

Rb Amsterdam, 3 november 2021, Ferrari v Veni Vidi Vici Classic Cars



AUTEURSRECHT – MERKENRECHT

VVV maakt inbreuk merken Ferrari

- [De tekens op de auto stemmen overeen en worden gebruikt in het economisch verkeer](#)

Daytona spider auteursrechtelijk beschermd werk

- [Combinatie niet beschermde stijlelementen ook een auteursrechtelijk beschermd werk](#)

Het betoog van Veni Vidi Vici dat Ferrari niet alle stijlelementen die zichtbaar zijn op de Daytona Spyder kan claimen, omdat niet al deze elementen behoren toe aan Ferrari, slaagt niet. Een combinatie of een verzameling van op zichzelf niet beschermde elementen kan namelijk ook een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw en Ferrari heeft voldoende toegelicht dat daar sprake van is. Veni Vidi Vici heeft verder niet toegelicht waarom zij meent dat de Daytona Spyder geen eigen oorspronkelijk karakter heeft of dat creatieve keuzes niet zichtbaar zijn, anders dan dat alle sportauto's gebruik maken van een lijnenspel of meerdere auto's inklapbare koplampen hebben. Ferrari heeft voldoende toegelicht dat alle losse elementen tezamen een creatieve keuze zijn van Ferrari. Het verweer van Veni Vidi Vici is in het licht van de toelichting van Ferrari te algemeen. Zij heeft niet betwist dat deze vorm zo algemeen is dat deze niet kan worden beschermd.

Dit leidt tot de conclusie dat het ontwerp/ vormgeving van de Daytona Spyder voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Geen reciprociteit

- [Daytona spider auteursrechtelijk beschermd op basis van unierechtelijk werkbegrip, dus ook in Italië](#)

Zoals hiervoor is geoordeeld, komt de Daytona Spyder auteursrechtelijke bescherming toe op basis van het unierechtelijk werkbegrip. Deze toets is voor Nederland en Italië hetzelfde, omdat dit Europees is geharmoniseerd en beide landen tot de Europese Unie behoren (HvJ EU 12 september 2019, [ECLI:EU:C:2019:721, Cofemel-arrest](#)). Op grond hiervan neemt de rechtbank aan dat de Daytona Spyder in Italië auteursrechtelijke bescherming geniet, oftewel kwalificeert als werk van toegepaste kunst in Italië als bedoeld in artikel 2 lid 7 BC.

Geen auteursrechtinbreuk

- [Verschillen tussen de auto's leiden tot een andere totaalindruk](#)

Toch springen de verschillen het meest in het oog. Ten eerste is er de in het oog springende achterzijde van beide auto's. Bij de Daytona Spyder is sprake van, zoals Ferrari zelf stelt, 'een korte, platte kofferbak, welke abrupt afgesneden lijkt, dat wil zeggen, vrijwel recht naar beneden eindigt'. Bij de McBurnie is daarentegen sprake van een andere rond-hoekige vorm, deze loopt heel schuin van buiten, naar binnen, naar buiten. Ook is de achterzijde bij de McBurnie veel malen breder en oogt deze daardoor wat 'lomper' in vergelijking tot de slanke achterzijde van de Daytona Spyder. Ook aan de voorzijde is waarneembaar dat de McBurnie een meer brede hoekige neus heeft en de Daytona Spyder een slankere glooiend aflopende voorkant.

Verder zijn de details in afwerking van de Daytona Spyder meer luxueus, zoals de chromen spiegels, de bumperranden en de velgen. Dit komt zelfs nog meer tot uitdrukking in het interieur van de auto, waarbij met name het stuur en het dashboard totaal verschillen door gebruik van materialen en vormen; het dashboard van de Daytona Spyder bestaat uit een analoog klokkenspel terwijl dit bij de McBurnie geheel digitaal is, en het stuur van de Daytona Spyder bestaat uit drie spaken, is licht van kleur terwijl het stuur van de McBurnie twee spaken heeft en geheel zwart is.

[...] Dit doet er echter niet aan af dat juist de voornoemde verschillen leiden tot een andere totaalindruk.

Wel inbreuk op het merkenrecht, maar geen ontmanteling van de McBurnie.

- [De bedoelde tekens komen overeen met de Uniemerkenregistratie. Het plaatsen van een online advertentie ter verkoop van de McBurnie en het feit dat een potentiële koper met de tekens geconfronteerd kon worden bij het bezichtigen van de McBurnie valt te kwalificeren als een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd.](#)

De inbreuk wordt beëindigd door bevel tot verwijdering van de merken van de aangeboden auto.

- [De verwijdering van de tekens zal plaatsvinden op kosten van Veni Vidi Vici.](#)

Vindplaatsen: [ECLI:NL:RBAMS:2021:6933](#)

Rb Amsterdam, 3 november 2021

(P.J. van Eekeren)

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/594696 / HA ZA 20/589

Vonnis van 3 november 2021

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
FERRARI S.P.A.,

gevestigd te Modena (Italië),
eiseres,
advocaat mr. R.A.C. Stoop te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap
VENI VIDI VICI CLASSIC CARS B.V.,
gevestigd te Castricum,
gedaagde,
advocaat mr. R.J.C. Bindels te Utrecht.
Partijen zullen hierna Ferrari en Veni Vidi Vici worden
genoemd.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 de dagvaarding van 11 juni 2020, met producties EP01 t/m EP13;

de conclusie van antwoord, met producties GP01 t/m GP03;

het tussenvonnis van 30 juni 2021 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 10 augustus 2021, met de daarin genoemde stukken, met daaraan gehecht de door partijen overgelegde spreekantekeningen, en waarin de zaak op verzoek van partijen is aangehouden tot 25 augustus 2021 voor schikkingsberaad;

partijen hebben op 25 augustus 2021 de rechtbank meegedeeld dat zij geen schikking hebben bereikt en hebben de rechtbank gevraagd vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. Ferrari is een Italiaanse producent en ontwerper van sportauto's. Ferrari is houder van onder meer de volgende merkregistraties met gelding in onder meer Nederland (hierna: de merken):

- de Uniemerregistratie met nr. 000161950, geregistreerd op 2 oktober 1998 voor onder meer voertuigen:

Ferrari

- de Uniemerregistratie met nr. 00539585, geregistreerd op 19 november 1998 voor onder meer voertuigen:



- de Uniemerregistratie met nr. 000454546, geregistreerd op 7 november 2000 voor onder meer voertuigen:



2.2. In 1968 is de Ferrari 365 GTB4 gepresenteerd, ook wel bekend als de Daytona. In 1969 is de zogenaamde Spyder-versie van die auto, namelijk een cabrio, onder de naam Ferrari 365 GTS4 (hierna: de Daytona Spyder) uitgebracht.

2.3. In de jaren '80 is door het Amerikaanse McBurnie Coachcraft de Corvette McBurnie Spyder (hierna: McBurnie) speciaal ontworpen voor Amerikaanse televisieserie Miami Vice. Er zijn toen in totaal 80 McBurnies geproduceerd.

2.4. De Daytona Spyder, althans het model/ de vormgeving waarop Ferrari zich in deze procedure beroept wat betreft de auteursrechtelijke bescherming, is afgebeeld op de afbeeldingen hieronder aan de linkerzijde en de McBurnie aan de rechterzijde: Voor- en achterkant:



Zijkant:



Zijkant links voor:



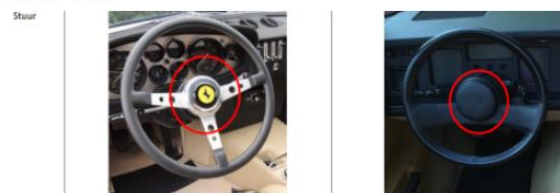
Links achter:



Schijn achter links



Interieur:

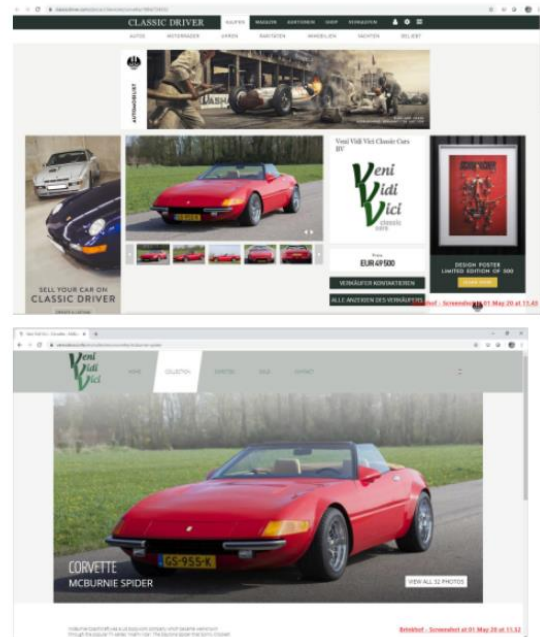


Interieur stuur:

2.5. In 1984 is Ferrari in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen tegen McBurnie Coachcraft omdat McBurnie Coachcraft met de McBurnie met daarop Ferrari logo's een inbreuk zou hebben gemaakt op de merkrechten van Ferrari. De Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat in dit geval inderdaad sprake was van een merkinbreuk en heeft McBurnie Coachcraft verboden om nog meer McBurnies te produceren.

2.6. Veni Vidi Vici is een autohandel gespecialiseerd in de in- en verkoop van klassieke auto's en oldtimers. In 2015 heeft Veni Vidi Vici een McBurnie gekocht voor € 37.500,-. Het chassis (onderstel) van deze McBurnie is van een Chevrolet Corvette C4.

2.7. Veni Vidi Vici heeft op de website van Veni Vidi Vici en op de website Classic Driver de McBurnie (met kenteken GS-955-K) aangeboden voor € 49.500,-. Bij de advertentie op de website Classic Driver stond ook een artikel uit het Nederlandse tijdschrift Autoweek Classics met als titel 'vette Daytona', waarin de McBurnie wordt besproken.



2.8. Ferrari heeft onderzoeksbureau Interro Recherchediensten (hierna: Interro) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de McBurnie die door Veni Vidi Vici werd aangeboden. Op 11 mei 2020 is Interro op bezoek gegaan bij de loods waarin Veni Vidi Vici de McBurnie had gestald, en heeft hier gesproken met de heer [naam], de eigenaar van Veni Vidi Vici. Interro heeft hiervan een rapport opgemaakt. In dit rapport staat, voor zover relevant:

"(...) Op maandag 11 mei 2020 (...) arriveerde ik, op het adres (...) te [woonplaats] (...), als zijnde de locatie waar de Corvette McBurnie gestald zou staan. (...)

Ik zag dat op het voertuig de merken Ferrari op enkele plaatsen was aangebracht. Ik zag dat op de kofferbak van de personenauto het woordmerk 'FERRARI' in het voor Ferrari kenmerkende lettertype was aangebracht. Ik zag dat op de moterkap van een auto een geelkleurig embleem met een zwart steigerend paard ('il cavallo rampante'), het kenmerkende Ferrari logo was aangebracht. Ik zag dat in de verlichtingsarmaturen van de richtingsaanwijzers een steigerend paard was aangebracht, als ook op het centrale gedeelte van het stuur.



(...)

Ik heb met de man, die zich bekend had gemaakt als de heer [naam] , een gesprek gevoerd over deze personenauto. (...), en dat het voertuig op weerstand van Ferrari kon rekenen in verband met de gelijkenis met de Ferrari Daytona, als ook in verband met het feit dat de bouwer van deze personenauto, de heer Thomas McBurnie, vele procedures met Ferrari gevoerd zou hebben over de inbreuk op de merken- en modellenrechten van Ferrari. De heer [naam] vertelde mij dat de fotograaf die de foto's voor op de website van Veni Vidi Vici gemaakt heeft de logo's van Ferrari ook middels een softwareprogramma verwijderd heeft van de foto's, om daarmee de risico's op problemen met Ferrari te beperken. Bij controle van de (foto's op de) website van Veni Vidi Vici Classic Cars B.V. bleek deze bewering juist: op een Antal van de aldaar geplaatste foto's zijn de Ferrari-merken verwijderd.

Teneinde deze verschillen overzichtelijk te maken heb ik hier onder (delen van) foto's van deze personenauto zoals die op de website www.venividivici.info vindbaar zijn geplaatst, naast foto's zoals deze door ondergetekende op maandag 11 mei 2020 genomen zijn aan de Praam 7H te Oudkarspel.(...)



2.9. De heer [naam] heeft de rechercheur van Interro ook enkele documenten, behorende bij de auto, laten zien. Op één van deze documenten, afkomstig van Thomas McBurnie, directeur van McBurnie Coachcraft, stond, voor zover relevant:

*"(...) To Whom It May Concern,
The 1984 Corvette VIN# 161AY0786E5147631 was rebodied when it was new into a Miami Vice Daytona (replica 356GTS Ferrari Spyder) by my company McBurnie Coachcraft. (...)"*

Een ander document was een bevestiging van inschrijving bij Rijksdienst voor het Wegverkeer (kentekenregister). Hierop staat vermeld: 'Merk CHEVROLET' en 'Handelsbenaming MODEL DAYTONA'.

2.10. Bij beschikking van 14 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, verlov verleend tot het leggen van onder meer conservatoir beslag tot afgifte en gerechtelijke bewaring van de McBurnie. Op 15 mei 2020 is het beslag gelegd en de McBurnie in gerechtelijke bewaring genomen.

2.11. Bij brief van 25 mei 2020 heeft Ferrari Veni Vidi Vici onder meer gesommeerd de inbreuken op Ferrari-merken en vormgeving te staken en mee te werken aan vernietiging van de McBurnie.

2.12. Op 5 juni 2020 heeft Veni Vidi Vici gereageerd op de sommatie van Ferrari, en meegedeeld dat volgens haar geen sprake is van een auteursrechtinbreuk.

3 Het geschil

3.1. Ferrari vordert dat de rechtbank bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. Veni Vidi Vici te bevelen onmiddellijk na het betekenen van dit vonnis, in de gehele Europese Unie, elke inbreuk op de merken en elke inbreuk op de auteursrechten van Ferrari op de Daytona Spyder te staken en gestaakt te zullen houden, waaronder in elk geval dient te worden begrepen elk gebruik van de McBurnie en daarmee overeenstemmende voertuigen;

II. Veni Vidi Vici te bevelen onmiddellijk na het betekenen van het te dezen te wijzen vonnis, elk gebruik van een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Daytona Spyder te staken en gestaakt te houden, waaronder in elk geval dient te worden begrepen elk gebruik van de McBurnie en daarmee overeenstemmende voertuigen;

III. de vernietiging te gelasten van de McBurnie, inclusief alle bijbehorende documentatie en toegangssleutels, waarbij de advocaten van Ferrari worden gemachtigd deze vernietiging te laten uitvoeren, in aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een proces-verbaal opstelt en deze onmiddellijk na voltooiing zal toesturen aan de advocaten van Ferrari, waarbij de kosten van deze vernietiging en de deurwaarder ten laste komen van Veni Vidi Vici;

IV. Ferrari toe te staan (stilstaand en bewegend) beeldmateriaal te (laten) maken van de bevolen vernietiging onder III, en Ferrari toe te staan dat beeldmateriaal zonder beperking wereldwijd te gebruiken, zo nodig na anonimisering om identificatie te voorkomen van derden die geen partij zijn bij deze procedure;

V. Veni Vidi Vici te gebieden aan de advocaten van Ferrari, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke opgave te hebben doen toekomen, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden (waaronder orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen en transportdocumentatie) met betrekking tot de aankoop en verkoop van de McBurnie (en daarmee overeenstemmende exemplaren), van:

- i. het totale aantal exemplaren van de McBurnie (en daarmee overeenstemmende voertuigen) dat Veni Vidi Vici, of enige (rechts)persoon die bij hem is aangesloten, heeft gekocht en/of verkocht en/of nog op voorraad heeft;

- ii. de volledige naam/namen van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de inkoop, verkoop en/of het in de handel brengen van de McBurnie (en daarmee overeenstemmende voertuigen), met inbegrip van de volledige naam/namen van alle professionele (rechts)personen aan wie Veni Vidi Vici de McBurnie (en daarmee overeenstemmende voertuigen) met het oog op wederverkoop heeft geleverd, waarbij voor elke betrokken (rechts)persoon moet worden aangegeven hoeveel exemplaren zijn geleverd;

VI. te bepalen dat indien Veni Vidi Vici het gevraagde onder I-V hiervoor niet (volledig en/of) tijdig naleeft, hij een onmiddellijk opleisbare dwangsom verbeurt van € 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat hij (één van) de hierboven bedoelde bevelen overtreedt, dan wel, zulks naar keuze van Ferrari, voor iedere afzonderlijke overtreding van (één van) deze bevelen, met een maximum van € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro); VII. Veni Vidi Vici te veroordelen tot betaling van de proceskosten van Ferrari, zoveel mogelijk op de voet van artikel 1019h Rv, en – voor het geval het verschuldigde niet binnen 14 dagen na dit vonnis is voldaan – dat bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW te rekenen vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Ferrari legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

Ferrari stelt dat Veni Vidi Vici inbreuk maakt op haar merkenrechten doordat de online advertentie van de McBurnie van Veni Vidi Vici op een aantal afbeeldingen Ferrari merken vertoont, namelijk:

- Ferrari letters: achterzijde boven nummerbord,
- het Ferrari paardje: in geel rechthoekje voorzijde boven nummerbord, het paardje als zodanig in knipperlicht voor, en het paardje als zodanig op het stuurwiel.

Veni Vidi Vici maakt hierdoor inbreuk op de merkrechten van Ferrari op grond van artikel 9 lid 2 sub a, b, althans c van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna: UMVo). Ferrari stelt dat Veni Vidi Vici ook inbreuk maakt op het auteursrecht van Ferrari. Ferrari stelt dat de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is. Omdat de McBurnie nagenoeg alle kenmerkende elementen van de Daytona Spyder heeft overgenomen en de totaalindruk overeenstemt met de Daytona Spyder, is sprake van een inbreuk op haar auteursrecht. Ferrari stelt bovendien dat de McBurnie een onrechtmatige slaafse nabootsing is van de Daytona Spyder.

3.3. Veni Vidi Vici voert verweer. De door Ferrari genoemde merken op de McBurnie worden niet betwist, behalve de Ferrari letters aan de achterzijde boven het nummerbord, deze zijn namelijk alleen op verzoek van de 'verkoper' (de onderzoeker van Interro) op de auto geplaatst. Daarnaast heeft Veni Vidi Vici ook al aan Ferrari aangeboden om de merken van McBurnie te verwijderen. Veni Vidi Vici betwist wel, op diverse gronden, dat de Daytona Spyder in Nederland een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat sprake zou zijn van slaafse nabootsing.

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

4 De beoordeling

4.1. Partijen zijn verwickeld in een geschil over een McBurnie, een auto uit de bekende Miami Vice serie, die volgens Ferrari een namaakversie is van haar iconische Daytona Spyder. Met het aanbieden van de McBurnie zou Veni Vidi Vici inbreuk maken op verschillende exclusieve rechten van Ferrari. Achtereenvolgens zullen

de inbreuk op het merkenrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing worden beoordeeld. Maar eerst zullen de bevoegdheid en het toepasselijke recht worden vastgesteld.

Bevoegdheid en toepasselijke recht

4.2. Aangezien Ferrari een vennootschap naar buitenlands recht is, heeft de zaak een internationaal karakter en dient de rechtbank eerst ambtshalve te beoordelen of zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil van partijen.

4.3. De rechtbank is wat betreft de vorderingen gebaseerd op de merken, internationaal en relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen omdat Veni Vidi Vici in Nederland is gevestigd (artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk).

4.4. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Brussel I-bis), omdat Veni Vidi Vici is gevestigd Nederland, en de vordering een handelszaak betreft die is ingesteld na 10 januari 2015. De rechtbank Den Haag is relatief bevoegd, alleen al omdat de bevoegdheid van deze rechtbank niet is betwist (artikel 110 Rv).

4.5. De rechtbank past voor de beoordeling van de vorderingen van Ferrari het commun recht (het UMVo) toe (artikel 129 UMVo). Voor het overige, alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, geldt dat dit wordt beheerst door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, (artikel 8 lid 2 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)), in dit geval Nederland en dus Nederlands recht.

Merkinbreuk?

4.6. Vaststaat dat Ferrari beschikt over de onder 2.1 genoemde Uniemerken. Vaststaat dat de McBurnie is voorzien van Ferrari logo's en de naam Ferrari. Het gaat hier om de merken op de plekken:

- Ferrari letters: achterzijde boven nummerbord,
- het Ferrari paardje: in geel rechthoekje voorzijde boven nummerbord, het paardje als zodanig in knipperlicht voor, en het paardje als zodanig op het stuurwiel (zie afbeeldingen 2.8).

Volgens Ferrari heeft Veni Vidi Vici inbreuk gemaakt op haar merkrechten door de McBurnie met de merken op het internet aan te bieden.

4.7. Op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo kan Ferrari het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven. Het verwarring- en verwateringsgevaar wordt verondersteld en hoeft niet te

worden bewezen. Wel dient het gebruik afbreuk te doen of te kunnen doen aan de wezenlijke functie, de herkomstfunctie van het merk, waarbij de mogelijkheid tot een vergissing door de consument voldoende is.¹ Van gebruik in het economisch verkeer is sprake wanneer het gebruik plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer.²

4.8. Wat betreft de afbeelding van het Ferrari paardje als zodanig in het knipperlicht voor, en het paardje als zodanig op het stuurwiel, stemmen deze overeen met de Uniemerkregistratie met nr. 000454546, welk merk ook uitsluitend het paardje – dus zonder het woord Ferrari – betreft.

Het gele teken met Ferrari paardje en het woord Ferrari in het gele rechthoekje aan de voorzijde boven het nummerbord stemt overeen met de Uniemerkregistratie met nr. 00539585. Ook het woord Ferrari aan de achterzijde boven het nummerbord stemt overeen met de Uniemerkregistratie met nr. 000161950. Dat het merk grote bekendheid heeft zodat het een groot onderscheidend vermogen heeft, is niet betwist, net zomin als het gebruik van het teken voor dezelfde waren als de waren waarvoor het merk is geregistreerd. Daarnaast gaat het ook om tekens die worden gebruikt in het economisch verkeer. Het plaatsen van een onlineadvertentie ter verkoop van de McBurnie valt te kwalificeren als een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd. Wat betreft de tekens op de knipperlichten, het stuur en de letters aan de achterzijde boven het nummerbord, geldt dat deze weliswaar niet, althans niet goed, zichtbaar waren in de online-advertentie, maar wel in de loods waar de McBurnie te bezichtigen was. Dat betekent dat een potentiële koper met deze tekens geconfronteerd kon worden bij het bezichtigen van de McBurnie, hetgeen ook blijkt uit het onderzoeksrapport van Interro (zie 2.8). Daarmee is sprake van het aanbieden onder gebruikmaking van de tekens, hetgeen neerkomt op gebruik in het economisch verkeer. Dat geldt ook voor de letters aan de achterzijde boven het nummerbord, ondanks het verweer van Veni Vidi Vici dat die letters slechts op de McBurnie waren geplaatst omdat de onderzoeker van Interro hier om zou hebben gevraagd. Dit feit is door Veni Vidi Vici immers verder niet onderbouwd terwijl in het onderzoeksrapport van Interro staat dat dit teken (de Ferrari letters) al op de McBurnie zat. Daarmee staat inbreuk op de merken vast.

Auteursrechtinbreuk?

- auteursrechtelijk beschermd werk?

4.9. Ten eerste is tussen partijen in geschil of de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is. Beoordeeld dient te worden of de Daytona Spyder auteursrechtelijke bescherming toekomt op grond van het unierechtelijke werkbegrip. Ferrari stelt hiertoe dat de Daytona Spyder de volgende auteursrechtelijk beschermde elementen heeft:

Het lijnenspel

- i. een lange, brede motorkap, welke motorkap vanaf de raanzijde richting de voorzijde geleidelijk afloopt in een punt naar beneden, waarbij de sterkste glooiing aan de voorzijde van de motorkap zichtbaar is (zie foto's 2.4: zijkant);
- ii. een naar achteren gerichte cockpit, hetgeen zich uit in de naar de achterzijde van de auto gerichte raamstijlen (zie foto's 2.4: zijkant);
- iii. een canvas cabrio-dak dat schuin afloopt naar de achterkant (zie foto's 2.4: zijkant links voor);
- iv. en een korte, platte kofferbak, welke abrupt afgesneden lijkt, d.w.z. vrijwel recht naar beneden eindigt (zie foto's 2.4: zijkant en interieur).

Combinatie van kenmerkende ontwerpelementen

- i. i) Voorkant (zie foto's 2.4: voor- en achterkant):
 - i. chromen raamstijlen;
 - ii. twee brede luchtinlaten op de motorkap, één aangebracht aan de linker- en één aan de rechterkant, meer richting de raanzijde dan de voorzijde;
 - iii. twee inklappende koplampen, elk ongeveer ter breedte van een kwart van de totale breedte van de motorkap;
 - iv. een Ferrari-beeldmerk geplaatst midden tussen de koplampen;
 - v. een knipperlicht op elke voorste hoek, direct naast de koplampen, welke doorloopt richting de zijkant van de auto;
 - vi. twee losse chromen stroken, met daarop een zwarte lijn per strook, welke stroken ieder op enige afstand onder de motorkap 'zweven', en waarbij elke strook zich voor een kort deel bevindt op de zijkant van de auto, waarna deze buigt naar de voorkant van de auto, en welke niet de hele voorkant van de auto bestrijkt; en
 - vii. tussen voornoemde chromen stroken geplaatst een zilverkleurige grille met rechthoekige gaten;
- ii) Zijkant (zie foto's 2.4: zijkant en zijkant links voor):
 - i. aan de voorzijde een knipperlicht dat doorloopt over de voorkant, welk knipperlicht vanaf de voorzijde geleidelijk smaller wordt richting de achterkant, en met daarop in een cirkel aangebracht een Ferrari beeldmerk;
 - ii. twee wielkasten met een rand die enigszins uitsteekt ten opzichte van de rest van de zijkant;
 - iii. een body line (d.w.z. een duidelijk zichtbare lijn), welke is gestanst in het koetswerk van de zijkant, lopend vanaf achter de voorste wielkast tot het uiterste einde van de auto, en geplaatst ongeveer halverwege de hoogte van de zijkant; en
 - iv. een chromen zijspiegel aan de bestuurderszijde;
- iii) Achterkant (zie foto's 2.4: voor- en achterkant, zijkant en links achter):
 - i. een relatief platte kofferbak, met aan de bovenzijde een Ferrari beeldmerk geplaatst;
 - ii. een chromen handgreep, in het midden geplaatst en direct onder de scheiding tussen de bovenkant van de achterkant en achterzijde van de achterkant;
 - iii. aan de achterzijde van de achterkant de vorm van de achterbak in een trapezium;
 - iv. vier losse, ronde achterlichten, welke per stuk

¹ HvJ EU 11 september 2007, C-17/06, [ECLI:EU:C:2007:497](#) (Céline)

² HvJ EG 12 november 2002, [ECLI:EU:C:2002:651](#), (Arsenal/Reed); HvJ EU 16 juli 2015, [ECLI:EU:C:2015:497](#), (Top Logistics); HvJ EU 30 april 2020, C-772/18, [ECLI:EU:C:2020:341](#) (Kogellagers)

enigszins uitsteken van hun losse chromen behuizing, en welke per set van twee enigszins verzonken zijn in de achterzijde van de achterkant;

v. twee losse chromen stroken, met daarop een zwarte lijn per strook, welke stroken op enige afstand van de motorkap 'zweven', en welke niet de hele achterkant van de auto bestrijkt;

vi. het vervolg van de op de zijkant ingezette body line over de gehele breedte van de achterzijde van de achterkant; en

vii. twee dubbele en chromen uitlaatstukken, elk geplaatst in het midden onder elke losse chromen strook, welke uitlaatstukken opvallend uitsteken onder het koetswerk;

iv) Interieur (zie foto's 2.4: interieur en interieur stuur):

i. geheel uitgevoerd in dezelfde kleur, met daarbij een opvallend karakteristiek patroon van zwarte strepen aangebracht op het zitvlak en de rugleuning van de beide stoelen; en

ii. een stuur met een Ferrari-beeldmerk.

4.10. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw), moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.³ Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw.⁴ Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.⁵ 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; de verschillende manieren om een idee uit te voeren zijn dan zodanig beperkt dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan en de auteur onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat kan komen dat een eigen intellectuele schepping vormt.⁶ Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.⁷

4.11. De rechtbank neemt bij de beoordeling de (combinatie van) elementen die door Ferrari zijn aangemerkt als kenmerkend, als uitgangspunt. Daarbij

heeft Ferrari ter zitting enkele elementen verder toegelicht ter onderbouwing van haar stelling dat bij deze elementen of een combinatie daarvan een creatieve keuze is gemaakt. Bijvoorbeeld de uitklapbare koplampen: bij die koplampen gaat het dan niet om het technische aspect van de uitklapbaarheid, maar om de vormgeving van deze koplampen op deze specifieke plek en daar precies tussenin in het midden van de motorkap het Ferrari-beeldmerk. Ook het feit dat de koplampen doorlopen naar de zijkant is een creatieve keuze, specifiek kenmerkend voor Ferrari, zonder dat dit een technisch effect heeft. Een ander voorbeeld is de bumper aan de voorzijde. Ferrari heeft toegelicht dat deze bumper zelfs meer een sieralement van de auto is dan dat deze een praktische functie als bumper heeft. Nog een voorbeeld zijn de knipperlichten waarin het Ferrari paardje is afgebeeld, aldus Ferrari. Veni Vidi Vici betwist dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.12. Het betoog van Veni Vidi Vici dat Ferrari niet alle stijlelementen die zichtbaar zijn op de Daytona Spyder kan claimen, omdat niet al deze elementen behoren toe aan Ferrari, slaagt niet. Een combinatie of een verzameling van op zichzelf niet beschermde elementen kan namelijk ook een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw en Ferrari heeft voldoende toegelicht dat daar sprake van is. Veni Vidi Vici heeft verder niet toegelicht waarom zij meent dat de Daytona Spyder geen eigen oorspronkelijk karakter heeft of dat creatieve keuzes niet zichtbaar zijn, anders dan dat alle sportauto's gebruik maken van een lijnenspel of meerdere auto's inklapbare koplampen hebben. Ferrari heeft voldoende toegelicht dat alle losse elementen tezamen een creatieve keuze zijn van Ferrari. Het verweer van Veni Vidi Vici is in het licht van de toelichting van Ferrari te algemeen. Zij heeft niet betwist dat deze vorm zo algemeen is dat deze niet kan worden beschermd. Dit leidt tot de conclusie dat het ontwerp/ vormgeving van de Daytona Spyder voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

- **beroep op artikel 2.7 Berner Conventie**

4.13. Veni Vidi Vici heeft bovendien als verweer aangevoerd dat Daytona Spyder auteursrechtelijke bescherming in Nederland ontbeert op grond van de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (hierna: BC), hetgeen Ferrari betwist.

4.14. De materiële-reciprociteitstoets in artikel 2 lid 7 BC houdt in dat wanneer een bepaald voorwerp in zijn land van oorsprong alleen voor bescherming als model in aanmerking komt en niet wordt gekwalificeerd als werk van toegepaste kunst, dit ook heeft te gelden in de andere landen die zijn aangesloten bij de BC. In die andere landen – onder de desbetreffende leges loci protectionis – komt dit voorwerp dan alleen voor

³ HvJEG 16 juli 2009, [ECLI:EU:C:2009:465](#), C-5/08 (Infopaq I) en HvJEU 1 december 2011, [ECLI:EU:C:2011:798](#), C-145/10 (Painer)

⁴ Hoge Raad 22 februari 2013, [ECLI:NL:HR:2013:BY1529](#) (Stokke / H3)

⁵ Hoge Raad 30 mei 2008, [ECLI:NL:HR:2008:BC2153](#) (Endstratapes)

⁶ Hoge Raad 16 juni 2006, [ECLI:NL:HR:2006:AU8940](#), (Lancôme / Kecofa)

⁷ Hoge Raad 22 februari 2013, [ECLI:NL:HR:2013:BY1529](#) (Stokke / H3)

bescherming als model in aanmerking en wordt het niet als werk van toegepaste kunst gekwalificeerd, met als gevolg dat het in de andere landen van de Berner Conventie geen auteursrechtelijke bescherming geniet (Hof Den Haag 22 januari 2013, [ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716](#), r.o. 6.5.1).

4.15. Gegeven deze materiële-reciprociteitstoets zal de rechtbank eerst beoordelen of de Daytona Spyder in het land van oorsprong, Italië, wordt beschermd als werk van toegepaste kunst, oftewel aldaar auteursrechtelijke bescherming geniet (HR 28 oktober 2011, [ECLI:NL:HR:2011:BR3059](#), r.o. 5.2.3 en Hof Den Haag 22 januari 2013, [ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716](#), r.o. 6.5.1 e.v.).

4.16. Zoals hiervoor is geoordeeld, komt de Daytona Spyder auteursrechtelijke bescherming toe op basis van het unierechtelijk werkbegrip. Deze toets is voor Nederland en Italië hetzelfde, omdat dit Europees is geharmoniseerd en beide landen tot de Europese Unie behoren (HvJ EU 12 september 2019, [ECLI:EU:C:2019:721](#), Cofemel-arrest). Op grond hiervan neemt de rechtbank aan dat de Daytona Spyder in Italië auteursrechtelijke bescherming geniet, oftewel kwalificeert als werk van toegepaste kunst in Italië als bedoeld in artikel 2 lid 7 BC.

4.17. Gegeven dit oordeel, behoeft de vraag of voldaan is aan de in artikel 2 lid 7 BC genoemde voorwaarde dat de Daytona Spyder in Italië voor bescherming als model in aanmerking komt (waarover partijen verdeeld zijn), geen beantwoording. Immers, ingeval van een ontkennend antwoord, is niet voldaan aan deze voorwaarde en treedt het in artikel 2 lid 7 BC genoemde gevolg - te weten: geen auteursrechtelijke bescherming in Nederland - reeds daarom niet in. In het geval van een bevestigend antwoord zal – gegeven het voorgaande – sprake zijn van samenloop (vgl. Cofemel-arrest voornoemd) van enerzijds het in aanmerking komen voor bescherming als model en anderzijds de kwalificatie als werk van toegepaste kunst als bepaald in artikel 2 lid 7 BC. Alsdan is dus niet voldaan aan de voorwaarde dat de Daytona Spyder “alleen voor bescherming als model in aanmerking komt” in Italië en treedt voornoemd gevolg daarom niet in. De conclusie is dan ook dat artikel 2 lid 7 BC niet verhindert dat aan de Daytona Spyder auteursrechtelijke bescherming toekomt in Nederland.

- auteursrechtelijke elementen van belang voor overeenstemming

4.18. Vervolgens ligt de vraag voor of de McBurnie inbreuk maakt op het aan Ferrari toekomende auteursrecht op de Daytona Spyder.

4.19. Ferrari doet een beroep op de auteursrechtelijk beschermende elementen van de Daytona Spyder zoals hiervoor benoemd onder 4.9. Zij stelt dat vrijwel alle elementen zijn overgenomen in de McBurnie. De elementen genoemd onder 4.9 dienen dus te worden aangemerkt als overeenkomende elementen die de McBurnie ook bezit. De enkele verschillen die tussen beide auto's bestaan, komen doordat het casco van de McBurnie een Chevrolet C4 is, waar de Daytona als het ware overheen is 'geboetseerd'. De enkele

verschillen die hierdoor zijn ontstaan, zijn dus geen verschillen waarvoor specifiek is gekozen, maar komen slechts voort uit het feit dat een ander onderstel is gebruikt. Deze verschillen zijn daardoor niet kenmerkend. Er is simpelweg zoveel mogelijk geprobeerd om een Daytona Spyder na te maken, aldus Ferrari.

Daarnaast heeft Ferrari aangevoerd, op basis van enkele artikelen uit autotijdschriften en autoblogs, dat het algemeen bekend is dat de McBurnie een replica is. Dit blijkt zelfs uit het kentekenregister doordat bij 'model' staat: 'Handelsbenaming MODEL DAYTONA' en uit de verklaring van Thomas McBurnie waarin hij de McBurnie een 'replica 356GTS Ferrari Spyder' noemt (zie 2.9).

4.20. Veni Vidi Vici betwist dat sprake is van inbreuk omdat de totaalindruk van de McBurnie volgens hem op veel punten afwijkt van de Daytona Spyder en dus niet overeenkomt. Zij wijst waar het de vormgeving betreft op de volgende verschillen:

- Honderden sportauto's uit die periode hebben inklapbare koplampen, dus daar kan een inbreuk niet uit voortkomen. Bovendien springen bij de koplampen direct de verschillen in omvang en grootte in het oog;
- Talloze auto's hebben luchtinlaten. De positie van de luchtinlaten zit op een andere plek; bij de McBurnie op het randje, veel meer naar de zijkant en bij Ferrari juist meer in het midden;

- Ook door de spiegels onderscheidt Ferrari zich heel duidelijk; bij Ferrari zijn de spiegels op de deur geschroefd, zijn de spiegels van chroom én hebben de spiegels ook nog eens een compleet andere vorm. Bij de McBurnie zitten de spiegels bovendien op de A-zuil;
- Praktisch elke auto van die tijd heeft een taille lijn, dus daar kan de inbreuk niet uit voortkomen;
- Bij een vergelijking tussen de spatborden valt op dat McBurnie zowel voor als achter een dikke, brede, lompe rand heeft, waar Ferrari juist een zeer dunne en gestileerde rand heeft;
- Ten aanzien van de wielen geldt dat praktisch alle sportauto's in die tijd knock-off velgen hebben, dus daar kan de inbreuk niet uit voortkomen. Bovendien verschillen de maat, vorm en spaakvelg van de wielen compleet;

- De knipperlichten zijn bij Ferrari oranje/wit en bij McBurnie volledig oranje;

- Grote verschillen zijn waarneembaar bij de deurgrepen. Bij Ferrari zijn deze tegen het raam aan en bijna onzichtbaar ingebouwd. Het is een heel ingenieus systeem met een lipje dat je omhaalt, terwijl de lompe en lage deurgreep bij McBurnie de Corvette direct verraadt;

- Ook de achterkant is anders: bij Ferrari loopt de achterkant bijna recht naar beneden. De McBurnie heeft een compleet andere hoekige vorm, deze loopt heel schuin van buiten, naar binnen, naar buiten;

- Bij het interieur is geen enkele gelijkenis; de stoelen zijn volledig anders (aantal banen, hoofdsteunen, lijnen), terwijl bovendien de stoel van Ferrari gestileerd is en uit één deel bestaat waar de McBurnie stoel uit twee delen is opgebouwd. Het dashboard/cockpit van de Ferrari bestaat uit een heel mooi analogo klokkenpaneel, terwijl

het dashboard van McBurnie (lees: de C4 Corvette waarvan hier sprake is) geheel digitaal is;

- Het stuur van Ferrari (3 spaken) lijkt ook in geen enkel opzicht op het stuur van McBurnie (2 spaken en heel ander materiaal);

- Ook de midden console van McBurnie lijkt in het niets op het midden console van Ferrari.

4.21. Daarnaast doet Veni Vidi Vici ook een beroep op verschillen die zijn aangedragen in de zaak C/09/595417 / HA ZA 20-633, weergegeven in het vonnis van 2 juni 2021 van de rechtbank Den Haag [[ECLI:NL:RBDHA:2021:6352](#)] (hierna: de eerdere zaak/ het eerdere vonnis). Veni Vidi Vici voert op basis daarvan het volgende aan. De [eerdere zaak](#) komt nagenoeg overeen met de onderhavige. De [eerdere zaak](#) verschilt hiermee weliswaar op een paar punten omdat het daar ging om een McBurnie met een Corvette C3 chassis en in het onderhavige geval om een McBurnie met een chassis van een Corvette C4, maar de verschillen zijn daardoor alleen maar groter geworden omdat onder andere het interieur van een Corvette C4 nog meer verschilt van een Daytona Spyder. De verschillen genoemd in het [eerdere vonnis](#) onder r.o. 4.7 moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd, aldus Veni Vidi Vici:

- De wielbasis van de McBurnie is langer: 249 cm in plaats van 240 cm;

- De carrosserie zit hoger waardoor alle lengte en hoogte-maten afwijken;

- De spatborden van de McBurnie zijn uitgebouwd, breder en dikker;

- De lijnen van de deuren en motorkapscheiding en koplampscheiding op het front lopen geheel anders;

- Het vooraanzicht van de McBurnie heeft geen scheidingslijn in de breedte boven de koplampen;

- De neus is hoekiger en steiler geknikt;

- De deurstijlen zijn anders en de deuren lopen verder naar voren voorbij de raamstijl;

- De McBurnie heeft bij ingeklapte koplampen geen zichtbare koplamp terwijl bij de Daytona Spyder tussen de inklapbare koplampen en de knipperlichten nog een witte lamp zit;

- De voorruit is anders:

- De voorruit van de McBurnie is smaller, minder rond en staat rechter op;

- De raamstijl van de McBurnie is van aluminium en niet gespoten, bij de Daytona Spyder wel;

- De Daytona Spyder heeft een zijraamstijl en daardoor een extra zijruit, de McBurnie niet;

- De McBurnie heeft aan de achterkant zijlampen, de Daytona Spyder niet;

- Het cabrio-dak is anders vormgegeven;

- De velgen zijn verschillend, bij de McBurnie ligt de velg dieper naar binnen en lopen de spaken, die ook anders zijn gevormd, vanuit het midden schuin naar binnen en bovendien is de dop in het midden bij beide heel verschillend;

- De spiegels zijn verschillend, die van de Daytona Spyder zijn veel ronder;

- Het deurslot bij de McBurnie betreft een hendel bovenop de deur, bij de Daytona Spyder zit die in de zijkant van de deur;

- De uitlaten staan bij de McBurnie onder een schuine hoek, bij de Daytona Spyder niet;

- Het interieur en instrumentarium wijken af, onder meer omdat de McBurnie een automaat is terwijl de Daytona Spyder een handversnellingsbak heeft.

4.22. Ferrari heeft betwist dat de verschillen die zijn aangevoerd in de [eerdere zaak](#) hier als herhaald en ingelast kunnen worden beschouwd. In de [eerdere zaak](#) ging het naar vaststaat om een Corvette C3 en hier om een Corvette C4. De stellingen en verweren uit die [eerdere zaak](#) kunnen daarom hier niet zomaar gelden; de totaalindrukken zijn anders omdat het onderstel van de auto's anders is. Bovendien oordeelde de rechtbank in de [eerdere zaak](#) dat Ferrari de verschillen niet voldoende had weersproken en deze daardoor waren komen vast te staan, terwijl in de onderhavige zaak Ferrari de verschillen wel heeft betwist, aldus Ferrari.

- **inbreuk?**

4.23. Vaste rechtspraak is dat voor de vraag of sprake is van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin, de totaalindrukken van het werk en de gestelde verveelvoudiging daarvan met elkaar dienen te worden vergeleken. Bij die vergelijking zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen, met inbegrip van de onbeschermde elementen voor zover de combinatie daarvan in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt, bepalend.⁸

4.24. Ferrari heeft de door haar benoemde overeenkomsten toegelicht met foto's van voor-, zij- en achterzijde en het interieur (zie 2.4). Op basis van deze foto's heeft Veni Vidi Vici juist toegelicht welke verschillen er tussen beide auto's bestaan.

4.25. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Redengevend is het volgende. Duidelijk is te zien dat de sportauto's eenzelfde soort stijl hebben; een lange, brede, platte motorkap, een kortere achterzijde en een lijnenspijl aan de zijkant van de auto. Toch springen de verschillen het meest in het oog. Ten eerste is er de in het oog springende achterzijde van beide auto's. Bij de Daytona Spyder is sprake van, zoals Ferrari zelf stelt, 'een korte, platte kofferbak, welke abrupt afgesneden lijkt, dat wil zeggen, vrijwel recht naar beneden eindigt'. Bij de McBurnie is daarentegen sprake van een andere rondhoekige vorm, deze loopt heel schuin van buiten, naar binnen, naar buiten. Ook is de achterzijde bij de McBurnie veel malen breder en oogt deze daardoor wat 'lomper' in vergelijking tot de slanke achterzijde van de Daytona Spyder. Ook aan de voorzijde is waarneembaar dat de McBurnie een meer brede hoekige neus heeft en de Daytona Spyder een slankere glooiend aflopende voorkant.

Verder zijn de details in afwerking van de Daytona Spyder meer luxueus, zoals de chromen spiegels, de bumperranden en de velgen. Dit komt zelfs nog meer tot uitdrukking in het interieur van de auto, waarbij met

⁸ HR 22 februari 2013, [ECLI:NL:HR:2013:BY1529](#) (Stokke/H3)

name het stuur en het dashboard totaal verschillen door gebruik van materialen en vormen; het dashboard van de Daytona Spyder bestaat uit een analoog klokken spel terwijl dit bij de McBurnie geheel digitaal is, en het stuur van de Daytona Spyder bestaat uit drie spaken, is licht van kleur terwijl het stuur van de McBurnie twee spaken heeft en geheel zwart is. Bovendien zijn de wielkasten van beide auto's erg verschillend. De wielkasten van de McBurnie zijn breed en rond terwijl de wielkasten van de Daytona Spyder slechts een smalle dunne rand hebben en niet verder uitsteken. Ook staat de McBurnie breder op de wielen dan de Daytona Spyder die smaller oogt. Dat er door een ander onderstel van de auto verschillen zijn ontstaan zou volgens Ferrari niet relevant zijn omdat dit geen bewuste keuze is maar slechts het gevolg is van dat andere onderstel. Dit doet er echter niet aan af dat juist de voornoemde verschillen leiden tot een andere totaalindruk.

De conclusie is dan ook dat van een inbreuk op het auteursrecht van Ferrari geen sprake is.

De overige verweren van Veni Vidi Vici behoeven gezien dit oordeel geen verdere bespreking.

Slaafse nabootsing

4.26. Ferrari stelt dat Veni Vidi Vici door het aanbieden van de McBurnie ook onrechtmatig handelt omdat sprake is van slaafse nabootsing. Veni Vidi Vici betwist dit.

4.27. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product geldt dat dit in beginsel vrijstaat, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek kan ontstaan en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval.⁹

4.28. Ferrari heeft haar stelling dat sprake is van slaafse nabootsing onderbouwd met dezelfde feitelijke grondslag als de auteursrechtinbreuk. Gelet op het feit dat hiervoor is overwogen dat er geen sprake is van een auteursrechtinbreuk is ook van onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing geen sprake.

Conclusie

4.29. Er is sprake van een merkinbreuk zodat vordering I kan worden toegewezen met betrekking tot de merkinbreuk. Het inbreukverbod wordt opgelegd op een termijn van vijf werkdagen. De vordering tot het staken van de auteursrechtinbreuk (vordering I) en de slaafse nabootsing (vordering II) worden afgewezen.

4.30. Ferrari heeft gevorderd dat de McBurnie wordt vernietigd, en toestemming om daarvan beeldmateriaal te maken. Dit wordt afgewezen. De inbreuk tot het staken van de merkinbreuk kan ook met een minder ingrijpend middel worden bereikt, namelijk door verwijdering van de merken van de McBurnie, zoals

Veni Vidi Vici zelf ook al eerder had aangeboden. Er bestaat verder geen reden om tot vernietiging van de McBurnie over te gaan. Het feit dat Ferrari heeft aangevoerd dat ontmanteling of onttrekking aan het verkeer onvoldoende is omdat zij een signaal wil afgeven aan de markt (afschrikwekkend effect) maakt dit niet anders. Indien rekening wordt gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en deze maatregel staat dit niet in verhouding, de merkinbreuk kan ook al worden gestaakt door het verwijderen van de merken.

De rechtbank zal daarom toewijzen dat Veni Vidi Vici wordt veroordeeld tot het verwijderen en definitief vernietigen van alle onder 4.6 genoemde tekens, binnen vijf werkdagen nadat de McBurnie weer aan haar beschikbaar is gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat het in deze procedure gegeven oordeel deze beschikbaarstelling van de (thans nog beslagen) McBurnie veronderstelt.

De verwijdering van de tekens zal plaatsvinden op kosten van Veni Vidi Vici en in aanwezigheid van een deurwaarder die daarvan een proces-verbaal opmaakt, eveneens op kosten van Veni Vidi Vici.

4.31. Ferrari vordert opgave van het totaal aantal exemplaren van de McBurnie dat Veni Vidi Vici heeft gekocht, verkocht of op voorraad heeft, en rechtspersonen die betrokken waren bij de inkoop of verkoop van de McBurnie (vordering V). Ferrari heeft hiertoe gesteld dat zij verder inzicht wil krijgen in de omvang van de inbreuk op haar rechten. Veni Vidi Vici heeft hiertegen verweer gevoerd en ter zitting toegelicht dat het slechts gaat om één enkel exemplaar van de McBurnie afkomstig uit een privécollectie van de inmiddels overleden compagnon van Veni Vidi Vici. Ferrari heeft daarop haar belang bij deze vordering niet nader toegelicht. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

4.32. De gevorderde dwangsom (vordering VI) wordt toegewezen, vanaf de datum van betekening van dit vonnis, nu Ferrari er belang bij heeft voornoemde twee veroordelingen te ondersteunen met een dwangsom, met dien verstande dat deze wordt gematigd als in de beslissing vermeld.

- proceskosten

4.33. Nu partijen over en weer op niet ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat ieder van partijen haar eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt Veni Vidi Vici binnen vijf werkdagen nadat McBurnie weer aan haar beschikbaar is gesteld, in de gehele Europese Unie, elke inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden,

5.2. beveelt Veni Vidi Vici binnen vijf werkdagen nadat de McBurnie weer aan haar beschikbaar is gesteld, de merken van de McBurnie te verwijderen en definitief te vernietigen, in aanwezigheid van een deurwaarder die

⁹ HR 20 november 2009, [ECLI:NL:HR:2009:BJ6999](#) (Lego), HR 19 mei 2017, [ECLI:NL:HR:2017:938](#) (All Round/Simstars)

van deze verwijdering en vernietiging een procesverbaal opstelt en deze onmiddellijk na voltooiing zal toesturen aan de advocaten van Ferrari, waarbij de kosten van het verwijderen, de vernietiging en de deurwaarder ten laste komen van Veni Vidi Vici,

5.3. bepaalt dat indien Veni Vidi Vici het onder 5.1 en 5.2 bepaalde niet volledig en/of tijdig naleeft, zij een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 1.000,00 (duizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, te rekenen vanaf de datum van betekening van dit vonnis, dat zij (één van) de bedoelde bepalingen overtreedt, dan wel, zulks naar keuze van Ferrari, voor iedere afzonderlijke overtreding van (één van) deze bevelen, met een maximum van € 100.000,00 (honderdduizend euro),

5.4. bepaalt dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
