

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/551903 / KG ZA 18-603

Vonnis in kort geding van 6 juli 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L **B.V.**,

gevestigd te A

eiseres,

advocaat mr. M. Driessen te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

E **B.V.**,

gevestigd te G

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Noteboom te Gorinchem.

Partijen zullen hierna **L** en **E** genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 juni 2018;
- de 18 producties van **L**;
- de 25 producties van **E**;
- de mondelinge behandeling op 22 juni 2018;
- de pleitnota van **L**;
- de pleitnota van **E**, met een productie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. **L** is een groothandelsbedrijf dat zich richt op het produceren en verhandelen van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk alsook huismeubilair, manden, (tuin)meubelen en aanverwante artikelen.

2.2. **E** is een groothandelsbedrijf dat zich richt op het verhandelen van (huis)dierbenodigdheden voor aquaria, vogels, knaagdieren, honden, katten en aanverwante

C/10/551903 / KG ZA 18-603

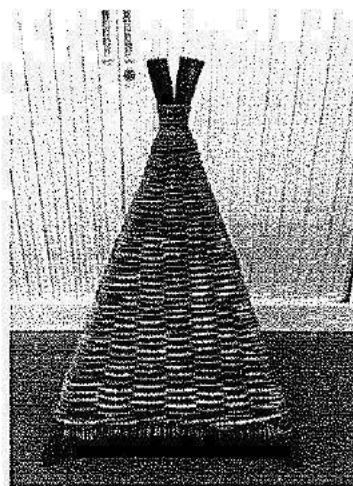
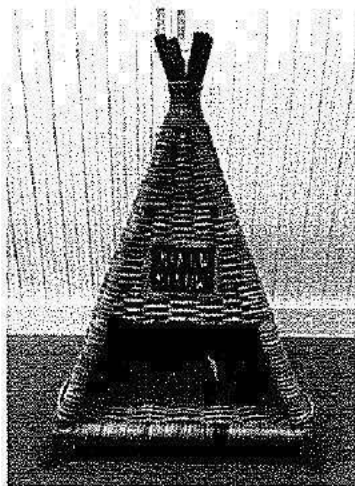
2

6 juli 2018

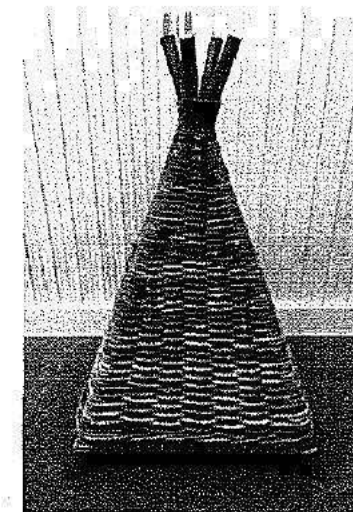
artikelen. [REDACTED] B [REDACTED] heeft een eigen collectie van accessoires voor honden en katten, die zij verkoopt onder de naam "Boony EST 1941".

2.3. Begin 2017 heeft [REDACTED] L [REDACTED] telefonisch contact opgenomen met [REDACTED] B [REDACTED]. Tijdens dat telefoongesprek is [REDACTED] B [REDACTED] door [REDACTED] L [REDACTED] gesommeerd om de verkoop van haar rotan poezenmanden te staken, omdat deze poezenmand van [REDACTED] B [REDACTED] (nagenoeg) identiek zou zijn aan de rotan poezenmand die door [REDACTED] L [REDACTED] wordt aangeboden en [REDACTED] B [REDACTED] daarmee inbreuk zou maken op de auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED].

De betreffende poezenmand van [REDACTED] L [REDACTED] (hierna: de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand) ziet er als volgt uit:



De betreffende poezenmand van [REDACTED] B [REDACTED] (hierna: Boony-versie 1) ziet er als volgt uit:

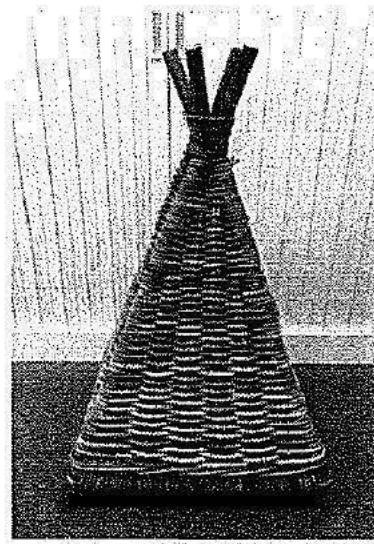


C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

3

Tijdens dat telefoongesprek hebben partijen afgesproken dat [REDACTED] E [REDACTED] de nog bij haar aanwezige voorraad van 20 à 30 stuks zou verkopen en Boony-versie 1 daarna niet meer in de handel zou brengen.

2.4. Eind januari/begin februari 2018 heeft [REDACTED] L [REDACTED] geconstateerd dat [REDACTED] B [REDACTED] Boony-versie 1 nog steeds of opnieuw aanbood en tevens een nieuwe versie poezenmand van rotan op de markt aanbood. Het betreft de volgende versie (hierna: Boony-versie 2):



2.5. Bij brief van 2 februari 2018 aan [REDACTED] E [REDACTED] heeft de advocaat van [REDACTED] L [REDACTED] medegedeeld dat [REDACTED] E [REDACTED], met de verkoop van Boony-versie 1 en Boony-versie 2, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van [REDACTED] r L [REDACTED] en is [REDACTED] B [REDACTED] onder meer gesommeerd om de handel in beide versies onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en de gehele voorraad Boony-poezenmanden af te geven aan [REDACTED] L [REDACTED].

2.6. [REDACTED] B [REDACTED] heeft geen gevolg gegeven aan die sommatie.

3. Het geschil

3.1. [REDACTED] L [REDACTED] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED] met betrekking tot de [REDACTED] r L [REDACTED]-poezenmanden te staken en gestaakt te houden, onder meer door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en vervaelvoudiging (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins) van de door en/of namens [REDACTED] B [REDACTED] aangeboden Boony-poezenmanden in beide versies zoals afgebeeld en

C/10/551903 / KG ZA 18-603

4

6 juli 2018

beschreven in deze dagvaarding, althans variaties daarop die een ongeoorloofde verveelvoudiging zijn van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmanden;

2. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen ervoor zorg te dragen dat alle websites/webwinkels waarop de Boony-poezenmanden te koop worden aangeboden c.q. staan afgebeeld, waaronder maar daartoe niet beperkt de in de dagvaarding genoemde websites/webwinkels, en alle afnemers van [REDACTED] B [REDACTED], elke openbaarmaking en verveelvoudiging van de Boony-poezenmanden binnen één (1) week na betekening van het te wijzen vonnis staken en definitief gestaakt houden;
3. (subsidiair) [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis elk onrechtmatig handelen jegens [REDACTED] L [REDACTED] te staken en gestaakt te houden, door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elke slaafse nabootsing van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmanden, waaronder maar niet beperkt tot het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden in brochures, op websites of anderszins en elk ander gebruik van de Boony-poezenmanden, zoals genoemd en afgebeeld in de dagvaarding en/of alle andere (poezen)manden die een slaafse nabootsing zijn van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmanden;
4. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen binnen vijf (5) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaat van [REDACTED] L [REDACTED] opgave te doen van:
 - a. de totale hoeveelheid door/namens [REDACTED] B [REDACTED] geproduceerde, bestelde, ingekochte/geïmporteerde en ontvangen Boony-poezenmanden zoals genoemd en afgebeeld in de dagvaarding;
 - b. de totale hoeveelheid door/namens [REDACTED] B [REDACTED] uitgebrachte offertes ten aanzien van de Boony-poezenmanden en de verkochte en/of anderszins afgeleverde Boony-poezenmanden als genoemd en afgebeeld in de dagvaarding;
 - c. de inkooprijzen, verkoopprijzen en het totale bedrag van de als gevolg van de verhandeling van de Boony-poezenmanden als genoemd en afgebeeld in de dagvaarding genoten bruto- en nettowinst;
 - d. de totale hoeveelheid bij [REDACTED] E [REDACTED] en alle aan [REDACTED] E [REDACTED] verbonden vennootschappen/personen en bij houders namens [REDACTED] B [REDACTED] in voorraad zijnde Boony-poezenmanden zoals genoemd en afgebeeld in de dagvaarding;
 - e. de naam- en adresgegevens en alle overige contactgegevens van alle bij de verhandeling en productie van de Boony-poezenmanden zoals genoemd en afgebeeld in de dagvaarding betrokken (rechts)personen, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, producenten, leveranciers en afnemers (uitgezonderd consumenten);een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende bewijsstukken (waaronder maar niet beperkt tot inkoop- en verkoopfacturen) waaruit duidelijk blijkt dat de opgevraagde informatie juist is;
5. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen binnen drie (3) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis al haar afnemers en potentiële afnemers aan wie door en/of namens [REDACTED] B [REDACTED] een offerte is gestuurd met betrekking tot de in de dagvaarding genoemde en afgebeelde Boony-poezenmanden en/of aan wie Boony-poezenmanden zijn geleverd, per fax of per aangetekende brief, op normaal briefpapier en zonder enig begeleidend

C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

5

commentaar in welke vorm dan ook, het volgende mee te delen en te verzoeken (aangevuld met de relevante artikelnummers):

Inbreuk – Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden

Mijne dames en heren,

*Hierbij bericht ik u namens [REDACTED] E [REDACTED] B.V. dat wij Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden hebben aangeboden en verkocht (artikelnummers: *****). Daarmee hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED] met betrekking tot de door haar ontworpen rotan poezenmanden in tipivorm. Wij hebben het aanbieden en de verkoop van de poezenmanden op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam onmiddellijk gestopt.*

Wij verzoeken u de aan u geleverde Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden per omgaande aan ons te retourneren waarbij de door u betaalde inkooprijns en te maken verzendkosten binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd.

Indien u een offerte heeft ontvangen en/of bestelling heeft geplaatst, maar nog geen Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden geleverd heeft gekregen, verzoeken wij u de offerte als niet-geschreven en de bestelling als geannuleerd te beschouwen. De eventuele reeds betaalde inkooprijns zal binnen zeven dagen na ontvangst van dit bericht worden gerestitueerd.

Hoogachtend,

[REDACTED] E [REDACTED] B.V.
G [REDACTED]

en daarvan binnen drie (3) werkdagen na verzending deugdelijk bewijs over te leggen aan de advocaat van [REDACTED] L [REDACTED] door middel van toezending van kopieën en verzendbewijzen van alle aan de (potentiële) afnemers verzonden brieven/faxen;

6. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen binnen twee (2) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis bovenaan op de homepage van haar website [REDACTED] de rectificatie als weergegeven onder sub 5. te plaatsen, welke tekst direct bij het openen van de homepage duidelijk zichtbaar moet zijn, en goed leesbaar zonder enig commentaar dient te worden weergegeven in minimale lettergrootte 11 met zwarte letters, lettertype Arial of Times New Roman, tegen een witte achtergrond, en welke tekst gedurende ten minste twee maanden op de homepage van de website blijft staan;
7. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen binnen tien (10) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis op eigen kosten de Boony-poezenmanden die niet door afnemers zijn geretourneerd (zoals bedoeld onder 5.-6.), terug te halen bij die afnemers of locaties waar de Boony-poezenmanden zich bevinden, en deze sets aan [REDACTED] L [REDACTED] af te geven conform het onder 8. gevorderde;
8. [REDACTED] B [REDACTED] te bevelen binnen vijftien (15) werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis de gehele voorraad Boony-poezenmanden als genoemd en afgebeeld in

C/10/551903 / KG ZA 18-603

6

6 juli 2018

de dagvaarding (waaronder de geretourneerde producten als bedoeld onder 5.) op eigen kosten franco magazijn van [REDACTED] L [REDACTED] te ([REDACTED]) [REDACTED] af te geven ter vrije beschikking van [REDACTED] L [REDACTED] en voor zover nog na deze periode Boony-poezenmanden worden ontvangen ten gevolge van het onder 5. gevorderde of anderszins, deze binnen twee (2) dagen na ontvangst af te geven op het hiervoor bedoelde adres ter vrije beschikking van [REDACTED] L [REDACTED];

alles, te weten het sub 1. t/m 8. gevorderde, op verbeurte van een aan [REDACTED] L [REDACTED] te verbeuren dwangsom van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) ineens voor ieder niet nagekomen bevel, alsmede € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de niet-nakoming voortduurt;

9. de termijn waarbinnen [REDACTED] L [REDACTED] op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken, te stellen op 6 (zes) maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van het te wijzen vonnis; en
10. [REDACTED] B [REDACTED] te veroordelen in de volledige kosten van dit geding op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten.

3.2. Aan haar vorderingen heeft [REDACTED] L [REDACTED] het volgende ten grondslag gelegd. [REDACTED] L [REDACTED] is de maker van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand op grond van artikel 8 Aw. Ingevolge artikel 1 Aw heeft [REDACTED] L [REDACTED] het exclusieve recht om de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand openbaar te maken op grond van artikel 12 Aw en te verveelvoudigen op grond van artikel 13 Aw. De Boony-poezenmanden tonen dezelfde kenmerkende eigenschappen en zijn duidelijk ontleend aan de poezenmanden van [REDACTED] L [REDACTED]. De totaalindruk van beide versies is (nagenoeg) gelijk aan die van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand. Daarmee maakt [REDACTED] B [REDACTED] primair inbreuk op de exclusieve auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED]. Subsidiair maakt [REDACTED] B [REDACTED] zich schuldig aan slaafse nabootsing en handelt zij in die zin onrechtmatig jegens [REDACTED] L [REDACTED]. [REDACTED] L [REDACTED] heeft er spoedeisend belang bij dat die inbreuk en slaafse nabootsing zo snel mogelijk worden gestopt en verdere schade wordt voorkomen, reden waarom zij de vorderingen 1 t/m 3 heeft ingesteld. Nauw verweven met en ter versterking van die (veelal verbods)vorderingen zijn de overige (neven)vorderingen.

3.3. [REDACTED] B [REDACTED] voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [REDACTED] L [REDACTED] in de kosten van het geding. Subsidiair verzoekt [REDACTED] B [REDACTED] om een tegen haar uitgesproken veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en de vordering uitsluitend toe te wijzen met dien verstande dat de bodemprocedure binnen vier weken na heden wordt gestart en de vorderingen onder 2. en 4. t/m 8. in ieder geval af te wijzen. In de eerste plaats is de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand niet te beschouwen als een werk in de zin van de Auteurswet, nu deze poezenmand in het geheel geen eigen karakter heeft en is ontleend aan vergelijkbare producten die al eerder op de markt te koop waren. Daarnaast wordt betwist dat [REDACTED] L [REDACTED] de maker is van de poezenmand, aan haar komt geen beroep op artikel 8 Aw toe. Bij de beoordeling of sprake is van een inbreuk op een auteursrecht of slaafse nabootsing, dient Boony-versie 1 buiten beschouwing te worden gelaten, aangezien partijen daarover specifieke afspraken hebben gemaakt die door [REDACTED] B [REDACTED] zijn nagekomen. De totaalindrucken van Boony-versie 2 en de [REDACTED] L [REDACTED]

C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

7

poezenmand zijn dusdanig verschillend, dat er geen sprake is van een inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing.

De zaak is ongeschikt voor een behandeling in kort geding en een spoedeisend belang ontbreekt. Een belangenafweging dient in het voordeel van [REDACTED] B [REDACTED] uit te vallen. De vorderingen zijn ingrijpend van aard en zullen [REDACTED] E [REDACTED] (reputatie)schade opleveren, terwijl aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen van [REDACTED] L [REDACTED] zal afwijzen.

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

4. De beoordeling

Vorderingen 1. t/m 3.

4.1. Uitgaande van de stelling van [REDACTED] L [REDACTED] dat zij, als gevolg van de in haar ogen voortdurende inbreuk op haar auteursrechten c.q. slaafse nabootsing door [REDACTED] B [REDACTED], doorlopende schade lijdt en de gevraagde voorzieningen ertoe strekken een einde te maken aan die onrechtmatige handelingen, ligt het alleszins voor de hand [REDACTED] L [REDACTED] een spoedeisend belang heeft bij de vorderingen onder 1. t/m 3. (zie HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483). De vraag of deze stelling op juistheid berust, zal hierna aan de orde komen, maar doet op zichzelf niet af aan het spoedeisende karakter van de betreffende vorderingen. Het verweer van [REDACTED] B [REDACTED], dat [REDACTED] L [REDACTED] niet adequaat zou hebben gereageerd op de vermeende inbreuken, is door [REDACTED] L [REDACTED] gemotiveerd betwist en niet aannemelijk.

4.2. In het standpunt van [REDACTED] B [REDACTED], dat de zaak ongeschikt is voor een behandeling in kort geding, leest de voorzieningenrechter een beroep op artikel 256 Rv. Dit beroep wordt verworpen. Er is geen sprake van een situatie waarin de gevolgen van de te geven beslissing niet kunnen worden overzien en de enkele omstandigheid dat voor bepaalde rechtsvragen (eventueel) nadere bewijsvoering vereist is, is geen reden om een voorziening in kort geding te weigeren.

4.3. Allereerst moet worden beoordeeld of aan [REDACTED] L [REDACTED] auteursrechtelijke bescherming toekomt voor wat betreft haar rotan poezenmand zoals afgebeeld onder 2.3.

4.4. Ten aanzien van het verweer van [REDACTED] B [REDACTED] dat de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand geen werk-is in de zin van de Auteurswet, wordt het volgende overwogen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het te beschermen werk moet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Het mag daarbij niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (vgl. HR 12 april 2013, NJ 2013/502, Stokke/Fikszo en HR 30 mei 2008, NJ 2008/556, Endstra-tapes). Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de maatstaf in het Infopaq-arrest (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, NJ 2011/288) aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk". Het HvJEU overwoog in hetzelfde arrest dat ook elementen die afzonderlijk beschouwd niet als een eigen intellectuele schepping kunnen worden aangemerkt, door de combinatie, keuze en schikking van die elementen op een oorspronkelijke wijze een

C/10/551903 / KG ZA 18-603

8

6 juli 2018

intellectuele schepping vormen, omdat daarin de creatieve geest van de maker tot uitdrukking komt.

■ B ■ heeft aangevoerd dat de ■ L ■-poezenmand geen werk is in de zin van de Auteurswet, omdat het in het geheel geen eigen karakter heeft en is ontleend aan vergelijkbare producten die al eerder op de markt te koop waren. Daarbij heeft ■ B ■ van ieder afzonderlijke kenmerk van de ■ L ■-poezenmand aangegeven waarom er geen sprake is van een unieke schepping. Verder heeft zij een printscreen overgelegd met afbeeldingen van poezenmanden die vóór 31 december 2013 online werden aangeboden.

Het betoog van ■ B ■ wordt niet gevolgd. Uit voormelde uitspraak van het HvJEU volgt juist dat de uniciteit van een werk ook kan voortvloeien uit een (nieuwe) combinatie van niet oorspronkelijke elementen. Het feit dat reeds in 2013 op de markt van dierenbenodigdheden producten, waaronder poezenmanden, in de vorm van een tipi werden verkocht, maakt niet zonder meer dat de ■ L ■-poezenmand geen eigen karakter heeft. Uit de printscreen van ■ B ■ kan worden afgeleid dat de toentertijd aangeboden poezenmanden in tipivorm niet waren gemaakt van rotan en dat de poezenmanden van rotan geen tipivorm hadden. Juist de combinatie van de tipi-vorm, de materiaalkeuze van rotan, de kleur en de verdere afwerking (welke elementen op zichzelf niet beschermd zijn) maakt de ■ L ■-poezenmand zodanig afwijkend van de overige, toen reeds bestaande poezenmanden, dat het ontwerp een voldoende eigen karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Aldus is er sprake van een werk in de zin van de Auteurswet.

4.5. Ook het verweer van ■ B ■ dat ■ L ■ niet is aan te merken als de maker van haar poezenmand in de zin van de Auteurswet, kan niet slagen.

■ L ■ heeft gesteld dat zij op grond van artikel 8 Aw de maker is van haar poezenmand. ■ K ■, haar vaste ontwerper, heeft weliswaar de poezenmand ontworpen, maar ■ L ■ heeft de ■ L ■-poezenmand in 2014 openbaar gemaakt, zonder daarbij een natuurlijk persoon als maker te hebben vermeld.

Ter onderbouwing heeft zij een "purchase order" aan H ■ (de vaste leverancier van ■ L ■ in Indonesië) van 5 februari 2014 en een "pro forma invoice and packing list" van 6 februari 2014 overgelegd alsook een foto van de ■ L ■-poezenmand op de computer van ■ L ■ met als laatst gewijzigde datum 10 juni 2014, een foto van de huisbeurs van ■ L ■ op 10 juli 2014 waarbij de poezenmand volgens ■ L ■ voor het eerst openbaar is gemaakt en de eerste verkoopfactuur van de ■ L ■-poezenmand van 21 augustus 2014 die gericht is aan Tuin Totaal Oldenzaal.

■ B ■ heeft de afzonderlijke producties weliswaar gemotiveerd betwist, maar heeft die betwisting verder ononderbouwd gelaten. Gelet op het samenstel en de onderlinge samenhang van de overgelegde producties, is aannemelijk te achten dat de ■ L ■-poezenmand in 2014 openbaar is gemaakt. Anders dan ■ B ■ meent, valt ook het tentoonstellen van het product op een huisbeurs in de eigen winkel onder openbaarmaking zoals bedoeld in de Auteurswet. Het gaat erom dat het werk op de één of andere manier aan het publiek ter beschikking komt (HR 27 januari 1995, NJ 1995/669, Bigott/Doucal).

Voor zover al zou worden aangenomen dat er geen openbaarmaking in 2014 heeft plaatsgevonden, heeft te gelden dat ■ B ■ niet, althans niet voldoende, heeft betwist dat de ■ L ■-poezenmand eerder in de handel is gebracht dan de Boony-poezenmanden. Ook het feit dat ■ B ■, toen zij begin 2017 werd aangesproken door V ■ L ■, toezegde de verkoop van Boony-versie 1 te staken na verkoop van de aanwezige voorraad, wijst erop dat de ■ L ■-poezenmand er eerder was.

C/10/551903 / KG ZA 18-603

9

6 juli 2018

Ervan uitgaande dat de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand eerder dan de Boony-poezenmanden openbaar is gemaakt, waarbij aan het publiek duidelijk is gemaakt dat de poezenmand afkomstig is van [REDACTED] L [REDACTED] en er verder geen namen zijn genoemd, dient [REDACTED] L [REDACTED] op grond van artikel 8 Aw te worden aangemerkt als de maker van het werk. Dat kan anders zijn, indien de openbaarmaking onrechtmatig was, maar dat is gesteld noch gebleken. [REDACTED] L [REDACTED] heeft verder nog een overeenkomst overgelegd, waarin [REDACTED] K [REDACTED] en zijn vennootschap verklaren dat de intellectuele eigendomsrechten op de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand aan [REDACTED] L [REDACTED] toekomen en dat zij, voor zover dat nog nodig zou zijn, die rechten overdragen aan [REDACTED] L [REDACTED]. Dit laatste is echter niet relevant, nu [REDACTED] L [REDACTED] zich op artikel 8 Aw beroept en aannemelijk is dat zij op die grondslag als maker kan worden aangemerkt.

4.6. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat aan [REDACTED] L [REDACTED] auteursrechtelijke bescherming toekomt voor wat betreft de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand.

4.7. Vervolgens ligt de vraag voor of [REDACTED] B [REDACTED] met de Boony-poezenmanden inbreuk maakt op de auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED].

4.8. Ten aanzien van Boony-versie 1 staat vast dat partijen begin 2017 de afspraak hebben gemaakt dat [REDACTED] B [REDACTED] de resterende 20-30 nog in voorraad zijnde exemplaren nog zou verkopen, waarna zij deze versie niet meer zou (laten) produceren of verhandelen. Voor zover er al sprake zou zijn van een inbreuk door [REDACTED] B [REDACTED] met Boony-versie 1, heeft [REDACTED] L [REDACTED] dat onder voorwaarden gedoogd. Dat brengt met zich dat, zolang aan die voorwaarden is voldaan, [REDACTED] L [REDACTED] niet aan [REDACTED] B [REDACTED] kan tegenwerpen dat zij met Boony-versie 1 inbreuk maakt op de auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED]. [REDACTED] L [REDACTED] stelt echter dat [REDACTED] B [REDACTED] in strijd met die afspraak handelt, doordat Boony-versie 1 thans nog steeds online wordt aangeboden. Die redenering wordt niet gevolgd. Dat Boony-versie 1 nog wordt verkocht door bepaalde detailwinkels, betekent nog niet dat [REDACTED] B [REDACTED] tegen de afspraken in door is gegaan met de handel in deze versie. Partijen zijn niets overeengekomen over een "recall" en niet bekend is welke aantallen door [REDACTED] B [REDACTED] reeds (aan de detailhandel) waren verkocht voordat de betreffende afspraak was gemaakt. In dit kort geding kan niet worden vastgesteld of de thans aangeboden Boony-versies 1 afkomstig zijn uit de voorraad van [REDACTED] B [REDACTED] van begin 2017 of uit latere producties van die poezenmanden (wat in strijd zou zijn met de afspraak). De eerste situatie kan niet worden uitgesloten en de tweede situatie is door [REDACTED] L [REDACTED] niet onderbouwd. Nu onvoldoende aannemelijk is dat Boony-versie 1 thans nog door [REDACTED] B [REDACTED] wordt geproduceerd en/of (in strijd met de gemaakte afspraken) te koop wordt aangeboden, moet worden geoordeeld dat V [REDACTED] L [REDACTED] geen belang heeft bij haar vordering de openbaarmaking en veeleenvoudiging van Boony-versie 1 te staken en gestaakt te houden. Dit gedeelte van de vordering ligt reeds om die reden voor afwijzing gereed, zodat voor de beoordeling of sprake is van enige inbreuk aan de kant van [REDACTED] B [REDACTED] Boony-versie 1 buiten beschouwing zal worden gelaten.

4.9. Ten aanzien van Boony-versie 2 wordt als volgt overwogen. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. Het komt er daarbij op aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de

C/10/551903 / KG ZA 18-603

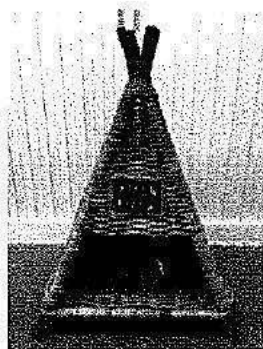
10

6 juli 2018

totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 november 2002, NJ 2003/17, Una Voce Particolare). Bij die vergelijking dienen ook onbeschermd elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt (HR 12 april 2013, NJ 2013/502, Stokke/Fikszo).

Uit het overwogene onder 4.4. vloeit voort dat in het onderhavige geval de combinatie van (de op zichzelf triviale kenmerken als) de tipi-vorm, de materiaalkeuze van rotan, de kleur en de verdere afwerking van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand als auteursrechtelijk beschermde trek moet worden aangemerkt. De voorzieningenrechter stelt vast dat de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand en Boony-versie 2 op een aanzienlijk aantal punten overeenstemmen. Beide poezenmanden hebben een tipi-vorm met vier gelijke zijdes en vier poten van bamboe die aan de onderzijde uitsteken en doorlopen naar de bovenzijde van de mand alwaar de vier uitstekende poten zijn omwikkeld met rotan. Het materiaal en de kleur zijn identiek, namelijk rotan die grijs is gemaakt. De uitvoering en de dikte van het vlechtwerk zijn eveneens gelijk. En de manden hebben nagenoeg dezelfde afmetingen. Van de achterkant en de zijkant gezien (zie onderstaande afbeeldingen), kunnen de manden niet van elkaar worden onderscheiden. Gelet op deze elementen, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een overeenstemmende totaalindruk. De waar te nemen verschillen zitten aan de voorkant, te weten de ronde opening met daarbij een speciaal vlechtwerk erom heen en een ander plaatje boven de opening, zowel qua omvang als materiaal. Deze verschillen zijn echter onvoldoende om de overeenstemmende totaalindruk weg te nemen. Daarbij zij opgemerkt dat [REDACTED] E [REDACTED] blijkens haar productie 9, na haar afspraak met [REDACTED] L [REDACTED] van begin 2017 om Boony-versie 1 niet meer in de handel te brengen (zie 2.3.), haar leverancier opdracht heeft gegeven om enkel de vorm van de opening te wijzigen en het plaatje bovenaan de opening iets naar boven te verplaatsen, wat heeft geresulteerd in Boony-versie 2. Daarmee heeft [REDACTED] E [REDACTED] onvoldoende afstand genomen van het ontwerp van de [REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand om te kunnen spreken van een nieuw werk en is sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw. Vordering 1. wordt dan ook toegewezen voor zover deze ziet op Boony-versie 2. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

Voorkant:



[REDACTED] L [REDACTED]-poezenmand



Boony-versie 2

Zijkant:



C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

11

Achterkant:



█ L...n-poezenmand



Boony-versie 2

4.10. Ten aanzien van de vordering onder 2., zijnde een bevel aan █ E█ om ervoor zorg te dragen dat al haar afnemers de openbaarmaking en verveelvoudiging van de Boony-poezenmanden staken en gestaakt houden, heeft █ E█ terecht aangevoerd dat het niet in haar macht ligt om aan die vordering te voldoen. Dat verweer is door █ L█ niet weerlegd. Vordering 2. wordt daarom afgewezen.

4.11. Met de (gedeeltelijke) toewijzing van vordering 1. behoeft de subsidiair ingestelde vordering 3. geen bespreking meer.

Vordering 4.

4.12. Onder 4. vordert █ L█ opgave door █ E█ van een aanzienlijke hoeveelheid informatie, waaronder de hoeveelheid ingekochte en verkochte Boony-poezenmanden, de inkoop- en verkoopprijzen en de genoten winst, de hoeveelheid nog in voorraad zijnde poezenmanden en de contactgegevens van alle bij de verhandeling en producties betrokken (rechts)personen. █ L█ heeft gesteld dat zij met die gegevens de inbreukmakende handelingen via andere kanalen kan tegengaan en de hoogte van haar schade als gevolg van de handelwijze van █ E█ kan bepalen.

4.13. █ L█ heeft geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat er sprake is van inbreukmakende handelingen via andere kanalen. De gevraagde voorziening is daarmee in feite een vissentocht, waarvoor een kort geding niet is bedoeld. Verder levert het kunnen bepalen van de hoogte van de schade geen spoedeisend belang op. Daarvoor is het voeren van een bodemprocedure de aangewezen weg. De vordering wordt derhalve afgewezen.

Vorderingen 5. en 6.

4.14. Vorderingen 5. en 6. zien op een rectificatie middels een brief aan (potentiële) afnemers respectievelijk op de website van █ E█. Met deze vorderingen wenst █ L█ de verspreiding van de Boony-poezenmanden en de inbreuk een halt toe te roepen en verdere schade te voorkomen.

C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

12

4.15. Om een einde te maken aan de aannemelijk geoordeelde onrechtmatige inbreuk op haar auteursrechten door [REDACTED] E., heeft [REDACTED] L. er een evident spoedeisend belang bij dat [REDACTED] E. een brief zendt aan alle afnemers aan wie zij Boony-versie 2 poezenmanden heeft verkocht, met het verzoek om de geleverde poezenmanden tegen terugbetaling te retourneren. In het licht van het voorlopig oordeel dat sprake is van een inbreuk voert dit gedeelte van de vordering niet te ver. Tegen de tekst van de rectificatie van [REDACTED] L. heeft [REDACTED] E. verder geen verweer gevoerd. Dit gedeelte wordt dan ook toegewezen zoals in het dictum vermeld. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

Voor het onder 6. en overige onder 5. gevorderde, ziet de voorzieningenrechter geen (spoedeisend) belang, nu aan de daarin gevraagde voorzieningen reeds voldoende wordt tegemoet gekomen door middel van het toe te wijzen verbod aan [REDACTED] E. om Boony-versie 2 openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Vorderingen 7. en 8.

4.16. Vordering 7. houdt in dat [REDACTED] E. de Boony-poezenmanden die niet door afnemers zijn geretourneerd, terughaalt en aan [REDACTED] L. afgeeft. Vordering 8. is een algeheel bevel aan [REDACTED] E. om de gehele voorraad Boony-poezenmanden op eigen kosten af te geven aan [REDACTED] L. Deze vorderingen dienen volgens [REDACTED] L. ertoe te voorkomen dat de Boony-poezenmanden nog opduiken in de handel of (bijvoorbeeld) verdwijnen naar het buitenland voor de verkoop aldaar. Uitgaande van die stelling is het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen voldoende gegeven.

4.17. Voor vordering 7. geldt evenwel, net als bij vordering 2., dat van [REDACTED] E. niet kan worden verlangd daar gevolg aan te geven, laat staan op straffe van een dwangsom, aangezien het niet zonder meer in haar macht ligt om de door haar verkochte goederen bij haar afnemers terug te halen. Om die reden ligt de vordering voor afwijzing gereed.

4.18. [REDACTED] L. heeft geen feiten of omstandigheden aangedragen waaruit blijkt van een gegronde vrees dat de Boony-poezenmanden nog opduiken in de (binnenlandse en/of buitenlandse) handel. Gelet daarop en gelet op de toewijzing van het gevorderde bevel om de onrechtmatige openbaarmaking en verveelvoudiging van Boony-versie 2 te staken en gestaakt te houden, voert vordering 8., gezien de verstrekkende gevolgen daarvan voor [REDACTED] E., thans te ver om in dit kort geding toe te wijzen.

Vordering 9.

4.19. Ten aanzien van de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, heeft [REDACTED] E. ter zitting aangevoerd dat zij belang heeft bij een voortvarende afwikkeling van de bodemprocedure en heeft zij verzocht die termijn op vier weken te stellen. [REDACTED] L. heeft daar niet meer op gereageerd. De voorzieningenrechter zal de termijn ex artikel 1019i Rv bepalen op 3 maanden na heden.

Vordering 10.

4.20. Aangezien [REDACTED] E. terecht door [REDACTED] L. in rechte is betrokken, zal [REDACTED] E. worden veroordeeld in de proceskosten. [REDACTED] L. maakt aanspraak op een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv voor dat deel van haar

C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

13

kosten dat betrekking heeft op de handhaving van de door haar gestelde intellectuele eigendomsrechten. Het geschil ziet op zowel een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als op slaafse nabootsing. Op dat laatste is artikel 1019h Rv niet van toepassing en dient het gebruikelijke liquidatietarief te worden gehanteerd. Conform de door [REDACTED] L [REDACTED] voorgestane verdeling, waartegen [REDACTED] B [REDACTED] geen verweer heeft gevoerd, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat 90% van de kosten zijn gemaakt voor het IE-deel en 10% voor het overige deel (slaafse nabootsing).

[REDACTED] L [REDACTED] heeft de door haar gemaakte kosten tot aan de mondelinge behandeling gespecificeerd en berekend op € 13.332,24 exclusief btw en dagvaardingskosten.

[REDACTED] B [REDACTED] heeft geen verweer gevoerd tegen de hoogte van dat bedrag. Gelet daarop en het feit dat, bij de bepaling van de redelijke en evenredige proceskosten, als indicatietarief in IE-zaken voor "normale" kort gedingen (als het onderhavige) een maximumbedrag is genoemd van € 15.000,00, is het door [REDACTED] L [REDACTED] gespecificeerde bedrag van € 13.332,24 redelijk. Het gebruikelijke liquidatietarief bij een kort geding is € 980,00. Met de 90/10-verhouding worden de advocaatkosten bepaald op € 12.097,00 (= € 90% van € 13.332,24 + 10% van € 980,-). De kosten aan de zijde van [REDACTED] L [REDACTED] worden dan ook begroot op € 81,00 aan dagvaardingskosten, € 626,00 aan griffierecht en € 12.097,00 aan salaris advocaat, derhalve in totaal € 12.804,00.

4.21. Het verzoek van [REDACTED] B [REDACTED] om een toewijzend vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, wordt afgewezen. Het belang van [REDACTED] [REDACTED] in deze weegt niet op tegen het spoedeisend belang van [REDACTED] L [REDACTED] om, ondanks een eventueel lopend hoger beroep, dit vonnis te (laten) executeren.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt [REDACTED] B [REDACTED] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en verveelvoudiging (waaronder het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen en afbeelden in brochures, op websites of anderszins) van de Boony-versie 2 poezenmand;

5.2. beveelt [REDACTED] B [REDACTED] binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers aan wie Boony-versie 2 poezenmanden zijn verkocht en/of geleverd, per fax of per aangetekende brief, op normaal briefpapier en zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, het volgende mee te delen en te verzoeken (aangevuld met het relevante artikelnummer):

Inbreuk – Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden

Mijne dames en heren,

*Hierbij bericht ik u namens [REDACTED] B [REDACTED] B.V. dat wij Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden hebben aangeboden en verkocht (artikelnummer: *****). Daarmee hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve auteursrechten van [REDACTED] L [REDACTED] met betrekking tot de door haar ontworpen rotan poezenmanden in tipivorm. Wij*

C/10/551903 / KG ZA 18-603
6 juli 2018

14

hebben het aanbieden en de verkoop van de poezenmanden op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam onmiddellijk gestopt.

Wij verzoeken u de aan u geleverde Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden per omgaande aan ons te retourneren waarbij de door u betaalde inkoopprijs en te maken verzendkosten binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd.

Indien u een bestelling heeft geplaatst, maar nog geen Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden geleverd heeft gekregen, verzoeken wij u de bestelling als geannuleerd te beschouwen. De eventuele reeds betaalde inkoopprijs zal binnen zeven dagen na ontvangst van dit bericht worden gerestitueerd.

Hoogachtend,

██████████ B.V.
G ██████████

- 5.3. beveelt ██████████ B. van de onder 5.2. bedoelde brieven/faxen binnen drie werkdagen na verzending deugdelijk bewijs over te leggen aan de advocaat van ██████████ L. door middel van toezending van kopieën en verzendbewijzen van alle aan de afnemers verzonden brieven/faxen;
- 5.4. veroordeelt ██████████ B. om aan ██████████ L. een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat ██████████ B. de onder 5.1. tot en met 5.3. bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, met een maximum van € 250.000,00;
- 5.5. veroordeelt ██████████ B. in de proceskosten, aan de zijde van ██████████ L. tot op heden begroot op € 12.804,00;
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op drie maanden na heden;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2018.

2091 / 2009

