

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/244114 / KG ZA 13-280

Vonnis in kort geding van 23 juli 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.LOVED JEWELS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YEHWANG PRODUCT IMPORTS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Ede,
gedaagde,
advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen.

Partijen zullen hierna B.Loved en Yehwang genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van B.Loved
- de pleitnota van Yehwang.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. B.Loved ontwerpt en verhandelt kleding en modeaccessoires, waaronder de zogenaamde I LOVE sjaal. De I LOVE sjaal kent verschillende kleuruitvoeringen, genaamd Blue, Red, Grey en Creme.

2.2. Op de markt zijn sjaals verschenen die (onder meer) te koop worden aangeboden als een 'B.Loved inspired scarf' (hierna: de gewraakte sjaals). B.Loved heeft in verband daarmee Yehwang gesommeerd de handel in de gewraakte sjaals te staken. Yehwang heeft

in reactie daarop geantwoord dat de sjaals van B.Loved niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

3. Het geschil

- 3.1. B.Loved vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
- A. Yehwang te gebieden binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de auteursrechten van B.Loved op de I LOVE sjaal te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van de gewraakte sjaal, in welke kleuruitvoering dan ook;
 - B. Yehwang te gebieden, binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, alle exemplaren van de gewraakte sjaal die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat van B.Loved eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal sjaals dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;
 - C. Yehwang te gebieden, binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, alle door haar in voorraad gehouden exemplaren van de gewraakte sjaal, inclusief alle conform het gevorderde sub B teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van B.Loved te verschaffen;
 - D. Yehwang te gebieden, binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis, aan de advocaat van B.Loved een volledige en door een registeraccountant (op basis van eigen onafhankelijk en zelfstandig onderzoek) gecontroleerde en gespecificeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, waaronder orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden, van alle volgende gegevens:
 - a. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang heeft geproduceerd, heeft laten produceren en heeft ingekocht;
 - b. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang heeft verkocht;
 - c. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang nog in voorraad heeft en die derde partijen voor Yehwang in voorraad houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden;
 - d. de productie- en/of inkoopprijs en verkoopprijs van de gewraakte sjaals;
 - e. de met de verkoop van de gewraakte sjaals door Yehwang behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijk

gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, waaronder kopieën van facturen en orderbevestigingen;

- f. de volledige namen en adresgegevens van de leverancier(s), producent(en) en distributeur(s) van de gewraakte sjaals en van andere partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verhandeling van de gewraakte sjaals voor zover deze Yehwang bekend zijn; en
- g. de volledige namen en adresgegevens van alle bedrijfsmatige afnemers aan wie de gewraakte sjaals door Yehwang geleverd zijn, met daarbij een specificatie per afnemer van het aantal sjaals dat aan de betreffende afnemer geleverd is,

alles gespecificeerd per kleuroitvoering van de gewraakte sjaals;

- E. Yehwang te veroordelen tot betaling aan B.Loved van een dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop, of, zulks ter keuze van B.Loved, voor iedere keer dat of voor ieder individueel exemplaar van een product waarmee, Yehwang, dan wel enige thans of in de toekomst aan Yehwang verbonden (rechts)persoon, in strijd handelt met enig deel van het gevorderde sub A t/m D;
- F. Yehwang te veroordelen in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige feitelijk door B. Loved gemaakte kosten.

3.2. B.Loved legt aan de vorderingen ten grondslag dat Yehwang met de handel in de gewraakte sjaals het auteursrecht schendt op de I LOVE sjaals van B.Loved, dan wel onrechtmatig handelt jegens B.Loved omdat de gewraakte sjaals een slaafse nabootsing zijn van de I LOVE sjaals.

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

4. De beoordeling

4.1. B.Loved heeft ter zitting twee sjaals meegebracht, te weten een exemplaar van de uitvoering Grey van de I LOVE sjaal (hierna: de Grey sjaal) en een gewraakte sjaal die volgens B.Loved nauwelijks te onderscheiden zijn van de Grey I LOVE sjaal.

4.2. Yehwang heeft naar aanleiding daarvan verklaard dat zij niet zeker weet of de getoonde gewraakte sjaal een exemplaar is van sjaals waarin zij heeft gehandeld. Hierin kan zij niet worden gevolgd. Yehwang heeft niet gemotiveerd betwist dat, zoals B.Loved heeft gesteld en onderbouwd met een afdruk van een internetpagina en een overgelegde e-mail, een (internet)bedrijf genaamd Jayli's exemplaren van de getoonde gewraakte sjaal verkoopt als een 'B.LOVED inspired scarf grey, Sjaal grijs', dat die sjaals aan Jayli's zijn geleverd door de firma Zita's & Zili Fashion Jewelry en dat laatstgenoemde firma de sjaals heeft betrokken van Yehwang. Het kan er daarom voor worden gehouden dat ook de getoonde gewraakte sjaal afkomstig is van Yehwang. Er is meer reden om daarvan uit te kunnen gaan nu Yehwang zelf geen exemplaren van sjaals heeft meegenomen die zij verkoopt of heeft verhandeld om te kunnen vergelijken met de gewraakte sjaal. Daarbij is

opvallend dat Yehwang in dit verband heeft verklaard dat zij sjaals uit de verkoop heeft gehaald en om die reden heeft teruggehaald bij handelaren aan wie zij die had geleverd, zonder daarbij aan te voeren dat het niet de gewraakte sjaals kan betreffen.

4.3. Ook heeft Yehwang aan de orde gesteld dat de vorderingen van B.Loved op alle kleurstellingen van haar I LOVE sjaal zien, maar dat B.Loved alleen een exemplaar van de Grey I LOVE sjaal heeft meegenomen naar de zitting en een sjaal die daar volgens B.Loved vrijwel identiek aan is. In reactie daarop heeft B.Loved te kennen gegeven er geen bezwaar tegen te hebben als een eventueel toewijzend vonnis alleen betrekking heeft op de Grey uitvoering van de I LOVE sjaals. Vervolgens is het debat gevoerd aan de hand van de Grey I LOVE sjaal van B.Loved en de in de visie van B.Loved inbreukmakende gewraakte sjaal die zij heeft meegebracht en waarvan wordt aangenomen dat die van Yehwang afkomstig is. De voorzieningenrechter ziet in deze omstandigheden aanleiding om bij de verdere beoordeling van de vorderingen andere kleurstellingen van de I LOVE sjaal dan de Grey uitvoering buiten beschouwing te laten.

4.4. Het zal verder dus alleen gaan om de Grey I LOVE sjaal en de sjaal die daar volgens B.Loved nauwelijks van te onderscheiden is. Van deze sjaals is hieronder een fotoafbeelding te zien. Links op de foto staat de Grey I LOVE sjaal van B.Loved en rechts de gewraakte sjaal.



Grey I LOVE sjaal van B.Loved

gewraakte sjaal

4.5. De vraag is vervolgens of de Grey I LOVE sjaal van B.Loved auteursrechtelijke bescherming toekomt. Daarvoor is vereist dat de sjaal een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. In dat kader gaat het om een eigen intellectuele schepping van de maker. Daarvan kan ook sprake zijn binnen een bepaalde stijl of trend, die op zichzelf geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Het enkele feit dat de Grey I LOVE sjaal van B.Loved een zig-zag motief heeft, ook wel chevron motief

genoemd, en dat zoals Yehwang heeft aangevoerd zoveel kleding en modeaccessoires een zig-zag ontwerp hebben, betekent daarom nog niet mee dat aan de Grey sjaal van B.Loved geen auteursrechtelijke bescherming kan toekomen.

4.6. Het komt aan op de ontwerpkeuzes binnen het zig-zag of chevron thema. B.Loved heeft ter zitting aangevoerd en Yehwang heeft dat op zichzelf niet weersproken, dat de hoogte en de spreidstand van de chevrons kan variëren, dat gekozen kan worden voor puntige of afgeronde en meer golvende chevrons. Verder kunnen de zig-zagbanen van dikte verschillen en van kleur(volgorde), kunnen de banen horizontaal en verticaal worden weergegeven en, nu het sjaals betreft, kunnen ook in gebruik van garen keuzes worden gemaakt. De vraag is dus welke keuzes B.Loved in dit verband heeft gemaakt.

4.7. Het design van de Grey I LOVE sjaal bestaat uit een reeks van zigzagbanen die over de lengte van de sjaal zijn aangebracht, in de richting van de franjes aan de uiteinden van de sjaal. De chevrons waaruit deze banen zijn opgebouwd hebben een dusdanige spreidstand dat er visueel telkens driehoeken met (min of meer) gelijke zijden zijn waar te nemen. Verder zijn de zig-zagbanen niet allemaal even dik of breed. Er zijn vijf verschillende diktes/breedtes gebruikt die elkaar in een bepaald patroon opvolgen, en dan begint die reeks weer opnieuw. Daarbij hebben de dikkere banen chevrons met een meer afgeronde punt en de dunnere banen chevrons met een meer scherpe punt. Ook hebben de banen afwisselende kleuren in een zich herhalend patroon. Verder is gebruik gemaakt van verschillende garen. Sommige banen zijn namelijk vervaardigd van glimmende draden en de andere niet. Dit zijn allemaal creatieve ontwerpkeuzes die maken dat de sjaal een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor de Grey I LOVE sjaal auteursrechtelijke bescherming geniet. Dat dezelfde combinatie van keuzes voor een zigzag ontwerp reeds was gemaakt, is gesteld noch gebleken. Yehwang heeft in dit verband slechts aangevoerd dat er al zig-zagmotieven waren met banen in diverse kleuren, diktes en spreidstand van de chevrons, hetgeen door B.Loved ook niet wordt betwist, maar zoals uit het vorenstaande volgt, is dat op zichzelf onvoldoende om auteursrechtelijke bescherming aan het werk te onthouden.

4.8. Het gevolg is dan ook dat alleen B.Loved – onweersproken de maker van de Grey I LOVE sjaal – op grond van art. 1 Aw het recht heeft om sjaals in deze verschijningsvorm openbaar te maken en te verveelvoudigen, dus om die in productie te doen nemen en te verhandelen, nu gesteld noch gebleken is dat zij ter zake een licentieovereenkomst is aangegaan met Yehwang.

4.9. Het vorenstaande leidt tot de vraag of de gewraakte sjaal inbreuk maakt op het auteursrecht van B.Loved op de Grey I LOVE sjaal. Daarbij komt het aan op een totaalindruk van de beide sjaals. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van de Grey I LOVE sjaal zijn daarbij bepalend. Geconstateerd kan worden dat voor de gewraakte sjaal in overwegende mate de hiervoor genoemde creatieve keuzes aangaande het terugkerende banen-, kleuren- en stofpatroon van de Grey I LOVE sjaal zijn overgenomen. Alleen wanneer de beide sjaals naast elkaar worden gelegd en grondig geïnspecteerd, is waar te nemen dat in het terugkerende banenpatroon van de gewraakte sjaal een beperkt aantal extra smalle banen is verwerkt en dat een beperkt aantal banen een enigszins afwijkende kleur heeft ten opzichte van de Grey I LOVE sjaal. Deze verschillen zijn echter niet zodanig dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken, zelfs als ze naast elkaar liggen.

4.10. Nu de totaalindruk van de beide sjaals overeenstemt, maakt de gewraakte sjaal dan ook inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. Dat leidt ertoe dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, op de navolgende wijze, met beperking van de dwangsom. B.Loved heeft ook belang bij toewijzing van de vorderingen. Yehwang heeft namelijk niet betwist dat de gewraakte sjaal voor een veel lagere prijs wordt verkocht dan de Grey I LOVE sjaal. Aannemelijk is dat, zoals B.Loved heeft aangevoerd, de Grey I LOVE sjaal daardoor exclusiviteit verliest, B.Loved haar Grey I LOVE sjaals veel moeilijker kan afzetten op de markt, en zij als gevolg hiervan schade lijdt.

4.11. Omdat de vorderingen zullen worden toegewezen op grond van het vorenstaande, behoeft de gestelde slaafse nabootsing geen beoordeling.

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

4.13. Yehwang zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. B.Loved maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. In dat kader begroot de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van B.Loved op:

- dagvaarding	€	76,71
- griffierecht		589,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.665,71

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Yehwang binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van B.Loved op de Grey uitvoering van de I LOVE sjaal te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van de gewraakte sjaal;

5.2. beveelt Yehwang binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren van de gewraakte sjaal die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat van B.Loved eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal sjaals dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;

5.3. beveelt Yehwang binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden exemplaren van de gewraakte sjaal, inclusief alle conform het gevorderde sub 5.2 teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van B.Loved te verschaffen;

5.4. beveelt Yehwang binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van B.Loved een volledige en door een registeraccountant (op basis van eigen onafhankelijk en zelfstandig onderzoek) gecontroleerde en gespecificeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, waaronder orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden, van alle volgende gegevens:

- a. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang heeft geproduceerd, heeft laten produceren en heeft ingekocht;
- b. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang heeft verkocht;
- c. het totaal aantal exemplaren van de gewraakte sjaal dat Yehwang nog in voorraad heeft en die derde partijen voor Yehwang in voorraad houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden;
- d. de productie- en/of inkoopprijs en verkoopprijs van de gewraakte sjaals;
- e. de met de verkoop van de gewraakte sjaals door Yehwang behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijk gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, waaronder kopieën van facturen en orderbevestigingen;
- f. de volledige namen en adresgegevens van de leverancier(s), producent(en) en distributeur(s) van de gewraakte sjaals en van andere partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de verhandeling van de gewraakte sjaals voor zover deze Yehwang bekend zijn; en
- g. de volledige namen en adresgegevens van alle bedrijfsmatige afnemers aan wie de gewraakte sjaals door Yehwang geleverd zijn, met daarbij een specificatie per afnemer van het aantal sjaals dat aan de betreffende afnemer geleverd is;

5.5. veroordeelt Yehwang om aan B.Loved een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan één of meer van de voorgaande veroordelingen voldoet, tot een maximum van in totaal € 100.000,00 is bereikt;

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van art. 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

5.7. veroordeelt Yehwang in de proceskosten, aan de zijde van B.Loved tot op heden begroot op € 6.665,71;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2013.

Coll: MJD

Voor eerste grosse

De Griffier van de
Rechtbank Gelderland

