

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.071.810
(zaaknummer rechtbank 89388)

arrest van de zesde kamer van 12 juni 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
Fashion Box Group S.p.A.,
gevestigd te Asolo – Località Casella (TV), Italië,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
Fashion Box Industries S.p.A.,
gevestigd te Asolo – Località Casella (TV), Italië,
3. de vennootschap naar buitenlands recht
Fashion Box International S.A.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
appellanten,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Love for Denim B.V., voorheen genaamd **BeBo Import B.V.**, tevens handelend onder de naam **Vingino**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Vinci Blue B.V.,
beide gevestigd te Ermelo,
geïntimeerden,
advocaat: mr. P.J.M. van Schmidt auf Altenstadt.

Appellanten zullen hierna gezamenlijk Fashion Box c.s. en geïntimeerden gezamenlijk Vingino genoemd worden.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 2 april 2008, 15 juli 2009, 11 november 2009 en 3 maart 2010 die de rechtbank Zutphen tussen appellanten als eisers en geïntimeerden als gedaagden heeft gewezen. Van de drie laatstgenoemde vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 31 mei 2010,
- de memorie van grieven,
- de memorie van antwoord,
- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities en de voorafgaand aan de pleidooien van beide zijden overgelegde producties, waartegen de wederpartijen desgevraagd geen bezwaar hadden.

2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald (op het dossier van Fashion Box c.s.).

3. De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het (bestreden) vonnis van 15 juli 2009. Volgens Fashion Box c.s. (**grievens 1 en 2**) is de feitenvaststelling van de rechtbank onvolledig en moet deze worden aangevuld. Het hof zal hierna onder 4.1 en 4.2 de feiten (kort) weergeven, met inachtneming van de aanvulling onder grief 1 en zal bij de beoordeling betrekken hetgeen Fashion Box c.s. onder grief 2 aanvoert. Voor het overige behoeven deze grieven (hier) geen verdere bespreking.

4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Fashion Box c.s. behoren tot een groep van ondernemingen die handelen in kleding, onder meer onder het merk Replay. Zij verhandelen hun collectie kinderkleding onder het merk Replay & Sons. Geïntimeerden verhandelen kinderkleding onder het merk Vingino.

4.2 In deze procedure vorderen Fashion Box c.s. onder meer nakoming door Vingino van een door (een rechtsvoorgangster van) Vingino op 6 december 2005 ondertekende onthoudingsverklaring ('cease and desist declaration') en betaling van een volgens haar door Vingino op grond van die verklaring verschuldigde boete. De onthoudingsverklaring was opgesteld in verband met een tussen partijen gerezen auteursrechtelijk geschil over het – volgens Fashion Box c.s. – inbreukmakend karakter van een aantal kledingstukken uit de Vingino-collectie ten opzichte van de Replay collectie, in welk geschil Fashion Box c.s. reeds ten laste van Vingino beslag hadden gelegd en Vingino hadden gedagvaard in kort geding. Nadat Vingino de onthoudingsverklaring had ondertekend en, zoals in de verklaring was bepaald, aan Fashion Box c.s. een bedrag van € 125.000,- voor schadevergoeding en € 25.000,- voor juridische kosten had betaald, hebben Fashion Box c.s. het door hen geëntameerde kort geding evenals de bijbehorende bodemprocedure ingetrokken.

4.3 De onthoudingsverklaring voorziet onder meer in een boete voor het geval Vingino haar in die verklaring neergelegde verplichtingen niet nakomt. Volgens Fashion Box c.s. is dat laatste het geval omdat Vingino door het produceren en verhandelen van drie soorten kledingstukken inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Fashion Box c.s., dan wel kleding van Fashion Box c.s. slaafs heeft nagebootst. Op die gronden hebben Fashion Box

c.s. de onderhavige procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Fashion Box c.s. hebben zich in dit verband beroepen op het auteursrecht op een T-shirt, een spijkerbroek en een spijkerjurk, alle van het merk Replay.

4.4 Het gaat daarbij om de volgende kledingstukken van het merk Replay:

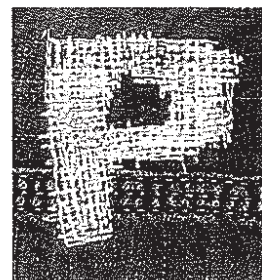
Replay T-shirt



Replay spijkerbroek



detail Replay spijkerbroek



Replay spijkerjurk



4.5 Volgens Fashion Box c.s. heeft Vingino inbreuk gemaakt op het op deze kledingstukken rustende auteursrecht, met de volgende kledingstukken uit de Vingino-collectie:

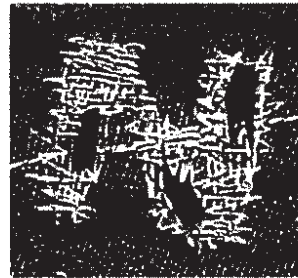
T-shirt Matthew



Vingino spijkerbroek



detail Vingino spijkerbroek



Vingino spijkerjurken



4.6 Fashion Box c.s. hebben gevorderd als weergegeven in het petitum van de inleidende dagvaarding, zoals nadien gewijzigd bij conclusie van repliek. Ter gelegenheid van de comparitie in eerste aanleg hebben Fashion Box c.s. hun op het modelrecht gebaseerde vorderingen ingetrokken. Vingino heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

4.7 De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 15 juli 2009, samengevat weergegeven, als volgt geoordeeld. De onthoudingsverklaring heeft alleen betrekking op kledingontwerpen van Fashion Box c.s. die op het moment van ondertekening van de verklaring in de handel waren. Van de drie soorten kledingstukken was alleen het T-shirt reeds op de markt. De onthoudingsverklaring is niet van toepassing op de later geproduceerde spijkerjurk en spijkerbroek. Aan Fashion Box Industries S.p.A. komt, als werkgeefster van de desbetreffende ontwerper, het auteursrecht op de afbeelding op het T-shirt toe. Vingino heeft inbreuk gemaakt op dat auteursrecht. Het boetebeding moet zo worden uitgelegd dat Vingino een boete van € 10.000,- verschuldigd is per kledingontwerp en niet per geproduceerd en

verhandeld exemplaar, zoals Fashion Box c.s. hebben gesteld. Daarmee komt de alternatieve grondslag voor de berekening van de boete aan de orde, op grond waarvan de boete is verschuldigd "*for any day on which an infringement continues*", waarover partijen zich nog mochten uitlaten. Fashion Box c.s. hebben onvoldoende gesteld voor verwijzing naar de schadestaatprocedure voor het inbreukmakende T-shirt. De spijkerbroek en de spijkerjurk komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, zodat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen voor deze kledingstukken worden afgewezen. Fashion Box c.s. hebben onvoldoende gesteld voor hun beroep op slaafse nabootsing/onrechtmatige daad. Bij toewijzing van de algemene vordering tot nakoming van de onthoudingsverklaring hebben Fashion Box c.s. onvoldoende belang. Nu is gesteld noch gebleken dat voor het T-shirt de inbreuk op het auteursrecht van Fashion Box c.s. voortduurt, is er geen reden voor toewijzing van het gevorderde verbod. Nu is gebleken dat Vingino het desbetreffende T-shirt niet meer voorradig heeft, hebben Fashion Box c.s. bij toewijzing van de vordering tot vernietiging van inbreukmakende producten geen belang meer.

4.8 Nadat Fashion Box c.s. in het tussenvonnis van 15 juli 2009 in de gelegenheid waren gesteld zich uit te laten over de alternatieve berekeningsgrondslag van de door Vingino verschuldigde boeten, heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 11 november 2009 geoordeeld dat voor de uitleg van het woord "*infringement*" in het boetebeding aansluiting moest worden gezocht bij de Auteurswet en heeft zij partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het toepasselijke (auteurs)recht. Partijen hebben vervolgens ervoor gekozen op dat punt het Nederlandse auteursrecht toepasselijk te laten zijn, waarna de rechtbank in het eindvonnis van 3 maart 2010 heeft geoordeeld dat op 169 dagen sprake was van inbreuken op het auteursrecht van Fashion Box c.s. Het daarmee corresponderende boetebedrag van € 1.690.000,- heeft de rechtbank vervolgens gematigd tot het door haar toegewezen bedrag van € 140.756,98 (€ 40.756,98 wegens door IFO berekende winst plus € 100.000 wegens het voortduren van de overtreding), met wettelijke rente vanaf de dagvaarding. De gevorderde beslagkosten heeft de rechtbank toegewezen. Voorts heeft zij verklaringen voor recht uitgesproken welke hierna nog aan de orde komen. De gevorderde hoofdelijkheid en accountantsverklaring heeft de rechtbank afgewezen. De proceskosten heeft de rechtbank gecompenseerd.

4.9 Het hof zal de grieven, mede gelet op de in hoger beroep en in eerste aanleg gevoerde verweren, deels gezamenlijk bespreken, onder de volgende onderwerpen.

Auteursrecht op het Replay T-shirt, de spijkerbroek en de spijkerjurk?

4.10 De rechtbank heeft in haar eindvonnis onder 3.4 en 3.5 voor recht verklaard dat Vingino door de productie, ter verkoop aanbieding, verkoop en levering ten aanzien van het T-shirt Matthew haar verplichtingen jegens Fashion Box c.s. op grond van de onthoudingsverklaring, alsmede het auteursrecht van Fashion Box International S.A. heeft geschonden. Tegen die in het dictum (onder 3.4 en 3.5) van dat vonnis gegeven beslissing heeft Vingino geen (incidenteel) appel ingesteld, zodat hetgeen door de rechtbank dienaangaande voor recht is verklaard ook in hoger beroep tot uitgangspunt moet worden genomen. Bij gebreke van (incidenteel) appel kunnen de desbetreffende verweren van Vingino – waarvan de verwerping door de rechtbank ten grondslag was gelegd aan de genoemde verklaringen voor recht – ook niet langs de weg van de devolutieve werking van het hoger beroep aan de orde komen (vgl. HR 31 maart 2012, LJN: BU8514, zelfs voor een niet in het dictum neergelegd oordeel). Voor zover Vingino in hoger beroep een ander standpunt inneemt (pleitnota onder 21), wordt dat dan ook verworpen.

In hoger beroep staat derhalve vast dat Vingino wat het T-shirt Matthew betreft, inbreuk heeft gemaakt op het desbetreffende auteursrecht van Fashion Box Industries S.p.A.

4.11 De rechtbank heeft in het tussenvonnissen van 15 juli 2009 ten aanzien van de spijkerbroek en de spijkerjurk, waarvoor Fashion Box c.s. auteursrechtelijke bescherming hebben ingeroepen, geoordeeld dat deze kledingstukken niet voldoen aan de voor deze bescherming geldende eisen. Fashion Box c.s. bestrijden deze oordelen met **grief 10**.

4.12 Het hof stelt voorop dat het voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur. Onderdelen die louter door hun technische functie worden bepaald voldoen niet aan het oorspronkelijkheids-criterium (HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09 (Softwarová); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva Maria Painer)).

4.13 Naar het oordeel van het hof voldoet de spijkerjurk niet aan het hiervoor genoemde oorspronkelijkheids-criterium. Fashion Box c.s. beroepen zich voor deze jurk met name op de in de memorie van grieven onder 185 genoemde kenmerken. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat deze elementen in overwegende mate functioneel zijn bepaald en (daarmee) bovendien deels (zeer) voor de hand liggen. Het hof verwijst in dit verband naar de desbetreffende overwegingen van de rechtbank (rov. 4.43 van het vonnis van 15 juli 2009), die het hof hier overneemt en tot de zijne maakt en waartegen Fashion Box c.s. wat de spijkerjurk betreft, behoudens haar – hiervoor verworpen – algemene stelling dat de spijkerjurk een werk is op grond van het (totaalbeeld) van subjectieve keuzes en haar beroep op de (stelplicht en de) bewijslast van ontlening, ook geen specifieke grieven hebben gericht. Dit laatste geldt in het bijzonder het oordeel van de rechtbank dat uit de door Vingino overgelegde producties genoegzaam blijkt dat de specifieke belijning in vier banen met dubbele stiksels aan de voorzijde, het soort borstzakje, de plaatsing van de sluiting van de band boven de gulp ter hoogte van de heup evenals de kleine extra zak reeds eerder voorkwamen, welk oordeel het hof hier overneemt. Op die aspecten gaan ook de door Fashion Box c.s. overgelegde deskundigenverklaringen niet (voldoende concreet) in, zodat het hof aan die verklaringen voorbij gaat. Grief 10 faalt derhalve voor zover deze op de spijkerjurk betrekking heeft. **Grief 5**, volgens welke de Replay spijkerjurk deel uitmaakte van de collectie ten tijde van de onthoudingsverklaring, behoeft geen bespreking meer.

4.14 Voor de spijkerbroek hebben Fashion Box c.s. gesteld dat sprake is van een oorspronkelijk werk op grond van de vormgeving van de letters op de achterzijde van de broek, in het bijzonder het grove stiksel en de boogvormige plaatsing van de letters, evenals de vormgeving van de achterzakken die bestaan uit twee banen stof aaneengezet met een opvallende naad, de plaatsing van die naad en het schuin oplopen naar het midden van de broek toe van de bovenzijde van de zakken (inleidende dagvaarding, nr. 25).

4.15 Deze (combinatie van) elementen waarvoor Fashion Box c.s. voor de spijkerbroek auteursrechtelijke bescherming inroepen, zijn evenmin voldoende om te kunnen oordelen dat sprake is van een auteursrechtelijk werk in de onder 4.9 bedoelde zin. Zoals door Vingino is gesteld en genoegzaam is onderbouwd, kwam zo een boogvormige tekst op spijkerbroeken, ook bovenaan de achterzijde van de spijkerbroek, in de markt voor spijkerbroeken eerder voor (prod. 6 bij conclusie van antwoord en prod. 29 bij conclusie van repliek) en vertoont de spijkerbroek van Fashion Box c.s. in dat opzicht dan ook niet de vereiste oorspronkelijkheid. Hetzelfde geldt voor de schuin naar het midden oplopende achterzakken

en de plaatsing van de stiksels op 1/3 vanaf de onderzijde van de achterzakken (prod. 5 bij conclusie van antwoord). Op dit aspect gaan de door Fashion Box c.s. overgelegde verklaringen van Jacobs en Bakker ook niet (voldoende concreet) in, zodat het hof aan deze rapporten voorbijgaat.

Bovendien is het hof van oordeel dat ook als de afmetingen en (plaatsing van) de woorden *replay* en *tm*, in combinatie met het gebruikte stiksel tezamen wel een eigen intellectuele schepping zouden vormen, de beschermingsomvang daarvan gelet op de geringe mate van oorspronkelijkheid (zeer) beperkt is en de broek van Vingino door de verschillen tussen beide broeken geen auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging van de Replay-broek vormt. De totaalindrukken van beide broeken zijn te verschillend. Zo is op de spijkerbroek van Vingino een ander woord geplaatst – namelijk *Vingino jr* – in een (nog) grover stiksel dan dat van de Replay broek. Ook als gevolg van de overige verschillen – de bij de Vingino broek opvallende schuin geplaatste riemlus, de verschillende kleur en vorm van de stiksels op de achterzakken, de hoekletters die bij Vingino niet deels in de achterzakken verdwijnen – houdt de broek van Vingino voldoende afstand tot de Replay broek.

4.16 Het voorgaande betekent dat grief 10 faalt. Fashion Box c.s. hebben in dit verband verder geen (voldoende onderbouwde) stellingen betrokken die, indien bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden, zodat het hof aan het onder deze grief gedane bewijsaanbod voorbijgaat.

4.17 Voor zover Fashion Box c.s. zich, onder **grief 11**, nog hebben beroepen op slaafse nabootsing, hebben zij ten aanzien van het T-shirt Matthew bij een beoordeling van die (subsidiare) grondslag geen belang, terwijl zij ten aanzien van de twee andere kledingstukken – ook in hoger beroep – onvoldoende hebben gesteld om het oordeel te kunnen dragen dat van slaafse nabootsing sprake is. In het bijzonder hebben zij nagelaten (voldoende onderbouwd) te stellen dat de desbetreffende kledingstukken een zeker onderscheidend vermogen en/of een eigen plaats op de markt hebben. Grief 11 faalt.

Onthoudingsverklaring

4.18 Een volgend geschilpunt in deze zaak is de uitleg van de in 4.2 genoemde onthoudingsverklaring. Het geschil spitst zich daarbij toe op de volgende vragen:
a) vallen toekomstige (auteurs)rechten van Fashion Box c.s. onder de onthoudingsverklaring? (**grief 4**);
b) is Vingino een boete van € 10.000,- verschuldigd per inbreukmakend exemplaar of per soort inbreukmakend product? (**grief 6**). Onder **grief 3** verzetten Fashion Box c.s. zich tegen een uitleg *contra proferentem* van de desbetreffende bedingen.

4.19 Het hof stelt voorop dat – zoals blijkt uit de door hen ingenomen standpunten – partijen het erover eens zijn dat op de (uitleg van de) onthoudingsverklaring Nederlands recht van toepassing is. Ook los daarvan is Nederlands recht toepasselijk nu Vingino de kenmerkende prestatie van de onthoudingsverklaring van 6 december 2005 diende te verrichten en zij ten tijde van de ondertekening van de verklaring in Nederland was gevestigd (zie het daarop nog toepasselijke art. 4 lid 2 EVO).

4.20 Voor de uitleg van de onthoudingsverklaring is het volgende van belang. De onthoudingsverklaring is getekend tegen de achtergrond van een door Fashion Box c.s. ingesteld kort geding. In de kort geding-dagvaarding hadden Fashion Box c.s. de eigen producten afgebeeld evenals de producten van Vingino die daarop inbreuk zouden maken.

Het in kort geding gevorderde bevel zag op het 'met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden' van 'iedere verdere inbreuk op de exclusieve auteurs-, merk- en modelrechten van eiseressen alsmede ieder verder onrechtmatig handelen bestaande in het nabootsen van de producten van eiseressen'. Zo die vordering al kon worden gelezen dat daarin ook toekomstige auteursrechten voor toekomstige, niet in de dagvaarding vermelde producten van Fashion Box c.s. werden betrokken, dan mochten Fashion Box c.s. naar het oordeel van het hof niet ervan uitgaan dat zij in kort geding een zodanig verstrekkend en onbepaald verbod voor inbreuken op alle toekomstige auteursrechten zouden hebben verkregen.

Het kort geding is als gevolg van de ondertekening van de onthoudingsverklaring ingetrokken en deze verklaring vormde voor Fashion Box c.s. derhalve een alternatief voor de onderliggende vordering in kort geding.

Van deze verklaring luiden de artikelen 1 en 2 als volgt:

"(BeBo Import B.V. and Vinci Blue B.V. declare:)

1. that they will immediately cease and desist from any further acts of infringement in any country of the world, of any of Fashion Box' exclusive copy-, design- and trademark rights as well as that they will immediately cease and desist from any further tortuous acts against Fashion Box;

2. that they, more specifically, will immediately cease and desist from importing, offering for sale, marketing and keeping in stock for marketing purposes the Infringing Products listed in Annex II, and any other products identical or similar to the infringing Products listed in Annex II;"

Artikel 2 van de onthoudingsverklaring verwijst uitdrukkelijk naar Annex II, waarin op dat moment bestaande kledingstukken van Fashion Box zijn opgenomen. Het ruimere artikel 1 van de onthoudingsverklaring bevat niet een dergelijke beperking en bepaalt dat Vingino zich zal onthouden van 'any further acts of infringement in any country of the world' en van 'any further tortuous acts', maar bepaalt tevens dat Vingino zich met onmiddellijke ingang ('immediately') van de genoemde handelingen zal onthouden, wat weer wijst naar de situatie zoals die ten tijde van de onthoudingsverklaring bestond. Ook overigens zijn in de onthoudingsverklaring onvoldoende aanknopingspunten te vinden waaruit Vingino de door Fashion Box c.s. voorgestane uitleg redelijkerwijs behoorde te begrijpen.

Mede gelet op het feit dat Fashion Box c.s. – zoals vast staat – de onthoudingsverklaring hebben opgesteld en zij eenvoudig (zoals bijvoorbeeld door toevoeging van de woorden "current and future") duidelijkheid hadden kunnen scheppen over de door haar gewenste omvang van de onthoudingsverplichting van Vingino, dient de onduidelijkheid over de reikwijdte van de verklaring in dit geval voor rekening van Fashion Box c.s. te komen. Daaraan doet in dit geval niet af dat Vingino destijds werd bijgestaan door een advocaat. Gelet op de voorgaande feiten en omstandigheden mochten Fashion Box c.s. er in redelijkheid niet op vertrouwen dat Vingino accepteerde dat zij zich ook voor nog niet bekende collecties van Fashion Box c.s. – en daarmee voor toekomstige auteursrechten – verbond. Feiten of omstandigheden die meebrengen dat Vingino desalniettemin redelijkerwijs moest begrijpen dat de door Fashion Box c.s. opgestelde verklaring zich ook over toekomstige collecties van Fashion Box c.s. uitstreckte, zijn gesteld noch gebleken.

4.21 Het in artikel 3 van de onthoudingsverklaring opgenomen boetebeding luidt:

"that they, jointly as well as each separately, will pay to Fashion Box a fine of € 10.000,- (...) to be voluntary forfeited, for any breach of the obligations referred to sub 1 and 2 or – at the discretion of Fashion Box – for any product with which the obligations referred to sub 1 and/or 2 are breached, or – at the discretion of Fashion Box – for any day (counting each part of a day as a full day) on which an infringement continues. (...), notwithstanding the right of

Fashion Box (...) to claim damages with regard to all damage incurred by Fashion Box because of any infringement that has taken place after the signing of this declaration in contravention of the provisions thereof;"

Ook dit boetebeding moet in de door Vingino voorgestane zin worden uitgelegd. Vast staat dat Fashion Box c.s. de onthoudingsverklaring heeft opgesteld, terwijl gesteld noch gebleken is dat de specifieke betekenis van het woord 'product' in de onderhandelingen van partijen (expliciet) aan de orde is geweest. Daarmee komt het erop aan welke betekenis partijen redelijkerwijs aan het boetebeding mochten toekennen. Het woord 'product' wordt elders in de onthoudingsverklaring in verschillende betekenissen gebruikt zodat, zoals Fashion Box c.s. op zichzelf terecht opmerken, de uitleg daarvan (mede) afhankelijk is van de context waarin het begrip is gebruikt. Voldoende duidelijke aanwijzingen dat het woord 'product' in het boetebeding de door Fashion Box c.s. voorgestane betekenis van inbreukmakend exemplaar heeft, zijn echter niet voorhanden. Vingino heeft op grond van de onthoudingsverklaring aan Fashion Box c.s. voor de destijds in geschil zijnde tien kledingontwerpen een bedrag aan € 125.000,- aan schadevergoeding voldaan – derhalve € 12.500 per ontwerp – waaraan zij veeleer het vertrouwen mocht ontlenen dat het boetebeding uitging van (een vergelijkbaar bedrag van) € 10.000 per kledingontwerp. Dat een dergelijk boetebedrag per (inbreukmakend) kledingontwerp onaanvaardbaar laag zou zijn, valt niet zonder meer in te zien, nu Fashion Box c.s. zich uitdrukkelijk naast de boete het recht op schadevergoeding voorbehielden. Omgekeerd mochten Fashion Box c.s. in het licht van het voorgaande redelijkerwijs niet ervan uitgaan dat Vingino had begrepen of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat zij een boete zou verbeuren voor ieder inbreukmakend exemplaar, met mogelijk zeer verstrekkende financiële gevolgen. Gesteld noch gebleken is dat Fashion Box c.s. Vingino daarop hebben gewezen. Zoals hiervoor is overwogen, brengen de gestelde feiten en omstandigheden nog niet mee dat Vingino had moeten begrijpen dat Fashion Box c.s. het boetebeding aldus uitlegden. Tenslotte acht het hof ook hier van belang dat Fashion Box c.s. als opstellers van de onthoudingsverklaring het in hun macht hadden om onduidelijkheden te voorkomen, en dient een eventuele onduidelijkheid over de strekking van het boetebeding voor hun rekening te komen. De **grievens 3 en 6** falen.

4.22 Voor het geval het boetebeding in de hier bedoelde zin wordt uitgelegd, hebben Fashion Box c.s. hun eis aldus gewijzigd dat zij een berekening van de verschuldigde boete vorderen op basis van het aantal dagen waarop een inbreuk (*infringement*) plaats vond. Met **grief 15** komen Fashion Box c.s. op tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de relevante inbreukhandelingen aansluiting moet worden gezocht bij de begrippen uit de Auteurswet. Volgens Fashion Box c.s. zijn in dit verband bepalend de in de artikelen 2, 5 en 7 van de onthoudingsverklaring omschreven handelingen. Onder de **grievens 16 en 17** voeren Fashion Box c.s. aan dat ook het importeren en in voorraad houden vallen onder de auteursrechtelijke begrippen openbaar maken en verveelvoudigen, althans onder de (ruimere) contractuele onthoudingsverplichtingen van Vingino.

4.23 Het hof overweegt als volgt. Gesteld noch gebleken is dat partijen zich bij de totstandkoming van de verklaring tegenover elkaar over dit specifieke punt hebben uitgelaten. De door Fashion Box c.s. bepleite uitleg ligt evenwel voor de hand, omdat anders (bij de subsidiaire berekeningsgrondslag van de boete) aan overtreding van sommige van de in artikel 2 genoemde onthoudingsverplichtingen geen boete zou zijn verbonden. Gelet op het voor beide partijen bekende doel van de overeenkomst – het voorkomen van het kort geding doordat Vingino zich verplichtte om de in de verklaring omschreven handelingen te staken – is niet aannemelijk dat de boete, die immers dient ter verzekering van de nakoming

van die verplichtingen, niet alle onthoudingsverplichtingen zou betreffen. Vingino diende daarom redelijkerwijs te begrijpen dat (ook) de voortdurende schending van de in artikel 2 genoemde verplichtingen aanleiding zou geven tot het verbeuren van de boete op de in artikel 3 genoemde subsidiaire berekeningsgrondslag. Deze uitleg strookt ook met de (verdere) redactie van de onthoudingsverklaring. In het eerste artikel verplicht Vingino zich te onthouden van iedere "infringement" evenals van "any further tortuous act". Gelet op de woorden "more specifically" vormt het tweede artikel een uitwerking en zonodig een uitbreiding van alle onder het eerste artikel genoemde handelingen. In het derde artikel wordt vervolgens de boete bepaald, die logischerwijze ziet op de daaraan voorafgaand omschreven verplichtingen. Dat het woord 'infringement' in artikel 3 naar beide voorgaande artikelen verwijst, past ook bij het daarin genoemde recht van Fashion Box c.s. de daar omschreven schadevergoeding te eisen "because of any infringement that has taken place after the signing of the contract". Ook op dat punt valt immers niet in te zien waarom hier slechts schadevergoeding wegens IE-inbreuken is bedoeld en niet de schending van de overige onder 1 genoemde 'tortuous acts' en/of de in artikel 2 genoemde handelingen. Vingino diende dan ook redelijkerwijs te begrijpen dat 'infringement' in het derde artikel de schending van alle (voortdurende) onthoudingsverplichtingen betref. Het begrip 'infringement' als bedoeld in het derde artikel van de onthoudingsverklaring moet daarom redelijkerwijs worden uitgelegd in de daaraan door Fashion Box c.s. voorgestane, ruime zin. De grieven 15 en 16 slagen derhalve.

4.24 De hiervoor aan het boetebeding gegeven uitleg brengt mee dat voor de bepaling van de hoogte van de verbeurde boete moet worden beoordeeld over welk aantal dagen Vingino inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Fashion Box Industries S.p.A. (het model- en merkenrecht speelt in deze procedure zoals hiervoor is overwogen voor het T-shirt Matthew geen rol meer) en of voor dat T-shirt sprake was van 'importing, offering for sale, marketing and keeping in stock for marketing purposes' zoals bedoeld in artikel 2 van de onthoudingsverklaring.

4.25 Vingino heeft in eerste aanleg een onderzoeksrapport overgelegd van het Instituut Financieel Onderzoek van 6 maart 2008. Als bijlage bij het rapport zijn overgelegd een e-mail van de Chinese producent (Sun Tat Knitting & Garment) dat zij eenmalig, in februari 2007, 5.259 stuks van het T-shirt "Matthew" heeft verscheept. Op een eveneens als bijlage bij het rapport gevoegde factuur van 15 februari 2007 is eenzelfde aantal T-shirts "Matthew" vermeld. Volgens het rapport maakte het T-shirt deel uit van de voorjaars- en zomercollectie van 2007, waarvan de verkoopperiode (aan de winkels) van 10 november 2006 tot eind juni 2007 en de uitleverperiode van eind maart 2007 tot eind juni 2007 loopt. Hoewel het op de weg van Fashion Box c.s. als eisers had gelegen, hebben zij hun stelling dat de desbetreffende collectie over een langere dan de in het rapport genoemde periode is verkocht dan wel uitgeleverd tegenover de gemotiveerde en met deze documenten onderbouwde betwisting niet nader met feiten onderbouwd. Zo is gesteld noch gebleken dat het T-shirt (tevens) deel heeft uitgemaakt van een eerdere of latere collectie. De door Vingino genoemde uitleverperiode sluit ook aan bij de – eveneens als zodanig niet (gemotiveerd) betwiste levering door de Chinese producent in februari 2007. Aannemelijk is voorts dat de productie van de T-shirts heeft plaatsgevonden in de periode tussen de presentatie van de desbetreffende collectie aan de winkels (november 2006) en de levering in februari 2007. Voor de brochures van de voorjaars- en zomercollectie (Vingino Jeans – spring – summer) hebben Fashion Box c.s. als zodanig niet (gemotiveerd) betwist dat deze in februari 2007 zijn gedrukt, wat ook past bij de in het rapport genoemde verkoop- en uitleverperiode en ook overigens voor de hand ligt voor een brochure voor het (toen) aankomende seizoen. Gelet op

de ruime omschrijving van de voor de berekening van de boete relevante handelingen (zie hiervoor, onder 4.23), kan op grond van het, in zoverre onvoldoende gemotiveerd bestreden, rapport van IFO dan ook worden aangenomen dat deze hebben plaatsgevonden in de periode tussen 10 november 2006 en 28 juni 2007. Volgens het rapport IFO zijn na 10 november 2006 agenten met de collectie orders gaan binnenhalen, zijn de T-shirts en de brochures geproduceerd en geleverd en vervolgens aan de winkels uitgeleverd. Bij gebreke aan nadere gegevens waaruit het tegendeel blijkt – die door Vingino niet zijn verstrekt – moet het ervoor worden gehouden dat gedurende deze gehele periode handelingen hebben plaatsgevonden die kunnen worden aangemerkt als auteursrechtinbreuk (zoals de productie van het T-shirt en van brochures waarin het stond afgebeeld) danwel als ‘importing, offering for sale, marketing and keeping in stock for marketing purposes’. De **grievens 17 en 20** slagen in zoverre. Dat na 28 juni 2007 mogelijk – zoals Fashion Box c.s. stellen en Vingino (onder verwijzing naar het IFO-rapport) betwist – een restant van de T-shirts is overgebleven, betekent nog niet dat niet van de genoemde einddatum (28 juni 2007) kan worden uitgegaan. Het enkele in voorraad houden van een restant van de T-shirts levert immers geen auteursrechtinbreuk op. Het in artikel 28 Aw neergelegde recht van de auteursrechthebbende om een dergelijke voorraad op te eisen en te vernietigen doet daaraan niet af. Fashion Box c.s. hebben (in het licht van het voorgaande) ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld dat Vingino een eventuele restvoorraad van dit seizoensproduct hield ‘for marketing purposes’ als bedoeld in de onthoudingsverklaring.

Gelet op het voorgaande bestaat naar het oordeel van het hof in het kader van de berekening van de verbeurde boete onvoldoende grond om Vingino (al dan niet op de voet van art. 1019a Rv) te veroordelen nadere gegevens en/of een (nader) accountantsrapport (petitum sub 7f) over te leggen. **Grief 18** faalt derhalve. Het voorgaande betekent dat in dit verband – zoals ook door Fashion Box c.s. (subsidiar) is betoogd – moet worden uitgegaan van 230 dagen waarop volgens het derde artikel van de onthoudingsverklaring een boete van € 10.000,- is verbeurd. In zoverre slaagt **grief 21**. De volgens de onthoudingsverklaring op de subsidiaire grondslag berekende boete komt daarmee neer op een bedrag van € 2.300.000,-.

Matiging

4.26 Het hof is van oordeel dat onverkorte toepassing van het boetebeding in dit geval tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat zou leiden en de billijkheid klaarblijkelijk eist dat de boete wordt gematigd, zoals Vingino verlangt. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat in deze procedure uiteindelijk slechts de inbreuk voor één productgroep – het T-shirt Matthew – is vast komen te staan, welk T-shirt deel heeft uitgemaakt van één seizoenscollectie. Voorts is in deze procedure omtrent de concrete omvang van de door Fashion Box c.s. als gevolg van die inbreuk geleden schade niets komen vast te staan, terwijl voorts ook niet aannemelijk lijkt dat die schade aanzienlijk is mede gezien het feit dat T-shirt Matthew, anders dan het desbetreffende T-shirt van Fashion Box c.s., voor kinderen was bedoeld. Gelet op deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de boete moet worden gematigd tot een bedrag van € 400.000,-.

Grief 22 slaagt derhalve voor zover Fashion Box c.s. daarmee opkomt tegen het door de rechtbank gematigde boetebedrag, maar faalt voor zover zij ertoe strekt dat het hof een hoger bedrag dan € 400.000,- zal toewijzen.

Overige vorderingen

4.27 **Grief 12** is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van de vordering tot nakoming van de onthoudingsverklaring. In de toelichting op de grief verwijzen Fashion Box

c.s. op het in eerste aanleg (conclusie van repliek, onder 180) gestelde belang, op grond waarvan de desbetreffende vordering volgens hen moet worden toegewezen.

4.28 Naar het oordeel van het hof hebben Fashion Box c.s. onvoldoende gesteld voor toewijzing van de vordering tot nakoming van de onthoudingsverklaring. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de onthoudingsverklaring reeds voorziet in een contractuele boete en dat in de onderhavige procedure uiteindelijk slechts één auteursrechtinbreuk is komen vast te staan, ten aanzien waarvan Vingino in deze procedure zal worden veroordeeld tot betaling van de onder 4.26 genoemde, gematigde boete. Grief 12 faalt derhalve.

4.29 Met **grief 8** komen Fashion Box c.s. op tegen de afwijzing van de op auteursrecht gebaseerde vorderingen van appellanten sub 1 en 3 (Fashion Box Group S.p.A. en Fashion Box International S.A.). Hetgeen zij hiertoe hebben aangevoerd – te weten dat appellanten sub 1 en 3 licentienemers zijn en uit dien hoofde recht en belang hebben bij de auteursrechtelijke vorderingen – is door Vingino bij memorie van antwoord gemotiveerd betwist. Nu Fashion Box c.s. hun desbetreffende stellingen bij pleidooi niet nader hebben onderbouwd, noch in dat verband enig (gespecificeerd) bewijsaanbod hebben gedaan, kan niet van de juistheid van die stellingen worden uitgegaan en zijn de op auteursrecht gebaseerde vorderingen van Fashion Box Group S.p.A. en Fashion Box International S.A. (met uitzondering van de contractuele boete) niet toewijsbaar. De grief faalt.

4.30 Niettegenstaande het onder 4.26 in het kader van de contractuele boete over de omvang van de schade overwogene, heeft Fashion Box Industries S.p.A. de mogelijkheid dat zij (enige) schade heeft geleden als gevolg van de door Vingino met het T-shirt Matthew gepleegde auteursrechtinbreuk op zichzelf voldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gevorderde verwijzing naar de schadestaat toewijsbaar is. **Grief 9** slaagt derhalve. Op grond van de vastgestelde inbreuk op het auteursrecht op het T-shirt van Fashion Box Industries S.p.A., bestaat in zoverre tevens voldoende belang voor toewijzing van het gevorderde bevel tot het staken en gestaakt houden van het desbetreffende inbreukmakende handelen. **Grief 13** slaagt gedeeltelijk.

4.31 Tevens is toewijsbaar de op artikel 28 Aw gebaseerde vordering van Fashion Box Industries S.p.A. tot het opeisen en vernietigen van inbreukmakende exemplaren. **Grief 14** slaagt derhalve. De termijn waarbinnen aan het bevel moet zijn voldaan, zal worden gelijkgesteld met de termijn voor het verstrekken van het (hierna te bespreken) accountantsrapport.

4.32 In het kader van deze op auteursrecht gebaseerde vorderingen bestaat, voor zover het gaat om het T-shirt Matthew, voldoende recht en belang voor toewijzing van de gevorderde accountantsverklaring. Het hof gaat voorbij aan het door Vingino tegen deze vordering gevoerde verweer dat de desbetreffende gegevens bedrijfsgevoelig zijn en niet in handen van Fashion Box c.s. mogen komen. De te verstrekken accountantsverklaring is allereerst beperkt tot het inbreukmakende T-shirt Matthew waarover Vingino zelf stelt met IFO-rapport de 'relevante handelsinformatie' te hebben verstrekt. Tegen die achtergrond heeft Vingino voorts onvoldoende gespecificeerd welke (soort) informatie niet aan Fashion Box Industries S.p.A. bekend zou mogen worden.

Nu Vingino voor het overige tegen de desbetreffende afzonderlijke vorderingen (petitum sub 7 a tot en met e) geen specifieke verweren heeft gevoerd, is de gevorderde accountantsverklaring voor zover het gaat om het T-shirt Matthew toewijsbaar.

Het bevel tot verstrekking van het gevorderde accountantsrapport zal aan een termijn van 60

dagen worden gebonden en zal worden versterkt met een (door het hof te maximeren) dwangsom als vermeld in het dictum. **Grief 23** slaagt gedeeltelijk.

4.33 Gelet op het voorgaande – in het bijzonder wat betreft het aantal inbreukmakende kledingstukken en de hoogte van de gevorderde boete vergeleken met de thans toewijsbaar geachte boete – is het hof van oordeel dat de proceskosten in beide instanties moeten worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. **Grief 19**, gericht tegen de kostenbeslissing van de rechtbank, faalt derhalve.

4.34 **Grief 24** – een veeggrief – mist zelfstandige betekenis en behoeft na het voorgaande geen verdere bespreking.

4.35 Fashion Box c.s. hebben verder geen (voldoende onderbouwde) stellingen betrokken die, indien bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden, zodat het hof aan het gedane bewijsaanbod voorbijgaat.

5. Slotsom

De grieven 9, 14, 15, 16 slagen geheel, de grieven 13, 17, 20, 22 en 23 gedeeltelijk en de overige grieven falen of behoeven geen (afzonderlijke) bespreking. De bestreden vonnissen moeten worden vernietigd, het eindvonnis ten dele, zoals hieronder vermeld en enkele vorderingen zullen alsnog gedeeltelijk worden toegewezen.

Nu beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten ook in hoger beroep gecompenseerd aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt de vonnissen van de rechtbank Zutphen van 15 juli 2009 en 11 november 2009;

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank te Zutphen van 3 maart 2010, behoudens voor zover Vingino daarin is veroordeeld als vermeld in het dictum onder 3.1 en behoudens voor zover daarin in het dictum onder 3.7 de vorderingen van Fashion Box c.s. tot de hieronder te vermelden veroordelingen zijn afgewezen, vernietigt dit vonnis in zoverre en doet in zoverre opnieuw recht:

veroordeelt Vingino hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Fashion Box c.s. te betalen een bedrag van € 400.000,- vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 4 oktober 2007 tot de dag van volledige betaling;

veroordeelt Vingino hoofdelijk jegens Fashion Industries S.p.A. tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat als bedoeld in 4.30 van dit arrest;

beveelt Love for Denim en Vinci Bleu ieder om 60 dagen vanaf de betekening van dit arrest zich van iedere inbreuk op het auteursrecht van Fashion Industries S.p.A. voor het (in 4.4 van

dit arrest bedoelde) T-shirt te onthouden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor ieder kledingontwerp waarmee een inbreuk op dat auteursrecht wordt begaan of voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de inbreuk voortduurt, een en ander tot een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt Vingino tezamen jegens Fashion Industries S.p.A. om binnen 60 dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van Fashion Box Industries S.p.A., mr. S.A. Klos, een schriftelijke verklaring van een registeraccountant te verstrekken omtrent:

- het totaal aantal T-shirts Matthew dat Vingino of aan Vingino gelieerde bedrijven heeft/hebben geproduceerd of doen produceren en/of ingekocht en/of besteld;
- het totaal aantal T-shirts Matthew dat Vingino of aan Vingino gelieerde bedrijven hebben verkocht;
- de totale bruto winst die Vingino of aan Vingino gelieerde bedrijven hebben behaald met de verhandeling van het T-shirt Matthew;
- de volledige naam/namen en adressen van de leveranciers/producenten en/of eventuele tussenpersonen en/of kopers van het T-shirt Matthew en van enige andere personen die betrokken zijn (geweest) bij de productie, levering en verhandeling van het T-shirt Matthew die bekend zijn aan Vingino;

op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag waarop Vingino niet aan dit bevel voldoet, tot een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt Vingino jegens Fashion Industries S.p.A. om binnen 60 dagen na betekening van dit arrest een (eventueel aanwezige) voorraad van de T-shirts Matthew in aanwezigheid van een deurwaarder te vernietigen en een door de deurwaarder van deze vernietiging opgesteld rapport aan de raadsman van Fashion Box Industries S.p.A. mr. S.A. Klos, te doen toekomen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag waarop Vingino niet aan dit bevel voldoet, tot een maximum van € 100.000,-;

compenseert de kosten van het hoger beroep aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.W. Steeg, B.J. Lenselink en R.E. Weening, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2012.



Uitgegeven voor eerste gosse
aan mr. Knippe
advocaat voor A
KP
De Griffier van het Gerechtshof
te Arnhem.