

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/475243 / HA ZA 14-1168

Vonnis van 19 oktober 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar Belgisch recht
DE POORTERE DECO N.V.,
gevestigd te Moeskroen (België),
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag

en

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BY-BOO B.V.,
gevestigd te Barneveld,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VME NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Hilversum,
gedaagden,
advocaat mr. P.A.J.M. Lodestijn te Nijmegen.

Eiseres zal hierna De Poortere worden genoemd. Gedaagden zullen worden aangeduid als By-Boo en VME en gezamenlijk als By-Boo c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 oktober 2014;
- de akte houdende producties van De Poortere van 15 oktober 2014, met producties 1 t/m 19;
- de conclusie van antwoord tevens houdende exceptie ongeldigheid c.q. onbevoegdheid van 24 december 2014 met producties 1 t/m 6;
- de brief van 29 december 2014 van mr. Lodestijn waarin is vermeld dat met het beroep op de exceptie van ongeldigheid niet bedoeld is een incident te openen;
- het tussenvonnissen van 28 januari 2015 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de bij bericht van 26 mei 2015 toegezonden kostenspecificatie van By-Boo c.s.;
- de bij bericht van 2 juni 2015 toegezonden akte houdende producties van De Poortere met producties 20 t/m 23;

-
- de bij brief van 15 juni 2015 toegezonden aanvullende kostenspecificatie van By-Boo c.s.;
 - de bij brief van 15 juni 2015 toegezonden akte wijziging eis van De Poortere;
 - de bij e-mail van 16 juni 2015 als productie 24 toegezonden aanvullende kostenspecificatie van De Poortere;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 17 juni 2015 en de daarbij door mr. Bakers gehanteerde pleitnotities;
 - de brief van mr. Bakers van 10 juli 2015 met opmerkingen over het proces-verbaal;
 - de reactie daarop van mr. Lodestijn van 21 juli 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Poortere maakt deel uit van de De Poortere groep en richt zich op het ontwerpen en vervaardigen van decoratief textiel, waaronder tapijten, poefen en kussens.

2.2. By-Boo richt zich op de verhandeling van (klein)meubelen en aanverwante artikelen.

2.3. VME richt zich onder meer op handelsbemiddeling in meubels en huishoudelijke artikelen, de inkoop van meubelen en daartoe behorende facilitaire dienstverlening. 'Budget Home Store' is één van haar in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen.

2.4. In een overeenkomst van 11 juni 2013, gesloten tussen De Poortere (in de overeenkomst aangeduid als De Poortere Deco) en De Poortere NV (in de overeenkomst aangeduid als Louis De Poortere) staat onder meer:

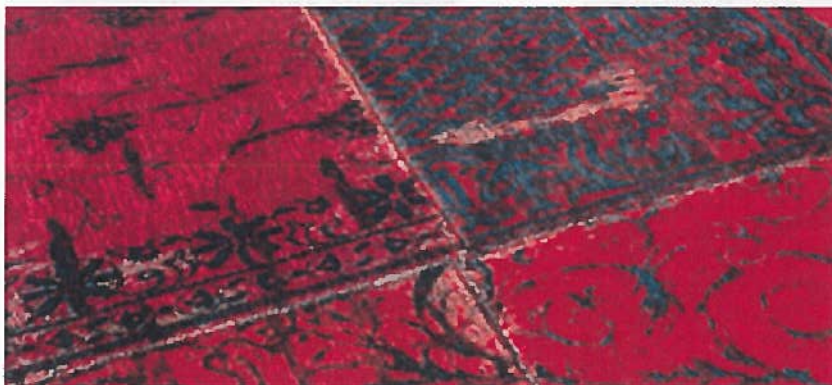
"Louis De Poortere bevestigt hierbij dat de designs waarvan een afbeelding is opgenomen als bijlage bij deze verklaring, werden ontworpen en gecreëerd op 1 februari 2011 door Jean-François Fontaine, voor de Poortere Deco (...). Louis De Poortere bevestigt tevens, in de ruimst mogelijke mate als toegelaten, alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-ingeschreven modelrechten en auteursrechten, met betrekking tot de Designs exclusief te hebben overgedragen aan De Poortere Deco, die deze overdracht heeft aanvaard."

2.5. De in de overeenkomst genoemde Jean-François Fontaine, werknemer van Louis De Poortere NV, heeft op 11 juni 2013 schriftelijk verklaard dat hij *designs*, waarvan afbeeldingen bij zijn verklaring zijn gevoegd, heeft ontworpen en dat hij (onder meer) de niet-ingeschreven modelrechten en auteursrechten met betrekking tot die *designs* aan De Poortere NV heeft overgedragen.

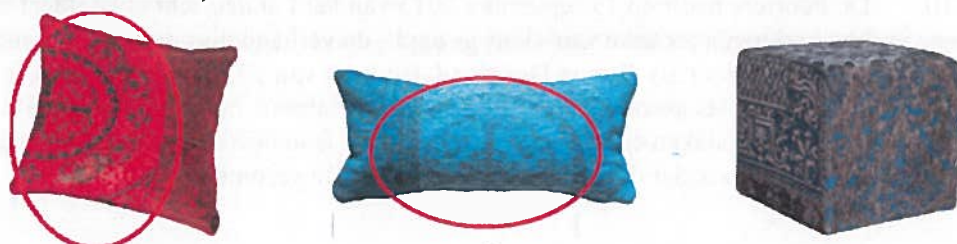
2.6. Bij de hiervoor in 2.4. en 2.5. genoemde overeenkomst en verklaring van 11 juni 2013 zijn 21 afbeeldingen van de daarin bedoelde *designs* (hierna: *dessins*) in diverse kleuren gevoegd. Twee daarvan zijn hieronder weergegeven.



2.7. De Poortere brengt sinds september 2011 een collectie producten onder de naam VINTAGE op de markt. Tot deze collectie behoren tapijten, aangeboden onder de naam Vintage Multi, met de hiervoor (onder 2.6.) bedoelde dessins (hierna: de Vintage Multi tapijten). De Vintage Multi tapijten zijn zo gemaakt dat de indruk ontstaat dat deze zijn samengesteld uit verschillende lappen stof die aan elkaar zijn genaaid (*patchwork*). In werkelijkheid bestaat een tapijt uit één lap stof. Een deel van een tapijt is hier afgebeeld:



2.8. Naast tapijten verkoopt De Poortere ook woonaccessoires zoals plaids, poefen en kussens (hierna: de accessoires), waarin delen van de hiervoor bedoelde dessins zijn verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn onderstaand weergegeven (omcirkeling aangebracht door De Poortere).



2.9. In 2013 heeft De Poortere geconstateerd dat By-Boo op een beurs in Duitsland en via de website www.by-boo.com patchwork tapijten toonde respectievelijk te koop aanbod met dessins in verschillende kleuren (hierna: tapijten met Patchwork-dessin 1), waarvan twee voorbeelden hieronder rechts staan afgebeeld, naast twee (dessins van) Vintage Multi tapijten van De Poortere (links).



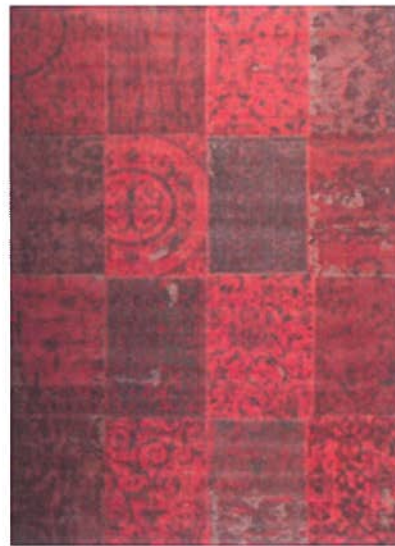
VINTAGE MULTI



PATCHWORK-dessin 1



VINTAGE MULTI

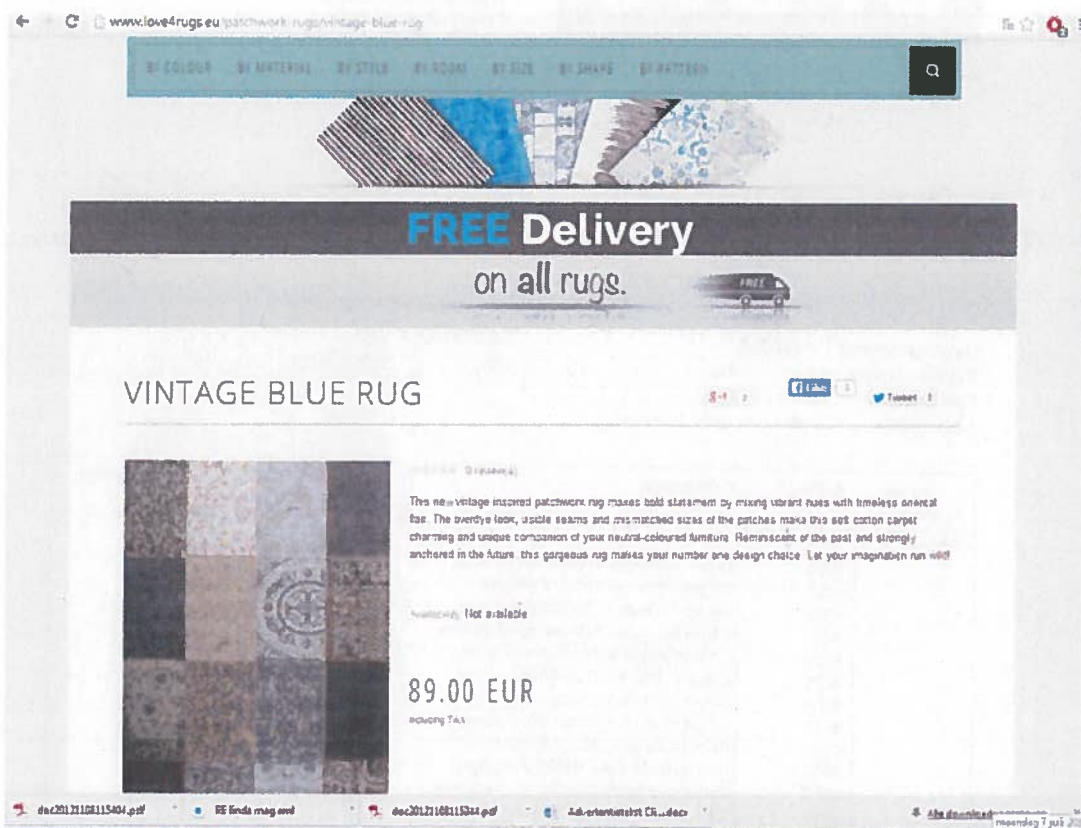


PATCHWORK-dessin 1

2.10. De Poortere heeft op 19 september 2013 van het Landgericht Düsseldorf een ex parte verbod verkregen ter zake van - kort gezegd - de verhandeling van tapijten met het Patchwork dessin 1 door By-Boo in Duitsland. Bij brief van 10 oktober 2013 heeft De Poortere By-Boo voorts gesommeerd iedere (verdere) inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden. By-Boo heeft die staking via haar advocaat toegezegd, zonder daaraan een boeteclausule te verbinden.

2.11. Bij brief van 25 oktober 2013 heeft de advocaat van By-Boo de advocaat van De Poortere bericht dat By-Boo nieuwe patchwork tapijten heeft ontworpen, onder bijvoeging van foto's daarvan, en dat zij voornemens is deze te koop aan te bieden.

2.12. In 2014 heeft De Poortere geconstateerd dat via de website www.love4rugs.eu onder de merknaam By-Boo tapijten met Patchwork-dessin I in diverse kleuren te koop werden aangeboden door de Sloveense onderneming Love4Home. Een voorbeeld van een webpagina en van een uitsnede die details over een tapijt vermeldt, is hieronder weergegeven (gele markering aangebracht door De Poortere).



DETAILS

DETAILS

Width:
170 cm

Length:
230 cm

Height:
Flatwoven

Material:
10% polyester, 90% cotton chenille

Brand:
By-Boo

Crafting:
Machine made

Technique:
Jacquard weave

Clean & Care:
Vacuum regularly to keep its gorgeously soft surface. In case of spills blot the stain quickly with a clean towel. Go easy on the water since cotton is a very water-absorbent material.

Weight:
2300 g's/m

Origin:
India

2.13. De Poortere heeft bij Love4Home een roodkleurig tapijt besteld dat in Nederland is afgeleverd.

2.14. Love4Home is onderdeel van Harvey Norman Trading. Deze onderneming heeft De Poortere na een sommatie onderstaande nota/pakbon verstrekt.



By-Boo BV
Albert Plempersstraat 12
3772 MN Barneveld
The Netherlands
Tel. (+31) 342 740007
Internet: www.by-boo.com
E-mail: info@by-boo.com

ING Bank nr. 86 88 74 859
IBAN NL 23 INGB 0555 0740 89
BIC INGBNL2A
O.T.W. nr. NL602906228901
K.v.K. nr. 60322442

HARVEY NORMAN EUROPE
Letalska Cesta 3D
1000 LJUBLJANA

Afleveradres: HARVEY NORMAN EUROPE

Debitonummer : 800268
Pakbonnummer : 272
Pakbondatum : 21-01-2014
Afleverweek : 4

Letalska Cesta 3D
1000 LJUBLJANA

Aantal to leveren	Artikel	Omschrijving	Af- week	Advies prijs	Netto prijs	Bedrag
Ordernummer	11001402					
	6000	Carpet Patchwork 170x240 cm - orange				
	6001	Carpet Patchwork 170x240 cm - red				
	6002	Carpet Patchwork 170x240 cm - green				
	6003	Carpet Patchwork 170x240 cm - turquoise				
	6004	Carpet Patchwork 170x240 cm - purple				
	6005	Carpet Patchwork 170x240 cm - d blue				
	6006	Carpet Patchwork 170x240 cm - grey				
	6010	Carpet Patchwork 200x300 cm - orange				
	6011	Carpet Patchwork 200x300 cm - red				
	6012	Carpet Patchwork 200x300 cm - green				
	6013	Carpet Patchwork 200x300 cm - turquoise				
	6014	Carpet Patchwork 200x300 cm - purple				
	6015	Carpet Patchwork 200x300 cm - d blue				
	6016	Carpet Labels 140x200 cm - brown				
	6011	Carpet Labels 160x230 cm - brown				
	9991	Transport				

Totaal excl. BTW

Totaal bedrag

2.15. De Poortere heeft in 2014 tevens geconstateerd dat in een folder van de Budget Home Store Zoeterwoude, gedateerd 'week 9 van 2014', werd geadverteerd met tapijten met Patchwork-dessin 1, als onderstaand weergegeven:

BUDGET HOME STORE

SUPERDEAL WEKEN

Budget Home Store XL Zoeterwoude

Let op! **AL ONZE DEALS!** zijn ook online te bestellen!
www.budgethomestore.nl

3-zits met chaise longue Rocky
Leverbaar in diverse stoffenvaldieten en kleuren. Opstelling kan zowel links als rechts geleverd worden.

Vanaf **deal 599.-**

Profiteer tijdens de Superdeal Weken van extra lage prijzen!

Vintage Karpel
170x240 cm. Leverbaar in vele kleuren. Ook leverbaar in de afmeting 200x300 cm voor 349,- 299,-

Armstoel Dino
RVS frame. Direct leverbaar in zwart kunstleder. 50x57x93 cm.

RVS!

direct 199.- **express 99.-**

B 270 cm
D 95/175 cm
H 80 cm

www.budgethomestore.nl @zoeterwoude@budgethomestore.nl 071-541 23 26

2.16. Onderaan één van de pagina's van deze folder is vermeld: "© 2010 VME Nederland BV - Budget Home Store is een geregistreerd trademark van VME Nederland BV".

2.17. De Poortere heeft By-Boo bij brief van 15 juli 2014, met verwijzing naar de website van Love4Home en voornoemde folder van de Budget Home Store, medegedeeld dat By-Boo, ondanks haar eerdere toezegging, nog steeds inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van De Poortere en haar een onthoudingsverklaring voorgelegd. By-Boo heeft deze niet ondertekend. Wel heeft zij op 21 juli 2014 via haar advocaat verklaard - kort gezegd - iedere verhandeling binnen de Europese Unie van producten met het Patchwork-dessin 1 te zullen staken en gestaakt houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per overtreding.

2.18. De Poortere heeft ook VME aangeschreven ter zake inbreuk op haar rechten en haar een onthoudingsverklaring voorgelegd. VME heeft daarop bij brief van 28 juli 2014 onder meer geantwoord:

“Naar aanleiding van uw schrijven en verzoek/sommatie hebben wij contact opgenomen met onze leverancier By-Boo, de heer (...). Wij hebben de leverancier geconfronteerd met uw stellingname m.b.t. inbreuk auteursrechten Vintage Multi collectie van De Poortere naar aanleiding van het beeldmateriaal van Vintage Karpel In de folder week 9, 2014, van Budget Home Store Zoeterwoude. Het gebruikte beeldmateriaal van het Vintage Karpel in deze folder betreft oud beeldmateriaal. Inmiddels is dit beeldmateriaal vernietigd. Wij delen u mee dat VME-Nederland, de Budget Home Store vestigingen, niet in het bezit zijn van de door u genoemde karpetten”.

In deze brief is verder vermeld dat By-Boo een nieuw dessin heeft ontworpen en dat de By-Boo Patchwork collectie die onderdeel is van het Budget Home Store assortiment bestaat uit de nieuw ontworpen dessins.

2.19. De Poortere heeft vervolgens kenbaar gemaakt met deze reactie geen genoegen te nemen en ook de nieuwe By-Boo Patchwork collectie inbreukmakend te achten. VME heeft daarop bij brief van 18 september 2014 verklaard een leveranciersovereenkomst met By-Boo te hebben waarin zij wordt gevrijwaard met betrekking tot de rechten van derden. Zij heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen.

2.20. Door By-Boo is een nieuwe collectie tapijten op de markt gebracht die onder meer wordt aangeboden op de website budgethomestore.nl (hierna: Patchwork-dessin 2). De Poortere heeft een tapijt uit deze collectie aangekocht. Zij heeft daarvan onderstaande foto (rechts) overgelegd, naast een foto (links) van een Vintage Multi tapijt.

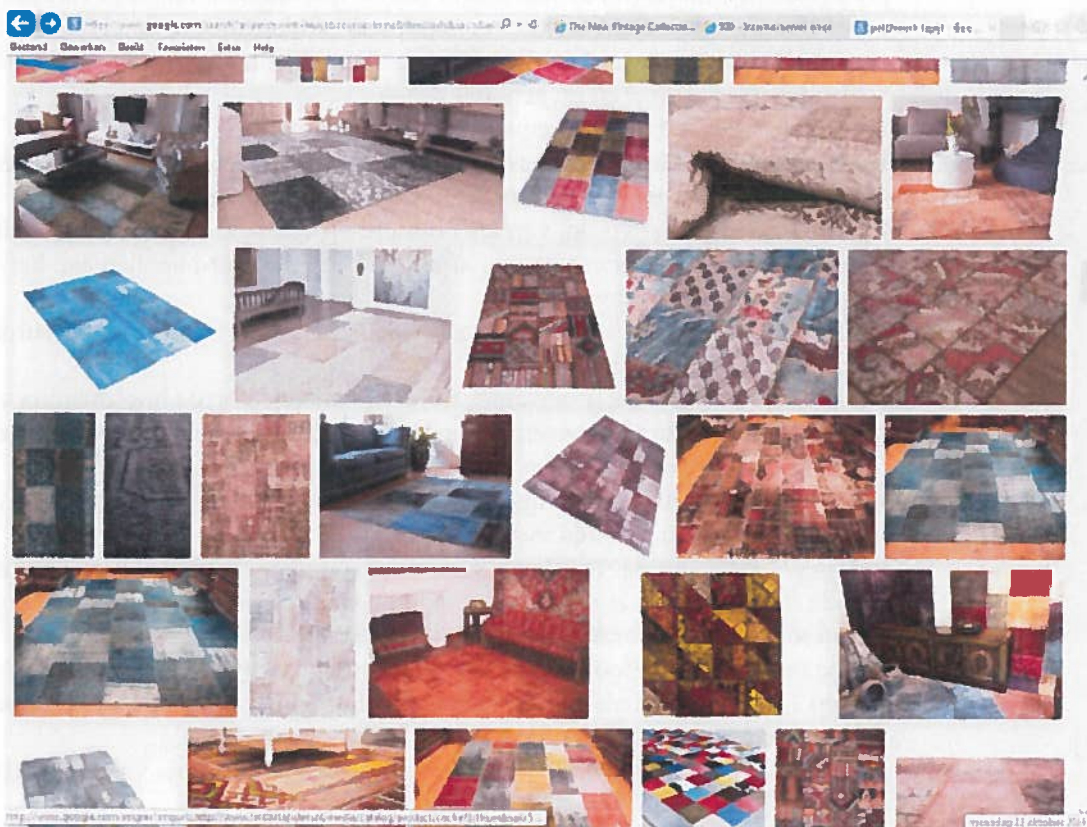
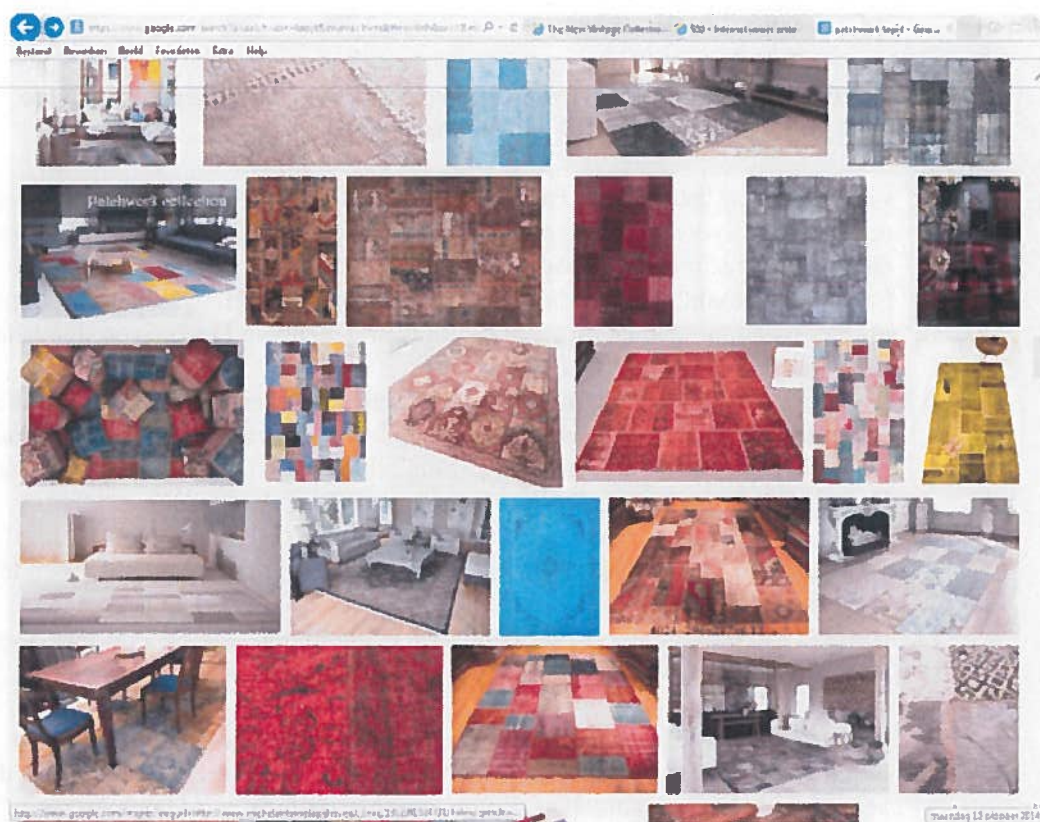


Vintage Multi tapijt



tapijt met Patchwork-dessin 2

2.21. De Poortere heeft via Google gevonden overzichten van patchwork tapijten overgelegd, als hierna weergegeven.



3. Het geschil

3.1. De Poortere vordert, na wijziging van eis (zie hierna), samengevat, dat de rechtbank bij vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

- A. voor recht verklaart dat het Patchwork-dessin 1 en -dessin 2 onrechtmatige en niet-toegestane verveelvoudigingen zijn van het Vintage Multi tapijt van De Poortere en dat By-Boo c.s. met het aanbod en de verhandeling van producten die het Patchwork-dessin 1 en/of 2 bevatten, inbreuk maakt en/of gemaakt heeft op de niet ingeschreven modelrechten en/of de auteursrechten van De Poortere ten aanzien van het Vintage Multi tapijt;
- B. By-Boo c.s. beveelt iedere inbreuk op de auteursrechten van De Poortere te staken en gestaakt te houden waaronder begrepen het verhandelen van ieder product met (een deel) van het Patchwork dessin 1 en 2 dan wel ieder product dat met het Vintage Multi dessin van De Poortere overeenstemt;

subsidiar

- C. voor recht verklaart dat By-Boo c.s. jegens De Poortere onrechtmatig handelt en/of heeft gehandeld;
- D. By-Boo c.s. beveelt iedere onrechtmatige handeling jegens De Poortere, te staken en gestaakt te houden;

primair en subsidiar

- E. By-Boo c.s. beveelt een door een registeraccountant gecontroleerde en met bescheiden gestaafde opgave te doen van de namen en adressen van de bij de vervaardiging of verhandeling van de inbreukmakende en/of onrechtmatige producten betrokken (rechts)personen, van de hoeveelheid inbreukmakende en/of onrechtmatige producten die door, in opdracht of ten behoeve van By-Boo c.s. zijn vervaardigd en afgeleverd en die zij in haar bezit heeft, alsook van de in- en verkoopprijzen, omzet en de genoten winst;
- F. By-Boo c.s. beveelt de genoten winst af te dragen;
- G. By-Boo beveelt al haar afnemers in de Europese Unie een nader omschreven brief te sturen die onder meer strekt tot retournering van geleverde producten;
- H. By-Boo beveelt de advocaat van De Poortere op verzoek een overzicht te sturen van retour ontvangen producten en van afnemers die geweigerd hebben aan het verzoek tot retournering te voldoen;
- I. By-Boo c.s. beveelt de in voorraad gehouden en de (aan By-Boo) geretourneerde producten te vernietigen;
- J. By-Boo beveelt een nader omschreven rectificatietekst op de hoofdpagina van de website by-boo.com te plaatsen, inhoudende dat zij recentelijk inbreukmakende producten heeft aangeboden en deze uit haar assortiment heeft verwijderd;
- K. By-Boo c.s. beveelt een dwangsom te voldoen voor iedere overtreding van de bevelen onder B en D tot en met J;
- L. voor recht verklaart dat By-Boo c.s. hoofdelijk aansprakelijk is (zijn) voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk op de model- en auteursrechten van De Poortere dan wel het onrechtmatig handelen jegens haar;
- M. dat de rechtbank By-Boo c.s. veroordeelt tot vergoeding van nader bij staat op te maken schade en tot betaling van een voorschot op de aan De Poortere te betalen winst/ schadevergoeding ten bedrage € 25.000,-;
- N. By-Boo c.s. veroordeelt in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. De Poortere legt aan haar vorderingen samengevat het volgende ten grondslag.

3.2.1. Het (tapijt met het) Vintage Multi dessin genoot tot en met september 2014 bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op grond van artikel 1 lid 1 onder a jo. artikel 11 van de Gemeenschapsmodellenverordening¹ (GModVo) en kwalificeert voorts als een werk in de zin van artikel 1 jo. 10 van de Auteurswet (Aw). Met betrekking tot de nieuwheid en het eigen karakter van het model en de gemaakte creatieve keuzes die het (tapijt met het) Vintage Multi dessin auteursrechtelijke bescherming verlenen, wijst De Poortere op de volgende kenmerkende elementen:

- de combinatie van oosterse tekeningen met 18e eeuwse Europese Aubusson-achtige motieven;
- een aantal in het oog springende motieven, zoals een vlak met een groot cirkelvormig motief (in het midden), daarnaast een vlak dat de rand van een oosters tapijt verbeeldt, alsmede een hoekvlak met de afbeelding van een kwartcirkel;
- de verschillende vlakken zijn niet in volledig rechte lijnen met elkaar verbonden, maar verspringen licht ten opzichte van elkaar waarbij de lijnen zichtbaar zijn gemaakt met subtiele steken in een licht contrasterende kleur;
- de vlakken zijn optisch aan elkaar verbonden door een aaneenschakeling van verticaal geordende steken ofwel door een aantal steken in dezelfde lijn, maar kriskras door elkaar aan gebracht;
- de combinatie van felle en doffere kleuren binnen eenzelfde kleurenpalet.²

3.2.2. Alle genoemde kenmerken zijn één op één overgenomen in het By-Boo Patchwork-dessin 1 en Patchwork-dessin 2, als gevolg waarvan deze dessins een zelfde algemene indruk/ totaalindruk wekken als het Vintage Multi dessin. Dat in het Patchwork-dessin 2 wellicht op een enkele plaats een meer geaccentueerde verspringing van de lijnen is aangebracht, doet aan die overeenstemmende algemene indruk/ totaalindruk niet af. De Poortere, die rechthebbende was op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van (het tapijt met) het Vintage Multi dessin en daarvan als maker in de zin van de Aw heeft te gelden, kan zich tegen het verhandelen van producten met de Patchwork-dessins 1 en 2 door By-Boo c.s. verzetten, omdat dat gebruik onomstotelijk voortvloeit uit het namaken van het beschermde (tapijt)dessin van De Poortere in de zin van artikel 19 lid 2 GModVo en omdat sprake is van een onrechtmatige verveelvoudiging en openbaarmaking in de zin van artikel 12 en 13 Aw.

3.2.3. Subsidiair doet De Poortere een beroep op slaafse nabootsing. De tapijten en accessoires uit de Vintage Multi collectie onderscheiden zich van tapijten en accessoires van andere ondernemingen op de markt en nemen daarin een eigen plaats in. De producten met de Patchwork-dessins 1 en 2 vertonen een zodanig gelijkenis met de Vintage Multi producten dat hierdoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

3.2.4. Voorts handelt VME onrechtmatig jegens De Poortere door producten met het By-Boo Patchwork dessin 2 aan te bieden in de Budget Home Stores, onder gebruikmaking van afbeeldingen in haar verkoopfolder van het By-Boo Patchwork tapijt met dessin 1, dat een één op één kopie vormt van het Vintage Multi tapijt van De Poortere. Daarmee berokkent zij de prestigieuze reputatie van De Poortere en de exclusiviteit van haar producten schade.

¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

² ter zitting genoemd.

3.3. By-Boo c.s. voert gemotiveerd verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen en tot veroordeling van De Poortere in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van De Poortere zijn gebaseerd op inbreuk op een haar toekomend Gemeenschapsmodelrecht is de rechtbank, nu By-Boo c.s. is gevestigd in Nederland, internationaal en relatief bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 aanhef en onder a en artikel 82 GModVo en artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet.

4.2. Voor zover de vorderingen van De Poortere zijn gebaseerd op inbreuk op een haar toekomend auteursrecht dan wel op slaafse nabootsing of onrechtmatig handelen kwalificeren deze grondslagen als vorderingen wegens onrechtmatige daad. Nu de procedure is aangebracht voor 10 januari 2015 komt de Nederlandse rechter hiervoor bevoegdheid toe op grond van artikel 2 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo oud). De rechtbank is relatief bevoegd op grond van artikel 102 Rv, omdat de producten met Patchwork-dessin 1 en 2 naar is gesteld ook in het arrondissement Den Haag zijn of worden aangeboden, zodat het gestelde schadebrengende feit zich mede in dit arrondissement voordoet. By-Boo c.s. heeft de bevoegdheid van de rechtbank ook niet betwist.

eiswijziging

4.3. Bij brief van 15 juni 2015 heeft De Poortere aangekondigd haar eis te willen wijzigen, in die zin dat de in het petitum van de dagvaarding onder A verzochte verklaring voor recht van inbreuk door By-Boo c.s., zich mede uitstrekt tot inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten. By-Boo c.s. heeft hiertegen bezwaar gemaakt, stellende dat zij bij haar verweer in de conclusie van antwoord niet van die grondslag is uitgegaan en dat zij de consequenties van deze eiswijziging niet kan overzien.

4.4. De rechtbank verwerpt dit bezwaar. Van een nieuwe grondslag is geen sprake. De Poortere heeft in het lichaam van de dagvaarding onder het kopje "Grondslagen" immers als eerste een beroep gedaan op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en zij had de gestelde inbreuk op deze rechten voorafgaand aan de eiswijziging al aan andere (neven)vorderingen ten grondslag gelegd (dagvaarding punt 48 t/m 52 en petitum onder L). By-Boo c.s. heeft hiertegen ook verweer gevoerd: zij is in haar conclusie van antwoord uitdrukkelijk ingegaan op de vraag of De Poortere zich kan beroepen op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en zo ja of By-Boo c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt. De wijziging van eis brengt aldus geen wijziging in het partijdebat. Van strijd met de goede procesorde is geen sprake. By-Boo c.s. heeft dat ook niet gesteld. De eiswijziging wordt toegestaan.

beoordelingskader niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en auteursrecht

4.5. Vooropgesteld wordt dat De Poortere met betrekking tot de ter discussie staande model- en auteursrechten afwisselend spreekt over de Vintage Multi *collectie*, de Vintage Multi *tapijten* en het Vintage Multi *dessin*. De rechtbank gaat er vanuit dat De Poortere met haar beroep op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen op de Vintage Multi tapijten doelt. Zij neemt daarbij in aanmerking dat vordering A van het petitum in de dagvaarding slechts op tapijten ziet, de tapijten als voorwerp aan het publiek beschikbaar zijn gesteld en de tussen partijen gevoerde discussie over het vormgevingserfgoed zich tot tapijten beperkt. Waar het gaat om het beroep op het auteursrecht, begrijpt de rechtbank uit wat De Poortere heeft aangevoerd (waaronder de formulering van haar op het auteursrecht gestoelde verbodsvordering onder B van het petitum) dat zij daarmee ook doelt op de dessins als zodanig, als gevoegd bij de overeenkomst en verklaring van 11 juni 2013 (zie 2.4 - 2.6). Op de overgelegde afbeeldingen van die dessins zijn de door De Poortere genoemde steken (zie 3.2.1) niet waarneembaar, maar nu niet in geschil is dat deze van de dessins deel uitmaken zal de rechtbank daar vanuit gaan. Omdat De Poortere ter zitting heeft betoogd dat bij vergelijking tussen (het dessin van) de Vintage Multi tapijten en (dessins van) andere tapijten, dezelfde (hoofd)kleuren met elkaar vergeleken moeten worden, gaat de rechtbank er voorts vanuit dat De Poortere stelt dat de dessins tapijten en de daarin dessins in hun afzonderlijke (hoofd)kleuren bescherming genieten.

4.6. Ter zitting heeft By-Boo c.s. het verweer dat geen overdracht van (eventuele) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel- en auteursrechten aan De Poortere heeft plaatsgevonden, ingetrokken. Niet in geschil is daarom dat De Poortere zich op de bedoelde rechten, voor zover daarvan sprake is, kan beroepen.

4.7. Een model wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Het publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo). Onder het begrip 'geïnformeerde gebruiker' dient te worden te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector.³

4.8. Ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de

³ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 (Pepsico v. Grupo Promer), r.o. 53

beschermingsomvang is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang.⁴ De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁵ Artikel 19 lid 2 GModVo biedt aan niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen slechts dan bescherming, indien het aangevochten gebruik van het model voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

4.9. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 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 werk⁶. Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet⁷. 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 wijzen⁸. 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. 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.⁹

4.10. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermd elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de “werktoets” beantwoordt.

niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel?

4.11. By-Boo c.s. betwist dat de Vintage Multi tapijten modelrechtelijk beschermd zijn (geweest). Dit verweer faalt. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.12. Tussen partijen is niet in geschil dat De Poortere de Vintage Multi tapijten voor het eerst voor het publiek beschikbaar heeft gesteld op de beurs *Maison et Objet* in Parijs op 9 september 2011. By-Boo c.s. stelt zich op het standpunt dat de Vintage Multi tapijten op die datum, gegeven het toen bestaande vormgevingserfgoed, niet nieuw waren en eigen karakter ontbeerden. Zij heeft daartoe diverse afbeeldingen van tapijten in haar conclusie

⁴ Hoge Raad, 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (Apple/Samsung)

⁵ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 (Pepsico v. Grupo Promer), r.o. 55

⁶ HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288 (Infopaq) en HvJ EU 1 december 2011, NJ 2013, 66 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.).

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

⁸ Hoge Raad, 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes).

⁹ Vgl. Hoge Raad, 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke / H3 Products)

van antwoord opgenomen, afkomstig van via Google gegenereerde internetpagina's, waarbij als zoekperiode 1 januari 2009 tot 31 december 2011 is gehanteerd. De Poortere heeft evenwel onderbouwd betoogd dat de ingevoerde zoekperiode en de bij de zoekresultaten vermelde data uitsluitend betrekking hebben op de datum waarop de betreffende webpagina's online zijn gezet en niets zeggen over de inhoud (*content*) daarvan, die inmiddels weer kan zijn gewijzigd. By-Boo c.s. heeft dat niet gemotiveerd weersproken. Niet kan daarom worden aangenomen dat de tapijten op de afbeeldingen van de betreffende internetpagina's al voor 9 september 2011 aan het publiek beschikbaar zijn gesteld en ten opzichte van de Vintage Multi tapijten als vormgevingserfgoed hebben te gelden. De rechtbank laat deze afbeeldingen daarom hier buiten beschouwing.

4.13. By-Boo c.s. heeft voorts gewezen op een afbeelding van het tapijt "Oceano" in het maandblad Hachette Home van juni 2011. De Poortere heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de afbeelding in die editie van dat blad is gepubliceerd. De rechtbank beschouwt dit tapijt daarom als deel van het vormgevingserfgoed. De afbeelding uit het tijdschrift is hieronder (rechts) weergegeven naast een Vintage Multi tapijt.



4.14. By-Boo c.s. heeft aangevoerd dat het Oceano tapijt wordt gekenmerkt door een "vintage" dessin in combinatie met een éénkleurig karakter en een *ad-random* vlakverdeling waarbij elk vlak is omlijnd door een bies van een andere kleurstelling. Anders dan zij (kennelijk) ingang wil doen vinden, staan deze kenmerken niet aan de nieuwigheid en het eigen karakter van de Vintage Multi tapijten in de weg. Niet in geschil is dat ook het Vintage Multi tapijt een vintage dessin en een éénkleurig karakter heeft, maar het heeft de andere door By-Boo c.s. genoemde kenmerken niet. Het Vintage Multi tapijt heeft immers - ondanks de kleine verspringing tussen de vlakken - een (nagenoeg) rechte vlakverdeling en de omlijning van de vlakken bestaat niet uit een bies maar uit losse, onopvallende steken.¹⁰ De Poortere heeft voorts gewezen op de verschillen in vlakgroottes, waardoor het Oceano

¹⁰ De steken zijn op overgelegde afbeeldingen van de tapijten niet waarneembaar; deze waren wel zichtbaar op een ter zitting getoond Vintage Multi tapijt.

tapijt een minder geordende en minder rustige uitstraling heeft dan het Vintage Multi tapijt, wat volgens haar nog wordt versterkt door het contrasterend kleurgebruik van zwart-lichtblauw en donkerblauw in eerstgenoemd tapijt. By-Boo c.s. heeft dat niet weersproken, maar daarentegen ter zitting ook zelf benoemd dat het Oceano tapijt - in tegenstelling tot het Vintage Multi tapijt - onrustig en 'grillig' is. Daarnaast is sprake van verschillen in gebruikte motieven. Het Oceano tapijt bestaat naar niet is betwist alleen uit bloemachtige motieven, terwijl het Vintage Multi tapijt ook andersoortige ornamentale elementen (door De Poortere Europees Aubusson-achtige motieven genoemd) alsmede oosterse motieven bevat. Bovendien vallen enkele motieven – in het bijzonder de grote ornamentale cirkel in het midden naast de hoek van een oosters tapijt – in het Vintage Multi tapijt extra op. Voor het oordeel dat sprake is van kenmerken die slechts in onbelangrijke details verschillen, bestaat gelet op het voorgaande geen grond. Van een identiek model is dus geen sprake. De geïnformeerde gebruiker zal een andere algemene indruk hebben van het Oceano tapijt dan van een Vintage Multi tapijt van De Poortere, nog afgezien van de diverse andere hoofdkleuren (dan blauw) waarin de Vintage Multi tapijten zijn uitgevoerd. Het betoog dat de Vintage Multi tapijten nieuwheid dan wel eigen karakter ontbeert gaat dus niet op.

4.15. By-Boo c.s. heeft verder een beroep gedaan op het in het najaar van 2010 in het blad Linda Wonen afgebeelde "Carpet Reloaded". Zij stelt dat dit unikleurige turkooizen tapijt zich kenmerkt door een combinatie van strakke (rechthoekige en gelijkvormige) vlakken voorzien van een stiknaad. Wat betreft deze strakke en geordende structuur vormt het Vintage Multi dessin een exacte kopie van dit tapijt, aldus By-Boo c.s. Uit de door haar overgelegde afbeelding van het Carpet Reloaded - waarvan de kwaliteit slecht is en waarop het tapijt slechts gedeeltelijk is weergegeven - kan de gestelde strakke en geordende structuur echter niet worden afgeleid. De Poortere heeft er voorts op gewezen dat de rechtbank van Koophandel te Brussel¹¹ over dit tapijt - in relatie tot de Vintage Multi tapijten van De Poortere - heeft overwogen dat 1) dit tapijt veel meer lappen bevat die een verschillende grootte hebben en op willekeurige wijze aan elkaar genaaid zijn, 2) de kleuren en kleurencombinaties volstrekt anders zijn, 3) het tapijt er afgeleefd uitziet, 4) de naden veel meer zichtbaar zijn en 5) het tapijt 'zwaarder oogt'. By-Boo c.s. heeft dat niet weersproken. Gelet hierop wordt haar verweer dat de Vintage Multi tapijten vanwege het Carpet Reloaded tapijt nieuwheid en eigen karakter ontberen als onvoldoende gemotiveerd verworpen, zodat voor (nadere) bewijslevering omtrent het uiterlijk van het Carpet Reloaded tapijt geen plaats is.

4.16. Gelet op het vorenoverwogene moet worden aangenomen dat de Vintage Multi tapijten nieuw zijn en een eigen karakter hebben en derhalve - gegeven de voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen geldende beschermingsduur van 3 jaar - tot 9 september 2014 bescherming genoten als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen.

auteursrechtelijk werk?

4.17. Bij de beoordeling of de Vintage Multi dessins (en de tapijten waarin deze zijn verwerkt) auteursrechtelijk beschermde werken zijn, gaat de rechtbank, conform hetgeen is vermeld in de onder 2.4 genoemde overeenkomst, uit van 1 februari 2011 als datum van totstandkoming van de dessins.

¹¹ Vonnis van 22 oktober 2014, door De Poortere overgelegd als productie 20

4.18. By-Boo c.s. betwist dat de Vintage Multi dessins (en de tapijten waarin deze zijn verwerkt) auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Zij stelt daartoe dat de motieven op de afzonderlijke vlakken afkomstig zijn uit bestaande, traditionele tapijten zodat de keuzes voor die vlakken, ook in combinatie, niet zijn terug te voeren op vrije en creatieve keuzes van de maker. Zij heeft er voorts op gewezen dat patchworktapijten in één overheersende kleur al deel uitmaakten van het vormgevingserfgoed. Tevens stelt zij dat het stikwerk een voor de patchwork-uitstraling noodzakelijke keuze voor de verbinding van de vlakken is. Alle kenmerken waarop De Poortere zich beroept, moeten daarom als banaal dan wel als (louter) technisch en/of functioneel bepaald worden aangemerkt, aldus By-Boo c.s.

4.19. De rechtbank verwerpt dit verweer. Hoewel de keuze voor één hoofdkleur van de Vintage Multi dessins (rood, blauw etc.) als banaal kan worden aangemerkt en niet in geschil is dat in de dessins gebruik is gemaakt van bestaande motieven, neemt dat niet weg dat de maker ten aanzien van de selectie van die motieven, de combinatie daarvan binnen de dessins en (de combinatie van) kleurschakeringen, persoonlijke keuzes heeft gemaakt. Dat geldt ook voor de belijning (vlakverdeling) en de wijze waarop het stikwerk is vormgegeven. Op deze punten waren ook vele andere keuzes mogelijk geweest. Dat het voor een patchworkuitstraling noodzakelijk is om de vlakken (zichtbaar) met stikwerk te verbinden, dan wel dat juist op de onderhavige wijze te doen (zie 3.2.1), valt zonder nadere motivering van By-Boo c.s., die ontbreekt, niet in te zien. Dat de combinatie van de door De Poortere genoemde kenmerken (in zijn geheel) al in het vormgevingserfgoed voorkwam en daaraan zou zijn ontleend, is voorts gesteld noch gebleken. De rechtbank is van oordeel dat de combinatie van deze, op zichzelf niet beschermde elementen - De Poortere heeft zich niet op afzonderlijke bescherming van één van de door haar genoemde kenmerken beroepen - blijkt geeft van vrije creatieve keuzes van de maker, waardoor een oorspronkelijk werk is ontstaan. De Vintage Multi dessins en tapijten waarin deze zijn belichaamd zijn daarom, ook binnen de reeds bestaande patchwork-stijl, auteursrechtelijk beschermd.

Patchwork-dessin 1

- inbreuk door By-Boo?

4.20. Tussen partijen is niet in geschil dat de tapijten met het Patchwork-dessin 1 in de diverse uitgebrachte kleuren, identiek zijn aan (de tapijten met) de Vintage Multi dessins van De Poortere. Er is geen reden om aan te nemen dat de tapijten met het Patchwork-dessin 1 zijn ontstaan uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij de Vintage Multi dessins niet kende. By-Boo c.s. heeft dat ook niet betoogd.

4.21. Het voorgaande betekent dat By-Boo met het aanbieden van tapijten met Patchwork-dessin 1, gelet op de hiervoor in 4.8 en 4.10 genoemde maatstaven, inbreuk heeft gemaakt op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en de auteursrechten ter zake van de Vintage Multi tapijten respectievelijk dessins.

4.22. De stelling van De Poortere dat By-Boo inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten - de rechtbank leest: auteursrechten (zie 4.5) - heeft gemaakt door accessoires te verhandelen die met delen van het Patchwork-dessin 1 zijn bekleed, treft geen doel. De Poortere heeft namelijk niet duidelijk gemaakt om welke concrete accessoires, meer specifiek de dessins daarvan, het gaat, terwijl het wel op haar weg lag hierover duidelijkheid te verschaffen. Ten eerste omdat By-Boo betwist dat zij accessoires met het

Patchwork-dessin 1 heeft verhandeld. Ten tweede omdat de vermeend inbreukmakende accessoires, zoals volgt uit wat De Poortere zelf heeft aangevoerd, (slechts) met een deel van het Patchwork-dessin 1 zijn bekleed. Teneinde te kunnen beoordelen of deze ‘delen’ inbreuk maken op de Vintage Multi dessins van De Poortere, is een beoordeling van de (totaalindruk van de) betrokken dessins noodzakelijk, te meer nu niet in geschil is dat de motieven van de afzonderlijke vlakken van de Vintage Multi dessins als zodanig geen bescherming genieten. Bij gebreke van een concrete en duidelijke op- of weergave van de door De Poortere bedoelde accessoires, gaat de rechtbank aan de stelling van De Poortere als onvoldoende onderbouwd voorbij, zodat aan het ter zitting gedane aanbod tot (nadere) bewijslevering niet wordt toegekomen.

- slaafse nabootsing door By-Boo?

4.23. Het subsidiaire standpunt van De Poortere dat de accessoires bekleed met een deel van het Patchwork-dessin 1 een slaafse nabootsing vormen van de producten uit haar collectie, stuit ook al af op het hiervoor genoemde gebrek aan een concrete en duidelijke opgave van (het uiterlijk van) de te vergelijken producten.

- inbreuk of slaafse nabootsing door VME?

4.24. De Poortere stelt dat ook VME inbreuk op haar auteurs- en modelrechten heeft gemaakt door tapijten met het Patchwork-dessin 1 in de Budget Home Stores te koop aan te bieden. Zij baseert deze stelling op de foto uit de folder van de Budget Home Store Zoeterwoude (zie 2.15). VME betwist echter bij de samenstelling van die folder betrokken te zijn geweest en deze te hebben verspreid. Zij heeft toegelicht dat de Budget Home Store een franchiseorganisatie is van zelfstandige retailbedrijven die uit hoofde van een licentie gebruik maken van het merk Budget Home Store (waarvan zij houdster is). De Budget Home Store in Zoeterwoude wordt geëxploiteerd door een franchisenemer die deel uitmaakt van de Casbagroep in Zoeterwoude. Het is dan ook de Casba-groep dan wel (de exploitant van) de Budget Home Store Zoeterwoude die een afbeelding van een tapijt met Patchwork-dessin 1 in haar folder heeft gebruikt, aldus VME.

4.25. De Poortere heeft in het licht van dit gemotiveerde verweer onvoldoende onderbouwd dat VME voor de afbeelding in de betreffende folder verantwoordelijk is en dat VME zelf tapijten met het Patchwork-dessin 1 te koop heeft aangeboden. Het betoog dat in de folder (enkel) naar VME Nederland wordt verwezen, baat De Poortere niet. VME is daarin slechts als merkhoudster genoemd en niet als samensteller of uitgever van de folder van de Budget Home Store in Zoeterwoude. Nu niet is bestreden dat de betreffende winkel wordt geëxploiteerd door een franchisenemer (behorend tot de Casbagroep), is de enkele stelling dat VME diensten levert aan haar licentienemers en de website van de Budget Home Store beheert, ook niet voldoende om aan te nemen dat VME voor de inhoud van de (papieren) folder van de bewuste winkel verantwoordelijk is.

4.26. De Poortere heeft geen (andere) concrete feiten gesteld waaruit volgt dat VME tapijten met het Patchwork-dessin 1 te koop heeft aangeboden of anderszins heeft verhandeld. De niet onderbouwde stelling in de pleitnota (randnummer 6) dat tapijten met eenzelfde dessin “in de folders en winkels van VME Nederland, Budget Home Store”, zijn aangetroffen, is daarvoor ontoereikend. Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat VME inbreuk op de model- of auteursrechten van De Poortere heeft gemaakt of dat haar een verwijt terzake van slaafse nabootsing te maken valt.

Patchwork-dessin 2

- inbreuk?

4.27. De Poortere heeft ter onderbouwing van de stelling dat tapijten met Patchwork-dessin 2 inbreuk op haar model- en auteursrechten maken, een niet scherpe foto van een roodkleurig tapijt overgelegd (zie 2.20). By-Boo c.s. heeft een duidelijker foto van een roodkleurig tapijt met Patchwork-dessin 2 overgelegd en ter zitting heeft zij een echt roodkleurig tapijt getoond met Patchwork-dessin 2 getoond. Op basis van de waarneming daarvan en van een ter zitting getoond roodkleurig Vintage Multi tapijt, komt de rechtbank tot het oordeel dat met het tapijt met Patchwork-dessin 2 geen inbreuk is of wordt gemaakt op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van De Poortere. Zij overweegt daartoe als volgt.

4.28. Het tapijt met Patchwork-dessin 2 heeft gelijksoortige - zij het fletsere - kleurschakeringen als het Vintage Multi tapijt. Voorts heeft het evenals het Vintage Multi tapijt bloemachtige motieven en een enkel meer oosters motief en kent het ook een vlak met een tapijtrand. Het in het Vintage Multi tapijt voorkomende, kenmerkende grote cirkel-motief heeft het tapijt met het Patchwork-dessin 2 echter niet, terwijl het ook geen kwartcirkel in de hoek van het tapijt (of elders) heeft. Tevens zijn er verschillen in belijning. In het Vintage Multi tapijt hebben de vlakken vrijwel dezelfde vorm en omvang en is sprake van, zoals De Poortere ook zelf heeft gesteld, een rechte vlakverdeling. Hierdoor heeft haar tapijt - ondanks de lichte verspringing van de vlakken ten opzichte van elkaar - nagenoeg recht doorlopende lijnen. In het tapijt met het Patchwork-dessin 2 is dat niet het geval, omdat dat tapijt bestaat uit vlakken van diverse formaten, waardoor de rechte lijnen worden onderbroken. De lijnen in het tapijt met het Patchwork-dessin 2 zijn bovendien, anders dan in het Vintage Multi tapijt, nadrukkelijk gemarkeerd. De rechtbank verwijst in dit verband ook naar onderstaande uitsneden van foto's van de ter zitting getoonde en bij de rechtbank achtergelaten tapijten (links: Vintage Multi tapijt, rechts: Patchwork-dessin 2).



Het stikwerk in het Vintage Multi tapijt bestaat uit enigszins uitelkaar gelegen, lichtkleurige smalle steken, waardoor het pas op kleine afstand van het tapijt zichtbaar is. In het tapijt met

het Patchwork-dessin 2 bestaat de omlijning van de vlakken in de breedterichting van het tapijt uit een duidelijk zichtbare bies van dicht tegen elkaar aangebrachte brede steken. De omlijning in de lengterichting wordt gevormd door een nog zichtbaarder bies, die lijkt te bestaan uit twee of meer met steken vastgezette koordjes. Deze bies heeft op diverse plaatsen een (helderrode) kleur die contrasteert met de kleur van naastgelegen vlakken. Anders dan de steken in het Vintage Multi tapijt, wekken deze biezen niet de optische indruk dat de vlakken aan elkaar zijn genaaid, maar vormen zij in het oog springende (lijnen langs de diverse vlakken. Hierdoor en door de verschillende vlakgroottes, heeft het tapijt met Patchwork-dessin 2 een minder rustige en harmonieuze uitstraling dan het Vintage Multi tapijt, zoals in gelijke zin door By-Boo c.s. betoogd. Genoemde verschillen maken naar het oordeel van de rechtbank dat het tapijt met het Patchwork-dessin 2 voor de geïnformeerde gebruiker, nu die in hoge mate aandachtig is, een andere algemene indruk wekt dan het Vintage Multi tapijt van De Poortere. Van namaak kan daarom niet worden gesproken. Van inbreuk op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van De Poortere is daarom evenmin sprake.

4.29. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat het tapijt met het Patchwork dessin 2 ook niet is te beschouwen als een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van de Aw. Daarbij is van belang dat de bescherming van de Vintage Multi dessins en de tapijten waarin deze zijn verwerkt, is gelegen in de combinatie van op zichzelf niet beschermde kenmerken. Dientengevolge is de beschermingsomvang beperkt, in die zin dat al snel sprake zal zijn van een andere totaalindruk als de combinatie van kenmerken niet geheel terugkeert in het gewraakte voortbrengsel. Dat is hier het geval. Gezien de hiervoor, ten aanzien van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, besproken verschillen tussen het tapijt met Patchwork-dessin 2 en het (dessin van het) Vintage Multi tapijt, is sprake van een andere totaalindruk. Met het tapijt met het Patchwork-dessin 2 wordt dan ook geen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van De Poortere.

4.30. Gesteld noch gebleken is dat voor de overige (door By-Boo c.s.)¹² getoonde tapijten met het Patchwork-dessin 2 in andere kleuren, iets anders zou hebben te gelden dan wat hiervoor met betrekking tot het in rood uitgevoerde tapijt met Patchwork-dessin 2 is overwogen.

4.31. Voorts valt niet in te zien dat met de accessoires die met een deel van het Patchwork-dessin 2 zijn bekleed, inbreuk op de auteursrechten van De Poortere wordt gemaakt. Uit de overgelegde afbeeldingen van enkele van deze accessoires, noch uit de ter zitting door By-Boo c.s. getoonde exemplaren, blijkt dat de combinatie van kenmerken uit het Vintage Multi dessin daarin geheel terugkeert. De Poortere heeft niet onderbouwd dat de dessins van één of meer van deze accessoires desondanks dezelfde totaalindruk wekken als het Vintage Multi dessin.

4.32. De slotsom is dat producten met het Patchwork-dessin 2 geen inbreuk maken op de hier aan de orde zijnde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van De Poortere.

¹² De Poortere heeft anders dan By-Boo c.s. geen afbeeldingen van volledig weergegeven tapijten in andere kleuren overgelegd of die tapijten ter zitting getoond.

- slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen

4.33. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing is onder meer vereist dat het nagevolgde product een eigen plaats in de markt heeft, in de zin dat het zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten. Het gaat daarbij om de eigen plaats op de markt op het moment waarop het vermeend onrechtmatig handelen is aangevangen. Voort moet worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld, die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (zie HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273).

4.34. De Poortere heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van By-Boo c.s. onvoldoende onderbouwd dat haar producten in Nederland (op enig moment) in 2014 - dat producten met het Patchwork dessin 2 eerder op de markt zijn gebracht heeft De Poortere niet gesteld - een eigen plaats op de markt hadden. Uit de door De Poortere overgelegde overzichten van patchwork tapijten gevonden via Google (op 13 oktober 2014), zie 2.21., kan dat niet worden opgemaakt. Hieruit kan hooguit worden afgeleid dat er in 2014 een grote verscheidenheid aan patchwork tapijten op de markt was, waarvan een deel ook met een éénkleurig karakter. In het licht daarvan en van het vage herinneringsbeeld dat de consument van die producten heeft, is de enkele stelling van De Poortere dat de wijze waarop in haar producten oosterse en Aubusson-achtige motieven zijn gecombineerd en lijnen met subtiele steken zichtbaar zijn gemaakt, onvoldoende voor het oordeel dat de gemiddelde consument de producten van De Poortere als iets bijzonders zou waarderen ten opzichte van reeds op de markt beschikbare producten. Het beroep op slaafse nabootsing stuit daarop al af.

4.35. Het betoog van De Poortere dat VME (anderszins) onrechtmatig jegens haar handelt, omdat zij producten met het By-Boo Patchwork dessin 2 in de Budget Home Stores aanbiedt onder gebruikmaking van afbeeldingen in haar verkoopfolder van het By-Boo Patchwork tapijt met dessin I - een kopie van het Vintage Multi tapijt van De Poortere - stuit reeds af op hetgeen hiervoor onder 4.25 is overwogen.

de vorderingen jegens By-Boo

4.36. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op Patchwork-dessin 2 zullen deze gelet op het voorgaande worden afgewezen.

4.37. Voor zover de vorderingen zien op (producten met) Patchwork-dessin 1, heeft By-Boo zich allereerst op het standpunt gesteld dat De Poortere geen belang meer heeft bij toewijzing daarvan. Zij voert daartoe aan dat het slechts om 22 tapijten ging - dit betroffen van een Indiase leverancier verkregen prototypes - waarvan zij de exploitatie op eerste verzoek van De Poortere heeft gestaakt en die zij na een *recall*-actie allemaal retour heeft ontvangen. Een destijds door de Indiase leverancier al verscheepte lading van nieuwe tapijten heeft zij vanwege haar in het najaar van 2013 afgegeven onthoudingsverklaring geweigerd, aldus By-Boo.

4.38. De rechtbank verwerpt dit verweer. Op de website www.love4rugs.eu zijn in juli 2014 nog tapijten onder de naam By-Boo aangeboden die identiek zijn aan de tapijten met Patchwork dessin 1. Bij conclusie van antwoord heeft By-Boo hieromtrent verklaard dat niet valt uit te sluiten dat de Indiase fabrikant de door By-Boo geweigerde lading tapijten aan Harvey Norman Trading in Slovenië heeft geleverd, maar dat zij daarvan geen wetenschap

heeft gehad, laat staan dat zij daarbij betrokken is geweest. Gebleken is dat deze verklaring niet klopt. Geconfronteerd met de onder 2.14 weergegeven nota van 21 januari 2014, heeft By-Boo ter zitting immers verklaard dat zij deze nota heeft opgemaakt teneinde de levering van de tapijten door de Indiase leverancier aan Harvey Norman Trading mogelijk te maken. Hieruit volgt dat By-Boo het in de handel brengen van deze tapijten in Europa minstgenomen heeft gefaciliteerd en dat zij over haar wetenschap en betrokkenheid terzake een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. In dat licht komt aan haar onthoudingsverklaring niet de betekenis toe die By-Boo daaraan gehecht wil zien. Geconcludeerd wordt dat De Poortere in beginsel voldoende belang heeft bij haar vorderingen jegens By-Boo met betrekking tot tapijten met Patchwork-dessin 1.

4.39. Het gevorderde inbreukverbod (B van het petitum) op grond van het auteursrecht op het Vintage Multi dessin wordt toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

4.40. By-Boo heeft voorts aangevoerd dat niet aannemelijk is dat de met het Patchwork dessin 1 gemaakte inbreuk tot schade heeft geleid, nu het slechts 22, inmiddels allemaal teruggehaalde, prototype tapijten betrof. Dat zij over niet meer dan 22 tapijten heeft beschikt heeft By-Boo echter niet met stukken onderbouwd. Hierbij wrekt zich ook dat By-Boo zich in haar verklaringen inzake de verhandeling van de tapijten niet betrouwbaar heeft getoond. Gelet hierop kan niet worden uitgesloten dat de inbreuk tot schade heeft geleid en wordt de mogelijkheid daarvan aannemelijk geacht. De rechtbank kan de schade thans niet begroten en zal daarom bepalen dat de hoogte van de schade bij staat wordt opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Daarbij heeft 17 september 2013 als datum van eerste inbreuk te gelden, gelet op de stelling van De Poortere dat zij in september 2013 heeft geconstateerd dat By-Boo tapijten met Patchwork-dessin I aanbood en de daarbij overgelegde *screenprints* van de website by-boo.com van 17 september 2013 (productie 7). Voor een eerdere datum van inbreuk bestaan geen aanwijzingen. Wat betreft de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten, strekt de schadevergoedingsplicht zich niet verder uit dan tot 9 september 2014.

4.41. Zonder enig inzicht in de hoogte van de schade, kan niet worden geoordeeld dat deze ten minste € 25.000,- bedraagt. Het gevorderde voorschot wordt daarom niet toegewezen.

4.42. Naast schadevergoeding vordert De Poortere winstafracht. Deze vordering, die By-Boo niet afzonderlijk heeft bestreden, komt voor toewijzing in aanmerking, zij het dat winstafracht en schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten volgens vaste rechtspraak slechts kunnen cumuleren voor zover de gevorderde schadevergoeding niet bestaat uit gederfde winst. Dit betekent dat De Poortere slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafracht heeft, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaat procedure toe te wijzen) schadevergoeding als gevolg van winstderving van De Poortere zelf. De winstafracht- en schadevergoedingsvordering zijn derhalve slechts toewijsbaar, in 'en/of' vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd.

4.43. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk en het recht op schadevergoeding en/of winstafracht is de niet afzonderlijk bestreden vordering tot opgave van de in het petitum genoemde gegevens toewijsbaar als nader in het dictum bepaald. De termijn voor opgave zal worden verlengd en de opgave zal worden beperkt tot de periode vanaf 17

september 2013 (zie 4.40). De door De Poortere gevorderde accordering van deze opgave door een registeraccountant vormt een opdracht voor het geven van een vorm van *assurance* door een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als dat niet de huisaccountant is van degene die opgave dient te doen, die *assurance* niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een "rapport van feitelijke bevindingen", zoals door gerechtshof 's-Hertogenbosch¹³ voorgestaan, biedt geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen De Poortere zal bieden in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die met een dergelijk rapport gemoeid zijn. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde accordering door een accountant niet toewijzen.¹⁴

4.44. De vorderingen strekkende tot *recall*, opgave van de resultaten daarvan en vernietiging van door By-Boo in voorraad gehouden en aan haar geretourneerde inbreukmakende tapijten zijn niet afzonderlijk bestreden. Deze komen voor toewijzing in aanmerking, met dien verstande dat de rechtbank bij toewijzing van de *recall*-vordering uitgaat van 17 september 2013 als eerste inbreukdatum. Voorts neemt zij in aanmerking dat By-Boo onbetwist heeft gesteld 22 tapijten na een *recall* geretourneerd te hebben gekregen, zodat zij de afnemers die destijds al (volledig) aan haar *recall* gehoor hebben gegeven niet opnieuw hoeft te benaderen. Ten slotte neemt de rechtbank met betrekking tot de gevorderde tekst van de *recall* in aanmerking dat er geen aanwijzingen zijn dat By-Boo recentelijk nog tapijten met Patchwork dessin 1 heeft aangeboden. De vordering strekkende tot *recall* zal daarom worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

4.45. De gevorderde rectificatie op de website www.by-boo.com zal niet worden toegewezen. Zoals hiervoor reeds overwogen, bestaan geen aanwijzingen dat By-Boo recentelijk nog tapijten met het Patchwork dessin I heeft aangeboden. Dat dit na 2013 nog via genoemde website is gebeurd, blijkt niet uit de stukken. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt daarom niet in te zien welk belang De Poortere thans nog heeft bij de rectificatie terzake van het Patchwork-dessin 1.

4.46. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd als na te melden.

4.47. Dat De Poortere bij een verklaring voor recht van inbreuk op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten nog belang heeft na toewijzing van de hiervoor genoemde vordering tot schadevergoeding en het auteursrechtelijk inbreukverbod, is gesteld noch gebleken. Bij gebreke van belang wordt deze vordering niet toegewezen.

vorderingen jegens VME

4.48. De vorderingen jegens VME zullen gelet op het hiervoor overwogene worden afgewezen.

¹³ Zie ECLI:NL:GHSHE:2014:809.

¹⁴ Vgl. Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293

proceskosten

4.49. In de procedure tussen De Poortere enerzijds en By-Boo anderzijds, zijn partijen over en weer deels in het ongelijk gesteld, zodat de rechtbank de kosten tussen De Poortere en By-Boo zal compenseren.

4.50. In het geschil tussen De Poortere enerzijds en VME anderzijds is De Poortere de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten van de procedure van VME zal worden veroordeeld. VME en By-Boo hebben tezamen een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Over de verdeling van de kosten tussen hen hebben zij zich niet uitgelaten. De rechtbank zal uitgaan van de helft van de advocaatkosten per partij. Voor het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het gedeelte dat betrekking heeft op onrechtmatig handelen (het OD-deel) zal het liquidatietarief worden toegepast. Nu VME (en ook By-Boo) zich daarover niet heeft uitgelaten, schat de rechtbank (in navolging van De Poortere) dat 75% van de tijd is besteed aan het IE-deel en 25% aan het OD-deel. Uit de door By-Boo c.s. overlegde kostenoverzichten, kan worden opgemaakt dat de advocaatkosten in totaal € 21.775,- bedragen (€ 16.867,50 + € 4.907,50). Deze kosten zijn niet door De Poortere bestreden. Dit betekent dat de kosten van VME kunnen worden begroot op € 8.165,62 ($1/2 \times € 21.775,- \times 75\%$) aan advocaatkosten voor het IE-deel en € 113,- ($1/2 \times € 904$ (2 punten ad € 452,-) $\times 25\%$) aan advocaatkosten voor het OD-deel en € 1.892,- ($1/2 \times 3.784$) aan griffierecht, in totaal dus € 10.170,62.

4.51. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank aan de vraag of By-Boo c.s. nog zou mogen reageren op de proceskostenspecificatie van De Poortere niet toe.

5. De beslissing

De rechtbank

in de procedure tussen De Poortere en By-Boo:

5.1. beveelt By-Boo iedere inbreuk op de auteursrechten van De Poortere met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het openbaar maken of verveelvoudigen van het Vintage Multi dessin van De Poortere, waaronder begrepen het produceren, leveren of anderszins verhandelen van tapijten met het Patchwork-dessin 1 (hierna: inbreukmakende tapijten);

5.2. beveelt By-Boo binnen dertig dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van De Poortere een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden (waaronder in- en verkoopfacturen en transportdocumentatie) van:

1. de volledige naam- en adresgegevens van alle (rechts)personen in binnen- en buitenland van wie By-Boo vanaf 17 september 2013 inbreukmakende tapijten heeft betrokken en/of die bij de vervaardiging of verhandeling van inbreukmakende tapijten betrokken zijn;
2. de aantallen inbreukmakende tapijten die door, in opdracht, of ten behoeve van By-Boo vanaf 13 september 2017 zijn vervaardigd, indien van toepassing gespecificeerd per leverancier en/of producent;

3. de aantallen inbreukmakende tapijten die vanaf 17 september 2013 door, in opdracht, of ten behoeve van By-Boo zijn afgeleverd;
4. de aantallen inbreukmakende tapijten die By-Boo direct of indirect in bezit/in voorraad heeft;
5. de inkooprijzen in euro's (exclusief BTW), alsmede de door By-Boo gehanteerde verkoopprijzen in euro's (exclusief BTW) van de inbreukmakende tapijten;
6. de bruto- en nettowinst die By-Boo vanaf 17 september 2013 ten gevolge van de inbreuk op de rechten van De Poortere heeft genoten en de berekeningswijze daarvan, alsmede de totale omzet die By-Boo daarmee heeft behaald.

5.3. veroordeelt By-Boo tot betaling aan de Poortere van schadevergoeding nader op te maken bij staat voor door By-Boo als gevolg van de inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten geleden schade en/of ter keuze van De Poortere, afdracht van de door By-Boo met de verhandeling van de inbreukmakende tapijten genoten winst;

5.4. beveelt By-Boo om binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie waaronder Nederland aan wie zij de inbreukmakende tapijten vanaf 17 september 2013 heeft verkocht en/of geleverd, voor zover zij deze tapijten niet reeds van die afnemers retour heeft ontvangen, op het gebruikelijke briefpapier van By-Boo, met daarin uitsluitend de volgende tekst, dan wel – voor zover By-Boo gebruikelijk met de betreffende afnemer communiceert in een andere taal dan de Nederlandse – met een waarheidsgetrouwe vertaling in die taal van onderstaande tekst, zonder enige toevoeging en zonder op enigerlei wijze afbreuk te doen aan doel en strekking van de *recall*:

Onmiddellijke recall PATCHWORK collectie

“Geachte heer, mevrouw,

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van **19 oktober 2016**, op vordering van De Poortere Deco N.V., gevestigd te Moeskroen, België, geoordeeld dat de hieronder afgebeelde producten die wij hebben aangeboden onder de naam Carpet Patchwork inbreuk hebben gemaakt en maken op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten respectievelijk de auteursrechten van De Poortere Deco N.V. Het gaat om tapijten in diverse kleuren, met onderstaand dessin:



Voor zover u tapijten met dit dessin (ongeacht de kleur) nog in voorraad heeft, verzoeken wij u de verkoop en/of uitlevering ervan onmiddellijk te stoppen en, voor zover van toepassing, van uw website en/of uit uw winkel te verwijderen. Wij verzoeken u uw gehele nog aanwezige voorraad van deze tapijten binnen 3 dagen aan ons te retourneren (met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal toegezonden producten). De kosten die u moet maken als gevolg van ons verzoek, waaronder begrepen de kosten die u moet maken voor het verzenden van de tapijten, zullen wij aan u vergoeden. Indien u niet aan deze oproep gevolg geeft, loopt u het risico dat De Poortere Deco N.V. rechtsmaatregelen jegens u zal treffen.

Wij danken u voor uw directe en volledige medewerking.

Hoogachtend, By-Boo B.V.”

5.5. beveelt By-Boo de advocaat van De Poortere binnen 14 (veertien) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek in het bezit te stellen van specificaties bevattende een schriftelijk overzicht van alle retour ontvangen exemplaren van de inbreukmakende tapijten, alsmede van alle afnemers die hebben geweigerd aan het verzoek tot retournering te voldoen;

5.6. beveelt By-Boo de in voorraad gehouden en aan haar geretourneerde inbreukmakende tapijten binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te (laten) vernietigen in aanwezigheid van een deurwaarder, met verstrekking van bewijs van de vernietiging binnen 2 dagen na vernietiging aan De Poortere;

5.7. veroordeelt By-Boo tot betaling aan De Poortere van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere overtreding van één van de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.6 genoemde verboden en bevelen, dan wel, naar keuze van De Poortere, voor iedere dag of dagdeel dat By-Boo, in strijd handelt met enig bovengenoemd verbod of bevel, of enig gedeelte daarvan met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;

5.8. verklaart de onder 5.1 tot en met 5.7 opgenomen bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. compenseert de kosten van dit geding, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de procedure tussen De Poortere en VME:

5.11. wijst de vorderingen jegens VME af;

5.12. veroordeelt De Poortere in de kosten van de procedure aan de zijde van VME, tot op heden begroot op € 10.170,62;

5.13. verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.12 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2016.

