

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.180.775/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/493617/ KG ZA 15-1157

Arrest van 23 februari 2016

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **ENESCO LLC**,
gevestigd te Itasca, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
appellante,
hierna te noemen: Enesco,
procesadvocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
→ behandelend advocaten: mrs. S.A. Klos en A. Ringnalda te Amsterdam,

tegen

DINO TRADING B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Dino Trading,
advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag.

Het verdere geding

Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 15 december 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast. De comparitie is gehouden op 9 februari 2016. Van het ter zitting besprokene is proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd

Verdere beoordeling van het hoger beroep

1. Enesco houdt zich, middels haar Amerikaanse dochteronderneming Gund, bezig met de productie en distributie van speelgoedproducten. Een van die producten is de pluchen knuffelhond met de naam 'BOO The World's Cutest Dog' (hierna: de BOO Knuffelhond). Een afbeelding van de BOO Knuffelhond is hierna weergegeven:



de BOO Knuffelhond

2. Het ontwerp van de BOO Knuffelhond is gebaseerd op de bestaande dwergkeeshond BOO, die een specifiek kapsel heeft en eigendom is van Irene Ahn – hierna: Ahn –, wonende in San Francisco (VS). BOO heeft sinds 2007 een eigen facebookaccount met, in augustus 2015, meer dan 17.000.000 likes. Hierna is een afbeelding van BOO weergegeven zoals opgenomen op het facebookaccount. Daarnaast is opgenomen de profielfoto van BOO, waarop BOO rechts is afgebeeld en zijn zusje die ongekap is links:



3. De door Ahn opgerichte onderneming Buddy Boo Inc. en Enesco hebben op 1 augustus 2013 een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan Buddy Boo Inc. Enesco (ten behoeve van Gund) het exclusieve recht heeft verleend om met ingang van 1 januari 2014 voorwerpen, waaronder pluchen knuffels, met de naam en de gelijkens van BOO te (doen) produceren en te (doen) verhandelen.

4. Dino Trading is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de handel in en de in- en verkoop van (pluchen) speelgoed. Dino Trading verkoopt onder meer een pluchen knuffelhond onder de naam POM (hierna: de POM Knuffelhond). Zij verkoopt de POM Knuffelhond in diverse maten, gekleed (in afneembare kleding) en ongekleed, onder meer via haar eigen website en via Amazon. Een afbeelding van de POM Knuffelhond is hierna weergegeven:



de POM Knuffelhond

5. Enesco heeft, kort gezegd en voor zover in hoger beroep nog aan de orde, in conventie gevorderd Dino Trading te bevelen iedere inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot het uiterlijk van het ontwerp van de BOO knuffelhond in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft het in conventie gevorderde afgewezen en het – thans niet meer aan de orde zijnde – in reconventie gevorderde toegewezen. De – ter zitting geformuleerde (met welke wijze van formulering Dino Trading heeft ingestemd) – bezwaren van Enesco tegen het bestreden vonnis richten zich tegen deze oordelen van de voorzieningenrechter en de motivering daarvan. Dino Trading heeft haar reconventionele vorderingen ingetrokken.
6. Het hof stelt, gelet op de over en weer ingenomen stellingen ter zitting, vast dat op de BOO knuffelhond auteursrecht rust en dat door de POM knuffelhond inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten met betrekking tot de BOO knuffelhond. Het gevorderde inbreukverbod zal dan ook, op straffe van verbeurte van de gevorderde dwangsom, worden toegewezen.
7. Daar Enesco haar in het petitum onder 2 t/m 5 vermelde conventionele vorderingen heeft ingetrokken en Dino haar reconventionele vordering heeft ingetrokken, behoeft het hof daarop niet te beslissen.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding in conventie en reconventie gewezen vonnis van 13 oktober 2015,

en opnieuw rechtdoende:

beveelt Dino Trading met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk in de Europese Unie op de auteursrechten met betrekking tot het uiterlijk van het ontwerp van de BOO knuffelhond als omschreven in het lichaam van de inleidende dagvaarding en hiervoor afgebeeld, meer in het bijzonder in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden de vervaardiging, verkoop, verhandeling,

aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding en tentoonstelling van (alle varianten van) de in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde en beschreven en hiervoor afgebeelde POM knuffelhond, ongeacht de afmeting waarin het product is uitgevoerd en ongeacht of het een geklede of ongeklede variant betreft;

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 20.000,-- (zegge: twintigduizend euro) voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, waarop Dino Trading geheel of gedeeltelijk aan dit bevel geen gevolg geeft, of – zulks ter keuze van Enesco – een dwangsom van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor ieder individueel exemplaar van het inbreukmakende product waarmee of ten aanzien waarvan door Dino Trading een overtreding van het ten deze gegeven bevel wordt begaan;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 februari 2016 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grasse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Kroottenbelt
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag