

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.272.120/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/564478/ HA ZA 18-1222

arrest van 8 december 2020

inzake

Spin Master Ltd.,
gevestigd te Toronto, Canada,
appellante,
hierna te noemen: Spin Master,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma Ebru,
gevestigd te Alkmaar,

2. B,
wonende te Alkmaar,

3. J,
wonende te

geïntimeerden,
hierna afzonderlijk te noemen: Ebru, B en J en gezamenlijk aan
te duiden als Ebru c.s.,
advocaat: mr. A. Lof te Alkmaar.

1. Het geding

1.1. Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het dossier van de procedure in eerste aanleg;
- de dagvaarding in hoger beroep, tevens inhoudende memorie van grieven, van 30 december 2019;
- de memorie van antwoord van 25 februari 2020;
- de akte houdende overlegging nadere producties van de zijde van Spin Master, met de producties 25 tot en met 29b;
- de brief van de zijde van Ebru c.s. van 10 september 2020 met de producties 7 tot en met 11;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 24 september 2020;
- de akte uitlating van 3 november 2020 van Spin Master;
- de akte uitlating van 3 november 2020 van Ebru c.s.

1.2. Partijen hebben arrest gevraagd.

2. De feiten

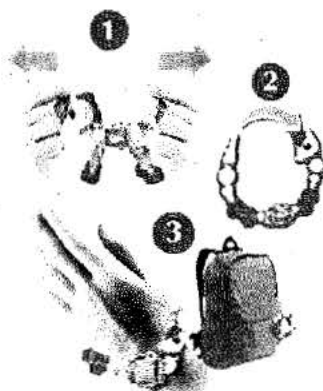
2.1. De feiten die de rechtbank Den Haag heeft vastgesteld in paragraaf 2 van het tussen partijen gewezen vonnis van 25 september 2019 zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.2. Spin Master is een in 1994 opgerichte, wereldwijd opererende speelgoedproducent met een breed assortiment aan speelgoedproducten.

2.3. In februari 2018 heeft Spin Master het product Twisty Petz geïntroduceerd. Twisty Petz zijn verzamelbare armbanden die kunnen veranderen in dieren. Iedere armband of dier bestaat uit stenen van een bepaalde kleur, een bepaald formaat en bepaalde vorm, waaronder een steen in de vorm van een dierenhoofd. Elke armband kan worden getransformeerd tot een klein diertje en vice versa. Een van de Twisty Petz figuren en armbanden ziet er als volgt uit:



2.4. Spin Master brengt Twisty Petz op de markt in (onder meer) de volgende verpakking, met daarop afbeeldingen van het transformatieproces.



2.5. Spin Master is houdster van:

- i) het Uniemerk TWISTY PETZ dat op 1 februari 2018 is ingeschreven met

registratienummer 017362641 (hierna: het Uniemerik);

- ii) twaalf Gemeenschapsmodelrechten voor zes dierenfiguren en zes armbanden die deel uitmaken van de Twisty Petz productlijn en op 5 oktober 2018 zijn aangevraagd en op 17 oktober 2018 onder nummer 005759008-0001 tot en met 005759008-0012 zijn ingeschreven.

2.6. Spin Master is houdster van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten voor de uiterlijke verschijningsvorm van de dierenfiguren en armbanden die deel uitmaken van de Twisty Petz productlijn en voor de verpakkingen die Spin Master heeft ontwikkeld voor de Twisty Petz productlijn.

2.7. Ebru exploiteert een groothandel in speelgoed. Haar vennoten zijn B (geïntimeerde sub 2) en J. (geïntimeerde sub 3).

2.8. Op 2 oktober 2018 heeft Ebru een mailbericht gestuurd aan (potentiële) klanten, waarin staat, voor zover van belang:

2018 mogen we wel het jaar van de rages noemen.

Na de Squishies, Magic Rung, Funny Gummy en de Regenboogtouwjes hebben we een nieuwe verkooptopper:

MAGIC BRACELET / TWISTY PETZ

Een leuke combinatie van armband en huisdier in vrolijke kleuren. Ze zijn net vers ingevlogen op Schiphol en we kunnen ze vanaf vandaag leveren.

De door Ebru aangeboden armbandjes worden hierna aangeduid als 'dierenarmbandjes'.

2.9. Op 5 oktober 2018 is de volgende aankondiging gepost op de website van Ebru:

**Leverbaar 12 oktober: Magical Bracelet/
Twisty Petz assorti - NIEUW! - EBRU - ZB ...**
www.ebrualkmaar.nl/leverbaar-oktober...

Leverbaar vrijdag 12 oktober.
NIEUW: Magical Bracelet/Twisty
Petz assorti. Een leuke
combinatie van armband en
huisdier in vrolijke kleuren.



2.10. Na daartoe op 9 oktober 2018 verkregen verlov, heeft Spin Master de deurwaarder op 15 oktober 2018 beslag laten leggen onder Ebru op in totaal 51 dierenarmbandjes, met het teken 'Twisty' op de verpakkingen.

2.11. Op 15 oktober 2018 heeft de advocaat van Spin Master een sommatiebrief gestuurd aan Ebru met onder andere het verzoek de inbreuk op de rechten van Spin Master door onder meer het verkopen van de dierenarmbandjes per direct te staken.

2.12. Partijen hebben gesproken over de inhoud van een door Ebru te tekenen onthoudingsverklaring, maar hebben daarover geen overeenstemming bereikt.

3. Het geschil

3.1. Spin Master heeft in eerste aanleg gevorderd – verkort weergegeven – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

staken inbreuken

I Ebru c.s. te bevelen om te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden elke inbreuk in de Europese Unie op het Uniemerkt, de Gemeenschapsmodelrechten en elke inbreuk op de auteursrechten van Spin Master, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of – naar keuze van Spin Master – van € 1.000,- voor ieder gebruik waarmee Ebru c.s. in strijd handelen met dit bevel;

rectificatie en recall

II Ebru te bevelen om:
aan eenieder aan wie zij de dierenarmbandjes heeft aangeboden en/of verkocht, een recall te sturen;
gedurende drie weken op onder meer op haar website een rectificatie op te nemen;
één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

opgave

III Ebru te bevelen om, op eigen kosten, de advocaat van Spin Master te voorzien van een door een onafhankelijke – door Spin Master aan te wijzen – registeraccountant op basis van zelfstandig onderzoek gecontroleerd en gecertificeerd schriftelijk en gedetailleerd rapport met gegevens over de producent(en) en/of leverancier(s), het aantal ingekochte producten, afnemers, de fabricageprijs, inkoopprijs en verkoopprijs en de totale nettowinst;
één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

schadevergoeding en winstafdracht

III te verklaren voor recht dat Ebru c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door Ebru c.s. op het Uniemerkt, de Gemeenschapsmodelrechten en het auteursrecht van Spin Master, en Ebru c.s. hoofdelijk te veroordelen om alle geleden schade aan Spin Master te vergoeden, te begroten op een forfaitair bedrag van € 10,00 per ingevoerd, aangeboden en/of verhandeld dierenarmbandje conform de opgave, te vermeerderen met de wettelijk rente;

IV Ebru c.s. hoofdelijk te veroordelen tot het afdragen van de volledige ten gevolge van de inbreuk op het Uniemerkt Twisty Petz, de Gemeenschapsmodellen en het auteursrecht door Ebru gemaakte nettowinst conform de opgave;

kosten

V Ebru c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de door Spin Master gemaakte

(proces)kosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover.

3.2. Bij vonnis van 25 september 2019 heeft de rechtbank het gevorderde verbod op inbreuk op het Uniemerk en de Gemeenschapsmodelrechten toegewezen, op straffe van een dwangsom. Ook zijn toegewezen: de gevorderde opgave, verklaring voor recht en afdracht van nettowinst. De rechtbank heeft de op het auteursrecht en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen afgewezen omdat naar het oordeel van de rechtbank gesteld noch gebleken was dat Spin Master daarbij belang had. De gevorderde rectificatie en recall zijn afgewezen op de grond dat Ebru alle afnemers al had benaderd. De gevorderde accountantsverklaring is afgewezen omdat een accountant op grond van zijn beroepsregels geen *assurance* kan geven en de beperkte zekerheid die de accountant wel kan geven de kosten niet rechtvaardigt. De forfaitaire schadevergoeding is niet toegewezen omdat onduidelijk was hoe Spin Master tot het bedrag was gekomen. Ebru c.s. is niet veroordeeld in de proceskosten omdat partijen naar het oordeel van de rechtbank over en weer op punten in het ongelijk waren gesteld.

3.3. Bij haar dagvaarding in hoger beroep, tevens inhoudende memorie van grieven, heeft Spin Master vier grieven naar voren gebracht tegen het vonnis en gevorderd dat het hof het vonnis vernietigt voor zover het betreft de afwijzing van het verbod op auteursrechtinbreuk, van de rectificatie en recall en van de proceskostenveroordeling en dat het hof, opnieuw rechtdoende, die vorderingen alsnog toewijst, met veroordeling van Ebru c.s. in de kosten van het hoger beroep, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente. Bij akte van 3 november 2020 heeft Spin Master haar derde grief ingetrokken voor zover deze zich richt tegen afwijzing van de gevorderde recall en, met instemming van Ebru c.s., haar eis gewijzigd door aan de gevorderde veroordelingen toe te voegen 'voor zover daar door Ebru c.s. niet reeds aan is voldaan'. Ebru c.s. bestrijdt een deel van de grieven.

4. De beoordeling van het hoger beroep

4.1. Grief 1 van Spin Master, waarmee zij betoogt dat het overzicht dat de rechtbank heeft gegeven van de feiten onvolledig is, kan onbesproken blijven. Zoals Spin Master zelf onderkent, kan deze grief, ook als die inhoudelijk gegrond zou zijn, niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

4.2. Grief 2 van Spin Master treft doel. Spin Master heeft belang bij toewijzing van een verbod op auteursrechtinbreuk naast de door de rechtbank toegewezen verboden omdat het eerstgenoemde verbod niet volledig overlapt met de door de rechtbank toegewezen verboden. Omdat Ebru c.s. heeft erkend dat de producten van Spin Master auteursrechtelijke beschermde werken zijn en dat Ebru c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt, moet het gevorderde verbod op auteursrechtinbreuk worden toegewezen. Met de verklaring die Ebru c.s. heeft ingediend bij haar akte van 3 november 2020, staat dat ook niet meer ter discussie.

4.3. Grief 3 van Spin Master slaagt ook. Het hof is met Spin Master van oordeel dat de vordering tot plaatsing van een 'rectificatie' op de website van Ebru moet worden toegewezen om de afnemers en potentiële afnemers van Ebru te wijzen op de inbreuk. Met de verklaring die Ebru c.s. naar voren heeft gebracht bij haar akte van 3 november 2020, staat dat ook niet meer ter discussie. De vordering is wel terecht afgewezen voor zover die betrekking heeft op 'ieder ander medium waar Ebru c.s. zich schuldig heeft gemaakt aan merk-, model en/of auteursrechtinbreuk', omdat Spin Master die andere media niet heeft gespecificeerd. Vanwege dat gebrek aan specificatie zou toewijzing van dat deel van de

vordering kunnen leiden tot executiegeschillen. Voor het overige behoeft grief 3 geen bespreking. Bij de akte van 3 november 2020 van Spin Master heeft Spin Master namelijk grief 3 ingetrokken voor zover die zich richt tegen de afwijzing van de gevorderde recall. Het hof begrijpt dat Spin Master daarmee ook haar grief heeft ingetrokken tegen de afwijzing van de recall in het kader van de gevorderde rectificatie, dat wil zeggen het deel van de rectificatietekst waarin afnemers wordt verzocht producten terug te leveren. Gelet op het tijdsverloop is er ook geen grond die recall wel toe te wijzen. In zoverre zal het hof de gevorderde rectificatie dan ook niet toewijzen.

4.4. Grief 4 van Spin Master is ook gegrond. Gelet op het feit dat de rechtbank de hoofdvorderingen, te weten de verboden, en een belangrijk deel van de nevenvorderingen heeft of had moeten toewijzen, had Ebru c.s. in eerste aanleg moeten worden aangemerkt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en dus moeten worden veroordeeld in de proceskosten. Ook in hoger beroep moet Ebru c.s. worden beschouwd als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij. Het hof zal Ebru c.s. daarom veroordelen in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep.

4.5. Niet in geschil is dat de proceskosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat de redelijke en evenredige kosten voor de twee instanties samen € 25.076,59 bedragen. Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van die overeengekomen begroting, mede gelet op het feit dat i) de afspraak onderdeel uitmaakt van een minnelijke regeling tussen partijen die ook betrekking heeft op een geschil over het verbeuren van dwangsommen, dat niet voorligt in deze procedure, en ii) het gaat om een inbreuk te kwader trouw. Als Ebru c.s. de kwade trouw heeft bedoeld te betwisten, moet dat verweer worden verworpen in het licht van het niet ter discussie staande feit dat Ebru de dierenarmbandjes heeft ingekocht nadat zij vanuit de markt de vraag kreeg naar 'magic bracelets, gelijk aan het door Spin Master ontworpen speelgoed Twisty Petz' (conclusie van antwoord, paragraaf 2.3), en dat Ebru de dierenarmbandjes vervolgens heeft aangeboden met gebruikmaking van het merk en het promotiemateriaal van Spin Master.

5. Beslissing

Het hof

5.1. vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 25 september 2019 voor zover het betreft de afwijzing van het verbod op auteursrechtinbreuk, het bevel tot plaatsing van een rectificatie op de website van Ebru en de proceskostenveroordeling, en

opnieuw rechtdoende:

5.1.1. beveelt Ebru c.s., voor zover daar door Ebru c.s. niet reeds aan is voldaan, om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten van Spin Master te staken, waaronder begrepen iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van Twisty Petz producten van Spin Master, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of – zulks ter keuze van Spin Master – van € 1.000,- voor ieder gebruik waarmee Ebru c.s. in strijd met dit bevel handelt;

5.1.2. beveelt Ebru, voor zover daar door Ebru c.s. niet reeds aan is voldaan, om

binnen 24 uur na de betekening van dit arrest gedurende drie weken op de homepage van de website www.ebrualkmaar.nl een rectificatie in lettertype Times New Roman en tegen de gebruikelijke achtergrondkleur op te nemen, zonder begeleidend schrijven en in lettergrootte (pitch) 12, met uitsluitend de volgende tekst:

Rectificatie

In 2018 hebben wij u Magical Bracelet Twisty Petz producten aangeboden onder gebruikmaking van het merk TWISTY PETZ en/of TWISTY. Via deze weg maken wij kenbaar dat wij hiermee inbreuk hebben gemaakt op de merk-, model- en auteursrechten van Spin Master.

op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5.2. bekrachtigt het vonnis voor het overige;

5.3. veroordeelt Ebru c.s., voor zover daar door Ebru c.s. niet reeds aan is voldaan, in de kosten van de procedure in eerste aanleg en de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Spin Master begroot op € 25.076,59 en op € 157,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;

5.4. verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.H. Blok, A.D. Kiers-Becking en J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken op 8 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.

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

N.W. Mulder