

in naam des Konings

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/291120 / KG ZA 15-142

Vonnis in kort geding van 22 mei 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SEMTEX B.V.,
gevestigd te Best,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie,
advocaat mr. M.R. de Zwaan te Amsterdam,

tegen

1. **K**,
2. **K**,
beiden wonende te 's-Hertogenbosch,
3. **P**,
wonende te Oss,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
UNITED BRANDS BV,
gevestigd te Rosmalen,
5. **SCHWEIGMANN JEUGDMODE B.V.**,
gevestigd te Leeuwarden,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. Th. Berendsen te 's-Hertogenbosch.

Eiseres zal hierna als Semtex en gedaagden sub 1 tot en met sub 5 respectievelijk als **K**, **E**, **P**, **United Brands** en **Schweigmann Jeugdmode** en gezamenlijk als **K** c.s. worden aangeduid.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 24 maart 2015,
 - de brief van mr. De Zwaan van 14 april 2015, met 22 producties,
 - de akte overlegging producties, tevens houdende eis in reconventie zijdens **K** c.s.,
 - de brief van mr. Berendsen van 20 april 2015, met de producties 44 tot en met 50,
 - de brief van mr. De Zwaan van 20 april 2015, met de akte houdende overlegging nadere producties en toegelichte inventarislijst,

- het faxbericht van mr. Berendsen van 21 april 2015, met een vervangende productie 43,
- de mondelinge behandeling op 22 april 2015,
- de pleitnota van Semtex,
- de pleitnota van K [REDACTED] c.s..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Semtex is een kleine, maar snel groeiende onderneming in kinderkleding, tevens handelend onder de naam 'Retour Denim de luxe'. Zij heeft in 2006 een kledinglijn ontwikkeld met de namen, c.q. merken 'Retour Jeans' en 'Retour Denim de luxe'.

2.2. Semtex is in 2006 opgericht door de huidige directeur [REDACTED] E [REDACTED] (hierna: E [REDACTED]) en zijn toenmalige partner [REDACTED] G [REDACTED] (hierna: G [REDACTED]). [REDACTED] E [REDACTED] was verantwoordelijk voor de commerciële en administratieve zaken (verkoop en logistiek) en [REDACTED] G [REDACTED] voor ontwerp en productie.

2.3. Semtex richt zich op de Nederlandse en de Europese markt. Semtex levert aan 350 winkels in Nederland en wordt verkocht in 11 landen in Europa. Zij heeft een eigen ontwerpafdeling in Best en laat haar kleding produceren in Azië.

2.4. [REDACTED] E [REDACTED] en F [REDACTED] zijn voormalige werknemers van Semtex. Zij werkten beiden op de ontwerp- en productieafdeling onder [REDACTED] G [REDACTED] l.

2.5. [REDACTED] E [REDACTED] was als productmanager hoofd van de ontwerp- en productieafdeling waar drie ontwerpers, waaronder zij zelf en F [REDACTED] en drie productiemedewerkers waren aangesteld. [REDACTED] E [REDACTED] werd na het vertrek van [REDACTED] G [REDACTED] de hoogste baas op creatief terrein.

2.6. [REDACTED] E [REDACTED] en F [REDACTED] werkten nauw samen. Zij hielden zich bij Semtex bezig met het ontwerpen van kinderkleding, onderhielden contacten met fabrikanten en leveranciers en bezochten op gezamenlijke reizen regelmatig de relaties van Semtex in het verre Oosten. [REDACTED] E [REDACTED] en F [REDACTED] zijn naar eigen zeggen goed bevriend.

2.7. Het denim shirt 'Floyd' is in september 2013 door [REDACTED] E [REDACTED] (met uitzondering van de op het shirt aanwezige badge en print) in dienst van Semtex ontworpen en geïntroduceerd in de winter collectie 2014.

2.8. Het ontwerp girls jeans 'Feline' is door F [REDACTED] in dienst van Semtex ontworpen in de periode februari-april 2013 en geïntroduceerd in de collectie voorjaar 2014.

2.9. K [REDACTED], de partner van [REDACTED] E [REDACTED], heeft tijdens het dienstverband van [REDACTED] E [REDACTED] en F [REDACTED] het door [REDACTED] E [REDACTED] ontworpen logo van Indian Blue Jeans op 22 september 2013 in de Benelux als woord-beeldmerk gedeponeerd (Benelux inschrijving, nummer: 0944239) en deze inschrijving op 16 januari 2014 tot een internationale inschrijving uitgebreid tot onder meer de gehele EU, China, Rusland, India en Thailand (inschrijvingsnummer: 1198381), met [REDACTED] E [REDACTED] als gemachtigde.

2.10. Op 17 september 2013 heeft [REDACTED] H [REDACTED] om 08.38 uur diverse bestanden met daarin modellen, maattabellen en mailingbestanden met perscontacten van Semtex met behulp van we-transfer naar haar privé e-mailadres toegezonden.

2.11. Op 30 september 2013 is [REDACTED] H [REDACTED] bij Semtex uit dienst getreden en op 30 november 2013 is [REDACTED] bij Semtex uit dienst getreden.

2.12. Enkele weken na haar ontslag is [REDACTED] H [REDACTED] een bedrijf gestart in kinderkleding onder de naam "Indian Bluejeans". Samen met K [REDACTED] heeft zij een nieuwe onderneming opgezet met twee persoonlijke beheer B.V.'s, een werkmaatschappij (United Brands) en een financiële houdstermaatschappij (United Brands Financial B.V.).

2.13. [REDACTED] is enkele weken na haar vertrek bij Semtex bij United Brands in dienst getreden.

2.14. Blijkens de 'store locator' op de website van United Brands worden de producten van 'Indian Blue Jeans' "from scratch" aangeboden in ruim 40% van de winkels die ook de producten van Semtex afnemen en verkopen.

2.15. Schweigmann Jeugdmode en 'Ot en Sien kinderkleding' is een afnemer van United Brands en verkoopt exemplaren van de hierboven genoemde ontwerpen van Semtex.

2.16. Medio 2014 hebben H [REDACTED] en [REDACTED] H [REDACTED] zich in de vakpers gepresenteerd als de twee drijvende krachten achter het nieuwe label "Indian Bluejeans", daarbij verwijzend naar hun verleden bij Retour Jeans.

2.17. Op 10 maart 2015 heeft Semtex, na daartoe verkregen verlof, ten laste van United Brands onder drie afnemers van Semtex (te weten Ot en Sien kinderkleding, United Brands en Schweigmann Jeugdmode) beslag tot afgifte ex artikel 730 Rv en artikel 28 Auteurswet gelegd op diverse roerende zaken. Tevens zijn K [REDACTED] c.s. gesommeerd hun inbreuk op het auteursrecht van Semtex en hun onrechtmatig handelen te staken.

2.18. Bij brief van 10 maart 2015 heeft Semtex jegens K [REDACTED] de nietigheid ingeroepen van het door hem op 22 september 2013 verrichtte merkdepot van een woord-beeldmerk, houdende een ontwerp van Semtex en de daarop gebaseerde uitbreiding wegens het verrichten van een depot te kwader trouw. Tevens is Krikke gesommeerd de inschrijving van het door hem gedeponeerde woord-beeldmerk te doen doorhalen.

2.19. K [REDACTED] c.s. hebben tot op heden geen gevolg gegeven aan de sommaties van Semtex.

2.20. De door Semtex aangeschreven kinderkledingzaak Ot & Sien heeft door het tekenen van een onthoudingsverklaring en het afstaan van de in beslag genomen kleding aan Semtex verdere rechtsmaatregelen voorkomen.

2.21. Tussen partijen zijn naast onderhavige geschil een voorlopige getuigenverhoor en een inzage procedure ex artikel 843a Rv aanhangig. Laatstgenoemde procedure stond voor uitspraak op 27 april 2015. Het voorlopig getuigenverhoor is gaande.

3. Het geschil

3.1. Semtex vordert in conventie, na wijziging van eis, om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [REDACTED] E [REDACTED], F [REDACTED] en United Brands onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis te gebieden elke inbreuk op de ten processe bedoelde auteursrecht van Semtex te staken en gestaakt te houden:

I. door verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de, met de in alinea's 12 tot en met 19 van de dagvaarding aangeduide ontwerpen van Semtex ('Floyd' en 'Feline'), overeenstemmende ontwerpen ('LS Jeans' en 'Snake liv Skinny fit'),

II. verkoop, afbeelding en verhandeling van deze producten, c.q. ontwerpen en van andere met Semtex ontwerpen overeenstemmende producten;

2. Schweigmann Jeugdmode onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis te gebieden elke inbreuk op het ten processe bedoelde auteursrecht van Semtex te staken en gestaakt te houden in het bijzonder zal zij de verkoop, afbeelding en verhandeling staken en gestaakt houden van de met de in alinea's 12 tot en met 19 van de dagvaarding aangeduide ontwerpen van Semtex (Floyd), overeenstemmende ontwerpen (LS Jeans),

3. [REDACTED] E [REDACTED], F [REDACTED] en United Brands onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis te gebieden zich te onthouden van oneerlijke mededingingsactiviteiten jegens Semtex, in het bijzonder door de vervaardiging verkoop, afbeelding en verhandeling van de onder I genoemde producten met i) het nagebootste neklablet, ii) de horizontale doorsnijding van pockets, iii) de bies aan de onderzijde van de shirts, iv) het in opvallend roze op identiek plaats aan de binnenzijde van de waistband van diverse modellen aangebrachte woordmerk, v) de gadgets in toekomstige collecties te staken en gestaakt te houden en door zich te onthouden van het gebruik van modellen, maattabellen en fabrikanten van Semtex ten behoeve van toekomstige collecties.

3. [REDACTED] c.s. onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis te gebieden zich uiterlijk vanaf 1 juli 2015 te onthouden van het (doen) maken van inbreuk op het ontwerp van het logo van Indian Blue Jeans, in het bijzonder door geen producten meer te (doen) vervaardigen, verkopen, verspreiden en/of (doen) afbeelden met het logo, c.q. het logo te (doen) verveelvoudigen en/of af te (doen) beelden in alle denkbare uitingen waarover zij zeggenschap heeft, waaronder doch niet uitsluitend, de website, reclamemateriaal, visitekaartjes en ander drukwerk met betrekking tot Indian Blue Jeans;

4. K [REDACTED] te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis zorg te dragen voor doorhaling ex artikel 2.28 BVIE van het Benelux woordmerk "Indian Blue Jeans" bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom voor alle waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en om van het onherroepelijke verzoek en de bevestiging van doorhaling de advocaat van Semtex een afschrift te doen toekomen, en om de door hem verleende toestemming aan derden, waaronder in elke geval United Brands, tot het gebruiken van het inbreukmakende merk onmiddellijk te beëindigen.

5. United Brands en Schweigmann Jeugdmode te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van Semtex toe te doen komen een correct, compleet, schriftelijk en met onderliggende orders en facturen onderbouwd, en door een onafhankelijke door Semtex aan te wijzen en te instrueren registeraccountant op kosten van United Brands en Schweigmann Jeugdmode te verifiëren opgave van de volgende informatie:

a) de nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten (dus inclusief producten waarop het inbreukmakende label is aangebracht), onder vermelding van de locatie waar de namaakproducten zich bevinden, de aantallen en administratieve type aanduiding van de namaakproducten;

- b) de ingekochte aantallen, prijzen en leverdata van de inbreukmakende producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; de verkochte aantallen en prijzen, de met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;
- c) voor wat betreft United Brands: de volledige namen en adresgegevens, waaronder telefoon en e-mailadres, van de afnemers (waaronder wederverkopers en conciliatiehouders) van de inbreukmakende producten, met daarbij de vervaardigde en/of geleverde aantallen, prijzen en leverdata, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen.
6. United Brands te veroordelen tot verzending aan wederverkopers van de inbreukmakende producten, binnen 7 dagen na betekening van het te wijzen vonnis, per e-mail aan de reguliere contactpersoon, met uitsluitend de volgende inhoud:

Geachte

Teneinde gevolg te geven aan een vonnis van de Voorzieningenrechter Oost Brabant d.d. [2015 ter zake van de inbreuk op hun auteursrecht op- en/of het slaafs nabootsen van de ontwerpen van Semtex BV (h.o.d.n. Retour en Retour denim de luxe) 'Denim Shirt "Floyd", winter 2014, 'Girls Jeans "Feline", zomer 2014, dient u met onmiddellijke ingang de verhandeling en/of openbaarmaking (door afbeelding op uw website, of tentoonstelling in uw bedrijf) van de inbreukmakende producten genaamd

- LS Jeans (denim shirt met code []).*
- Snake Liv Skinny fit (girls pant, code [])*

te staken en deze producten te retourneren, binnen 7 dagen na het, naar United Brands onder opgave van de door u afgenomen en/of verkochte aantallen en een specificatie van de door u retour gezonden producten. Wij wijzen u er op dat het niet meewerken aan dit verzoek een inbreuk vormt op het auteursrecht van- en/of onrechtmatig is jegens Semtex BV en dat u aansprakelijk bent voor de daardoor ontstane schade

Onder gelijktijdige verzending van afschriften van de verzonden berichten aan de raadsman van Semtex, M.R. de Zwaan, naar het adres office@bremerdezwaan.nl.

8. United Brands en Schweigmann Jeugdmode te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis, alle in voorraad gehouden, waaronder alle door het auteursrechtelijke beslag getroffen producten en alle geretoureerde inbreukmakende producten, in aanwezigheid van een deurwaarder, te vernietigen en een door de deurwaarder opgesteld proces-verbaal van deze vernietiging aan de advocaat van Semtex doen toekomen.
9. te bepalen dat K [] c.s. een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeuren en verschuldigd zijn aan Semtex van € 5.000,- voor iedere keer (de productie, aanbieding, verkoop, verdere verhandeling of afbeelding van afzonderlijk inbreukmakende producten geldt als één overtreding) dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Semtex – van 5.000 Euro voor iedere dag dat K [] c.s. met de tijdige of volledige nakoming van de hiervoor genoemde aan de betreffende gedaagde opgelegde ge- of verboden in gebreke is.
10. te bepalen dat de eis in de hoofdzaak op de voet van artikel 1019j Rv binnen 6 maanden na de datum van het te wijzen vonnis moet worden ingesteld en dat anders de getroffen voorzieningen hun rechtskracht verliezen, mits K [] c.s. en ter zake doend griffie verklaring heeft ingediend.
11. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling, met dien verstande dat door betaling door een van de gedaagden de anderen zijn gekweten van de redelijke en evenredige proceskosten, ter zake van de handhaving van het auteursrecht en mede dien ten gevolge inroeping van de nietigheid van het merkrecht op grond van artikel 1019h Rv,

12. zodanige verdere maatregelen te treffen die de voorzieningenrechter passend acht,
13. [REDACTED] c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand.

3.2. Semtex legt aan haar vordering in conventie, kort weergegeven, het volgende ten grondslag.

3.2.1. Semtex is ex artikel 7 jo. artikel 8 Auteurswet auteursrechthebbende op de door en/of onder verantwoordelijkheid van haar medewerkers vervaardigde en door Semtex op de markt gebrachte ontwerpen, te weten het denim shirt 'Floyd' (fall/winter 2014) en de Girls Jeans 'Feline' (spring/summer 2014). Beide ontwerpen getuigen van een eigen intellectuele schepping waarop auteursrechtelijke bescherming rust. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en United Brands hebben deze twee ontwerpen van Semtex zodanig gekopieerd in producten die zij op dit moment als onderdeel van de collectie zomer 2015 te koop aanbieden, dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk met door Semtex vervaardigde ontwerpen. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en United Brands maken daarmee inbreuk op het auteursrecht van Semtex hetgeen onrechtmatig is jegens Semtex.

3.2.2. K [REDACTED] c.s. handelen onrechtmatig jegens Semtex door de slaafse nabootsing van de onder 3.2.1. genoemde twee ontwerpen en de waist labels van Semtex of van onderdelen daarvan, waarbij de verwarring in de hand wordt gewerkt door de hoedanigheid van [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] als ex-werknemers van Semtex en de gedragingen van K [REDACTED] c.s..

3.2.3. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en United Brands maken zich schuldig aan oneerlijke concurrentie, hetgeen onrechtmatig is jegens Semtex.

3.2.4. Er is sprake van een depot te kwader trouw door K [REDACTED] van een woord- en beeldmerk, houdende een ontwerp van Semtex.

3.2.5. In verband met de noodzakelijke handhaving van het auteursrecht en nietigverklaring van het merkrecht maakt Semtex op grond van artikel 1019h Rv aanspraak op vergoeding van de volledige ter zake van de handhaving en nietigverklaring gemaakte en nog te maken redelijke en evenredige kosten van rechtsbijstand, waaronder de kosten van de gelegde beslagen tot afgifte ex artikel 28 Auteurswet, conform de zijdens Semtex nog in het geding te brengen specificatie.

3.3. Het verweer van K [REDACTED] c.s. in conventie komt, zakelijk weergegeven, op het volgende neer:

1. zij betwisten dat Semtex ten aanzien van het denim shirt 'Floyd' en de jeans 'Feline' auteursrechtelijke bescherming toekomt,
2. voor zover aan een vergelijking van het betreffende denim shirt wordt toegekomen (quod non) dan is van inbreuk geen sprake omdat er geen kenmerkende trekken zijn overgenomen en de totaalindruk van het shirt niet overeenstemmen. Van een overeenstemmende totaalindruk door overname van auteursrechtelijk beschermde trekken is geen sprake, dus geen inbreuk op beweerdelijke auteursrechten van Semtex. Zelfs als overeenstemming zou worden aangenomen tussen de beide denim shirts is geen sprake van auteursrechtinbreuk. De vormgeving van het Indian Bluejeans shirt is namelijk niet geïnspireerd op het denim shirt 'Floyd', maar aan de shirts zoals opgenomen in de door K [REDACTED] c.s. overgelegde

producties 9 t/m 11. Van ontlening is geen sprake en dus is er zelfs als de totaalindrukken overeenstemmen geen inbreuk,

3. ten aanzien van de jeans 'Feline' is evenmin sprake van een overeenstemmend totaalindruk, dus geen inbreuk op beweerdelijke auteursrechten van Semtex,

4. er is geen sprake van slaafse nabootsing. Het is aan Semtex om voor ieder separaat kenmerk te bewijzen dat dit kenmerk door de consument wordt herkend als afkomstig van Semtex en uniek voor Semtex. Semtex laat volledig na aan te tonen waarom deze onderdelen van ontwerpen een eigen plaats in de markt kennen. Ieder begin van bewijs ontbreekt en reeds hierop strandt de slaafse nabootsingsvordering van Semtex. De kenmerken waarop Semtex zich beroept nemen geen eigen plaats in de markt in en verwarring is uitgesloten, nu het neklablet, het logo aan de onderzijde van het shirt en de doorsnijding van de pockets door Semtex enkel in haar 2014 collectie wordt gebruikt en niet meer in de 2015 collectie. Voor het onwaarschijnlijke geval dat verwarring zou bestaan hebben K [REDACTED] c.s. voldoende gedaan om dit te voorkomen,

6. ter zake van de vorderingen sub 4 en sub 5 is volstrekt onduidelijk waarop die vorderingen zijn gebaseerd (obsuur libel). Indien desondanks aan een inhoudelijke beoordeling wordt toegekomen dan dienen deze vorderingen te worden afgewezen, omdat de door Semtex ingenomen stellingen volstrekt onjuist zijn en er geen juridische grondslag bestaat voor de ingestelde vorderingen. Semtex heeft niet voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van de grondslagen 'daden van onrechtmatige mededinging' en 'depot te kwader trouw'. Ten aanzien van vordering sub 3 (gedeeltelijk), sub 4 en sub 5 dient Semtex derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het gevorderde ontbeert door niet-naleving van de op Semtex rustende gemotiveerde stelplicht een toereikende feitelijke grondslag,

7. er is geen sprake van andere daden van oneerlijke mededinging; ook voor wat betreft deze vordering is er sprake van obsuur libel. De dagvaarding bevat geen enkele indicatie of juridische duiding over welke daden van K [REDACTED] c.s. zouden maken dat er sprake zou zijn van oneerlijke mededinging. Anders dan Semtex heeft gesteld heeft geen enkel bestand betrekking op de maattabellen van Semtex. Ook de overige bestanden bij de bewuste e-mail bevatten geenszins vertrouwelijke informatie over/van Semtex,

8. de gevraagde kledingstukken worden enkel verhandeld door United Brands en een eventueel verbod kan dat ook enkel jegens die partij worden toegewezen. Een eventueel verbod dient beperkt te zijn tot specifiek omschreven Indian Blue Jeans kledingstukken en niet ook 'overeenstemmende producten' te omvatten. Voor een dergelijk breed verbod bestaat geen enkele aanleiding en dit zal louter tot executiegeschillen leiden,

9. een eventueel verbod door Schweigmann Jeugdmode dient beperkt te zijn tot specifiek omschreven 'Indian Blue Jeans kledingstukken', hetgeen niet het geval is,

10. de vordering sub 3 kan enkel worden toegewezen jegens United Brands. [REDACTED]

E [REDACTED] en P [REDACTED] handelen niet als privé personen,

11. de consequenties van het sub 4 gevorderde zijn dermate groot voor de bedrijfsvoering van United Brands dat deze vordering in ieder geval niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard dient te worden en aan United Brands in ieder geval tot 1 oktober 2015 de tijd dient te worden gegeven een nieuw logo te ontwikkelen,

15. het vorderen van doorhaling van een merk in kort geding is onmogelijk. Dit is geen voorlopige voorziening.

16. voor toewijzing van de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording ontbreekt een spoedeisend belang. De termijn voor het afleggen van rekening en verantwoording dient op zes weken te worden gesteld. Er dient duidelijk te worden gespecificeerd over welke Indian Bluejeans producten rekening en verantwoording dient te worden afgelegd,

17. het spoedeisend belang voor een brief aan de wederverkopers van K c.s. een recall-verplichting ontbreekt evenzeer,
18. vernietiging van voorraad is geen voorlopige voorziening en dient reeds hierom te worden afgewezen,
19. de gevorderde dwangsommen dienen te worden gematigd tot een bedrag van € 500,-- per dag en te worden gemaximeerd.
20. de proceskosten die betrekking hebben op de 843a procedure kunnen in deze procedure niet worden toegewezen. Simpelweg omdat deze geen betrekking hebben op dit kort geding. Dit geldt ook voor de gevorderde kilometerkosten. De BTW kan evenmin worden toegewezen. Daarnaast ontbreekt de specificatie van de kosten van de ingeschakelde derden, zodat deze niet kunnen worden geverifieerd en mitsdien niet kunnen worden toegewezen,
21. de gevorderde kosten van rechtsbijstand zijn buitensporig, gelet op het feit dat het beslagrekest en de dagvaarding nagenoeg overeenkomen en ook de bewijzen al lange tijd in het bezit zijn van Semtex, zodat met de verzameling en ordening daarvan nauwelijks kosten zijn gemoeid. Een kostenveroordeling ter hoogte van de indicietarieven is naar de mening van K c.s. maximaal toewijsbaar,
22. een eventuele veroordeling dient zich enkel te richten jegens United Brands en niet jegens de overige gedaagden, nu deze zelfstandig niet betrokken zijn bij hetgeen waartegen Semtex zich verzet,
23. de vorderingen sub 12 en sub 13 zijn überhaupt niet toewijsbaar.

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

In reconventie

- 3.5. United Brands en Schweigman Jeugdmode vorderen in reconventie om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- i) de door Semtex op 10 maart 2015 ten laste van United Brands en Schweigman Jeugdmode gelegde conservatoire beslagen tot afgifte op te heffen,
 - ii) Semtex te veroordelen in de kosten van de procedure in reconventie ex artikel 1019h Rv, met inbegrip van de na het gewezen vonnis verschuldigde nakosten, begroot op € 131,-- zonder betekening, te vermeerderen met € 68,-- in het geval van betekening van het vonnis en daarbij te bepalen dat de proces- en nakosten binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis door Semtex dienen te zijn voldaan, alsmede te bepalen dat deze proces- en nakosten met ingang van de vijftiende dag na dagtekening van het vonnis worden vermeerderd met de wettelijke rente.
- 3.6. United Brands en Schweigman Jeugdmode leggen aan hun reconventionele vordering, kort weergegeven, ten grondslag, hetgeen zij in conventie als verweer hebben gevoerd.

3.7. Semtex voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling in conventie

4.1. In dit kort geding ligt onder meer de vraag ter beantwoording voor of er aan de zijde van K c.s. sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Semtex, althans van onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing) jegens Semtex. Alvorens aan die vragen kan

worden toegekomen dient vooreerst de vraag te worden beantwoord of er in het onderhavige geval sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 1 Auteurswet (Fw). De voorzieningenrechter is met Semtex van oordeel dat hiervan in het voorliggende geval geen sprake is. Daartoe is het navolgende redengevend.

Auteursrechtelijke bescherming

4.2. Op grond van het bepaalde in artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet (hierna: Aw) komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijke stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijke stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest (Hoge Raad, 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153).

4.3. Het hof van Justitie heeft voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (vgl. HvJ 16 juli 2009, C-5/08 Infopaq). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, Endstra Tapes).

4.4. Als vuistregel voor de beantwoording van de vraag of het werk een persoonlijk stempel draagt en een eigen karakter heeft, wordt wel gehanteerd dat het werk niet zo voor de hand liggend mag zijn, dat iemand (onafhankelijk van de maker) tot precies hetzelfde werk had kunnen komen.

4.5. Vooropgesteld zij voorts dat het aanhaken op een bepaalde stijl op zichzelf geen onrechtmatig handelen oplevert; het is ook een gegeven dat in de mode een stijl die succesvol blijkt snel navolging pleegt te krijgen.

Denim Shirt 'Floyd'

4.6. Als niet weersproken hebben K. c.s. betoogd dat niet F., maar E. het denim shirt heeft ontworpen tijdens haar dienstverband bij Semtex, met uitzondering van de accessoires, zoals de op het shirt aanwezige badge en print op de achterzijde, zodat dit hiermee genoegzaam is komen vast te staan.

4.7. Semtex heeft zich ter onderbouwing van haar stelling dat haar auteursrechtelijke bescherming toekomt op het denim shirt 'Floyd' beperkt tot de volgende kenmerken:

- met stiksel doorsneden schouderstukken,
- de horizontale doorsnijding van de borstzakken met de nadrukkelijke kleppen, en
- het op de linker borstzak op een opmerkelijke plaats aangebrachte hoekige label.

4.8. Als niet weersproken hebben K [REDACTED] c.s. ten ververe gesteld dat [REDACTED] E [REDACTED] bij het ontwikkelen van het denim shirt 'Floyd' de kenmerken van het alom bekende basic western jeans shirt als uitgangspunt heeft genomen, te weten:

- driehoekvormige opzetstuk op schouder voorzijde,
- klepzakken met drukknop,
- doorsnede op voorzak,
- split op de onderzijde mouw, met drukknop op manchet.

4.9. K [REDACTED] c.s. hebben voorts als productie 9 t/m 11 diverse foto's van denim shirts overgelegd die dateren van voor en na het op de markt brengen van het denim shirt 'Floyd', welke shirts dezelfde kenmerken bezitten als het denim shirt 'Floyd'.

4.10. Op basis van het ter zitting getoonde denim shirt 'Floyd' en de hiervoor genoemde producties kan er voorshands van worden uitgegaan dat de het door Semtex gebruikte materiaal, kleurstelling, vormgeving en de hierboven door Semtex genoemde kenmerken als zodanig niet nieuw zijn. Genoemde zaken kunnen worden beschouwd als de basiselementen waaruit een denim shirt kan worden opgebouwd. Dergelijke basiselementen komen als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Voor zover een maker dergelijke basiselementen verwerkt, kan hij enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van dergelijke elementen uitdrukking geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarbij is van belang dat het aldus ontstane eindproduct oorspronkelijk dient te zijn in die zin dat het nog niet eerder in de bewuste vorm is vertoond. De voorzieningenrechter is van oordeel dat daar in het onderhavige geval geen sprake van is.

4.11. Immers, het door Semtex ontworpen denim shirt vormt een combinatie van reeds op de markt beschikbare elementen, terwijl die elementen op een voor de hand liggende wijze met elkaar zijn gecombineerd. Hieruit volgt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat die combinatie onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet.

Girls jeans 'Feline'

4.12. Ten aanzien van de jeans 'Feline' is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat ook ten aanzien van dat ontwerp/kledingstuk heeft te gelden dat er enkel sprake is van elementen die afzonderlijk en in samenhang met elkaar niet origineel zijn en dus geen auteursrechtelijke bescherming genieten.

4.13. De keuze van het gecoate materiaal met de in goudkleur aangebrachte slangenprint, het goudkleurige meanderende stiksel op de achterzakken en het grote letters in de kleur roze geschreven merk aan de binnenzijde van de waist band, zijnde de kenmerken waar Semtex zich op beroept, zijn geen originele kenmerken, hetgeen wordt bevestigd door de producties 15, 22, 26 en 27 zijdens K [REDACTED] c.s. Ten aanzien van de stof van de jeans wordt daarbij nog opgemerkt dat K [REDACTED] c.s. onweersproken hebben gesteld dat de stof van de broek door F [REDACTED] is ingekocht en niet zelf is ontwikkeld, zodat daaraan reeds hierom al geen auteursrechtelijke bescherming kan worden ontleend. Bovendien hebben K [REDACTED] c.s. door overlegging van diverse voorbeelden van coated reptielenbroeken van andere merken

die dateren van voor 2013 aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een stijl/trend, op grond waarvan er evenmin sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming.

4.14. Met K [REDACTED] c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het goudkleurige stiksel op de kontzakken van de jeans en het in roze letters geschreven merk aan de binnenzijde van de waistband niet origineel is en dus geen auteursrechtelijke bescherming geniet.

4.15. Op grond van het voorgaande moet er naar het oordeel van de voorzieningenrechter derhalve voorshands voor worden gehouden dat Semtex ten aanzien van het denim shirt 'Floyd' en de Girls Jeans 'Feline' van geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het antwoord op de vraag of er sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk kan mitsdien buiten beschouwing blijven.

Slaafse nabootsing

4.16. Semtex heeft haar vorderingen tevens gebaseerd op de stelling dat K [REDACTED] c.s. door het nabootsen van de waistlabels, het denim shirt 'Floyd' en de jeans 'Feline' jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld. Vooropgesteld wordt dat nabootsing een onrechtmatige daad kan opleveren jegens degene wiens producten men nabootst, indien die producten een eigen plaats in de markt innemen, degenen die nabootst een andere weg had kunnen inslaan en door dat na te laten verwarring heeft gesticht bij het publiek.

Waist labels

4.17. Semtex heeft in haar pleitnota onder punt 70 aangegeven dat zij er op grond van de door K [REDACTED] c.s. als productie 2 overgelegde verklaring van H [REDACTED] in het kader van onderhavige kort geding van uitgaat dat H [REDACTED] de litigieuze waistlabels heeft ingekocht op de Zhongda market te Guangzhou (China) en dat haar bewerking van die waistlabels beperkt is gebleven tot de toevoeging van de merknaam 'retour jeans' en de layout van dat merk (de plaats van het merk op het label).

4.18. Wat de gestelde slaafse nabootsing met betrekking van de waistlabels van Semtex betreft moet de vordering worden afgewezen omdat niet is gebleken dat K [REDACTED] c.s. deze waistlabels zodanig hebben nagebootst dat dit als een product van Semtex zou kunnen worden beschouwd; alleen al door het aanbrengen van een andere merknaam op de waistlabels hebben K [REDACTED] c.s. naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende afstand genomen van het product van Semtex. Hierdoor is onvoldoende aannemelijk dat sprake zal zijn van verwarringsgevaar, hetgeen een van de cumulatieve vereisten is voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing. Daarnaast is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Semtex geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat deze waistlabels een eigen plaats op de markt innemen. Ook dit staat aan een geslaagd beroep op slaafse nabootsing in de weg.

Denim Shirt 'Floyd' en Girls Jeans 'Feline'

4.19. Ook ten aanzien van het denim shirt 'Floyd' en de jeans 'Feline' is de voorzieningenrechter van oordeel dat door Semtex niet voldoende is onderbouwd en mitsdien niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing in vorenbedoelde

zin. De vordering van Semtex die gebaseerd zijn op onrechtmatige daad zullen reeds hierom worden afgewezen.

Ongeoorloofde concurrentie/handelen in strijd met artikel 7:611 BW

4.20. De voorzieningenrechter volgt Semtex evenmin in haar stelling dat er sprake zou zijn van oneerlijke mededinging en of van strijd met goed werknemerschap.

4.21. Naar vaste rechtspraak (HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta) is van ongeoorloofde concurrentie pas sprake wanneer voldaan is aan drie (cumulatieve) vereisten, te weten a) het stelselmatig en substantieel afbreken van b) het duurzame bedrijfsdebet van de voormalige werkgever, dat de voormalige werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst mee heeft helpen opbouwen c) met de hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn voormalige werkgever ter beschikking kreeg.

4.22. Dat sprake is van het stelselmatige en substantieel afbreken van het duurzame bedrijfsdebet van Semtex is voorshands niet voldoende aannemelijk geworden. De door Semtex in dat kader summier onderbouwing en aangehaalde voorbeelden, zijn mede gelet op het gemotiveerde verweer op dit punt zijdens K[REDACTED] c.s daarvoor onvoldoende. Reeds op grond hiervan zal de hierop gebaseerde vordering sub 3 worden afgewezen.

Depot te kwader trouw

4.23. K[REDACTED] c.s. hebben ten verweere gesteld dat Semtex niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Dit verweer wordt gehonoreerd. K[REDACTED] c.s. hebben onder 6 van de inleidende dagvaarding summier gesteld dat sprake zou zijn van een depot te kwader trouw maar zijn hier in de pleitnota noch bij repliek op teruggekomen, terwijl dit in het licht van het verweer van K[REDACTED] c.s. wel van haar had kunnen worden verwacht.

4.24. Dit deel van de vordering zal als niet voldoende onderbouwd worden afgewezen.

4.25. Op grond van het vorenoverwogene zullen de vorderingen in conventie worden afgewezen.

4.26. Semtex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat de vorderingen van Semtex vooral betrekking hebben op de door Semtex gestelde schending van rechten van intellectuele eigendom, zullen de kosten aan de zijde van K[REDACTED] c.s. ex art. 1019h Rv worden begroot op:

- griffierecht	€ 613,00
- salaris advocaat	€ 6.000,00
Totaal	€ 6.613,00

4.26. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag of, indien beslag is gelegd voor een geldvordering, wanneer voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

5.2. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen zal de reconventionele vordering, strekkende tot opheffing van de door Semtex ten laste van United Brands gelegde beslagen tot afgifte worden toegewezen, nu daarvoor de grondslag is komen te ontvallen./nu daarmee summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door Semtex ingeroepen recht.

5.3. Semtex, zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Omdat de vorderingen van Semtex vooral betrekking hebben op de door Semtex gestelde schending van rechten van intellectuele eigendom, zullen de kosten aan de zijde van United Brands en Schweigmann Jeugdmode ex art. 1019h Rv worden begroot op:

- salaris advocaat	€ 3.000,00
Totaal	€ 3.000,00

5.4. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toegewezen voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Semtex in de volledige kosten van deze procedure, te berekenen op de voet van artikel 1019b Rv op € 613,00 aan vast recht en € 6.000,00 aan salaris advocaat,

6.3. veroordeelt Semtex in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Semtex niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad,

In reconventie

6.5. heft op de op 10 maart 2015 door Semtex ten laste van United Brands en Schweigmann Jeugdmode gelegde conservatoire beslagen tot afgifte ex artikel 730 Rv en artikel 28 Auteurswet op,

6.6. veroordeelt Semtex in de volledige kosten van deze procedure, te berekenen op de voet van artikel 1019h Rv op € 3.000,00 aan salaris advocaat,

6.7. veroordeelt Semtex in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Semtex niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2015.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



C. Klemm D. Dubois
22-05-2015