

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 424957 / KG ZA 12-851

Vonnis in kort geding van 5 september 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

O'NEILL EUROPE B.V.,

gevestigd te Warmond,

eiseres,

advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEW YORKER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

2. de vennootschap naar vreemd recht

NEW YORKER GROUP-SERVICES INTERNATIONAL GMBH & CO. KG,

gevestigd te Kiel, Duitsland,

3. de vennootschap naar vreemd recht

NEW YORKER RETAIL INTERNATIONAL GMBH,

gevestigd te Braunschweig, Duitsland,

4. de vennootschap naar vreemd recht

NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO. KG,

gevestigd te Kiel, Duitsland,

5. de vennootschap naar vreemd recht

NEW YORKER TEXTIL- GROSSHANDELS-, IMPORT- UND

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & CO KG,

gevestigd te Kiel, Duitsland,

gedaagden,

advocaat mr. M. Rieger-Jansen te 's-Gravenhage.

Eiseres zal hierna O'Neill worden genoemd en gedaagden gezamenlijk (in enkelvoud) New Yorker. Afzonderlijk zullen gedaagden worden aangeduid als New Yorker BV, New Yorker Group, New Yorker Retail, New Yorker S.H.K. Jeans respectievelijk New Yorker Import. De zaak is voor O'Neill inhoudelijk gezamenlijk behandeld door mrs M.S. Don en H.H.L. Klingenberg, advocaten te Amsterdam en voor New Yorker door mrs. M. Rieger-Jansen en S. Rueter, advocaten te 's-Gravenhage.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 13 en 14 augustus 2012;
- de akte overlegging producties van O'Neill met 12 producties (inclusief kostenstaat);
- de akte overlegging producties van New Yorker met 1 productie,
- de kostenstaat van New Yorker,
- de brief van de raadvrouw van O'Neill van 20 augustus 2012 met een beperking van het petitum,
- de mondelinge behandeling met de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities en aanvullende kostenopgaven van beide partijen, alsmede een schriftelijke verklaring van New Yorker dat de vermeend inbreukmakende producten niet langer worden verkocht.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. O'Neill is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp, de productie en de verkoop van kleding en accessoires met betrekking tot actiesporten, waaronder surfen. De heer [X] heeft in 2009 een korte broek bestemd om in te surfen, een zogeheten *boardshort*, ontworpen dat onderdeel uitmaakte van de spring/summer collectie van O'Neill van 2011. Onder de titel *The Good and the Bad* heeft O'Neill in 2011 zowel een zwarte (the good) als een witte (the bad) boardshort op de Europese markt, waaronder Nederland, gebracht. Slechts de zwarte boardshort, hierna te noemen: 'de O'Neill-short', is onderwerp van het onderhavige geschil. Hieronder wordt een afbeelding weergegeven van The Good and the Bad, alsmede van de O'Neill-short.





2.2. New Yorker is een internationale retailketen voor kleding en accessoires met 27 kledingwinkels in Nederland. Via de website www.newyorker.de heeft New Yorker een boardshort aangeprezen, hierna aangeduid als de 'New Yorker-short'. Deze short wordt zowel in het zwart als in het wit aangeboden. Op voornoemde website, waarop de New Yorker-short is afgebeeld, wordt tevens vermeld waar de short in Nederland verkrijgbaar is. In de winkels in Nederland is de New Yorker-short aangeboden door New Yorker BV. New Yorker Group is de houdster van de website. Op het etiket aan de binnenkant van de New Yorker-short staat New Yorker Import GmbH & Co. KG met een adres in Kiel, Duitsland. Dit is – naar zeggen van New Yorker – een afkorting van de volledige naam van New Yorker Import. Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van de New Yorker-shorts in het zwart en in het wit.





2.3. Op 26 juli 2012 heeft O'Neill New Yorker BV en New Yorker Retail een sommatiebrief gezonden ten aanzien van de door haar gestelde auteurs- en (ongeregistreerde) modelrechtinbreuk. Op de sommaties is zijdens New Yorker afwijzend gereageerd.

3. Het geschil

3.1. O'Neill vordert – samengevat – na beperking van het petitum tot het Nederlandse territorium, een auteursrechtinbreukverbod alsmede een inbreukverbod op het aan O'Neill toekomende ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de O'Neill-short in

Nederland. Daarnaast vordert O'Neill een bevel tot het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen door New Yorker, bestaande uit slaafs nabootsen en oneerlijke concurrentie. Een en ander is op te leggen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, met nevenvorderingen (opgave, vernietiging, recall en aanpassing van de website) op straffe van een dwangsom en met voldoening van de kosten van dit geding met bepaling van een termijn voor voldoening van die kosten en voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

3.2. O'Neill legt daaraan ten grondslag dat de O'Neill-short auteursrechtelijk beschermd is in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) welk auteursrecht aan O'Neill toekomt. O'Neill stelt dat zij als werkgever in wiens opdracht het ontwerp is vervaardigd op grond van artikel 7 Aw de auteursrechthebbende is en voor zover nodig als degene aan wie het auteursrecht op het ontwerp uitdrukkelijk is overgedragen door de heer [X]. New Yorker maakt volgens O'Neill inbreuk in de zin van artikel 13 Aw met de New Yorker-short, zowel de zwarte als de witte variant, nu deze een ongeoorloofde verveelvoudiging vormen van de O'Neill-short. Aan haar vordering met betrekking tot het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel legt O'Neill ten grondslag dat zij het model van de O'Neill-short voor het eerst aan het publiek openbaar heeft gemaakt in mei 2010 en het model derhalve op grond van artikel 11 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GmodVo) bescherming geniet gedurende drie jaar, zodoende tot mei 2013. O'Neill kan zich naar zij stelt op grond van artikel 19 lid 2 GModVo verzetten tegen het gebruik van een model (New Yorker-short) dat geen andere algemene indruk wekt dan het model van O'Neill, althans daaraan nagenoeg gelijk is. Ten aanzien van haar vorderingen uit hoofde van onrechtmatig handelen stelt O'Neill zich op het standpunt dat de New Yorker-short tevens kwalificeert als een slaafse nabootsing van de O'Neill-short en dat New Yorker profiteert van de kosten en inspanningen die O'Neill zich heeft getroost bij het ontwerp en de promotie van haar short en dat New Yorker zich daarmee een oneerlijk voordeel heeft verschaft ten opzichte van O'Neill.

3.3. New Yorker voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

spoedeisend belang

4.1. Anders dan New Yorker heeft betoogd, doet de omstandigheid dat de New Yorker-short niet langer wordt verhandeld, niet af aan het spoedeisend belang van O'Neill bij de gevorderde voorzieningen. New Yorker heeft pas na het uitbrengen van de dagvaarding aan O'Neill een onthoudingsverklaring aangeboden. Deze bevat geen boetebeding. Ook anderszins bestaat – ook niet door de ter zitting overgelegde verklaring van New Yorker – onvoldoende garantie dat de volgens O'Neill inbreukmakende short niet meer op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat in ieder geval dreiging van verdere inbreuk op de rechten van O'Neill bestaat en dat zij derhalve voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

auteursrecht

4.2. New Yorker betwist dat de O'Neill-short auteursrechtelijk beschermd is. Het betreft volgens New Yorker een short in een bepaalde stijl die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarnaast voert New Yorker aan dat haar short zodanig verschilt van de O'Neill-short dat – als de O'Neill-short al een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn – er geen sprake is van auteursrechtinbreuk.

4.3. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, vereist is dat het een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel.^{1 2} Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Ook is van bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.4. Naar voorlopig oordeel bestaat de O'Neill-short uit een specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen welke combinatie zonder meer kan worden aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes van de maker. New Yorker heeft haar stelling dat een dergelijke combinatie van dessins, kleuren en afbeeldingen niet oorspronkelijk zou zijn onderbouwd met het overleggen van de nodige afbeeldingen van shorts met verschillende bloemendessins en enkele afbeeldingen van shorts waarop een Boeddha is afgebeeld. De O'Neill-short wijkt echter aanzienlijk af van dit door New Yorker gestelde vormgevingserfgoed, zodat er naar voorlopig oordeel sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. In wezen is er niets in het gestelde vormgevingserfgoed dat zelfs maar in de buurt komt van de door [X] ontworpen short. Dat het auteursrecht, nu voorshands wordt uitgegaan van een auteursrecht op de O'Neill-short, aan O'Neill toekomt, is onvoldoende gemotiveerd bestreden na de toelichting daarop ter zitting door de ontwerper [X]. [X] verklaarde destijds als ontwerper bij O'Neill in dienst te zijn geweest en gaf voorts desgevraagd aan de short ook in het kader van dat dienstverband te hebben ontworpen.

4.5. Bij de beantwoording van de vraag of New Yorker inbreuk maakt op het aan O'Neill toekomende auteursrecht, moet worden beoordeeld of bij de New Yorker-short sprake is van overname van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de O'Neill-short. Daarbij geldt dat de constatering dat er tussen de O'Neill-short en de New Yorker-short punten van overeenstemming bestaan daarvoor op zich onvoldoende is. Vereist is een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat de totaalindrukken die de

¹ HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.).

² De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 4 januari 1991, LJN ZC0104 (Van Dale / Romme) en HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes); in dezelfde zin Hugenholtz in zijn in voetnoot 2 aangehaalde annotatie bij Infopaq en D.J.G. Visser, Motiveren in IE-zaken, deLex, 2011.

beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de New Yorker-short als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.³

4.6. Dat de O'Neill-short eerder op de markt was dan de New Yorker-short staat niet ter discussie, zodat daarvan wordt uitgegaan. Voorshands oordelend zijn er verschillen aan te wijzen tussen de shorts, welke bestaan uit onder meer het andere Boeddha-hoofd van New Yorker, de afbeelding die bij de New Yorker-short een wat minder groot gedeelte van de broekspijp beslaat dan bij de O'Neill-short en ook de details van de dessins zijn hier en daar anders. Deze verschillen leiden echter naar voorlopig oordeel vanwege de sterke overeenstemming van de meer in het oog springende elementen van de shorts niet tot een andere totaalindruk dan die van de O'Neill-short. Het gaat daarbij om de navolgende in het oog springende overeenkomsten:

- een short in het zwart (en bij New Yorker tevens in het wit) met een grijze onderbroken (krijt)streep;
- een Boeddha(achtig) hoofd op de linkerpijp met een aureool en een bloemencompositie eronder;
- een bloemencompositie op de rechterpijp;
- dezelfde soort bloemen (lelies);
- krullen tussen de bloemen;
- een stamper in een felle kleur die uit de bloem springt;
- dezelfde kleuren bloemen, dezelfde kleur Boeddha-hoofd, dezelfde kleur aureool, dezelfde kleur krullen;
- het merk in cursieve lettering onder het Boeddha-hoofd;
- zakjes op dezelfde hoogte op dezelfde pijp;
- een uitstekend flapje van het zakje dat het bloemenpatroon onderbreekt met daarop in cursieve letters de merknaam;
- eenzelfde vijfhoekige vorm zakje;
- eenzelfde hoeveelheid oogjes bij wijze van sluiting met een witte veter erdoorheen.

4.7. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende en beschermde trekken van de O'Neill-short terugkomen in New Yorker-short, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en nu dit vermoeden door New Yorker op geen enkele manier is ontkracht, is er naar voorlopig oordeel sprake van auteursrechtinbreuk. Dit geldt eveneens ten aanzien van de witte uitvoering van de New Yorker-short. De witte in plaats van zwarte achtergrond geeft voorshands oordelend, vanwege de overige overeenstemmende elementen, geen andere totaalindruk.

overige grondslagen

4.8. O'Neill heeft geen afzonderlijk belang gesteld bij haar vorderingen op grond van het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel, slaafse nabootsing en oneerlijke concurrentie, zodat de beoordeling daarvan, in het licht van de toewijzing van de vordering tot een auteursrechtinbreukverbod, achterwege kan blijven.

³ HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)

gedaagde partijen

4.9. In de voorgaande beoordeling is uitgegaan van de juistheid van de stelling dat New Yorker BV de New Yorker-short heeft verhandeld, aangezien dit onbetwist is gebleven. Het gevorderde auteursrechtinbreukinverbod kan jegens New Yorker BV derhalve worden toegewezen. Ook jegens New Yorker Group kan een verbod worden toegewezen. Zij is onbestreden de houdster van de website waarop afbeeldingen van de New Yorker-short staan alsmede via welke website de New Yorker-short wordt aangeprezen. Onbestreden is dat deze website mede gericht is op Nederland, zodat voorshands ook jegens haar een verbod toegewezen kan worden. De enkele omstandigheid dat op de website geen shorts worden verkocht, neemt niet weg dat sprake is van ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging.

4.10. O'Neill heeft daarnaast voldoende aannemelijk gemaakt dat New Yorker Import gelet op het etiket in de short de New Yorker-shorts in Nederland heeft geïmporteerd, dan wel deze heeft geproduceerd. New Yorker heeft ter zitting desgevraagd geen antwoord kunnen geven op welke vennootschap de New Yorker-short heeft geproduceerd en/of geïmporteerd, zodat naar voorlopig oordeel afgegaan dient te worden op de informatie die het etiket geeft. Het gevorderde verbod wordt derhalve tevens opgelegd aan New Yorker Import.

4.11. Voor wat betreft de overige gedaagde partijen, New Yorker S.H.K. Jeans en New Yorker Retail, heeft O'Neill voorshands oordelend onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze partijen betrokken zijn bij de auteursrechtinbreuk. Het enkele feit dat een onderneming in een andere procedure betreffende intellectuele eigendomsrechten in het verleden als gedaagde is opgetreden en veroordeeld (Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, LJN BB6923, IER 2008, 10 m. nt. FWG, aangaande de "Elwood"-broek), is niet maatgevend voor de betrokkenheid van die partij in de onderhavige procedure. Hetzelfde geldt ten aanzien van de aandeelhouder van New Yorker BV. Betrokkenheid blijkt voorshands niet en de enkele stelling van O'Neill dat de bestuurders van New Yorker Retail dezelfde zijn als die van New Yorker BV leidt niet tot een ander oordeel.

overige vorderingen

4.12. Gelet op het voorgaande zal het auteursrechtverbod ten aanzien van de New Yorker-short worden toegewezen zoals gevorderd ten aanzien van New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import. Voldoende duidelijk is dat het verbod ziet op de inbreuk op auteursrechten ter zake de short als hiervoor weergegeven in r.o. 2.1. De gevorderde recall zal worden afgewezen, nu niet aannemelijk is geworden dat de New Yorker-short door andere winkels zijn of worden verkocht dan door filialen van New Yorker BV, zodat er geen belang bestaat bij een recall. De gevorderde opgave zal worden afgewezen, nu O'Neill daarbij geen spoedeisend belang aannemelijk heeft gemaakt. De gevorderde vernietiging wordt afgewezen wegens het onherroepelijke karakter van een dergelijke maatregel, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent, terwijl een specifiek spoedeisend belang, naast het al op te leggen verbod, niet gesteld is noch anderszins is gebleken. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

kosten

4.13. Nu de vorderingen jegens New Yorker Retail en New Yorker S.H.K. Jeans worden afgewezen, dient O'Neill in beginsel te worden veroordeeld in de kosten van deze twee gedaagden. Mr. Rieger-Jansen heeft zich gesteld namens alle vijf de gedaagde partijen en heeft geen onderscheid gemaakt in welke kosten door welke vennootschap zijn gemaakt. De specifieke kosten van New Yorker Retail en New Yorker S.H.K. Jeans zullen bij gebrek aan een andersluidende motivering, als verwaarloosbaar worden beschouwd en mitsdien worden begroot op nihil. De overige gedaagden zullen worden veroordeeld in de gehele door O'Neill opgegeven kosten, te vermeerderen met het griffierecht, in totaal een bedrag van €31.545,23 plus €575,- is €32.120,23. New Yorker heeft de redelijkheid noch evenredigheid van de kosten opgevoerd door O'Neill gemotiveerd betwist, zodat daarvan is uit te gaan. Het onderdeel van de kosten dat ziet op de vordering tot het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen is voorshands oordelend, zoals O'Neill ter zitting desgevraagd heeft aangegeven, verwaarloosbaar.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland iedere inbreuk op het auteursrecht van O'Neill op het in dit vonnis als de O'Neill-short aangeduide werk, weergegeven in 2.1. van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder elke verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan, daaronder mede begrepen ieder (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, uitvoeren en in voorraad hebben van enige inbreukmakende short,

5.2. beveelt New Yorker Group binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de website www.newyorker.de zodanig te wijzigen dat de pagina's met de inbreukmakende New Yorker-shorts niet meer toegankelijk zijn voor de IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd,

5.3. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import tot betaling van een dwangsom van €10.000,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat één van hen in gebreke blijft met hetgeen hiervoor onder 5.1 en/of 5.2 is bepaald, dan wel, ter keuze van O'Neill, per product waarmee New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import niet voldoet aan hetgeen hiervoor onder 5.1 en/of 5.2 is bepaald, met een maximum van €250.000,00,

5.4. veroordeelt New Yorker BV, New Yorker Group en New Yorker Import hoofdelijk in de proceskosten van O'Neill, tot op heden begroot op €32.120,23,

5.5. beveelt New Yorker BV, New Yorker Group en/of New Yorker Import het hiervoor in 5.4. genoemde bedrag binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te voldoen bij gebreke waarvan zij de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn vanaf het eind van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening,

-
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.7. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd,
- 5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2012.