

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/481364 / KG ZA 15-74

### Vonnis in kort geding van 18 maart 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

**IMPERIAL S.P.A.**,

gevestigd te Bologna, Italië,

eiseres,

advocaten: mr. M. Rieger-Jansen en mr. L. van Huizen te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ÇAK HOLDING B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ÇAK RETAIL B.V.**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ÇAK TEXTILE B.V.**,

alle gevestigd te Rotterdam,

gedaagden,

advocaten: mr. P.M. Kits, mr. C.E.M.C. Bakermans en mr. W.Y.J.L. Olieslagers te Utrecht.

Eiseres zal hierna als Imperial worden aangeduid, gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Çak en afzonderlijk als Çak Holding, Çak Retail respectievelijk Çak Textile.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 januari 2015;
- de bij brief van 26 januari 2015 bezorgde akte houdende overlegging producties tevens houdende overzicht proceskosten, met producties 1 tot en met 9;
- de bij brief van 17 februari 2015 bij de rechtbank bezorgde akte overlegging producties van Çak, met producties 1 tot en met 7;
- de bij brief van 24 februari 2015 van Imperial ontvangen akte houdende overlegging aanvullende producties 9 tot en met 15 (NB: productie 9 komt zodoende een tweede keer voor, maar heeft een verschillende inhoud);
- de bij emails van 3 maart 2015 van beide zijden ontvangen aanvullende kostenopgaven
- de bij brief van 27 februari 2015 bij de rechtbank bezorgde akte overlegging aanvullende producties van Çak, met producties 8 en 9;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 4 maart 2015, ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota's aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd.

1.2. Partijen hebben na de mondelinge behandeling nog gesproken over een schikking. Per email van 9 maart 2015 hebben partijen de voorzieningenrechter bericht dat zij geen overeenstemming hebben bereikt en is vonnis gevraagd.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Imperial is een Italiaanse mode-onderneming die kleding en accessoires ontwerpt en produceert en op de markt brengt in Nederland, andere Europese landen en Azië. Zij verkoopt onder meer (spijker)broeken voorzien van het merk PLEASE.

2.2. Afbeeldingen van drie verschillende typen de PLEASE-broeken zijn hieronder weergegeven, van links naar rechts: P86C, P78A en P82D.



2.3. Gedaagde partijen maken deel uit van het internationaal opererende Çak-concern dat eveneens (spijker)broeken op de markt brengt in Nederland en andere Europese landen. Zij gebruikt daarvoor onder meer het merk LTB-jeans. Een van de producten die Çak verhandelt is de hieronder afgebeelde broek die wordt aangeduid als Margie.



2.4. De Margie-broek wordt onder meer aangeboden op de website <http://nl.ltbjeans.com>. Op die website wordt Çak Textile genoemd als distributeur van de Çak-producten voor de Europese Unie. Een in opdracht van Imperial in december 2014 in Nederland bestelde Margie-broek werd geleverd door Çak Retail.

2.5. Bij brief van 11 december 2014 heeft Imperial Çak en een aantal andere partijen gesommeerd ter zake van de Margie-broek, waarbij Imperial een beroep deed op model- en auteursrechten. In een reactie van 19 december 2014 liet Çak weten de gestelde inbreuken te betwisten en de door Imperial gevraagde onthoudingsverklaring niet te zullen ondertekenen.

### **3. Het geschil**

3.1. Imperial vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Çak gebiedt de inbreuk op haar auteursrechten met betrekking tot de PLEASE-broeken, dan wel de slaafse nabootsing van die broeken, alsmede de verspreiding van materiaal waarin de broeken zijn afgebeeld te staken en gestaakt te houden, haar gebiedt een door een accountant geaccordeerde opgave te doen van gegevens over producenten en leveranciers van de broeken en over de productie, inkoop, verkoop en voorraad van die broeken en de daarmee gerealiseerde omzet en winst, alsmede Çak gebiedt de inbreukmakende producten te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, Çak veroordeelt tot vergoeding van de schade die Imperial lijdt als gevolg van de inbreuk, nader op te maken bij staat, te vereffenen volgens de wet en vermeerderd met wettelijke rente, en tot vergoeding aan Imperial van de door Çak genoten winst, eveneens vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling van Çak in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Imperial legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Çak broeken op de markt brengt die inbreuk vormen op de auteursrechten van Imperial ter zake de vormgeving van de PLEASE-broek, dan wel dat die broeken een slaafse nabootsing van de PLEASE-broek van Imperial zijn.

3.3. Çak betwist op de eerste plaats dat Imperial het vereiste spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Daarnaast stelt zij dat aan de kledingstukken in kwestie geen auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend en betwist zij dat de auteursrechten op die kledingstukken Imperial toekomen. Çak wijst in dit verband op een ontwerp-tekening en een begeleidende verklaring van een van haar eigen werknemers. Tot slot betwist zij dat sprake is van auteursrechtinbreuk dan wel slaafse nabootsing, omdat haar producten voldoende afwijken van de PLEASE-broek van Imperial.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Ambtshalve wordt overwogen dat de bevoegdheid van de Nederlandse voorzieningenrechter om kennis te nemen van de (grensoverschrijdende) vorderingen van Imperial kan worden gestoeld op artikel 4 lid 1 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (vgl. arrest Hof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, IER 2014, 47).

##### *Spoedeisend belang*

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Çak is dat Imperial onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige maatregelen, gelet op de periode – zij spreekt van jaren – waarin zij haar zogeheten Margie-broek op de markt heeft gebracht zonder door Imperial aangesproken te zijn. Er is geen (spoedeisend) belang bij een verbod omdat de Margie-broek op dit moment geen deel meer uitmaakt van de collectie van Çak (maar wordt nog wel aangeboden door andere partijen, zoals Zalando), zo stelt Çak voorts.

4.3. Anders dan Çak heeft betoogd, doet de door Çak gestelde omstandigheid dat de Margie-broek door haar niet langer zou worden verhandeld, niet af aan het spoedeisend belang van Imperial bij de gevorderde voorzieningen. Çak heeft de Margie-broek tot voor kort nog verhandeld en nu zij kennelijk niet bereid is een met boete versterkte onthoudingsverklaring te geven, terwijl zij de inbreuk blijft bestrijden, bestaat onvoldoende garantie dat de Margie-broek niet meer door haar op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat voldoende serieuze dreiging van verdere (gestelde) inbreuk op de rechten van Imperial bestaat. Evenmin is het tijdverloop sedert eind 2012 (toen Çak naar zij stelt voor het eerst met de Margie-broek op de markt kwam in Nederland) onvoldoende om het spoedeisend belang aan de vordering van Imperial te ontnemen, nu door Çak niet de juistheid van Imperials stelling (bij dagvaarding en herhaald

---

bij replek) in twijfel is getrokken dat zij eerst recent op de hoogte is gekomen van de (gestelde) inbreuk.

#### *Auteursrecht*

4.4. Imperial stelt dat de PLEASE-broek is aan te merken als een werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet. Het ontwerp van de broek is een schepping van de geest in de zin van het Infopaq I-arrest van het Hof van Justitie<sup>1</sup>, zo stelt zij, en heeft een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Die maker is, zo stelt Imperial verwijzend naar twee door haar in het geding gebrachte verklaringen, haar medewerker mevrouw M. Bernardi. Uit die verklaringen blijkt dat zij de verschillende typen van de PLEASE-broek heeft ontworpen in haar hoedanigheid als werknemer van Imperial. Type P78A is ontworpen in de periode september tot december 2009, type P68C, een zogeheten *skinny*-variant, in oktober 2011, en type P82 D tenslotte in juli 2012, zo verklaart Bernardi.

4.5. Door de keuze, de combinatie en de rangschikking van de hierna te noemen kenmerkende elementen heeft de ontwerper, uitdrukking aan zijn creatieve geest gegeven, wat resulteerde in een auteursrechtelijk beschermde intellectuele schepping, aldus Imperial. Die elementen zijn:

- V-vormige stiksel over de bovenbenen, waarbij de stiksels diagonaal naar beneden lopen vanaf de dubbel doorgestikte broekzakken naar de binnen been naad en deze raken ter kniehoogte;
- dubbel doorgestikte broekzakken aan de voorzijde;
- bij de sluiting zichtbare knopen;
- dubbele horizontale stiksels boven de achterzakken.

Imperial benadrukt dat deze elementen niet banaal zijn of louter voortvloeien uit het toepassen van een bepaalde stijl. Dit geldt volgens haar des te sterker voor de gekozen combinatie van de elementen.

4.6. Çak verweert zich door te stellen dat geen sprake is van creatieve keuzes in het ontwerp van de PLEASE-broek. De door Imperial aangewezen kenmerkende elementen zouden volgens haar banaal of triviaal zijn en niet afwijken van andere in de markt aangeboden spijkerbroeken, zo stelt Çak. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Çak een aantal afbeeldingen van broeken als productie in het geding gebracht en opgenomen in haar pleitnota.

4.7. De voorzieningenrechter constateert echter – met Imperial – dat de voorbeelden waarop Çak zich in dit verband beroept niet gedateerd zijn, zodat niet kan worden vastgesteld of de broeken in kwestie voor september 2009 - het tijdstip waarop de PLEASE-broek volgens Imperial is ontworpen – bij het publiek bekend waren. Imperial stelt onbetwist dat dit niet het geval is en dat een aanzienlijk deel van de voorbeelden inbreukmakende producten van andere producenten betreft, waarvan een deel al door haar is aangesproken.

4.8. Nu er in het kader van dit kort geding van moet worden uitgegaan dat er vóór de ontwerpdatum van de PLEASE-broek geen vergelijkbare broeken waren en de door

<sup>1</sup> HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, Infopaq International A/S / Danske Dagblades Forening, r.o. 34.

---

Imperial als (combinatie van) kenmerkend aangemerkte elementen de voorzieningenrechter niet banaal of triviaal voorkomen, geldt dat de PLEASE-broek voorshands als auteursrechtelijk beschermd werk moet worden beschouwd.

4.9. Voor de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Imperial dienen de totaalindrukken van enerzijds het oorspronkelijke werk, de PLEASE-broek van Imperial en anderzijds de Margie-broek van Çak te worden vergeleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen welke elementen van een werk auteursrechtelijk beschermd zijn.

4.10. De totaalindruk van PLEASE-broek wordt in belangrijke mate bepaald door de onder 4.5 genoemde kenmerkende elementen. De Margie-broek heeft deze kenmerkende elementen ook, zoals de onderstaande afbeeldingen laten zien. Steeds is links de PLEASE-broek of een detail ervan getoond, en rechts de Margie-broek.





- V-vormige stiksel over de bovenbenen en bij de sluiting zichtbare knopen:



- dubbel doorgestikte broekzakken aan de voorzijde:



- dubbele horizontale stiksels boven de achterzakken:



---

4.11. Çak heeft gewezen op een aantal verschillen. Zo zitten de achterzakken van de Margie-broek volgens haar lager en is de afstand tussen de horizontale stiksels boven de achterzakken hoger, wat leidt tot een ander aanzicht en een afwijkende pasvorm. Daarnaast zijn de (sier)stiksels op de achterzak en andere (merk- en herkomst)aanduidingen anders dan bij de PLEASE-broek. Ten slotte is het kleine (munt- of sleutel)zakje aan de voorkant bij de Margie-broek anders uitgevoerd.

4.12. Naar voorlopig oordeel zijn de hiervoor genoemde punten van overeenstemming tussen de broeken echter van dusdanig gewicht dat de door Çak genoemde, duidelijk minder opvallende verschillen de totaalindrukken van de broeken niet een andere maken.

4.13. Çak heeft nog betoogd dat geen sprake is van ontlening, omdat een eigen ontwerper de Margie-broek al in maart 2009 zou hebben bedacht en getekend. Zij heeft ter onderbouwing van die stelling een ontwerp-tekening, gedateerd op 5 maart 2009, en een verklaring van de ontwerper in het geding gebracht.

4.14. Imperial betwist de juistheid van dit betoog en wijst daarbij op een aantal omstandigheden die de stellingen en onderbouwing van Çak ongeloofwaardig maken. Zij voert onder meer het volgende aan: i) aanvankelijk werd dit verweer niet gevoerd, maar stelde Çak uitsluitend dat het ontwerp niet auteurs- of modelrechtelijk beschermd zou zijn; ii) pas nadat uit de verklaring van Bernardi bleek wanneer het ontwerp van Imperial is gemaakt, kwam Çak met een verklaring dat haar ontwerp een aantal maanden ouder is en iii) Çak heeft de Margie-broek pas eind 2012 op de markt gebracht..

4.15. De voorzieningenrechter overweegt dat gelet op de gelijkens tussen de broeken er een vermoeden van ontlening kan worden aangenomen. Dat vermoeden wordt onvoldoende weggenomen door de enkele summier schriftelijke verklaring van de ontwerper van Çak en de overgelegde ontwerp-tekeningen, eens te minder gelet op de door Imperial benadrukte omstandigheden en de – aanzienlijk gedetailleerdere – verklaringen van Bernardi op dit punt. Voor nadere bewijsvoering door Çak is in het kader van dit kort geding geen plaats.

#### *Slotsom en proceskosten*

4.16. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is naar voorlopig oordeel sprake van auteursrechtinbreuk en is het gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. Nu Çak hiertegen geen verweer heeft gevoerd zal het verbod worden gegeven voor de gehele Europese Unie. Hetzelfde geldt voor het verbod op verspreiding van (elektronisch) materiaal waarin afbeeldingen van de inbreuk makende broeken zijn opgenomen. Aan Çak zal een termijn van 4 dagen na betekening worden gegund om aan dit verbod te voldoen.

4.17. Imperial heeft niet gesteld welk afzonderlijk (spoedeisend) belang zij heeft bij een verbod op slaafse nabootsing naast een verbod op auteursrechtinbreuk. De hierop gerichte vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.18. De gevorderde opgave van gegevens betreffende producenten en leveranciers van de Margie-broek en over de productie, inkoop, verkoop en voorraad zal worden toegewezen. Het spoedeisende belang om die opgave te doen vergezellen van een accountantsverklaring valt evenwel zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien, indachtig dat een en ander versterkt zal worden met een dwangsom en in een bodemprocedure deze opgaaf



---

alsnog door een accountant gecontroleerd kan worden. Imperial heeft voorts niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van gegevens over omzet en winst, zodat dat deel van de vordering tot opgave zal worden afgewezen.

4.19. De gevorderde vernietiging van inbreukmakende producten zal worden afgewezen, nu het een onomkeerbare maatregel betreft en Imperial niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel noodzakelijk en spoedeisend maken.

4.20. Ten aanzien van de gevorderde veroordeling tot het vergoeden van schade en de gevorderde winstafdracht heeft Imperial niet gesteld dat zij (afzonderlijk) spoedeisend belang heeft, noch valt zulks in te zien. Om die reden zullen deze vorderingen worden afgewezen.

4.21. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd op € 500.000,-. De gevorderde hoofdelijke aansprakelijkheid voor die dwangsommen zal worden afgewezen.

4.22. Çak zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Imperial maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal € 33.750,80 overgelegd. Çak heeft hiertegen bezwaar gemaakt, stellende dat de aanzienlijke overschrijding van het in een eenvoudig kort geding als het onderhavige in beginsel als redelijk en evenredig aan te merken indicatietarief door Imperial niet is onderbouwd. Imperial heeft hiertegen ingebracht dat de proceskostenregeling van artikel 1019h Rv nu juist is bedoeld een ruime kostenvergoeding te geven voor de bestrijding van klakkeloze namaak, waarvan in het onderhavige geschil volgens haar sprake is.

4.23. De voorzieningenrechter stelt voorop dat met de proceskostenregeling uit de Handhavingsrichtlijn die is neergelegd in 1019h Rv weliswaar een ruime vergoeding ten gunste van bestrijders van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is beoogd, maar dat voor die kosten de maatstaf van redelijkheid en evenredigheid geldt. Dit geldt ook indien sprake zou zijn van – in de woorden van Imperial – klakkeloze namaak. Hoewel die redelijke en evenredige kosten in een specifieke zaak kunnen afwijken van de in de Indicatie tarieven in IE-zaken opgenomen bedragen, zal bij betwisting van de redelijkheid en evenredigheid de overschrijding van de indicatiebedragen moeten worden toegelicht. Nu dit niet is gebeurd zal de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van Imperial met toepassing van de Indicatie tarieven, waarbij de zaak wordt aangemerkt als eenvoudig kort geding (tegen die kwalificatie door Çak heeft Imperial terecht geen bezwaar gemaakt), begroten op € 6.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 613,- aan vast recht en € 77,84 aan exploitkosten, in totaal derhalve op € 6.690,84. De kosten voor het deel van het geschil dat slaafse nabootsing betreft zijn verwaarloosbaar te achten.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

5.1. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Imperial op de vormgeving van de PLEASE-broek in de Europese Unie, meer in het bijzonder elke verveelvoudiging en

---

openbaarmaking van de PLEASE-broek, daaronder begrepen ieder (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, uitvoeren, in voorraad houden van inbreukmakende broeken, te staken en gestaakt te houden;

5.2. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, binnen vier werkdagen na betekening van dit vonnis de verspreiding in de Europese Unie van enig (al dan niet elektronisch) materiaal, zoals reclamemateriaal, waarin de inbreukmakende broeken zijn afgebeeld, te staken en gestaakt te houden, alsmede alle afbeeldingen van de inbreukmakende spijkerbroeken van hun websites, waaronder [www.ltbjeans.com](http://www.ltbjeans.com), of op advertentiesites al dan niet van derden, te verwijderen en verwijderd te houden;

5.3. gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, binnen veertien werkdagen na betekening dit vonnis aan de advocaat van Imperial schriftelijk correcte en complete opgave te doen, van:

- a) het aantal inbreukmakende spijkerbroeken dat de betreffende gedaagde heeft vervaardigd, besteld, ingekocht, verkocht en geleverd;
- b) het aantal inbreukmakende spijkerbroeken dat de betreffende gedaagde op voorraad heeft;
- c) de volledige namen en adressen van de leveranciers en producenten van de inbreukmakende spijkerbroeken en de volledige namen en adressen van de bedrijven aan wie de betreffende gedaagde de inbreukmakende spijkerbroeken hebben (door)verkocht of geleverd;

5.4. veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan Imperial van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dan wel, ter keuze van Imperial, per product waarmee de betreffende gedaagde in gebreke blijft met hetgeen hiervoor onder 5.1, 5.2 en/of 5.3 is bepaald, met een maximum van € 500.000,-;

5.5. veroordeelt gedaagden in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Imperial begroot op € 6.690,84;

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

5.7. verklaart dit vonnis tot zover bij uitvoerbaar voorraad;

5.8. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2015 in aanwezigheid van de griffier.