

In naam van de Koning

vonnis



**RECHTBANK AMSTERDAM**

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/661793 / KG ZA 19-132 MW/EB

**Vonnis in kort geding van 20 maart 2019**

in de zaak van

**T** handelend onder de naam **BYLIMA**,  
wonende te Amsterdam,  
eiseres bij dagvaarding van 26 februari 2019,  
advocaat mr. M.C. Coops te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma **LE BEAUTE**, handelend onder de naam **SEDEF**, gevestigd te Amsterdam,
2. **M B**,  
wonende te Amsterdam,
3. **B B**,  
wonende te Amsterdam,
4. **A B**,  
wonende te  
gedaagden,  
advocaat mr. L. van Gijn te Amsterdam.

Partijen zullen hierna **T** en **Sedef** worden genoemd. Afzonderlijk zullen gedaagden ook wel worden aangeduid als de vof, **M. Be B B** en **A. Be**

**1. De procedure**

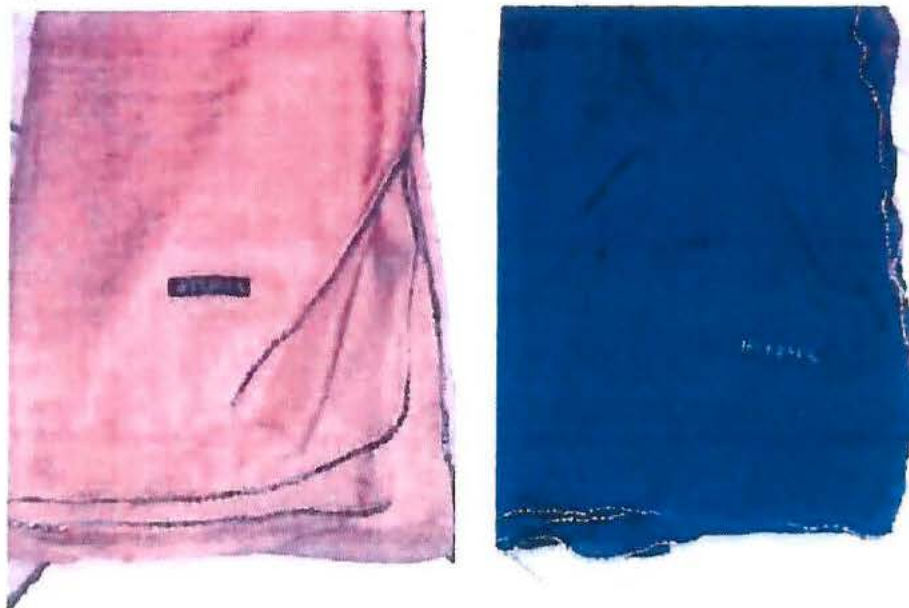
Ter zitting van 6 maart 2019 heeft **T** gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. **Sedef** heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. **T** heeft producties in het geding gebracht. **Sedef** heeft ná het verstrijken van de in het procesreglement gestelde termijn voor het indienen van stukken van uiterlijk 24 uur voor de zitting een groot aantal producties ingediend. Deze producties zijn op verzoek van **T** buiten beschouwing gelaten omdat er geen goede reden is gegeven voor de late

aanlevering daarvan. Beide partijen hebben hun standpunten toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting was T aanwezig met mr. Coops. Aan de zijde van Sedef waren aanwezig M. B en A. Be vennoten van de vof.

## 2. De feiten

2.1. T drijft sinds 1 oktober 2014 onder de naam Bylima een eenmanszaak. Zij ontwerpt, vervaardigt en verhandelt Arabische modeproducten, onder meer vanuit haar winkel aan de in Amsterdam en online via de websites bylyma.nl, bylima.com en bylima.ae.

2.2. Van de collectie van T maken onder andere sjaals deel uit die ook worden gebruikt als hoofddoek. De sjaals, gemaakt van viscose en katoen, zijn effen en beschikbaar in verschillende kleuren. De sjaals zijn omzoomd met een goudkleurige, golvende rand of een rand van geslepen glassteentjes en voorzien van een etiket met daarop de naam BYLIMA. Hieronder zijn twee voorbeelden afgebeeld.



2.3. Sedef drijft een markthandel in onder andere textiel, kleding en schoenen.

2.4. In februari 2018 heeft een zus/dochter van de vennoten van Sedef in persoon een sjaal van T gekocht bij haar in de winkel aan de Deze zus is één van de vennoten van de vennootschap onder firma O & S. B Textiel, die eveneens actief is in de markthandel. In juli 2018 heeft een zekere O twee sjaals van T gekocht; één met een gouden randje en één met een strass-rand. De sjaals kosten € 24,99 per stuk.

2.5. Op 17 december 2018 heeft M. B. D. vof het Benelux woordmerk BYLIMA gedeponereerd voor onder andere sjaals en hoofddoeken.

2.6. Op 22 december 2018 heeft T. van een klant vernomen dat op de markt in Geuzenveld sjaals werden verkocht die een sterke gelijkenis vertoonden met de sjaals van T. en die voorzien waren van een etiket met daarop "BYLIMA".

2.7. Op 30 december 2018 heeft T. de volgende informatie van een zekere Y. ontvangen:

"(...) Ik zag een hoofddoek hangen met een goud randje en vroeg waar hij deze heeft liggen hij zei toen dat hij eentje van bylima heeft en eentje van Sedef. Ik wilde graag die van bylima zien hij liet het me zien en gaf aan dat deze €13 zijn.

Vervolgens gaf hij aan dat hij volgende maand een andere model van de bylima hijab krijgt en deze voor €15 gaat verkopen in plaats van €20. Hij vertelde dat hij samen met je werkte en dat hij meerdere hoofddoeken van de bylima lijn gaat verkopen.

Hij liet me btw foto zien van instagram.

Dus hij houd je denk ik daar ook in de gaten. (...)

Want ik vroeg aan hem hoe kom je aan deze hoofddoeken dan

Toen zei die heb samenwerking met haar (...)"

2.8. In beschrijvingen/transcripts van verschillende video-opnamen die bij de marktstal van Sedef zijn gemaakt, is voor zover hier relevant het volgende te lezen:

**Video 1 (...)**

Verkoper: Is van een bekende modeontwerpster ze worden voor €25 euro's verkocht, ik verkoop 'm voor €13 euro's. (...)

**Video 3 (...)**

Verkoper is inmiddels al terug met zijn telefoon en laat Instagrampagina Bylima zien.

"BYLIMAOFFICIAL" scrolt erdoorheen en laat foto's zien van de fotoshoot met de sjaals van Bylima (...)

Klant 2 tegen verkoper: oke, dus, wacht, maar waarom zijn ze eigenlijk goedkoper?

Verkoper tegen klant 2: ik zeg je eerlijk, ik heb deze gevonden en heb gelijk alles meegenomen wat er was. (...) ze zijn onderscheidend, je zal weinig mensen der mee zien rond lopen. Ze zijn echt specifiek voor de zusters die zich wil onderscheiden van de rest (...)

**Video 4 (...)**

Klant 2: want heeft zij ook een winkel met dit?

Verkoper tegen klant 2: Ja (...)

Klant 2: maar uhm heeft zij ze nog wel op de website, weet u dat?

Verkoper: Uhm ze heeft ze volgens mij kort geleden weggehaald (...)

Klant 2: Oke, maar jullie werken wel samen toch dus misschien kunt u haar benaderen dan dat u ze dan misschien morgen ofzo heeft of eind van de week.

Verkoper: nee zuster, ik ga niet tegen je liegen, nee dit is gewoon echt zakelijk en hard tegen hard. Ja, nee, ik ga niet tegen je liegen, ik heb van alles maar een klein beetje. (...)

Klant 1: dit is dus wel origineel toch? Want ik wil niet dat m'n moeder...

Verkoper: absoluut, absoluut 300 procent hetzelfde (...).

Klant 2: Waar op de ? (...)

Verkoper: uhm [zoekt het adres van Bylima op via zijn telefoon om het winkeladres van Bylima door te geven aan klanten 1 en 2] Hij citeert: Bylima (...)"



2.9. Voorbeelden van de door Sedef verhandelde sjaals staan hieronder afgebeeld.



2.10. Op 29 december 2018 heeft T met spoed een Benelux merkrecht gedeponereerd voor onder andere sjaals en hoofddoeken.

2.11. Daarnaast heeft T op 4 januari 2019 een Europees woordmerk BYLIMA aangevraagd voor onder andere sjaals. Dit merk is nog niet geregistreerd.

### 3. Het geschil

3.1. T vordert, kort gezegd:

- i) de vof en haar vennoten hoofdelijk te gebieden iedere auteursrechtinbreuk op, althans slaafse nabootsing van de sjaals te staken;
- ii) de vof en haar vennoten hoofdelijk ieder gebruik van de merk-, dan wel handelsnaam BYLIMA, althans de naam BYLIMA of daarmee overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren of diensten te verbieden;
- iii) de vof en haar vennoten hoofdelijk te gebieden aan T ter beschikking te stellen, gecertificeerd door een registeraccountant en onderbouwd met bescheiden:
  - a. de aantallen geproduceerde of ingekochte sjaals en de voorraad daarvan, met vermelding van de aanschafprijs:

- b. de aantallen verkochte sjaals met vermelding van de verkoopprijs;
- c. de met de verkoop van de sjaals gegenereerde omzet en bruto winst;
- d. de namen en adressen van alle partijen die betrokken zijn bij de vervaardiging en verhandeling van de sjaals;
- e. de locatie waar de nog niet verkochte sjaals zich nu bevinden;
- f. de door Sedef gebruikte reclame-uitingen;

al het voorgaande op straffe van verbeurte van dwangsommen;

- iv) de vof en de vennoten hoofdelijk te veroordelen om aan T een voorschot op de schadevergoeding te betalen bestaande uit de gederfde winst dan wel een ander door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag;
- v) de vof en de vennoten hoofdelijk te veroordelen tot afgifte van de voorraad sjaals aan de advocaat van Ta
- vi) de vof en de vennoten hoofdelijk te veroordelen in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met rente en de nakosten;
- vii) een andere passende voorziening te treffen;
- viii) de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na vonnisdatum.

3.2. Sedef voert verweer.

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

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. T baseert haar vordering onder meer op een Benelux woordmerk. In de dagvaarding is wel genoemd dat zij ook een Uniemark heeft aangevraagd, maar dat merk is nog niet geregistreerd en de stelling dat Sedef inbreuk maakt op haar merkrecht heeft T uitgewerkt aan de hand van haar Benelux woordmerk. De bevoegdheid tot kennisneming van de gestelde inbreukvordering kan worden ontleend aan artikel 4.6, eerste lid van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Sedef is immers in Amsterdam gevestigd en partijen hebben geen afspraken gemaakt die een andere rechter uitsluitend bevoegd maken.

##### *Inleiding*

4.2. T stelt dat Sedef met de verkoop van de hiervoor onder 2.9 afgebeelde sjaals inbreuk maakt op haar auteursrechten en merkrechten. De verkoop van de sjaals is volgens haar, subsidiair, ook onrechtmatig wegens slaafse nabootsing en misleidende reclame, dan wel wegens ongeoorloofd gebruik van de naam BYLIMA (aanvullende werking van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Sedef bestrijdt dat zij inbreuk maakt op enig recht van Ta



---

Hieronder zal worden ingegaan op de verschillende grondslagen van de vordering.

#### *Auteursrechtinbreuk*

4.3. 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. Blijkens rechtspraak van het HvJ EU moet het gaan om “een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk”. Sedef voert als verweer dat het ontwerp van de sjaals te banaal is om de drempel voor auteursrechtelijke bescherming te halen.

4.4. De door T vervaardigde sjaals zijn rechthoekige lappen stof van viscose/katoen in effen kleuren en voorzien van twee verschillende soorten sierranden (goud of strass-steentjes). Dergelijke sierranden zijn zeer gangbaar en het enkele toevoegen van deze sierranden aan een lap stof getuigt in onvoldoende mate van vrije en creatieve keuzes van de maker om het ontwerp voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te laten komen. Voorshands is dan ook niet aannemelijk dat T auteursrechten op de sjaals kan doen gelden, zodat het gevorderde gebod om de auteursrechtinbreuk te staken, niet toewijsbaar is.

#### *Merkinbreuk*

4.5. T stelt in de dagvaarding op 29 december 2018 het Benelux woordmerk BYLIMA te hebben geregistreerd. Het door haar overgelegde uittreksel uit het Benelux merkenregister betreft echter het hieronder afgebeelde *beeldmerk*, dat naar het lijkt per abuis slechts gedeeltelijk op het uittreksel is afgedrukt.



Nu Sedef echter niet heeft betwist dat T beschikt over een geldig Benelux woordmerk BYLIMA voor sjaals, zal bij de verdere beoordeling worden uitgegaan van het bestaan van dat woordmerk.

4.6. Sedef bestrijdt inbreuk te maken op merkrechten van Ta. Zij stelt al sinds 2010 sjaals met daarop de naam BYLIMA te verkopen, en oudere merkrechten op die naam te hebben dan T heeft.

4.7. Op 30 december 2018 werden bij de stal van Sedef op de markt in Geuzenveld sjaals verkocht als die hiervoor onder 2.9 afgebeeld. Tegen een bekende van Ta die naar de herkomst van de sjaals vroeg, heeft A. B gezegd, onder het tonen van een foto van T op Instagram, dat hij de sjaals verkocht op grond van een samenwerking met Ta. Hij was toen dus bekend met haar bestaan en met de sterk gelijkende sjaals die door T worden vervaardigd. Het Benelux woordmerk BYLIMA is slechts dertien dagen daarvóór gedeponneerd door een aan Sedef gelieerde vennootschap. Voorshands is aannemelijk dat Sedef ten tijde van het

---

depot ook al bekend was met het gebruik door T van het teken BYLIMA voor de door haar verkochte sjaals. Sedef heeft dat niet betwist. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de vennoten in juli 2018 al via hun dochter/zuster de beschikking hadden over voorbeelden van de door T vervaardigde sjaals, zodat zij deze eenvoudig hebben kunnen (laten) namaken. Daar komt nog bij dat Sedef haar klanten ten onrechte voorspiegelt dat zij originele sjaals van T verkoopt. Het lijkt er al met al sterk op dat het door Sedef verrichte merkdepot een oneigenlijk doel had, namelijk het verhinderen van een eigen merkschrijving door T voor de goed verkopende sjaals. Het merkdepot wordt voorshands als te kwader trouw aangemerkt. Op grond van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE wordt in geval van een depot te kwader trouw geen recht op een merk verkregen. Voorshands wordt het er dan ook voor gehouden dat T wel een woordmerk BYLIMA heeft en Sedef niet.

4.8. Sedef gebruikt voor de verkoop van haar sjaals etiketten "BYLIMA" die identiek zijn aan de etiketten op de door T vervaardigde sjaals. Sedef maakt daarmee inbreuk op het woordmerk van Ta

4.10. Bij deze uitkomst hoeft niet te worden ingegaan op de subsidiair gestelde slaafse nabootsing, misleidende reclame of het gestelde ongeoorloofd gebruik van de naam BYLIMA door Sedef.

#### *Spoedeisend belang*

4.11. Het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren tast de functies van het merk aan. T heeft een spoedeisend belang bij beëindiging van die aantasting. De proces-economie is er mee gebaat dat in dit geding ook wordt beslist over de nauw verwante nevenvorderingen. Daaruit vloeit het spoedeisend belang van T bij die nevenvorderingen voort.

#### *De vorderingen*

4.12. Op grond van de merkinbreuk is het gevorderde verbod op het gebruik door Sedef van het teken BYLIMA of daarmee overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren toewijsbaar. De ter zitting door Sedef getoonde onthoudingsverklaring neemt het belang van T bij een veroordeling door de



---

rechter niet weg. gezien het oordeel dat Sedef te kwader trouw heeft gehandeld. Een hoofdelijke veroordeling, zoals gevorderd, past hier echter niet omdat geen van de vennoten het in zijn macht heeft een eventuele voortzetting van de inbreuk door zijn medevennoten te verhinderen.

4.13. De vordering tot afgifte van informatie over de door Sedef verhandelde sjaals zal gedeeltelijk worden toegewezen, zoals hieronder nader zal worden toegelicht. De gevorderde certificatie van de opgave door een registeraccountant zal worden afgewezen. Een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, kan de zekerheid omtrent de waarheid die beoogd is met een dergelijke certificatie niet geven, terwijl aanzienlijke kosten gemoeid zijn met een dergelijke opdracht aan een registeraccountant. Toewijzing van de certificatie leidt gemakkelijk tot executieproblemen (vergelijk de arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright/Art & Allposters International B.V., ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en ECLI:NL:GHSHE:2014:5069).

4.14. De vof en haar vennoten zullen hoofdelijk worden veroordeeld tot het verstrekken van stukken aan T<sub>1</sub> waaruit blijkt hoeveel sjaals zij hebben laten produceren dan wel hebben ingekocht en hoeveel sjaals zij hebben verkocht, onder vermelding van de inkoopprijs, de verkoopprijs, de omzet en brutowinst behaald met de verkoop van de sjaals en de wijze waarop de winst is berekend. Sedef heeft enkel gesteld dat zij 21 sjaals heeft verkocht, zonder onderbouwing. Dat is nog niet voldoende. Een specificatie naar order en productie lijkt echter voorshands onnodig. De vof en haar vennoten zullen tevens hoofdelijk worden veroordeeld tot het verstrekken van de namen en adressen van de producenten dan wel de toeleveranciers van de sjaals en van de afnemers voor zover dat geen consumenten zijn. Nu gesteld noch gebleken is dat Sedef – anders dan het mondeling aanprijzen van de sjaals op de markt – reclame heeft gemaakt voor de sjaals, is er geen grond voor toewijzing van het gevraagde gebod om opgave te doen van de gedane reclame-uitingen.

4.15. De gevorderde dwangsom op het verstrekken van de gevraagde informatie zal worden beperkt als in de beslissing vermeld.

4.16. De vof en haar vennoten zullen hoofdelijk worden veroordeeld tot afgifte van de door hen aangehouden voorraad sjaals aan T<sub>2</sub>. Sedef heeft weliswaar gesteld de etiketten met de naam BYLIMA al van de sjaals te hebben verwijderd, maar dat kan niet worden geverifieerd. Gezien de kwade trouw van Sedef bij het merkdepot is er voldoende grond voor een verplichting tot afgifte van de sjaals, ook indien die zonder etiket niet langer inbreuk maken op rechten van T<sub>2</sub>. Etiketten kunnen immers weer worden aangebracht. Nu de vordering tot afgifte zal worden toegewezen, valt niet in te zien welk belang Tarzati nog heeft bij kennisname van de locatie van die voorraad. De vordering om Sedef te veroordelen haar van die locatie in kennis te stellen, zal daarom worden afgewezen.



4.17. T vordert tevens betaling van een voorschot op schadevergoeding, bestaande uit de gederfde winst, te berekenen aan de hand van de door Sedef te verstrekken informatie, dan wel een ander door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag. De door T gederfde winst kan echter niet rechtstreeks worden afgeleid uit de door Sedef aan te leveren gegevens. Immers, niet elke klant die bij Sedef een sjaal heeft gekocht, zou zonder de inbreuk een sjaal van T hebben gekocht. Andere gegevens ter berekening van de omvang van de door T ten gevolge van de inbreuk geleden schade ontbreken, zodat zelfs niet bij benadering kan worden vastgesteld wat een passend voorschot is. De vordering tot betaling van een voorschot zal dan ook worden afgewezen.

4.18. De vof en haar vennoten zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. T heeft veroordeling in de volledige (proces)kosten op grond van artikel 1019h Rv gevorderd en de kosten van haar advocaat gesteld op € 11.574,69. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Gezien de betwisting van de hoogte van deze kosten en met toepassing van de hiervoor genoemde criteria zullen deze kosten in redelijkheid worden gesteld op een bedrag van € 6.000,00 (het maximale indicatietarief voor een eenvoudig IE-kort geding). Het salaris advocaat zal tot dat bedrag worden toegewezen. De kosten aan de zijde van T worden begroot op:

- dagvaarding	€	86,40
- griffierecht		297,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal	€	6.383,40.

4.19. De gevorderde rente en nakosten zullen worden toegewezen als na te melden.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Sedef ieder gebruik, vanaf 24 uur na vonnisdatum, van het teken BYLIMA en van daarmee overeenstemmende tekens voor waren waarvoor het Benelux merkrecht van T is geregistreerd,

5.2. veroordeelt Sedef om aan T een dwangsom te betalen van € 100,00 voor iedere overtreding van het onder 5.1 uitgesproken verbod, tot een maximum van € 20.000,00 is bereikt,

5.3. veroordeelt de vof en haar vennoten hoofdelijk om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis afschriften van bescheiden af te geven aan de advocaat van Ta waaruit blijkt van:

- (i) de totale hoeveelheid van de door Sedef geproduceerde, dan wel ingekochte sjaals, en de omvang van de nog beschikbare voorraad, onder vermelding van de productie- dan wel inkoopprijs;
- (ii) de totale hoeveelheid verkochte sjaals, onder vermelding van de verkoopprijs;
- (iii) de totale omzet en bruto winst die is behaald met de verkoop van de sjaals, onder vermelding van de wijze van winstberekening;
- (iv) de namen en adressen van de producenten dan wel de toeleveranciers van de sjaals, en van de afnemers voor zover dat geen consumenten zijn;

5.4. veroordeelt de vof en haar vennoten hoofdelijk om aan T een dwangsom te betalen van € 100,00 voor iedere dag dat zij de onder 5.3 uitgesproken veroordeling niet volledig naleven, tot een maximum van € 20.000,00 is bereikt,

5.5. veroordeelt de vof en haar vennoten hoofdelijk tot afgifte van de beschikbare voorraad sjaals aan de advocaat van Ta op zijn kantooradres, binnen vijf dagen na afgifte van de onder 5.3 bedoelde bescheiden,

5.6. veroordeelt de vof en haar vennoten hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van T tot op heden begroot op € 6.383,40, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

5.7. veroordeelt de vof en haar vennoten hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2019.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam

type: eB  
coll: JE