

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/458135 / HA ZA 14-84

Vonnis van 25 maart 2015 in de hoofdzaak en incidenten

in de zaak van

1. **FRANCISCUS HENDRICUS DOMINICUS SINOT**,
wonende te Nieuwkoop,
2. **JOHANNA MARTIJNTJE ELIZABETH SINOT VAN TIENHOVEN**,
wonende te Nieuwkoop,
eisers in de hoofdzaak en incidenten,
advocaat mr. C.W. Wernink te Nieuwkoop,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLOKKER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
BLOKKER N.V.,
gevestigd te Lier, België,
3. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
CASA INTERNATIONAL N.V.,
gevestigd te Itegem, België,
gedaagden in de hoofdzaak,
verweerders in de incidenten,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Eisers zullen hierna samen Sinot c.s. genoemd worden en afzonderlijk Frans Sinot en Marianne Sinot. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Blokker c.s. genoemd worden en afzonderlijk Blokker Nederland, Blokker België en Casa. Voor Sinot c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Wernink voornoemd en voor Blokker c.s. door mr. N. Ruyters te Breda.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het incidenteel vonnis van 24 december 2014 en de daarin genoemde processtukken in de hoofdzaak en in het vrijwaringsincident.

1.2. In het incidenteel vonnis van 24 december 2014 is vonnis in de hoofdzaak bepaald op 4 februari 2015. Vervolgens is het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Sinot c.s. voert een onderneming gericht op het ontwerpen en verhandelen van decoratieve huishoudelijke artikelen. Marianne Sinot ontwerpt de artikelen en Frans Sinot regelt de productie in China en de verkoop in Nederland.

2.2. Blokker c.s. drijft detailhandelszaken op het gebied van huishoudelijke artikelen. Blokker Nederland doet dat in Nederland en Blokker België en Casa in België. Blokker Nederland, Blokker België en Casa zijn dochtervennootschappen van Blokker Holding. Tot het Blokker concern behoort ook de vennootschap Xenos B.V. (hierna: 'Xenos').

2.3. Sinot c.s. heeft jarenlang producten aan Xenos geleverd. Voor Sinot c.s. was Xenos een belangrijke afnemer. Op 13 december 2010 ontving Sinot c.s. van Jacqueline Rasing (hierna: 'Rasing'), een inkoopster van Xenos, een e-mail bericht met de volgende tekst:

*"Heb een nieuw idee voor een juwelenrek...zie je nu ook al veel bij boetiekjes! Kwam dit plaatje tegen in een tijdschrift:
Afmeting: 55 hoog / 25 breedte / 18 diepte*

*Let op niet exact kopiëren...dus vergeet het hartje aan de bovenkant.
• Samenstelling iets veranderen: de haken wat anders plaatsen dan zoals het er nu uitziet... Marianne kan hier vast iets anders van maken!"*

Daarbij is de hieronder weergegeven afbeelding opgenomen¹:



¹ Ter comparitie heeft Rasing bestreden dat een aan haar getoonde foto met dezelfde afbeelding, de afbeelding was die zij had meegestuurd. Uit de digitale kopieën van de producties van Sinot c.s. (die de rechtbank ter gelegenheid van de comparitie heeft ontvangen en die van betere kwaliteit zijn dan de afdrucken bij dagvaarding) blijkt echter dat het om deze afbeelding gaat.

2.4. Vervolgens vraagt Sinot c.s.:

“Mag een nieuw ontwerp ook eventueel met een vast spiegeltje erin of krijg je dan problemen met de spiegelinkoper?”

2.5. Daarop reageert Rasing met:

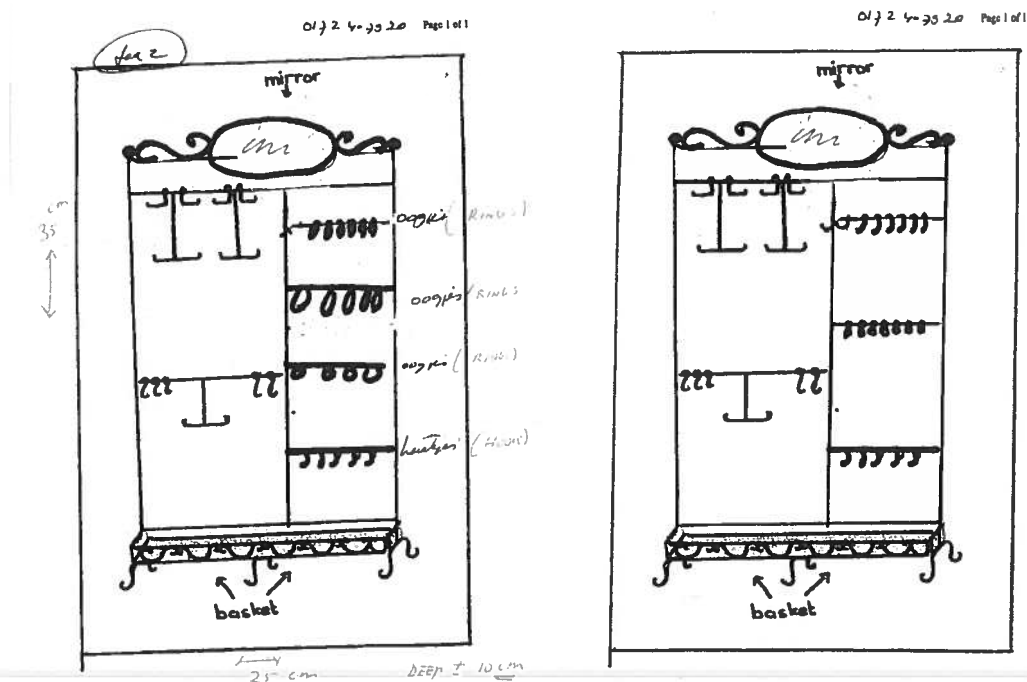
“Nee hoor een spiegel is een goed idee...wellicht een klein ovaal spiegeltje? Zie je voorstel wel tegemoet”

2.6. Sinot c.s. antwoordt daarop weer:

“Bijgaand een juwelenrek welke ik ff volgehangen heb (...)

Dit rek zouden we zo kunnen aanpassen dat je het zowel kunt ophangen als kunt neerzetten. De maten die je mij doorgaf van 55x25x18 cm kan natuurlijk alleen het probleem denk ik dat de vrachtkosten veel te hoog worden voor zoveel lucht. Ik zit er over te denken om ze EMBOSSSED te maken, zeg maar een halve doorsnede dan kunnen er bijvoorbeeld 6 achter elkaar in een karton wat enorm veel vrachtkosten scheelt.”

2.7. Vervolgens heeft Marianne Sinot een aantal ontwerpen gemaakt. Het hieronder afgebeelde ontwerp is aan Xenos getoond:

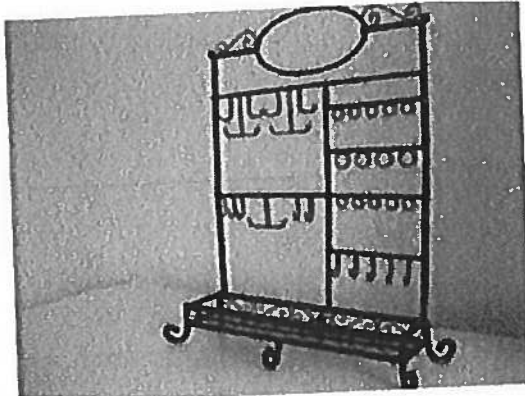


2.8. Daarna heeft Sinot c.s. bij zijn Chinese leverancier een monster laten maken voor het juwelenrekje. Het resultaat daarvan is op 22 december 2010 aan Xenos verzonden.

2.9. Op 28 januari 2011 schrijft Rasing aan Sinot c.s.:

“Het frame en de pootjes moeten 5 mm zijn en ik zou alles binnen het frame en het mandje op 4 mm zetten.”

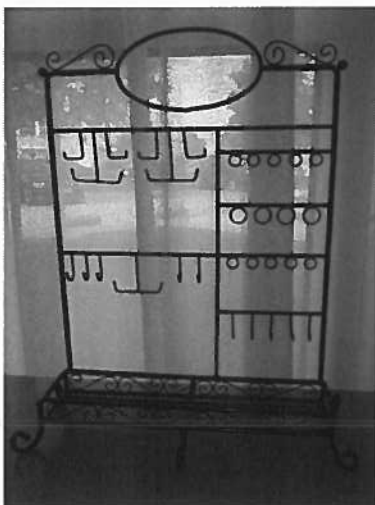
2.10. Sinot c.s. heeft op 25 februari 2011 de hieronder afgebeelde foto van het aangepaste juwelenrekje aan Xenos gestuurd:



2.11. In reactie daarop schrijft de inkoper van Xenos op 25 februari 2011:

*“Ziet er inderdaad veel beter uit (...)
Op welke prijs komen we uit en stuur jij het monster nog naar me toe?”*

2.12. Op 1 maart 2011 is Sinot c.s. bij Xenos langs geweest en zijn zij tot overeenstemming gekomen over de prijs. Vervolgens heeft Xenos een eerste order geplaatst bij Sinot c.s. Medio juni is het hieronder afgebeelde juwelenrekje (hierna: ‘het juwelenrekje’) in de winkels van Xenos te koop aangeboden. In de maanden daarna heeft Sinot c.s. 60.654 exemplaren van het juwelenrekje aan Xenos verkocht.



2.13. Vanaf april 2012 heeft Blokker c.s. het hieronder afgebeelde juwelenrekje aangeboden (hierna: 'het Blokker juwelenrekje'). Blokker Nederland heeft dat in Nederland gedaan, Blokker België en Casa in België.



2.14. Sinot c.s. heeft dit begin augustus 2012 bemerkt naar aanleiding van een aanbieding van Blokker Nederland. Hij heeft daarover contact opgenomen met Xenos. Desgevraagd heeft Sinot c.s. Xenos verzekerd dat hij niet de leverancier was van de Blokker juwelenrekjes.

2.15. Vervolgens heeft Sinot c.s. op 20 augustus 2012 een sommatiebrief gestuurd aan Blokker Nederland, waarin hij zich beroept op auteursrechten op het juwelenrekje. In die brief heeft hij Blokker Nederland onder meer gesommeerd het verhandelen van het Blokker juwelenrekje te staken, omdat dat inbreuk zou maken op zijn auteursrechten (hierna: de sommatiebrief).

2.16. Niet Blokker Nederland maar Xenos heeft vervolgens op 22 augustus 2012 telefonisch contact opgenomen met Sinot c.s. over de sommatiebrief. Naar aanleiding van dat telefoongesprek heeft Xenos op 23 augustus 2012 aan Sinot c.s. geschreven:

“Stuur jij mij een bevestiging van ons gesprek gisteren dat jij die brief terug trekt?”

2.17. Daarop heeft Sinot c.s. op 23 augustus 2012 aan Xenos geantwoord:

“Bij deze wordt het aangetekend schrijven van 20 augustus aan Blokker B.V. door mij als geheel terug getrokken als zijnde NIET geschreven.”

2.18. Op 16 mei 2013 heeft Sinot c.s. Blokker Nederland nogmaals gesommeerd zich te onthouden van inbreuk op de auteursrechten van Sinot c.s. op het juwelenrekje en zijn Blokker België en Casa daar voor het eerst toe gesommeerd.

2.19. Op 13 december 2010 waren de volgende sieradenrekjes openbaar gemaakt:



3. Het geschil

3.1. Voor een goed begrip van de beoordeling herhaalt de rechtbank hierna de in het vonnis in het incident van 24 december 2014 al weergegeven vorderingen van Sinot c.s. in de hoofdzaak. Sinot c.s. vordert - samengevat - dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

3.1.1. verklaart voor recht dat (A) Blokker Nederland inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Sinot c.s. ter zake van het juwelenrekje, (B) Blokker België en Casa inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Sinot c.s. ter zake van het juwelenrekje en (C) Blokker c.s. verplicht zijn de schade te vergoeden die Sinot c.s. als gevolg daarvan lijden;

3.1.2. Blokker c.s. gebiedt om met onmiddellijke ingang het verhandelen van de Blokker juwelenrekjes te staken;

3.1.3. Blokker c.s. gebiedt opgave te doen, geverifieerd door een accountant, van de leverancier(s), inkoop aantallen, inkoop prijzen, verkoop aantallen, afnemers, verkoop prijzen, behaalde omzet, berekening van de netto winst en voorraad van de Blokker juwelenrekjes;

3.1.4. Blokker c.s. gebiedt een *recall* van de Blokker juwelenrekjes uit te voeren;

3.1.5. Blokker c.s. gebiedt de voorraad en teruggestuurde Blokker juwelenrekjes af te geven ter vernietiging;

-
- 3.1.6. het hiervoor onder 3.1.2 tot en met 3.1.5 gevorderde op straffe van een dwangsom;
- 3.1.7. Blokker c.s. veroordeelt tot vergoeding van de schade die Sinot c.s. ten gevolge van de inbreuk op zijn rechten heeft geleden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, danwel, ter keuze van Sinot c.s., tot afdracht van de winst, vermeerderd met wettelijke rente;
- 3.1.8. Blokker c.s. bij wijze van provisionele vordering veroordeelt tot betaling van een voorschot van € 60.000,-, althans een in goede justitie te betalen bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente;
- 3.1.9. Blokker c.s. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van Sinot c.s. begroot op € 18.221,39, vermeerderd met wettelijke rente, alsmede in de nakosten.
- 3.2. Sinot c.s. legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat Blokker c.s. inbreuk maakt op zijn auteursrechten op het juwelenrekje door de verhandeling van het Blokker juwelenrekje, subsidiair dat het Blokker juwelenrekje een slaafse nabootsing vormt van het juwelenrekje, en meer subsidiair dat het Blokker juwelenrekje inbreuk maakt op een ongeregistreerd Gemeenschapsmodelrecht op het juwelenrekje.
- 3.3. Blokker c.s. heeft het gevorderde gemotiveerd betwist. Daartoe heeft Blokker c.s. onder meer aangevoerd dat niet Marianne Sinot maar Xenos de intellectuele eigendomsrechten op het juwelenrekje houdt.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De verdere beoordeling

in de hoofdzaak

Afstand van recht

- 4.1. Het meest verstrekkende verweer van Blokker c.s. is, dat Sinot c.s. afstand heeft gedaan van het recht de vorderingen in te stellen die hij bij dagvaarding heeft ingesteld. Volgens Blokker c.s. heeft Sinot c.s. die afstand van recht gedaan in het in 2.17 beschreven bericht.
- 4.2. De rechtbank stelt voorop dat voor een afstand van recht een op dat rechtsgevolg gerichte wil vereist is, die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Een beroep op het ontbreken van een bepaalde wil kan echter niet worden gedaan tegen hem die gerechtvaardigd heeft vertrouwd op een verklaring, overeenkomstig de zin die hij daaraan redelijkerwijze mocht toekennen.
- 4.3. In het onderhavige geval heeft Sinot c.s. verklaard dat hij zijn sommatie introk en dat die als niet geschreven kon worden beschouwd. Die verklaring is weliswaar niet jegens Blokker c.s. gedaan, maar gelet op het feit dat Xenos hem benaderde naar aanleiding van de sommatie, zal Sinot c.s. de verklaring als (mede) gericht aan Blokker c.s. hebben bedoeld. Het intrekken van een sommatie is letterlijk echter niet zo ver strekkend als het afstand doen van het recht om in de toekomst een verbodsvordering in te stellen op dezelfde grondslagen. In de omstandigheden van dit geval mocht Blokker c.s. uit die verklaring ook niet afleiden dat Sinot c.s. desalniettemin bedoelde afstand te doen van zijn rechten. Sinot c.s. was

immers daags na verzending van zijn sommatie telefonisch benaderd door de heer Franken van Xenos. Blokker c.s. heeft Sinot c.s. niet zelf benaderd, maar via deze zustersvereniging getracht het conflict op te lossen. De reden daarvoor zal zijn geweest dat Xenos een belangrijke klant voor Sinot c.s. was. Zoals Franken ter comparitie heeft verklaard, heeft hij in het telefoongesprek met Sinot c.s. duidelijk gemaakt dat de sommatiebrief van tafel moest om de goede zakenrelatie met Xenos voort te kunnen zetten en dat Xenos geen zaken meer kon doen met Sinot c.s. als hij die brief zou handhaven. Daarop is Sinot c.s. overgegaan tot de in 2.17 geciteerde bevestiging. Uit dit samenstel van omstandigheden volgt dat Sinot c.s. zijn sommatie heeft ingetrokken uit commerciële motieven, namelijk om zaken te kunnen blijven doen met Xenos. Blokker c.s. mocht de verklaring van Sinot c.s. dan ook niet opvatten als een verklaring dat hij onvoorwaardelijk afstand deed van zijn rechten, ongeacht de vraag of de zakenrelatie met Xenos daadwerkelijk voortgezet zou worden.

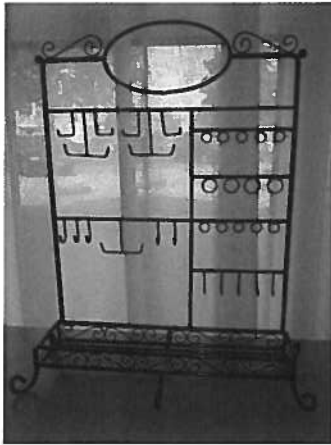
4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat Xenos na augustus 2012 nog slechts één keer een kleine bestelling bij Sinot c.s. heeft gedaan. Afgezien daarvan heeft Xenos noch van de juwelenrekjes, noch van andere producten na augustus 2012 nog bestellingen bij Sinot c.s. gedaan. In wezen is de zakenrelatie tussen Sinot c.s. en Xenos derhalve niet voortgezet. Blokker c.s. betwist dat eigenlijk ook niet, maar voert aan dat daar andere redenen aan ten grondslag hebben gelegen dan de door Sinot c.s. verzonden sommatiebrief. Wat daar ook van zij, onder deze omstandigheden is er evenmin sprake van een voorwaardelijke afstand van recht waarbij de voorwaarde is vervuld.

Rechtsverwerking

4.5. Blokker c.s. beroept zich subsidiair op rechtsverwerking. Gelet op de hiervoor in 4.3 en 4.4 overwogen omstandigheden, kan evenmin gezegd worden dat Sinot c.s. in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld door alsnog over te gaan tot handhaving van de gestelde rechten toen bleek dat Xenos geen bestellingen meer bij Sinot c.s. plaatste en Blokker c.s. nog altijd de Blokker juwelenrekjes verkocht, maar die niet bij Sinot c.s. inkocht. Blokker c.s. mocht er in de omstandigheden van dit geval niet op vertrouwen dat Sinot c.s. zijn rechten niet zou handhaven.

Auteursrecht op juwelenrekje?

4.6. Tussen partijen is voorts in geschil de vraag of er auteursrecht rust op het juwelenrekje. Sinot c.s. stelt dat het juwelenrekje een werk met een eigen oorspronkelijk karakter is, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Blokker c.s. bestrijdt dat en wijst er op dat Xenos Sinot c.s. heeft gevraagd een ontwerp te maken naar voorbeeld van een meegezonden foto van een juwelenrekje en dat er vele vergelijkbare ontwerpen binnen het *Umfeld* bestonden in december 2010, zoals blijkt uit 2.19. De meegezonden foto vormt daarvan een sprekend voorbeeld volgens Blokker c.s. Voor de duidelijkheid zijn beide rekjes hier nogmaals afgebeeld:



4.7. Bij de beoordeling van deze vraag stelt de rechtbank voorop dat een product een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna: Aw) indien het oorspronkelijk is, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk². Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet³. 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 wijzen⁴. Ook is van bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.8. Vaststaat dat Marianne Sinot zelf ontwerptekeningen voor het juwelenrekje heeft gemaakt. Daarbij heeft zij naar het oordeel van de rechtbank creatieve keuzes gemaakt. Zij zal zich hebben laten inspireren door het in 2.3 afgebeelde juwelenrekje waarvan Xenos haar een foto had gestuurd, maar zij heeft bij het ontwerpen wel eigen vormgevingskeuzes gemaakt. Zo heeft het juwelenrekje een bakje onderaan over de hele breedte gekregen, waarvan de zijkanten voorzien zijn van versiering. Het in 2.19 afgebeelde *Umfeld* toont dat kenmerk niet. Voorts is er geen sprake van een hartvormig ornamentje bovenop het rekje, zoals in het in 2.3 afgebeelde rekje en verschillende andere rekjes uit het *Umfeld*, maar een ovaal die het kader aan de bovenkant van het rekje onderbreekt. De combinatie van deze elementen met de gekozen vormgeving van de haakjes en ogen om sieraden aan te hangen, ornamenten en maatvoering, zorgen er voor dat het juwelenrekje een oorspronkelijk werk is. Daaraan doet niet af dat het rekje zonder meer een bepaalde stijl volgt, waarvan ook andere rekjes die in 2.19 zijn afgebeeld exponenten zijn. Binnen deze stijl heeft Marianne Sinot keuzes gemaakt die niet zodanig banaal of triviaal zijn dat daaraan geen auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend.

² HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288 (Infopaq) en HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013, 66 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.).

³ HR 22 februari 2013, LJN: BY1529 (Stokke / H3 Products).

⁴ HR 30 mei 2008, LJN: BC2153 (Endstra-tapes).

Sinot c.s. auteursrechthebbende?

4.9. Blokker c.s. bestrijdt dat Sinot c.s. zich kan beroepen op dit auteursrecht en stelt daartoe dat Xenos auteursrechthebbende op het werk is geworden. Voor de beoordeling van dit geschilpunt moet eerst worden bepaald naar welk nationaal recht die beoordeling dient plaats te vinden. Sinot c.s. beroept zich op auteursrechtinbreuk in Nederland en België. Anders dan partijen hebben betoogd, wordt de vraag wie de originele auteursrechthebbende is op het juwelenrekje op grond van artikel 5 Berner Conventie beheerst door het recht van het land waar bescherming wordt gezocht (*lex loci protectionis*), niet door het land van oorsprong van het werk⁵. Dit betekent dat de rechtbank zowel voor Nederland als voor België naar het aldaar toepasselijke recht dient te beoordelen of Sinot c.s. aangemerkt kan worden als auteursrechthebbende.

4.10. Het primaire verweer van Blokker c.s. is zowel voor de beoordeling naar Nederlands recht als de beoordeling naar Belgisch recht relevant. Dat verweer houdt in dat Xenos op grond van artikel 3.29 jo. 3.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: 'BVIE') als auteursrechthebbende aangemerkt moet worden. Artikel 3.8 lid 2 BVIE bepaalt dat bij een model dat op bestelling is ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd. In dat geval komen ook de auteursrechten op dat model, op grond van artikel 3.29 BVIE, toe aan degene die de bestelling heeft gedaan⁶.

4.11. De regeling van artikel 3.8 lid 2 BVIE is alleen van toepassing als het gaat om een bestelling die is gedaan 'met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin het model is belichaamd'. Blijkens de memorie van toelichting bij de (gelijkluidende) voorloper van deze bepaling, artikel 6 lid 2 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet, is dit het geval "*wanneer een standaardmodel wordt ontworpen met het oog op de vervaardiging daarvan op industriële schaal in het bedrijf van de opdrachtgever*"⁷.

4.12. Blokker c.s. heeft bepleit dat die situatie zich in dit geval voordoet. Zij betoogt daartoe dat niet nodig is dat Xenos zelf de vervaardiging zou uitvoeren, zolang Xenos de producten maar in de handel zou brengen. Zij beroept zich daarbij op het Electrolux-arrest⁸, waaruit zou volgen dat die bepaling van toepassing is als het naar het model vervaardigde voortbrengsel maar zelf voorwerp is van verhandeling door Xenos. Blokker c.s. leidt hieruit af dat het model niet noodzakelijkerwijs door de opdrachtgever zelf of in zijn opdracht moet worden vervaardigd, zolang hij het maar in de handel brengt.

4.13. Die conclusie kan niet uit het Electrolux-arrest worden getrokken. In dat arrest wordt overwogen dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een ontwerp voor één model

⁵ Vergelijk Hof Den Haag 7 december 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BP0790 en Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716.

⁶ Daarbij zij opgemerkt dat artikel 3.8 lid 2 BVIE ook van toepassing is in gevallen waarin geen Beneluxmodelrecht is geregistreerd, zoals in het onderhavige geval, op grond van het Electrolux-arrest, Benelux Gerechtshof 22 juni 2007, ECLI:NL:XX:2007:BB5117.

⁷ Trb. 1966, 292, blz. 51-52.

⁸ Zie noot 6.

en een ontwerp met het doel op industriële schaal vele exemplaren van het model te maken. Het Benelux Gerechtshof overweegt vervolgens: “*Hieruit volgt dan dat enkel de opdrachtgever die van plan is een voortbrengsel naar het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen, als ontwerper moet worden beschouwd*”. Onder ‘vervaardigen’ door de opdrachtgever tot het ontwerp in de zin van dat artikel zou mogelijk ook begrepen kunnen worden de situatie dat de opdrachtgever een opdracht geeft tot een ontwerp aan een derde en vervolgens zelf een opdracht geeft aan een ander om dat ontwerp industrieel te vervaardigen voor hem. Niet aannemelijk is dat de Benelux-wetgever heeft beoogd dat in alle gevallen waarin door een handelaar aan een leverancier van producten wordt gevraagd een product te ontwerpen en vervolgens een bestelling van dat product bij die leverancier doet, de auteursrechten bij die handelaar komen te rusten.

4.14. In het onderhavige geval is het niet Xenos maar Sinot c.s. die een derde opdracht heeft gegeven de juwelenrekjes te vervaardigen. Daarbij was, zo is ter zitting gebleken, voor Xenos onbekend welke prijs Sinot c.s. bij zijn Chinese leverancier bedong en wat zijn marge daarop was. Xenos had alleen een koopprijs met Sinot c.s. afgesproken en geen aparte ontwerp- of opdrachtvergoeding. Sinot c.s. trad dus niet op als vertegenwoordiger van Xenos of als dienstverlener die voor Xenos de fabricage van de juwelenrekjes regelde. Die situatie kan niet gelijkgesteld worden aan het ‘vervaardigen door de opdrachtgever’ als bedoeld in artikel 3.8 lid 2 BVIE. Het beroep van Blokker c.s. op het Electrolux-arrest treft daarom geen doel.

4.15. De slotsom is derhalve dat Xenos niet als auteursrechthebbende kan worden aangemerkt op grond van artikel 3.8 lid 2 jo 3.29 BVIE. Dit geldt zowel voor de beoordeling naar Nederlands recht als naar Belgisch recht.

4.16. Voor Nederland is vervolgens aan de orde de vraag of Xenos op grond van artikel 8 Aw als maker aangemerkt moet worden, omdat de juwelenrekjes als van Xenos afkomstig openbaar zijn gemaakt. Blokker c.s. betoogt daartoe dat de juwelenrekjes in de winkels van Xenos aan het publiek werden verkocht, waar in overvloed de naam Xenos wordt getoond. Bovendien bevond zich aan de onderkant van de juwelenrekjes een sticker met een barcode en de vermelding ‘Xenos B.V.’.

4.17. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Daargelaten de vraag of niet het aanbod door Sinot c.s. aan Xenos, maar het te koop aanbieden van de juwelenrekjes door Xenos aangemerkt moet worden als de eerste openbaarmaking van dat werk, is in de omstandigheden van het geval geen sprake van een openbaarmaking van een werk ‘als van Xenos afkomstig’. Xenos biedt haar handelswaar, zo heeft Sinot c.s. onbestreden gesteld, in haar winkels over het algemeen zonder de verpakking aan. Het publiek zal de naam van de winkel op en in het pand en de vermelding van die naam op een barcodesticker op de producten, zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld, in die situatie niet opvatten als een mededeling dat Xenos de maker (in auteursrechtelijke zin) is van de te koop aangeboden producten.

4.18. Ook aan de vereisten van artikel 6 Aw is niet voldaan. Alhoewel Rasing met behulp van een foto heeft aangegeven in wat voor soort product zij geïnteresseerd was, heeft zij Sinot c.s. geheel vrijgelaten bij het maken van de hiervoor in 4.8 beschreven keuzes. Zij heeft Marianne Sinot er uitdrukkelijk op gewezen dat zij het rekje op de meegezonden foto niet zomaar moest kopiëren, maar er iets anders van moest maken. Dat Rasing een foto had

meegestuurd van een juwelenrekje dat als leidraad diende, maakt nog niet dat er sprake is van een ontwerp dat tot stand is gekomen onder leiding en toezicht van Xenos. Ook het feit dat Rasing heeft geopperd een aanvankelijk in het ontwerp voorzien spiegeltje een ovale vorm te geven en, nadat haar een ontwerp was getoond, heeft voorgesteld de dikte van het te gebruiken materiaal aan te passen, brengt dat niet mee. Het definitieve ontwerp bevat geen spiegeltje en de het voorstel voor aanpassing van de dikte van het materiaal heeft het ontwerp niet wezenlijk veranderd.

4.19. Blokker c.s. heeft geen verweer gevoerd tegen de stelling van Sinot c.s. dat hij naar Belgisch auteursrecht als maker aangemerkt wordt. Blokker c.s. heeft ook geen verweer gevoerd tegen de stelling van Sinot c.s. dat Marianne Sinot én Frans Sinot gezamenlijk auteursrechthebbende op het juwelenrekje zijn. De slotsom is derhalve dat Sinot c.s. zowel naar Nederlands als naar Belgisch recht heeft te gelden als de auteursrechthebbende op het juwelenrekje.

Inbreuk

4.20. Blokker c.s. hebben niet bestreden dat het Blokker juwelenrekje zowel naar Nederlands als naar Belgisch auteursrecht een verveelvoudiging vormt van het juwelenrekje van Sinot c.s. De rechtbank stelt dan ook vast dat Blokker Nederland inbreuk heeft gemaakt op de Nederlandse auteursrechten van Sinot c.s. en Blokker België en Casa inbreuk hebben gemaakt op de Belgische auteursrechten van Sinot c.s.

Overige grondslagen

4.21. Sinot c.s. heeft niet gesteld dat Blokker c.s. buiten Nederland en België inbreuk heeft gemaakt op de door hem gestelde rechten. Gelet daarop behoeven de overige grondslagen van de vorderingen van Sinot c.s. geen verdere bespreking nu geoordeeld is dat Blokker c.s. auteursrechtinbreuk heeft gemaakt. De rechtbank ziet niet in welk belang Sinot c.s. daarbij heeft.

De vorderingen

4.22. Gelet op de vastgestelde inbreuk is het gevorderde inbreukverbod jegens Blokker Nederland toewijsbaar voor Nederland en jegens Blokker België en Casa toewijsbaar voor België. Het verbod zal ingaan op een termijn van 48 uur na betekening, zodat Blokker c.s. haar filialen kan instrueren de Blokker juwelenrekjes uit de winkels te halen.

4.23. De gevorderde *recall* en vernietiging zal eveneens worden toegewezen. Het verzoek van Blokker c.s. om het bevel tot vernietiging niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wordt niet gehonoreerd. Deze procedure betreft een bodemprocedure, geen voorlopige voorziening, terwijl voor toewijzing van een vernietigingsbevel niet vereist is dat een vonnis (in de woorden van Blokker c.s.) 'onomkeerbaar' is geworden. Blokker c.s. heeft ook niet gesteld waarom dat naar Belgisch recht wel zo zou zijn.

4.24. Sinot c.s. heeft schadevergoeding op te maken bij staat of winstafdracht gevorderd. Ten aanzien van Blokker Nederland overweegt de rechtbank in dat verband als volgt. Het Blokker juwelenrekje is door Blokker Nederland waarschijnlijk in al haar vestigingen

verkocht, zodat aannemelijk is dat Sinot c.s. in ieder geval enige schade heeft geleden door de inbreukmakende handelingen van Blokker Nederland.

4.25. Het beroep van Blokker Nederland op eigen schuld van Sinot c.s. wordt van de hand gewezen. Op dezelfde gronden als vermeld in 4.3 en 4.4 kon van Sinot c.s. niet gevergd worden dat hij jegens Blokker Nederland eerder tot de sommatie van 16 mei 2013 was overgegaan. Sinot c.s. kon immers pas na enige tijd overzien dat hij geen bestellingen meer kreeg van Xenos en dat Blokker Nederland nog altijd het Blokker juwelenrekje aanbood maar haar voorraad niet door middel van bestellingen bij Sinot c.s. aanvulde. Ook bestond na de sommatie van 16 mei 2013 geen plicht voor Sinot c.s. om Blokker Nederland sneller in deze bodemprocedure (waarbij is gedagvaard op 26 november 2013) te betrekken.

4.26. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar jegens Blokker Nederland. Ook de alternatief gevorderde winstafdracht door Blokker Nederland komt voor toewijzing in aanmerking. De over deze alternatieve bedragen gevorderde wettelijke rente vanaf 23 april 2014 is eveneens toewijsbaar.

4.27. Met betrekking tot de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht jegens Blokker België en Casa overweegt de rechtbank als volgt. Blokker België en Casa hebben de Blokker juwelenrekjes op grote schaal in België verkocht. Zij hebben tegen de schadevergoedingsvordering echter aangevoerd dat Sinot c.s. geen schade kan hebben geleden door de inbreuk in België, omdat Xenos geen winkels in België exploiteert en Sinot c.s. heeft verklaard dat hij het juwelenrekje exclusief aan Xenos leverde. Dat sluit de mogelijkheid van schade voor Sinot c.s. ten gevolge van de verkoop van het Blokker juwelenrekje in België echter niet volledig uit. De rechtbank zal ook ten aanzien van Blokker België en Casa de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat toewijzen en bij de beoordeling van de door Sinot c.s. te stellen schadeposten in de schadestaatprocedure dit causaliteitsverweer betrekken. Naar voorlopig oordeel van de rechtbank is op die vraag Belgisch recht van toepassing zodat de rechtbank partijen verzoekt daar aandacht aan te schenken in de schadestaatprocedure. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de door Blokker België en Casa gestelde verplichting van Sinot c.s. tot schadebeperking.

4.28. Belgisch auteursrecht kent op grond van artikel XI.335 van het Wetboek van Economisch Recht slechts de mogelijkheid van winstafdracht als vorm van schadevergoeding, niet als alternatief voor schadevergoeding. Om die reden zal jegens Blokker België en Casa slechts een veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat worden uitgesproken. Die schadevergoeding kan, als aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan, wel worden begroot aan de hand van de door Blokker België en Casa gemaakte winst.

4.29. De gevorderde opgave van de leverancier, inkoop- en verkoopaantallen, professionele afnemers, voorraad en winstgegevens is, gezien de vastgestelde inbreuk en de toe te wijzen schadevergoeding op te maken bij staat en (voor Nederland) winstafdracht, eveneens toewijsbaar. De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verweer dat de NAW gegevens van de leverancier van Blokker c.s. concurrentiegevoelige informatie bevatten. Het belang van Sinot c.s. dient in dit geval te prevaleren omdat hij in staat moet worden gesteld zijn auteursrechten te handhaven tegen de leverancier van die rekjes. Daarvoor zijn die gegevens nodig. De gevorderde accountantsverklaring zal eveneens worden toegewezen.

De vordering om “voor zover mogelijk” de identiteitsgegevens van afnemers op te geven zal niet worden toegewezen. Onduidelijk is wat Sinot c.s. bedoelt met de in het petitum opgenomen voorwaarde “voor zover mogelijk”. Voor Blokker c.s. moet, ook omdat aan het bevel tot opgave een dwangsom wordt verbonden, duidelijk zijn aan welke verplichting zij precies moet voldoen.

4.30. Aan de in 4.22, 4.23 en 4.29 besproken toe te wijzen vorderingen zal een dwangsom worden verbonden op de wijze als in het dictum bepaald. Daaraan zal tevens een maximum van € 200.000,- worden verbonden.

4.31. De rechtbank ziet niet in welk aanvullend belang Sinot c.s. heeft bij de gevorderde verklaring voor recht, gelet op de hiervoor besproken toewijzing van de verbodsvordering en schadevergoedingsvordering, zodat die vordering wordt afgewezen.

in het incident tot het treffen van een provisionele maatregel

4.32. De vordering om als provisionele maatregel voor de duur van van de schadestaatprocedure een voorschot op de schadevergoeding van € 60.000,- toe te wijzen, zal niet worden toegewezen. Sinot c.s. heeft aan deze vordering een schadeberekening ten grondslag gelegd die niet kan worden gevolgd. Sinot c.s. heeft bij die berekening tot uitgangspunt genomen dat Blokker c.s. per filiaal net zoveel juwelenrekjes zou verkopen als Xenos per filiaal heeft verkocht. Waarom daarvan uitgegaan kan worden, motiveert Sinot c.s. niet. Bij gebreke aan betrouwbare gegevens omtrent het aantal door Blokker c.s. verkochte rekjes, kan de rechtbank ook geen schatting maken van de uiteindelijk vast te stellen schade. Om die reden kan er ook geen ander voorschot op de schadevergoeding in goede justitie bepaald worden.

in het incident tot voeging

4.33. Sinot c.s. heeft de rechtbank ter comparitie nog verzocht om, los van het vrijwaringsincident (en naar de rechtbank begrijpt: voor zover dat niet zou slagen), een termijn te bepalen waarop Sinot c.s. Xenos kan dagvaarden om beide procedures vervolgens te voegen. Gelet op het oordeel in de hoofdzaak ziet de rechtbank niet in welke vorderingen Sinot c.s. jegens Xenos zou willen instellen en welk belang zij nog zou hebben bij voeging met deze zaak. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Proceskostenveroordelingen in de hoofdzaak en de incidenten

in de hoofdzaak

4.34. Blokker c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak worden veroordeeld in de proceskosten. Blokker c.s. heeft er op gewezen dat Sinot c.s. weliswaar zijn volledige proceskosten heeft opgegeven, maar bij dagvaarding geen volledige proceskostenveroordeling heeft gevorderd. Daarom is niet voldaan aan de in artikel 1019h Rv opgenomen eis dat de volledige proceskosten slechts ‘desgevorderd’ toegewezen kunnen worden, aldus Blokker c.s. Dit betoog wordt van de hand gewezen. De onderhavige zaak betreft grotendeels de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Sinot c.s. heeft in het petitum van de dagvaarding en in haar gewijzigde eis gevorderd Blokker c.s. te veroordelen in de proceskosten “aan de zijde van Sinot c.s. tot op heden

begroot op € 18.221,39". Dat bedrag is ook als totaalbedrag opgenomen in een bij dagvaarding als productie overgelegd overzicht van de door de advocaat van Sinot c.s. aan deze zaak bestede tijd. Onder deze omstandigheden is er onmiskenbaar sprake van een vordering tot voldoening van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv, ook al wordt dat wetsartikel of het woord 'volledig' niet uitdrukkelijk genoemd.

4.35. De onderhavige zaak betreft grotendeels de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en is voor een klein deel gebaseerd op een onrechtmatige daad (slaafse nabootsing). Geen van partijen heeft informatie in het geding gebracht over de aan beide delen bestede tijd. De rechtbank maakt daarom een schatting, inhoudende dat aan de intellectuele eigendoms-grondslag 95% van de aan de hoofdzaak bestede tijd is besteed en aan de onrechtmatige daad-grondslag 5%. Voorts schat de rechtbank in dat 90% van de aan de zaak bestede tijd de hoofdzaak betreft en 10% het vrijwaringsincident.

4.36. Sinot c.s. procedeert met behulp van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Uit het besluit tot verlening daarvan komt echter naar voren dat de toevoeging met terugwerkende kracht wordt ingetrokken indien Sinot c.s. de kosten van rechtsbijstand kan verhalen op een derde. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat dat het geval is. De betreffende toevoeging impliceert derhalve niet dat Sinot c.s. geen proceskosten heeft gemaakt.

4.37. Blijkens de opgave van Sinot c.s. bedroegen de advocaatkosten aan zijn zijde € 15.059 exclusief BTW. Nu Sinot c.s. niet heeft gemotiveerd waarom hij de verschuldigde BTW niet kan verrekenen, zal geen rekening worden gehouden met de BTW. De rechtbank begroot de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv van Sinot c.s. in de hoofdzaak derhalve op $90\% \times 95\% \times € 15.059 = € 12.875$. Blokker c.s. heeft nog bestreden dat de door Sinot c.s. opgegeven kosten redelijk en evenredig zijn. Deze vallen echter ruimschoots binnen de daarvoor geldende Indicatietarieven in IE-zaken, nu deze zaak niet aangemerkt kan worden als een eenvoudige zaak. Het op deze zaak van toepassing zijnde indicatietarief is derhalve maximaal € 20.000. Blokker c.s. zal derhalve worden veroordeeld in de proceskosten van Sinot c.s. in de hoofdzaak, begroot op $(€ 12.875,- + 5\% \times 2 \text{ punten} \times \text{tarief } € 452,- + € 282 \text{ griffierecht}) = € 13.202,20$ aan tot op heden gemaakte proceskosten en op € 131 zonder betekening en € 199 met betekening aan nog te maken nakosten. De over de proceskostenveroordeling gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar.

en voorts in het vrijwaringsincident

4.38. In het vrijwaringsincident zal Sinot c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Blokker c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar kosten in het incident € 1.304,10 bedragen. Nu de hoofdprocedure voor 95% de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft, geldt dat ook voor dit incident. De rechtbank begroot de proceskosten van Blokker c.s. in het incident derhalve op $(95\% \times € 1.304,10 =) € 1.238,90 + (5\% \times 1 \text{ punt} \times \text{tarief } € 452,- =) € 22,60 = € 1.261,50$. De daarover gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar.

en voorts in het incident tot het treffen van een voorlopige maatregel en het voegingsincident

4.39. In de incidenten tot het treffen van een voorlopige maatregel en voeging zal Sinot c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Blokker c.s. heeft geen opgave gedaan van haar kosten in deze incidenten, zodat het liquidatietarief van toepassing is. In deze incidenten heeft Blokker c.s. geen conclusie genomen, waardoor er geen punten worden toegekend aan de daaraan bestede werkzaamheden, zodat de proceskosten worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

5.1. gebiedt Blokker Nederland om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de distributie, het te koop aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt brengen in Nederland te staken van juwelenrekjes die inbreuk maken op het auteursrecht van Sinot c.s., daaronder in ieder geval begrepen het Blokker juwelenrekje,

5.2. gebiedt Blokker België en Casa om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de distributie, het te koop aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt brengen in België te staken van juwelenrekjes die inbreuk maken op het auteursrecht van Sinot c.s., daaronder in ieder geval begrepen het Blokker juwelenrekje,

5.3. gebiedt Blokker c.s. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Sinot c.s. een door een accountant (RA of AA) geverifieerde verklaring te verstrekken van de gegevens betreffende:

5.3.1. de identiteit van de producent en/of leverancier van de Blokker juwelenrekjes, waaronder begrepen de (volledige) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer (voorzover bekend), emailadres, contactpersoon, met overlegging van schriftelijke bewijsstukken daarvan, dan wel een bevestiging door Blokker c.s. dat zij de Blokker juwelenrekjes zelf heeft geproduceerd of heeft doen produceren,

5.3.2. de exacte aantallen door ieder van gedaagden ingekochte en aan hen geleverde Blokker juwelenrekjes en het schriftelijke bewijs daarvan (middels de inkoopfacturen), gespecificeerd per leverancier/producent, alsmede de inkooprijzen per leverancier/producent,

5.3.3. de exacte aantallen door ieder van gedaagden aan consumenten geleverde of verkochte Blokker juwelenrekjes, inclusief overlegging van schriftelijke bewijsstukken ter zake van (a) de aantallen en (b) de verkoopprijzen,

5.3.4. de exacte aantallen door ieder van gedaagden aan professionele afnemers (inclusief franchisenemers) geleverde of verkochte Blokker juwelenrekjes, gespecificeerd per afnemer, inclusief overlegging van het schriftelijke bewijs ter zake van (a) de aantallen, (b) de identiteit en (c) de verkoopprijzen, per afnemer,

5.3.5. de door ieder van gedaagden behaalde omzet als gevolg van de verkoop van de Blokker juwelenrekjes, alsmede een specificatie van de directe kosten die door ieder van

gedaagden zijn gemaakt ter zake de Blokker juwelenrekjes (zoals inkoop- en materiaalkosten), alsmede schriftelijk bewijs daarvan,

5.3.6. een berekening van de door gedaagden behaalde nettowinst met de verkoop van de Blokker juwelenrekjes,

5.3.7. het exacte aantal zich thans bij Blokker c.s. in voorraad bevindende Blokker juwelenrekjes,

5.4. gebiedt Blokker c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de onder 5.3.4 bedoelde afnemers een brief te sturen, waarin Blokker c.s., onder opgaaf van de reden dat de Blokker juwelenrekjes inbreuk maken op auteursrechten van Sinot c.s., haar afnemers verzoekt de Blokker juwelenrekjes terug te leveren aan Blokker c.s. en gebiedt Blokker c.s. om een kopie van die brieven binnen zeven dagen na de verzending aan de advocaat van Sinot c.s. te zenden,

5.5. gebiedt Blokker c.s. om alle zich bij haar bevindende en alle nog in het bezit van Blokker c.s. komende Blokker juwelenrekjes ter vernietiging aan Sinot c.s. af te geven door deze binnen 30 dagen na betekening van het vonnis op kosten van Blokker c.s. te verzenden naar een nader door Sinot c.s. te bepalen adres in Nederland, met bepaling dat Blokker c.s. de kosten van de vernietiging draagt,

5.6. veroordeelt de betreffende gedaagde tot betaling van een dwangsom aan Sinot c.s.

- a) van € 25,- per product in geval niet-naleving door die gedaagde van het in 5.1 of 5.2 opgelegde gebod;
- b) van € 1.000,- per geval van niet-naleving door die gedaagde van de in 5.3, 5.4 en 5.5 gegeven geboden, te vermeerderen met € 1.500,- voor elke dag dat de niet-naleving voortduurt,

tot een maximum van € 200.000 voor alle onder a) en b) door gedaagden gezamenlijk verbeurde dwangsommen,

5.7. veroordeelt Blokker Nederland om aan Sinot c.s. te vergoeden de volledige schade die Sinot c.s. lijdt door de inbreuk op haar auteursrechten op het juwelenrekje, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, ter keuze van Sinot c.s., de (netto) winst die Blokker Nederland met de verkoop van het Blokker juwelenrekje heeft behaald aan Sinot c.s. af te dragen, te vermeerderen met de wettelijke rente over het te betalen bedrag vanaf 23 april 2014 tot de dag van volledige voldoening,

5.8. veroordeelt Blokker België en Casa om aan Sinot c.s. te vergoeden de volledige schade die Sinot c.s. lijdt door de inbreuk op haar auteursrechten op het juwelenrekje, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.9. veroordeelt Blokker c.s. in de kosten van de procedure, aan de zijde van Sinot c.s. begroot op € 13.202,20 aan tot op heden gemaakte proceskosten en op € 131 zonder betekening of € 199 met betekening van het vonnis aan nog te maken nakosten, te betalen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag van de tiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening,

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af,

in het vrijwaringsincident

5.12. veroordeelt Sinot c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Blokker c.s. begroot op € 1.261,50, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de tiende dag na betekening van dit vonnis,

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in het incident tot het treffen van een provisionele maatregel

5.14. wijst de vordering af,

5.15. veroordeelt Sinot c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Blokker c.s. begroot op nihil,

in het voegingsincident

5.16. wijst de vordering af,

5.17. veroordeelt Sinot c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Blokker c.s. begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2015.

