

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.110.656/01

Zaak/Rolnummer rechtbank : 394373/ HA ZA 11-1503

arrest van 28 mei 2013

inzake

1. **ALL ROUND COMPANY SUPPORT B.V.**,
gevestigd te Veldhoven,
hierna te noemen: All Round,
 2. **MICHELLE ELISE BETTINE MENTROP**,
wonende te Eindhoven,
hierna te noemen: Mentrop,
- appellanten,
advocaat: mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

DUTCH DESIGNZ B.V.,
gevestigd te Nederweert,
geïntimeerde,
hierna te noemen: DD,
advocaat: mr. M.A. van den Hazenkamp te 's-Hertogenbosch.

Het geding

Bij exploit van 20 juli 2012 zijn All Round en Mentrop in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 13 juni 2012. All Round heeft bij memorie van grieven, tevens houdende vermindering c.q. wijziging van eis, drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis verminderd. DD heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens hebben partijen op 21 maart 2013 hun standpunten doen bepleiten, All Round door mr. C. de Boer en DD door haar voormelde advocaat. Namens DD is aan het hof op voorhand een productie gezonden, die op 4 maart 2013 is ontvangen en bij akte, genomen ter pleidooizitting in het geding is gebracht. Bij deze akte heeft DD tevens aangegeven niet langer volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv te vorderen. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Nu geen grieven tegen het vonnis zijn aangevoerd door Mentrop zal het hof haar niet-ontvankelijk verklaren in haar hoger beroep, met veroordeling van Mentrop in de kosten van het hoger beroep in de zaak tussen haar en DD, te begroten op nihil.
2. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het vonnis als

vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat het hof ook uitgaat van deze feiten. Het gaat het in deze zaak om het volgende.

2.1 All Round brengt sinds 2009 onder de naam "Mi Moneda" een sieradenlijn op de markt die bestaat uit een hanger (in drie maten) en munten en/of schijven – hierna: de Mi Moneda hanger en – munten. De hanger bestaat uit twee delen en kan worden geopend en gesloten. De hanger is bestemd als houder van een verwisselbare munt. All Round brengt onder meer de zeven in de inleidende dagvaarding afgebeelde munten (Gaudi Grey, Gaudi White, Perla White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown, Buddha 1 en 2 (een munt met een verschillende Buddha aan elke kant) en Da Vinci) op de markt.

2.2 DD brengt sinds september 2010 onder de naam "Quoins" een sieradenlijn op de markt, die bestaat uit soortgelijke hangers en munten en/of schijven – hierna: de Quoins hangers en – munten. Tot (eind) januari 2011 bracht DD onder meer de zeven in de inleidende dagvaarding afgebeelde munten, die gelijkenis vertonen met voormelde Mi Moneda munten, op de markt.

2.3 All Round heeft in kort geding bij de voorzieningenrechter in de rechtbank te Roermond gevorderd DD te bevelen de inbreuk op haar auteursrechten met betrekking tot de Mi Moneda hanger en – munten (en de combinatie daarvan) en de slaafse nabootsing daarvan te staken en gestaakt te houden. Daarin is vonnis gewezen op 20 januari 2011. In het daartegen bij het hof 's-Hertogenbosch ingestelde hoger beroep is arrest gewezen op 13 maart 2012. Daarbij is DD, kort gezegd, bevolen de slaafse nabootsing van (de hanger met daarin een van) voormelde zeven munten, met uitzondering van de Perla White, te staken en gestaakt te houden.

3. In eerste aanleg heeft All Round primair gesteld dat DD inbreuk maakt op haar auteursrechten met betrekking tot de Mi Moneda hanger en - munten, althans een combinatie daarvan. Subsidiar heeft zij gesteld dat DD onrechtmatig handelt door deze producten slaafs na te bootsen. Zij heeft een bevel gevorderd bedoeld inbreukmakend handelen, althans onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, een en ander met nevenvorderingen.

4. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis alle vorderingen afgewezen.

5. De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vorderingen, voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing en de daarvoor gegeven motivering. Geen grieven zijn gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van inbreuk op de auteursrechten. Het hof begrijpt de grieven aldus dat zij zich ook richten tegen overwegingen in het kader van het in eerste aanleg gedane beroep op auteursrecht, voor zover het oordelen betreft die aan het aannemen van onrechtmatige slaafse nabootsing in de weg zouden staan.

Grief I richt zich tegen het oordeel dat de Quoins hangers niet als slaafse nabootsingen van de Mi Moneda hanger zijn aan te merken. Grief II richt zich tegen het oordeel dat de Quoins munten geen slaafse nabootsingen vormen van de Mi Moneda munten. Grief III richt zich tegen het oordeel dat ook de combinaties van de Quoins hangers en de -munten niet kwalificeren als slaafse nabootsing van het Mi Moneda sieraad als geheel.

6. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing gaat het hof van het volgende uit.

Daar waar geen beroep gedaan wordt op bescherming door een absoluut recht van

intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van een product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vergelijk HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302 inz. Lego/ Mega Brand). Uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald mogen worden nagebootst, maar ook dan geldt nog steeds de verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

Bij de beoordeling of verwarringsgevaar is te duchten dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van beide producten. Verwarring veronderstelt onderscheidend vermogen van het product van eiser. Dat wil zeggen dat het product een eigen plaats in de markt inneemt ofwel een eigen gezicht heeft. Om te beoordelen of daarvan sprake is, is de marktsituatie maatgevend, waarbij uitsluitend de Nederlandse markt beslissend is. Nu partijen er beiden van uitgaan dat bepalend is of bij de gemiddelde consument van de desbetreffende sieraden verwarring kan optreden en deze consument als "maatmens" moet worden aangemerkt, zal ook het hof daarvan uitgaan. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft DD gesteld dat het relevante publiek bestaat uit modebewuste dames van 16 tot 25 jaar. De heer Tol heeft vervolgens namens All Round betwist dat het relevante publiek tot deze leeftijdsklasse beperkt is. Nu mevrouw Boom namens DD tijdens de comparitie in eerste aanleg gesteld heeft dat DD zich richt op een wat ouder publiek (dan 16 tot 25 jaar begrijpt het hof) en uit de vele overgelegde publicaties blijkt dat de hangers ook worden gedragen door vrouwen boven de 25 jaar, gaat het hof ervan uit dat het relevante publiek bestaat uit vrouwen van 16 tot 40 jaar. Dat bij deze vrouwen sprake zou zijn van een verhoogd aandachtsniveau is niet voldoende onderbouwd gesteld, zodat het hof, ook gelet op de omstandigheid dat het niet gaat om dure sieraden, ervan uitgaat dat sprake is van een gemiddeld aandachtsniveau. Dat sprake zou zijn van modebewuste vrouwen is niet voldoende onderbouwd en bovendien geen reden om anders over het aandachtsniveau te oordelen.

Elementen van het product die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, kunnen niet bijdragen aan het eigen gezicht in de markt van het product, waarbij opmerking verdient dat deze uitsluiting zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten. De omstandigheid dat een product voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat om tot een product te komen dat een eigen plaats in de markt inneemt.

Ook een combinatie van elementen die op zichzelf niet beschermd zijn omdat zij geen eigen plaats in de markt innemen of daaraan niet kunnen bijdragen, omdat zij al voorkomen in soortgelijke producten, passen binnen een bepaalde stijl of trend of omdat zij uitsluitend technisch bepaald zijn, kan een eigen gezicht in de markt innemen.

Slaafse nabootsing van de Mi Moneda hanger (sec)?

7. Het gaat om de volgende hangers (sec, zonder daarin aangebrachte munt).

De Mi Moneda-hanger



De Quins-hangers



De hangers zijn alle op de markt in drie dezelfde kleuren, zilver, geelgoud plated en roségoud plated, en in drie dezelfde maten. De maten zijn aldus dat daarin munten van 25 mm, 29 mm en 33 mm passen. Dit zijn de maten van de zilveren gulden, de rijksdaalder (sinds 1969) en het zilveren tientje (vergelijk productie 44 van DD). Bij de Mi Moneda hanger is het basismateriaal altijd zilver; bij de geelgoud plated en de roségoud plated Quoins-hanger is het basismateriaal messing. De hangers zijn bestemd als houder van een verwisselbare munt en zijn bedoeld te worden gedragen met een munt erin.

De hangers hebben twee kanten. Niet voldoende gemotiveerd is betwist – en uit de vele overgelegde producties valt ook af te leiden – dat de hanger in het algemeen wordt gedragen met de open, van de bredere rand voorziene kant naar voren, welke kant door het hof hierna dan ook zal worden aangeduid als de voorkant. Dat de hanger ook andersom kan worden gedragen en All Round op deze mogelijkheid wijst in haar reclamemateriaal doet daar niet aan af. De rand aan de voorzijde van de Mi Moneda hanger is bij alle hangers 2 mm breed. De rand aan de voorzijde van de Quoins hangers varieert in breedte van 1,8 tot 2,5 mm. Voorzien van een munt zien de hangers (links de Mi Moneda hanger met de Gaudi White munt en rechts de Quoins hanger met een munt van DD) er aan de voorkant uit als volgt:



8. DD betwist a) dat de Mi Moneda hanger een eigen plaats op de markt in nam toen de Quoins hanger op de markt kwam in september 2010, b) dat sprake is van verwarringsgevaar en c) dat zij een andere weg had kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid.

9. *Ad a) Een eigen gezicht in de markt?*

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis in rechtsoverweging 4.7 overwogen dat, hoewel een aantal van de kenmerken reeds bekend was, triviaal is of functioneel bepaald is, de combinatie van elementen voldoende oorspronkelijk is om deze (in mei 2009) als een eigen intellectuele schepping te kunnen kwalificeren en aan te merken als het resultaat van creatieve keuzes en dat de Mi Moneda-hanger daarom in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Hoewel tegen deze beslissing – die zou kunnen impliceren dat de hanger in mei 2009 (en in september 2010 bij gebreke van stukken waaruit blijkt dat in de periode mei 2009 – september 2010 relevante producten op de markt zijn gekomen) een eigen plaats in de markt in nam – geen (incidentele) grief is gericht, dient het hof op grond van de positieve zijde van de devolutive werking van het hoger beroep de hiertegen gerichte, door de rechtbank verworpen, verweren in het kader van de vraag of sprake is van een eigen plaats in de markt alsnog te behandelen.

10. Partijen hebben beide afbeeldingen overgelegd van cirkelvormige hangers, hangers voorzien van of bestaande uit een munt en hangers bestaande uit twee delen, waarvan gesteld wordt dat deze al voor september 2010 op de markt waren (All Round als producties 5 en 6 en DD als producties 4 tot en met 12 en 48 tot en met 50). Hieruit valt – ook als de producties van DD, waarvan All Round wegens het ontbreken van datering betwist dat zij producten van voor september 2010 tonen, buiten beschouwing worden gelaten – af te leiden dat cirkelvormige hangers met een al dan niet versierde rand aan de voorzijde en hangers in de kleuren zilver, geelgoud (plated) en roségoud (plated) en ook combinaties daarvan al op de markt waren voor september 2010.

Afgezien van hangers van Bulgari (productie 6 van DD) en de openklapbare ronde hanger van DUR, voorzien van een sluiting met drie ovale oogjes (productie 50 DD), is het uiterlijk van de in (al de) voormelde producties afgebeelde hangers zodanig sterk afwijkend van de Mi Moneda hanger dat zij niet kunnen afdoen aan het eigen gezicht van de Mi Moneda hanger in september 2010. Nadat All Round bij de comparitie van partijen in eerste aanleg (zie haar pleitnota en haar productie 36) gemotiveerd heeft betwist dat voormelde DUR hanger voor 2011 op de markt was, had het op de weg van DD gelegen haar stelling dat deze hanger al voor september 2010 op de markt was nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten acht het hof de stelling dat deze hanger voor september 2010 op de markt was onvoldoende onderbouwd en laat het hof – nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat de DUR hanger ook op de Nederlandse markt is aangeboden – deze hanger als niet relevant buiten beschouwing. Niet betwist is dat de afgebeelde Bulgari-hangers voor 2010 op de markt waren. Het gaat om zilver- en goudkleurige ronde hangers met een bredere, met letters versierde rand en een daarin geplaatste – niet verwisselbare – munt met briljantjes of een andere munt. Het totaalbeeld van deze Bulgari hangers vertoont, afgezien van de sluiting aan de bovenzijde en het ontbreken van het scharnier aan de onderzijde, grote gelijkenis met de Mi Moneda hanger. Dit is door All Round ook niet betwist. Het hof is echter van oordeel dat de Mi Moneda hanger door de zich aan de bovenzijde daarvan bevindende opvallende, uit drie ovaalvormige delen bestaande, relatief grote en brede sluiting, alsmede door het uitstekende scharnietje aan de onderkant van de hanger, waardoor de ronde vorm als het ware wordt onderbroken, ook ten opzichte van de Bulgari hanger voldoende eigen gezicht heeft. DD heeft gesteld dat het hier gaat om technisch bepaalde onderdelen die voor de

bepaling van het eigen gezicht buiten beschouwing moeten worden gelaten en dat openklapbare hangers met soortgelijke sluitingen al bekend waren. Het is juist dat de sluiting aan de bovenkant en het scharnier aan de onderkant een technische functie hebben, nu de hanger goed en eenvoudig moet kunnen worden opengeklapt en gesloten, waarbij een sluiting die bestaat uit drie in elkaar vallende oogjes en die tevens functioneert als oog voor de ketting voordelen biedt boven andere sluitingen. Het bovenstaande doet er echter niet aan af dat – zoals All Round heeft gesteld en DD niet gemotiveerd heeft betwist – de sluiting en het scharnier op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven, zoals ook blijkt uit de door DD als producties 12 en 50 overgelegde afbeeldingen van openklapbare hangers met bedoelde sluitingen. Het is ook juist dat openklapbare, uit twee delen bestaande hangers met een sluiting aan de bovenkant (en daarmee noodzakelijkerwijs een scharnier aan de onderkant) al bestonden (zie producties 11 en 12 van DD) en dat het daaraan ten grondslag liggende idee op zichzelf niet voor bescherming in aanmerking komt. Dat diverse elementen op zichzelf al bekend waren of om een andere reden niet voor bescherming in aanmerking kwamen, doet er niet aan af dat de Mi Moneda hanger een eigen gezicht had in september 2010, nu dat juist was gelegen in voormelde combinatie van die elementen.

11. *Ad b) Verwarringsgevaar?*

De Mi Moneda hanger en de Quoins hangers zijn vrijwel gelijk wat betreft de vorm en de afmetingen van de houder, de rand aan de voorzijde, de sluiting aan de bovenzijde en het uitstekende scharnier aan de onderzijde. De afwijkingen in de breedte van de rand, die bij de Mi Moneda hanger 2 mm bedraagt en bij de Quoins hangers varieert van 1.8 mm tot 2,5 mm, en de schuine afronding van de hoeken van het scharniertje bij de recentere Quoins hangers zijn zo onopvallend dat zij naar het oordeel van het hof, mede gelet op de eigen waarneming van de desbetreffende hangers door het hof, niet van invloed zijn op de totaalindruk. Duidelijker verschillen de hangers wat betreft de versiering van de rand aan de voorzijde en de versiering/ versterking/ het verbindingsdeel aan de achterzijde. Het hof is van oordeel dat voormelde overeenstemmende elementen bepalend zijn voor de totaalindrukken van de hangers en dat die totaalindrukken zodanig overeenstemmen dat verwarring bij het relevante publiek te duchten is, waaraan de verschillen onvoldoende kunnen afdoen. Bij alle hangers is op de rand een “versiering” aangebracht. Hoe die versiering er precies uitziet is naar het oordeel van het hof van ondergeschikt belang voor de bepaling van de totaalindruk. De verschillen aan de achterzijde zijn weliswaar opvallender, maar nu de hanger in het algemeen met de voorzijde naar voren wordt gedragen en aangeboden, acht het hof dit verschil voor de bepaling van de totaalindruk te licht wegen om te concluderen dat geen sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, vrouwen van 16 tot 40 jaar met een gemiddeld aandachtsniveau. Dat in winkels de collecties ook wel naast elkaar te koop zijn is evenmin voldoende reden om anders te oordelen over het verwarringsgevaar.

12. *Ad c) Een andere weg zonder afbreuk aan deugdelijkheid en bruikbaarheid mogelijk?*

Het hof is van oordeel dat het eigen gezicht van de Mi Moneda hanger gelegen is in de combinatie van de cirkelvormige hanger met een diameter van 25, 29 of 33 mm in zilver, rosé- of geelgoud plated met een bredere rand van ongeveer aan de voorzijde enerzijds en de sluiting met de drie oogjes en het scharnier aan de onderzijde anderszijds. Het hof is van oordeel dat DD wel had kunnen afwijken in de vormgeving zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid. De stelling van All Round dat DD zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid had kunnen kiezen voor

- een andere vorm van de sluiting (ook wanneer zij gekozen zou hebben voor een sluiting aan de bovenzijde bestaande uit drie samenvallende delen), bijvoorbeeld (drie)hoekig of cirkelvormig in plaats van ovaal (punt 49 VI van de inleidende

dagvaarding)

- een andere rand aan de voorzijde in die zin dat zij deze breder had kunnen maken naar de buitenzijde toe (zoals bij de Mi Moneda for men, waarvan een afbeelding is overgelegd als productie 10 door All Round) of anders (boller of platter) had kunnen vormgeven (zie punt 49, onder v van de inleidende dagvaarding);
- een andere vormgeving van het scharnietje aan de onderkant (zie punt 49, onder II van de inleidende dagvaarding)

heeft DD niet betwist.

DD heeft hiertegenover gesteld dat deze elementen al bij sieraden werden gebruikt en/of zo banaal/triviaal zijn dat ze niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat is op zichzelf juist, maar het gaat erom dat in de Quoins hangers deze op zichzelf al bekende elementen op dezelfde wijze zijn gecombineerd als in de Mi Moneda hanger, terwijl DD op een aantal, het totaalbeeld bepalende, onderdelen had kunnen afwijken zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen. Het hof merkt ten overvloede nog op dat DD weliswaar heeft betwist dat volstaan zou kunnen worden met een inwendig scharnier zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, maar dat uit de afbeelding van de DUR-hanger uit 2011 (productie 50 van DD) lijkt te volgen dat dat wel mogelijk is.

13. DD heeft ten slotte nog gesteld dat in de branche van eenvoudig verwisselbare sieraden een mate van standaardisatie niet ongewoon is en dat er sprake is van een standaardisatiewens bij het publiek om verschillende producten van verschillende producenten te combineren. All Round heeft dit betwist. Het hof is van oordeel dat DD deze stelling, voor zover die al ziet op de hangers, in ieder geval in zoverre onvoldoende heeft onderbouwd. De voorbeelden die door DD worden gegeven betreffen armbanden, die kunnen worden aangevuld met nieuwe schakels en kralen (producties 65 tot en met 67). Daarbij gaat het allereerst slechts om dezelfde maatvoering – en niet om dezelfde vormgeving –, terwijl het bovendien gaat om de maatvoering van de aanvullingen (de kralen, schakel) die moeten passen op het basisproduct, de armband. Dat er behoefte zou bestaan het basisproduct – in casu de hanger (sec) – te verwisselen (wat overigens voor de consument weinig zin zou hebben als het dezelfde vorm heeft) blijkt niet. Bij pleidooi in hoger beroep heeft DD op de standaardisatiewens nog slechts een beroep gedaan als verweer tegen de gestelde slaafse nabootsing van de munten. Nog daargelaten dat deze voorbeelden andere producten betreffen, kan hieruit derhalve niet worden afgeleid dat bij het publiek de wens bestaat dat de hangers dezelfde vormgeving hebben.

14. Het bovenstaande leidt ertoe dat DD met haar Quoins hangers de Mi Moneda hanger onrechtmatig slaafs heeft nagebootst. Grief I slaagt derhalve.

Slaafse nabootsing van de munten?

15. All Round vordert een bevel om de slaafse nabootsing te staken en gestaakt te houden van alle Quoins munten waarvan de maatvoeringen gelijk zijn aan de Mi Moneda munten, waaronder, maar niet beperkt tot, de zeven in deze procedure specifiek genoemde, in de inleidende dagvaarding afgebeelde, munten. Zij stelt daartoe dat sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing reeds omdat de munten dezelfde maat hebben, waardoor zij passen in de Mi Moneda hanger en sprake is van inwisselbaarheid tussen de Mi Moneda munten en de Quoins munten. Uitsluitend van voormelde zeven munten heeft zij in eerste aanleg *concreet* gesteld dat zij een eigen gezicht in de markt hebben en slaafs zijn nagebootst. Het gaat om de in de inleidende dagvaarding en in productie 4 van All Round afgebeelde munten met de namen: Gaudi Grey, Gaudi White, Perla White, Diamond Disk Black, Diamond Disk Brown,

Buddha 1 en 2 (een munt met twee verschillende kanten) en Da Vinci.

16. Uitgangspunt is dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken, van het gebruik van een bepaald materiaal of het bewerken daarvan volgens een bepaald artistiek effect opleverende methode, omdat bescherming van zulke abstracties (via het auteursrecht of via artikel 6:162 BW) een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen. (vergelijk HR 29 maart 2013, LJN BY8661). Om voor bescherming in aanmerking te komen moet sprake zijn van een duidelijk afgebakend concreet product. Het bovenstaande geldt naar het oordeel van het hof ook voor bepaalde stijlen van productvorming (productlijnen) en voor ronde munten met een bepaalde diameter zonder nadere concretisering.

17. Tussen partijen staat vast dat de maten van de munten gelijk zijn aan de zilveren gulden, de rijksdaalder sinds 1969 en het zilveren tientje (vergelijk productie 44 van DD).

Bij pleidooi in hoger beroep heeft DD onbetwist gesteld

- dat zij meer dan 1000 verschillende munten, waaronder zogenaamde kuipjes en cabuchons (bolvormige munten) op de markt brengt,
- dat All Round een aantal munten aanbiedt die overeenstemmen met door DD eerder op de markt gebrachte munten (waarvan zij afbeeldingen heeft overgelegd als productie 74);
- dat zij sedert het in kort geding gewezen vonnis van 20 januari 2011 de zeven voormelde munten niet meer aanbiedt.

18. Het bovenstaande in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat de vorderingen met betrekking tot de niet concreet aangeduide munten al moet worden afgewezen omdat deze geen betrekking hebben op concreet aangeduide producten. Ronde munten met een bepaalde diameter, die bovendien dezelfde maat hebben als voormalige Nederlandse betaalmiddelen, verdienen zonder meer geen bescherming.

19. Wat betreft de zeven voormelde munten oordeelt het hof als volgt.

DD heeft afbeeldingen overgelegd van diverse munten bestaande uit ingelegd (in vlakjes verdeeld) parelmoer (producties 25 en 26 zoals de Gaudi Grey en White), effen wit parelmoer (productie 29 zoals de Perla White) en ingelegde ronde zirconia steentjes of daarop gelijkende steentjes van Swarovski kristal of diamantjes (producties 6 en 34 zoals de Diamond Disk Black en Brown), bestemd als (onderdeel van een) hanger. Kennelijk heeft DD bedoeld aan te geven dat deze munten al op de markt waren voor voorjaar 2009. All Round heeft met een beroep op het ontbreken van datering weliswaar betwist dat een deel van de afgebeelde munten voor voorjaar 2009 bestonden, maar niet dat deze voor september 2010 op de relevante markt waren. Bovendien bevinden zich bij producties 26, 29 en 34 verklaringen waaruit valt af te leiden dat een deel van de afgebeelde munten al voor 2009 op de markt was. De enkele stelling dat het gaat om verklaringen van Thaise en Chinese producenten van DD is onvoldoende om daaraan geen waarde toe te kennen. In zoverre gaat het hof aan de betwisting als onvoldoende gemotiveerd voorbij. De munten waarover is verklaard en de Bulgari hangers, waarvan niet betwist is dat zij op de markt waren voor 2010, in aanmerking nemende, gaat het hof ervan uit dat munten van ingelegd parelmoer, effen parelmoer en ingelegde zirconia/Swarovski steentjes of diamantjes al voor september 2010 op de markt waren. Bovendien acht het hof de uit stukjes parelmoer bestaande munten

banaal en triviaal. Gelet daarop kan niet gezegd worden dat voormelde Mi Moneda munten op zichzelf in september 2010 een eigen gezicht in de markt hadden. Voor zover dit al anders zou zijn voor wat betreft de Diamond Disk Black en Brown vanwege het kleurverloop, geldt dat daarvan geen sprake is bij de Quoins munten, zodat niet gezegd kan worden dat de totaalindrukken van deze Quoins munten zodanig overeenstemmen met de totaalindrukken van deze Mi Moneda munten dat verwarring is te duchten.

Wat betreft de munten met de Buddha's (de Buddha 1 en 2) en met de Vitruvius-man uit een tekening van Leonarda Da Vinci (de Da Vinci), is het hof met de rechtbank op grond van de door de rechtbank in rechtsoverwegingen 4.14 en 4.16 gegeven motivering van oordeel dat deze munten geen eigen gezicht in de markt hebben, althans niet gezegd kan worden dat de totaalindrukken van de Quoins munten zodanig overeenstemmen met die van de Mi Moneda munten dat verwarring is te duchten. Niet betwist is dat de tekening van Da Vinci en de Italiaanse Euromunt met een afbeelding daarvan dateren van voor 2010.

Gelet op het bovenstaande kan in het midden blijven of er wat betreft de munten een standaardisatiewens bestaat bij het relevante publiek, zoals door DD is gesteld en door All Round is betwist.

20. Het bovenstaande brengt mee dat DD naar het oordeel van hof geen slaafse nabootsing van de munten kan worden verweten en dat grief II faalt.

Slaafse nabootsing van de combinatie van de hanger (sec) en de munten?

21. Nu het hof van oordeel is dat de Quoins hangers (sec) wel en de Quoins munten niet onrechtmatige slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda hanger (sec) respectievelijk de Mi Moneda munten, zou het oordeel dat combinaties daarvan slaafse nabootsingen zijn slechts gebaseerd kunnen zijn op de overeenstemming van de hangers. Nu de vorderingen met betrekking tot de hangers zullen worden toegewezen als in het dictum vermeld, zal DD geen combinaties meer op de markt kunnen brengen die een slaafse nabootsing vormen, terwijl eventuele schade een gevolg is van het op de markt brengen van de hangers. All Round heeft dan ook geen belang bij toewijzing van haar vorderingen met betrekking tot combinaties. Deze vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. Grief III kan derhalve niet tot vernietiging leiden

De vorderingen (omschreven in de memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis)

22. Het onder 2 van het petitum gevorderde bevel zal worden toegewezen met betrekking tot de hangers, zoals in het dictum vermeld. Nu niet onderbouwd is gesteld dat de vervaardiging en de export van de hangers onrechtmatig zouden zijn, zal het bevel zich niet uitstrekken tot deze handelingen. Voorts zal het hof een uitlooptermijn van een week gunnen.

23. De onder 7 van het petitum gevorderde, op de nettowinst van DD te begroten, schadevergoeding zal eveneens worden toegewezen, nu tegen deze wijze van begroting geen verweer is gevoerd.

24. Het onder 3 van het petitum gevorderde bevel tot het doen van opgaven zal worden toegewezen voor zover dit nodig is om de winst te berekenen. DD heeft verweer gevoerd tegen opgave van gegevens van afnemers, omdat het gaat om bedrijfsvertrouwelijke informatie die niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de schadevergoeding. Nu All

Round hierop vervolgens niet meer is teruggekomen, zal de vordering in zoverre (het gevorderde onder 3, sub i en ii (deels)) worden afgewezen. Dit geldt ook voor de gevorderde opgave van aantallen vervaardigde sieraden en sieraden die in voorraad zijn (onder 3, sub ii (deels) en iii), nu niet gemotiveerd gesteld is dat deze handelingen onrechtmatig zijn. Van de onder 3, sub ii gevorderde opgave zal dus slechts de opgave van het aantal afgeleverde hangers worden toegewezen. De onder 3, sub iv en v gevorderde opgave van inkooprijzen, verkooprijzen, de door DD genoten winst en de behaalde omzet zal, nu daartegen geen gemotiveerd verweer is gevoerd en deze gegevens van belang zijn voor het berekenen van de winst, worden toegewezen. Nu de opgave van het aantal afgeleverde hangers, de inkoop- en verkooprijzen slechts dient ter controle van de te berekenen winst, kan volstaan worden met verzending aan de advocaat van All Round die deze gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle. Voorts heeft All Round niet aangegeven dat zij er gerechtvaardigd belang bij heeft DD te verplichten gebruik te maken van een door All Round aan te wijzen accountant. Gelet daarop en mede ter vermijding van executiegeschillen zal het hof bepalen dat gebruik gemaakt moet worden van een onafhankelijke registeraccountant, derhalve niet zijnde de huisaccountant van All Round.

25. In aanmerking nemende dat door DD in hoger beroep geen verweer meer is gevoerd tegen de onder 4 van het petitum gevorderde recall en het bevel om aan haar afnemers een brief te zenden/op haar websites een mededeling te plaatsen en dat dit een manier is om het onrechtmatig handelen ongedaan te maken en/of de schade te beperken, zal het hof, het hiervoor overwogene in aanmerking nemende, deze vordering toewijzen als in het dictum omschreven. Nu DD onbetwist heeft gesteld dat Dutch Jewels B.V. zich niet bezig houdt met verhandeling van de Quoins hangers acht het hof de vordering om ook op de website www.dutchjewels.eu een mededeling te plaatsen, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende onderbouwd voor toewijzing. Gelet op het verweer van DD tegen de gevorderde bekendmaking van haar afnemers, zal het hof de gevorderde verzending van kopieën van bedoelde brieven aan de advocaat van All Round toewijzen, maar daarbij bepalen dat de advocaat deze uitsluitend ter controle mag gebruiken. Nu All Round niet onderbouwd heeft gesteld dat zij bij de overige in deze vordering vermelde gegevens een gerechtvaardigd belang heeft en ter voorkoming van executiegeschillen, zal het hof de vordering in zoverre afwijzen.

26. Het onder 5 gevorderde bevel tot afgifte van de in voorraad gehouden sieraden ter vernietiging daarvan zal het hof afwijzen, nu niet onderbouwd is gesteld dat het in voorraad houden daarvan onrechtmatig is, terwijl bovendien voorkoming van verder onrechtmatig handelen voldoende wordt gewaarborgd door het inbreukverbod, versterkt met een dwangsom.

27. De wederzijdse belangen in aanmerking nemende en gelet op de waarde van de hangers (van fl. 45,- tot 65,-), zal het hof de onder 6 van het petitum gevorderde dwangsom matigen tot € 500,- per overtreding of dag dat DD in gebreke blijft en deze bovendien maximeren tot € 500.000,-.

28. Nu zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat All Round naast hetgeen wordt toegewezen belang heeft bij de onder I van het petitum gevorderde verklaring voor recht, zal ook deze vordering worden afgewezen.

29. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in eerste aanleg en hoger beroep compenseren.

30. Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof als niet ter zaken dienende, althans onvoldoende geconcretiseerd voorbij.

Beslissing

Het gerechtshof:

In de zaak tussen Mentrop en DD

verklaart Mentrop niet-ontvankelijk in haar hoger beroep;

veroordeelt Mentrop in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van DD begroot op nihil;

in de zaak tussen All Round en DD

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 13 juni 2012,

en opnieuw rechtdoende,

- beveelt DD om binnen een week na betekening van dit arrest ieder onrechtmatig handelen jegens All Round, meer in het bijzonder door het aanbieden, de verkoop, import, of enige verhandeling van de hiervoor in rechtsoverweging 7 afgebeelde Quoins hangers, te staken en gestaakt te houden;
- beveelt DD binnen zes weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van All Round (die de ontvangen gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle), onder overlegging van deugdelijk bewijsmateriaal en een goedkeurende verklaring van een onafhankelijk registeraccountant waarvan DD de kosten draagt, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van
 - o de aantallen voormelde Quoins hangers die door, in opdracht van of ten behoeve van DD zijn afgeleverd;
 - o de inkooprijzen in Euro's (exclusief BTW) alsmede de door DD gehanteerde verkoopprijzen in Euro's (exclusief BTW) van de bedoelde Quoins hangers
 - o de bruto- en netto winst die DD ten gevolge van de door haar gepleegde onrechtmatige daad jegens All Round (de verkoop van voormelde Quoins hangers (de enkele houders zonder munt of schijf)) heeft genoten en de berekeningswijze daarvan, alsmede de totale omzet die DD daarmee heeft behaald;
- beveelt DD binnen zeven dagen na betekening van dit arrest een ondertekende brief te verzenden aan al haar afnemers van bovenvermelde Quoins hangers, niet zijnde natuurlijke personen, alsmede een mededeling gedurende twee weken te publiceren op haar websites (www.quoiseu.eu en www.dutchdesignz.eu) binnen een kader van minstens 10 cm x 10 cm in de eigen huisstijl, met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik:

“Wij zijn verplicht u te melden dat het Hof Den Haag bij arrest van 28 mei 2013 heeft geoordeeld dat Dutch Designz B.V. door het aanbieden en leveren van de Quoins hangers (de enkele houder zonder munt of schijf), de Mi Moneda hanger van All Round Company Support B.V. slaafs heeft nagebootst hetgeen onrechtmatig is jegens All Round Company Support B.V.. Dutch Designz is verboden desbetreffende hangers thans nog aan te bieden.”

waaraan in de brief aan de afnemers wordt toegevoegd:

“Wij verzoeken u hierbij om alle Quoins hangers met productnummers (invullen) die zich onder u bevinden uiterlijk twee weken na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoop prijs en alle kosten in verband met de retournering van de hangers aan u vergoeden.

Hoogachtend,

(invullen naam bestuurder)
Namens Dutch Designz B.V.

met verzending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van All Round, die deze brieven en de daaruit blijkende gegevens uitsluitend mag gebruiken ter controle;

- veroordeelt Dutch Designz tot betaling van een dwangsom van € 500,- per overtreding van de hiervoor vermelde bevelen of, zulks ter keuze van All Round, per dag, een gedeelte van een dag tot een hele gerekend, dat DD in gebreke blijft met de naleving van de bevelen, met een maximum van € 500.000,-;
- veroordeelt DD tot betaling van de door All Round geleden en nog te lijden schade, te begroten conform artikel 6:104 BW op de nettowinst die DD ten gevolge van de door haar gepleegde onrechtmatige daad jegens All Round heeft genoten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding voor vóór de dagvaarding genoten winst en vanaf de dag dat de winst is genoten voor daarna genoten winst, een en ander tot de dag der algehele voldoening;
- compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, des dat ieder de eigen kosten draagt;
- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Voor grosse aan: *wyg Maas*
Gerechtsdiner aan *Mr. W. J. G. Maas*
Gerechtsdiner / geint.
Gerechthof
Den Haag

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en G.R.B van Peurseem; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2013 in aanwezigheid van de griffier.

