, zoals was aangekondigd in de brief van de advocaat van [REDACTED] van 19 september 2022 (zie 2.5), aldus steeds [REDACTED].

3.3. [REDACTED] heeft – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. Zij betreft haar sjaals van Mohammed Followath Trading UAE in Dubai (hierna MFT). MFT heeft in 2018 de Skafos Diadromi ontworpen. Ter onderbouwing van haar stelling dat MFT als maker in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt heeft [REDACTED] de volgende producties in het geding gebracht:

- een ongedateerde verklaring van MFT (die was gevoegd bij de brief van 19 november 2022, zie 2.7);
- twee verklaringen van MFT van 17 januari 2023 en 3 februari 2023;
- twee video's van MFT van 10 december 2018 waarin de Skafos Diadromi te zien is;
- een video van MFT van 25 december 2018 waarin de Skafos Diadromi te zien is;
- drie foto's van MFT uit 2018 met daarop de Skafos Diadromi.

Dat MFT in 2018 de Diamond Pendant heeft ontworpen en als maker in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt, blijkt uit twee video's en twee foto's van 10 december 2018 waarop de Diamond Pendant is te zien en uit de twee hiervoor genoemde verklaringen van MFT van 17 januari 2023 en 3 februari 2023.

[REDACTED] heeft niet aangetoond dat zij auteursrechthebbende is, terwijl dit wel op haar weg had gelegen. De partijverklaring van [REDACTED] zelf toont dit niet aan. De door

█ in het geding gebrachte schetsen acht █ niet waarheidsgetrouw en de datum ervan is niet te verifiëren. Ook de facturen uit 2017 tonen niet aan dat █ de maker is. Al met al is dus niet aangetoond dat █ vóór 10 december 2018 de ontwerpen heeft gemaakt en op de markt heeft gebracht en dit is de reden dat █ niet bereid was de onthoudingsverklaring te ondertekenen. Mocht █ toch als maker in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt, dan voert █ aan dat beschermingsomvang van de werken beperkt is. De kenmerken van de sjaals worden in hoge mate bepaald door de gebruiksbestemming daarvan. Ook zijn er tal van verschillen aan te wijzen tussen de sjaals van █ en die van █.

3.4. De vordering tot het staken van onrechtmatig handelen is te onbepaald om te kunnen worden toegewezen, aldus █. Ook de vordering tot betaling van de volledige proceskosten moet worden afgewezen omdat █ het aan zichzelf te wijten heeft dat het tot dit kort geding is gekomen. █ heeft immers vanaf het eerste moment te kennen gegeven dat zij een onthoudingsverklaring wil ondertekenen, mits █ aantoont dat zij auteursrechthebbende is. █ is ook meteen na ontvangst van de eerste sommatiebrief overgegaan tot het verwijderen van de sjaals van haar website en van Instagram. Overigens heeft █ slechts 19 van de gewraakte sjaals verkocht, hetgeen het beperkte belang van █ aantoont. Tot slot maakt ook █ aanspraak op een kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv, te weten op € 9.249,00 exclusief btw aan advocaatkosten.

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

4. De beoordeling

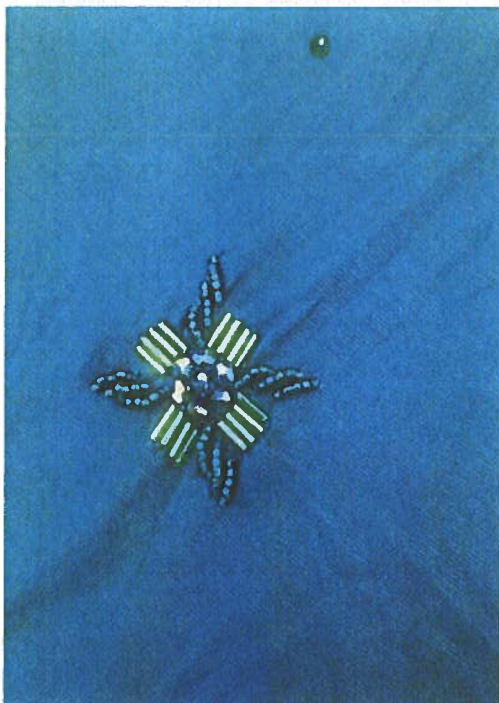
4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, omdat █ haar sjaals via het internet aanbiedt, en dus ook in het arrondissement Amsterdam. █ heeft aangevoerd dat gezien het geringe financiële belang de kantonrechter van deze rechtbank bevoegd is, maar dit is onjuist. Gezien de grondslag van de vorderingen (auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen) is de voorzieningenrechter bevoegd.

4.2. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Blijkens rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU moet het gaan om een eigen intellectuele schepping.

4.3. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de twee sjaals van █ die in dit geding centraal staan (de Skafos Diadromi en de Diamond Pendant) een eigen en oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

4.4. De Skafos Diadromi kenmerkt zich door de bloemvorm die is aangebracht op de sjaal en die bestaat uit kleine steentjes (afwisselend lange stenen in kruisvorm en kleine ronde in elkaar gewikkelde stenen als hoeken, geplaatst rondom een grote ronde steen in het midden, die weer bestaat uit acht kleine steentjes). De bloem van steentjes is op regelmatige wijze, volgens een patroon, over de sjaal verspreid (afwisselend in rijen van twee en drie bloemen). De bloemvorm komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De overige kenmerkende elementen die in de dagvaarding worden opgesomd (gebruik van bepaalde stoffen om een luxe uitstraling te creëren, de effen kleur van de sjaal en dat de sjaal in meerder kleuren zoals oranje, zwart, fuchsia, champagne, bruin, groen en citroengeel worden aangeboden) zijn te algemeen om hieraan auteursrechtelijke bescherming te ontlennen. Om die reden kan evenmin worden gezegd dat de totaalindruk van de sjaal beschermingswaardig is. Naast de auteursrechtelijk beschermde bloemvorm (en het patroon waarin die bloemvorm is aangebracht) zijn er geen andere (beschermde of onbeschermde) elementen aan te wijzen, die een bepaalde totaalindruk doen ontstaan.

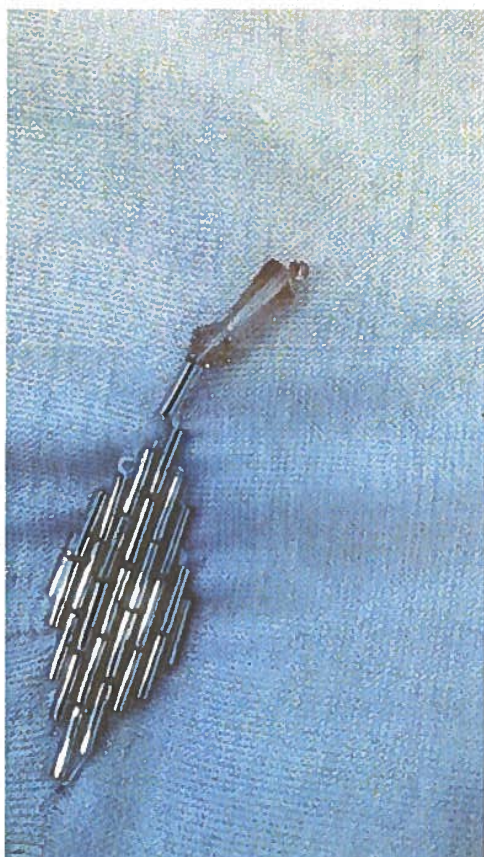
4.5. De bloem van steentjes op de Skafos Diadromi ziet er als volgt uit:



4.6. De Diamond Pendant kenmerkt zich door een ruitvorm die is aangebracht op de sjaal en die bestaat uit langwerpige steentjes die in één lijn zijn geplaatst. Aan de ruitvorm is een 'steel' van steentjes vastgezet. De ruitvorm van steentjes is op regelmatige wijze, volgens een patroon, over de sjaal verspreid (afwisselend in rijen

van twee en drie ruitvormen). De ruitvorm komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De overige kenmerkende elementen die in de dagvaarding worden opgesomd (gebruik van bepaalde stoffen om een luxe uitstraling te creëren, de effen kleur van de sjaal en dat de sjaal is afgezet met een bies in een afstekende kleur) zijn te algemeen om hieraan auteursrechtelijke bescherming te ontleen. Net als bij de Skafos Diadromi geldt ook hier dat om die reden evenmin kan worden gezegd dat de totaalindruk van de sjaal beschermingswaardig is. Naast de auteursrechtelijk beschermde ruitvorm (en het patroon waarin die ruitvorm is aangebracht) zijn er geen andere (beschermde of onbeschermde) elementen aan te wijzen, die een bepaalde totaalindruk doen ontstaan.

4.7. De ruitvorm van steentjes op de Diamond Pendant ziet er als volgt uit.

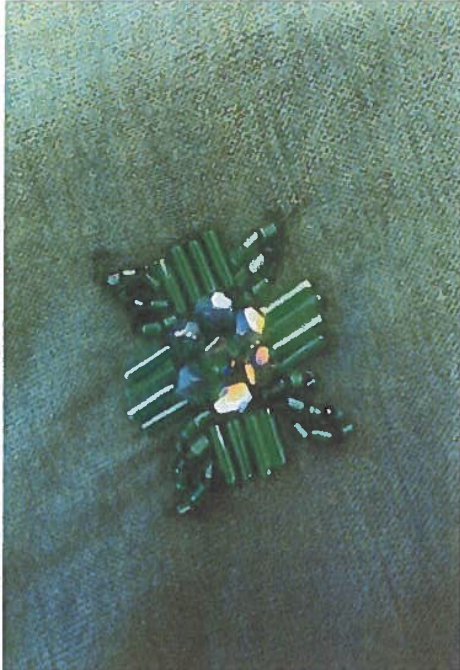


4.8. Voorshands heeft [REDACTED] voldoende aannemelijk gemaakt dat zij als maker/ontwerper van beide sjaals heeft te gelden. Niet weersproken is dat zij zich reeds sinds 2014 bezig houdt met het ontwerpen en (doen) vervaardigen van exclusieve sjaals. Dat de Skafos Diadromi en de Diamond Pendant in 2017 zijn ontworpen, heeft [REDACTED] voorshands voldoende onderbouwd met de facturen van 27 december 2017 die zij in het geding heeft gebracht. Hieruit blijkt dat [REDACTED] op

de genoemde datum facturen heeft ontvangen van een producent voor 10 samples van beide sjaals en voor 100 exemplaren van beide sjaals. Dat [REDACTED] ook als ontwerper van deze twee sjaals kan worden aangemerkt volgt voorshands uit haar schriftelijke verklaring en de daarbij gevoegde ontwerptekeningen die zijn gedateerd 4 mei 2017.

4.9. Aan de 'bewijzen' die [REDACTED] in het geding heeft gebracht waaruit zou moeten volgen dat MFT als maker van de ontwerpen heeft te gelden, kan weinig waarde worden toegekend. Dat MFT een bestaand bedrijf is, is op geen enkele wijze aangetoond. [REDACTED] heeft voorshands terecht aangevoerd dat dit bedrijf geen website heeft en verder niet of amper te vinden is op het internet. Er is geen enkel (ander) stuk overgelegd waaruit blijkt dat het bedrijf daadwerkelijk bestaat – en sjaals ontwerpt en verkoopt – en er is ook geen factuur in het geding gebracht waaruit de verkoop en levering van de sjaals door MFT aan [REDACTED] blijkt. Evenmin is een kopie overgelegd van het identiteitsbewijs van degene die namens MFT de verklaringen heeft opgesteld. In de laatste verklaring is opgenomen dat MFT de sjaals ook voor [REDACTED] heeft geproduceerd, maar dit wordt door [REDACTED] uitdrukkelijk ontkend. Het bevreemdt bovendien dat, als dit zo is, dit niet in de eerdere twee verklaringen van MFT is opgenomen. De overgelegde foto's en video's tonen op geen enkele manier aan dat de sjaals door MFT zijn ontworpen. Bovendien blijkt uit de door [REDACTED] in het geding gebrachte producties hooguit dat MFT die ontwerpen zou hebben gemaakt in 2018, dus *nadat* [REDACTED] die ontwerpen heeft gemaakt.

4.10. Vervolgens ligt de vraag voor of [REDACTED] met haar sjaals auteursrechtinbreuk pleegt op de Skafos Diadromi en de Diamond Pendant. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord. Weliswaar is de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een gebruiksvoorwerp als de onderhavige sjaals gering, maar zowel de bloemvorm als de ruitvorm zijn nagenoeg identiek en ook het patroon (om en om een rij van twee en een rij van drie) waarin die vormen zijn geplaatst is identiek. Hieronder worden de bloem- en ruitvorm zoals aangebracht op de sjaals van [REDACTED] getoond:



4.11. Een en ander leidt tot de conclusie dat vordering I toewijsbaar is in die zin dat [REDACTED] geen sjaals mag vereenvoudigen en/of openbaar maken met de bloem- of ruitvorm, zoals afgebeeld onder 4.10. Een termijn van zeven dagen na

betekening van dit vonnis wordt redelijk geacht. Vordering II (het staken van ieder onrechtmatig handelen) is veel te algemeen om te kunnen worden toegewezen op straffe van verbeurte van een dwangsom. De dwangsom (vordering III) zal worden toegewezen, met dien verstande dat die aanmerkelijk zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.12. Omdat [REDACTED] heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen heeft [REDACTED] een spoedeisend belang bij toewijzing van vordering I. Daar komt bij dat [REDACTED] op 20 november 2022 – dus na haar toezegging om geen inbreukmakende sjaals meer op de markt te brengen – nog een foto van haar sjaal die inbreuk maakt op de Skafos Diadromi op haar Instagrampagina heeft getoond.

4.13. [REDACTED] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De advocaatkosten zullen op de voet van artikel 1019h Rv worden begroot. Conform de IE-indicatie tarieven geldt voor een zeer eenvoudig, niet bewerkelijk kort geding het liquidatietarief. Dit bedraagt thans € 1.079,00. Voor een eenvoudig kort geding geldt volgens de IE-indicatie tarieven het tarief van maximaal € 6.000,00. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft dit een kort geding tussen “zeer eenvoudig” en “eenvoudig” en om die reden wordt een bedrag van € 3.000,00 aan advocaatkosten redelijk en evenredig geacht. Dat de advocaat van [REDACTED] de factuur heeft gezonden aan de besloten vennootschap van [REDACTED] en niet aan [REDACTED] zelf staat niet aan toewijzing van deze kosten in de weg. De proceskosten worden derhalve begroot op:

- dagvaarding	€	104,02
- griffierecht	€	676,00
- salaris advocaat	€	<u>3.000,00</u>
Totaal	€	3.780,02

4.14. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal op zes maanden worden gesteld, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [REDACTED] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis iedere veeleenvoudiging en/of openbaarmaking van sjaals met het in dit vonnis bedoelde bloemmotief (zie foto onder 4.10) en het ruitmotief (zie tweede foto onder 4.10) te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 100,00 per overtreding van deze veroordeling, met een maximum van € 5.000,00,

5.2. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van [REDACTED] tot op heden begroot op € 3.780,02, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang

van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt ██████████ in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 173,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 90,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten met ingang van veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis,

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. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2023. Bij afwezigheid van mr. Dudok van Heel is dit vonnis ondertekend door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, die dit vonnis uitsprak.


UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam