

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/480907 / KG ZA 15-41

Vonnis in kort geding van 5 februari 2015

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[X] FASHION TRADE HOLDING B.V.,
gevestigd te Tilburg,
eiseres,
advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[Y] PARTY FASHION HELMOND B.V.,
gevestigd te Helmond,
gedaagde,
advocaten: mr. E.J.C. van Gelderen en mr. E.C. Menkhorst te Utrecht.

Eiseres zal hierna als [X] worden aangeduid, gedaagde zal worden aangeduid als [Y] Helmond.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2015 met producties 1 tot en met 12;
- de bij e-mails van 20 januari 2015 verstuurd en op 21 januari 2015 bij de rechtbank bezorgde producties 1 tot en met 11 van [Y] Helmond, waaronder een proceskostenoverzicht;
- de bij brief van 21 januari 2015 van [X] ontvangen aanvullende producties 13, 14 en 15 (een proceskostenoverzicht);
- de bij brief van 21 januari 2015 van [Y] Helmond ontvangen aanvullingen op producties 8 en 11 (een aanvullende proceskostenspecificatie) en aanvullende productie 12;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 22 januari 2015, ter gelegenheid waarvan partijen en pleitnota's aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd. De betekende originele dagvaarding is door [X] na de zitting aan de voorzieningenrechter toegezonden.

1.2. Ter zitting heeft [X] productie 14 deels ingetrokken. De brief uit 2012 van een advocaat die [Y] Helmond eerder bijstond wordt niet langer gehandhaafd, de bijlagen bij die brief blijven wel deel uitmaken van de processtukken.

1.3. Partijen hebben na de mondelinge behandeling nog gesproken over een schikking. Per brief van 28 januari 2015 hebben partijen de voorzieningenrechter bericht dat zij geen overeenstemming hebben bereikt en is vonnis gevraagd.

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In 2007 ging de besloten vennootschap [Y] Textiel B.V., actief op de markt voor verkleed- en carnavalskleding en handelend onder de naam [Y] Party Fashion, failliet. De drijvende kracht achter de onderneming, de heer [Y], is vervolgens een samenwerking aangegaan met [X], tot dat moment actief op het gebied van dameskleding. [Y] en [X] hebben samen de besloten vennootschap Trafatex B.V. (hierna: Trafatex) opgericht die opereerde onder de (handels)naam [Y] Party Fashion.

2.2. Vanaf 2007 bracht Trafatex jaarlijks een collectie kostuums op de markt en bracht zij tevens jaarlijks een catalogus uit met daarin de collectie met het oog op het aankomende carnavalsseizoen. In de catalogus voor 2010 was onder meer de hieronder afgebeelde kleding opgenomen.





2.3. Op 19 januari 2010 kwam tussen Trafatex en [X] een overeenkomst tot stand waarin zij onder meer de verkoop door Trafatex aan [X] van “de merknamen Hihahaha-Mode en [Y] Party Fashion met de daarbij horende beeldrechten, websites en intellectuele eigendommen, waaronder begrepen de modellen, modellen in ontwikkeling en patronen, alles in de ruimste zin van het woord” zijn overeengekomen (hierna: de overeenkomst).

2.4. In juni 2010 ging Trafatex failliet. De curator stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat voornoemde verkoop en overdracht paulianeus was, maar kwam met [X] tot een regeling waarbij [X] na betaling van een geldsom de rechten alsnog zou verkrijgen. Alle overeengekomen vergoedingen zijn door [X] voldaan. Op 6 januari 2015 heeft de curator een verklaring afgegeven terzake de overdracht en verklaart hij dat zijn schrijven kan worden opgevat als een akte van overdracht met dezelfde strekking en inhoud als de overeenkomst van 19 januari 2010.

2.5. De heer [Y] is na het faillissement van Trafatex een nieuwe onderneming gestart en richtte daartoe de in onderhavig kort geding gedaagde vennootschap [Y] Helmond op. Vanaf 2011 bracht [Y] Helmond carnavalskleding op de markt, onder meer de in de catalogus voor 2011 opgenomen, hieronder afgebeelde kostuums.





2.6. Bij brief van 1 augustus 2011 is de bestuurder van [Y] Helmond aangeschreven door [X]. De brief bevatte onder meer de volgende passage.

Allereerst heeft de door u bestuurde BV "[Y] Party Fashion Helmond BV" min of meer de handelsnaam van cliënte gekopieerd, want deze naam is identiek met enkel de toevoeging Helmond. Dit levert verwarring op bij relaties en u maakt bovendien misbruik door te profiteren van de reputatie/handelsdebiet van cliënte.

Daarnaast kopieert deze BV op grote schaal kledingontwerpen die eigendom zijn van cliënte. Bijgevoegd is één voorbeeld, gekoppeld aan een pagina van uw catalogus, maar er zijn er vele tientallen. Cliënte heeft de catalogus met gegevens en bewijzen hiervan ontvangen van dhr. Naskov van RINA te Macedonië.

Dit handelen is onrechtmatig. Cliënte lijdt flinke schade. Zowel van "[Y] Party Fashion Helmond BV" als u als bestuurder bent daarvoor aansprakelijk. U bent er immers van op de hoogte dat cliënte de rechten heeft van de door u gekopieerde ontwerpen.

Cliënte verzoekt, en voor zover nodig sommeert u en "[Y] Party Fashion Helmond BV" de verkoop van de gekopieerde kleding onmiddellijk te staken en de al verkochte kleding bij de klanten terug te halen. Dit binnen een termijn van 14 dagen na heden.

2.7. Bij brief van 12 december 2015 is [Y] Helmond opnieuw aangeschreven door [X]. Deze brief bevatte onder meer de volgende passage.

Inleiding

[X] heeft [Y] Party Fashion Helmond B.V. mede handelend onder de handelsnaam [Y] Fashion for Fun (hierna: "Helmond") in het verleden (middels andere advocaten) meermalen gewezen op het feit dat Helmond met haar carnavalscollectie inbreuk maakt op de auteursrechten van [X].

Helmond bracht namelijk een collectie carnavalskleding op de markt waarin vele outfits waren opgenomen die onmiskenbaar imitaties of bewerkingen zijn van carnavalskleding waarvan de auteursrechtelijke bescherming aan [X] toekomt (hierna: de "Inbreukmakende Outfits").

Recent heeft [X] door kennisneming van de catalogus voor 2015 van Helmond moeten vaststellen dat Helmond voor het carnavalsseizoen 2015 wederom inbreuk maakt (of dreigt te gaan maken) op de auteursrechten van [X]. Dit zal hieronder nader worden toegelicht.

Inbreuk auteursrecht

De in de catalogus 2015 van Helmond opgenomen carnavalscollectie bevat (wederom) vele Inbreukmakende Outfits die vrijwel Identieke kopieën zijn van outfits waarvan [X] auteursrechtelijke bescherming heeft. In Bijlage 1 zijn enkele voorbeelden opgenomen van verschillende Inbreukmakende Outfits uit de catalogus 2015. [...]

2.8. In de hiervoor genoemde Bijlage 1 zijn de volgende afbeeldingen uit de Catalogus 2015 van [Y] Helmond opgenomen.





2.9. In productie 8 bij de dagvaarding is ook nog het volgende kostuum uit de catalogus 2015 van [Y] Helmond opgenomen:



3. Het geschil

3.1. [X] vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [Y] Helmond beveelt de inbreuk op haar auteursrechten met betrekking tot carnavalskleding, dan wel de slaafse nabootsing van die carnavalskleding, te staken, haar beveelt een door een accountant geaccordeerde opgave te doen van gegevens over producenten en leveranciers van de carnavalskleding en over de productie, inkoop, verkoop en voorraad van die kleding en de daarmee gerealiseerde omzet en winst, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van [Y] Helmond in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. [X] legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [Y] Helmond carnavalskleding op de markt brengt die is ontleend aan de carnavalskleding waarvan de auteursrechten bij [X] berusten, dan wel dat die kleding een slaafse nabootsing van de collectie 2010 van Trafatex

betreft. De vorderingen zien op de kleding opgenomen in 2.8 en 2.9 hiervoor. Het bezwaar van [X] tegen de Mexicaanse poncho die door [Y] Helmond op de markt wordt gebracht, is ter zitting ingetrokken.

3.3. [Y] Helmond betwist op de eerste plaats dat [X] het vereiste spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Daarnaast stelt zij dat betwijfeld moet worden of voor de kledingstukken in kwestie auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen en dat rechten op die kledingstukken [X] toekomen. Tot slot betwist zij dat sprake is van auteursrechtinbreuk dan wel slaafse nabootsing.

3.4. Op stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het meest verstrekkende verweer van [Y] Helmond is dat [X] onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige maatregelen, gelet op de lange periode die na de eerste sommatie van [X] is verstreken zonder nadere handhavingsacties en gelet op de wederzijdse belangen. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht [X] om die reden niet-ontvankelijk te verklaren.

4.2. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten kan bij die afweging een rol spelen.¹

4.3. In de onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel geen sprake van voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Daartoe is het volgende redengevend.

4.4. De stelling van [X] dat de vorderingen slechts zien op de collectie 2015 die thans wordt verhandeld en dat zodoende spoedeisend belang bestaat bij de vorderingen, wordt verworpen. Ter zitting is door partijen bevestigd dat de door [Y] Helmond aangeboden kostuums waarop de vorderingen van [X] betrekking hebben in ieder geval sinds 2011 door [Y] Helmond voortdurend zijn verhandeld. Deze kostuums stonden ook in de catalogus 2011 van [Y] Helmond (zie 2.5). Bij (sommatie)brief van 1 augustus 2011 is [Y] Helmond door [X] aangesproken op vermeende handelsnaam- en auteursrechtinbreuk. De in de catalogus 2015 van [Y] Helmond opgenomen carnavalskleding waartegen [X] thans bezwaar maakt, is grotendeels onveranderd ten opzichte van de kleding die in 2011 al werd aangeboden. Vervolgens heeft [X] echter tot de (sommatie)brief van 12 december 2014 geen verdere (handhavings)actie ondernomen.

4.5. Uit de ter zitting gegeven toelichting van [X] is op te maken dat in de tussentijdse periode persoonlijke omstandigheden van de bestuurder van [X] ertoe hebben geleid dat eerst nu nader werk is gemaakt van de aanspraken van [X]. De voorzieningenrechter

¹ Vgl. HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2391, NJ 2001/602.

acht voorstelbaar dat door die persoonlijke omstandigheden de handhaving van intellectueel eigendomsrechten enige tijd heeft stilgelegen. Dat neemt echter niet weg dat die omstandigheden bij de hiervoor genoemde belangenafweging tot de risicosfeer van [X] behoren.

4.6. Ook weegt de voorzieningenrechter mee dat [X] sinds 2011 niet meer actief is op de markt voor carnavalskleding en de collectie 2010 van Trafatex zelf sindsdien niet meer op de markt heeft gebracht. Voor zover detaillisten thans nog kleding van Trafatex verkopen, hetgeen zo stelt [X] onweersproken het geval is, betreft het voorraden uit 2010.

4.7. Ter zitting heeft [X] hier weliswaar tegen ingebracht dat zij de markt op korte termijn weer wil betreden en dat in dat kader momenteel besprekingen plaatsvinden met een Duitse partij die is geïnteresseerd in samenwerking. Gelet hierop is duidelijkheid omtrent de aanspraak op auteursrecht op de collectie van Trafatex en een aan [Y] Helmond op te leggen verbod van belang voor het op korte termijn opnieuw kunnen betreden van de markt, aldus [X]. Met [Y] Helmond is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [X] onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat genoemde plannen bestaan en dat die plannen al vóór of tijdens het carnavalsseizoen van 2015 verwezenlijkt zullen (kunnen) worden. De voorzieningenrechter verwerpt zodoende de stelling van [X] dat deze omstandigheid relevant is bij de beoordeling van het gestelde spoedeisende belang bij de vorderingen. Dat er sprake is van andere omstandigheden die maken dat geen beslissing in de bodemprocedure afgewacht kan worden, is gesteld noch gebleken.

4.8. Daartegenover staat het niet weersproken belang van [Y] Helmond om haar activiteiten vlak voor en tijdens de carnavalsperiode – de belangrijkste verkoopperiode van het jaar - voort te kunnen zetten. Een voorlopig verbod in deze commercieel belangrijke periode zou volgens [Y] het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Zulks is door [X] niet betwist.

4.9. De aldus door partijen over en weer naar voren gebrachte belangen afwegend, dient naar voorlopig oordeel te worden geoordeeld dat van het vereiste spoedeisend belang bij de vorderingen van [X] geen sprake is. Nu [X] ruim drie jaar heeft gewacht voordat zij de aangekondigde handhavingsactie heeft doorgezet terwijl [Y] in die periode de gewraakte kleding al die tijd heeft verhandeld, bestaat geen spoedeisend belang (meer) bij de door haar gevorderde voorlopige voorzieningen.

4.10. De slotsom luidt dat het vereiste spoedeisende belang voor de gevorderde voorlopige voorzieningen, ontbreekt. [X] is derhalve niet ontvankelijk in haar vorderingen. Gelet hierop behoeven de overige verweren van [Y] Helmond geen nadere bespreking.

Proceskosten

4.11. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [Y] Helmond maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar kosten ten bedrage van € 19.946,27 overgelegd. [X] heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, zodat de kosten aan de zijde van [Y] Helmond conform haar specificatie zullen worden begroot op bovengenoemd bedrag aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 613,- aan vast recht, in totaal derhalve op € 20.559,27.

5. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. verklaart [X] niet-ontvankelijk;
- 5.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van [Y] Helmond begroot op € 20.559,27;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2015 in aanwezigheid van de griffier.