

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/455636 / KG ZA 13-1377

Vonnis in kort geding van 18 december 2013 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L-FASHION GROUP NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Heteren,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
O'NEILL EUROPE B.V.,
gevestigd te Warmond,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. F.C. Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna L-Fashion en O'Neill genoemd worden. Voor L-Fashion is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en mr. C.J.M. Diepstraten, advocaat te Amsterdam en voor O'Neill door de advocaat voornoemd en door mr. R.C.K. van Oerle, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 november 2013 met producties 1 t/m 10;
- de voorwaardelijke eis in reconventie met producties 1 t/m 15 ingekomen op 5 december 2013;
- de op 5 december 2013 ingekomen kostenopgave van L-Fashion;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 6 december 2013, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd en O'Neill een aanvullende kostenopgave die op 5 december 2013 reeds was verstrekt aan L-Fashion.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. O'Neill is een onderneming die wereldwijd actief is en kleding en accessoires, bedoeld voor sporten als skiën, snowboarden, surfen en zwemmen, ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk O'NEILL.

2.2. Een ski-jack voor dames uit de herfst/wintercollectie van 2011 van O'Neill is de "PW Freedom Coral Jacket" Style 155042 (hierna: de Coral Jacket). De Coral Jacket is in de loop van 2010 ontworpen door een senior designer in dienst van O'Neill en voor het eerst voor het publiek beschikbaar gesteld doordat het werd getoond op de internationale sportartikelen en sportkledingbeurs ISPO gehouden van 6 tot 9 februari 2011 te München, Duitsland. De Coral Jacket bestaat in verschillende kleurencombinaties waaronder in de combinatie lichtblauw-donkergrijs-geel zoals hieronder afgebeeld.



2.3. L-Fashion is een onderneming die zich richt op de handel in (boven)kleding. L-Fashion is een dochteronderneming van het in Finland gevestigde L-Fashion Group Oy (hierna: L-Fashion Group), een van de grootste aanbieders van sportkleding in Scandinavië. De kleding van deze onderneming wordt verkocht onder de merken ICEPEAK en LUHTA en wordt in Nederland verhandeld via retailers en via grotere webwinkels.

2.4. Een winterjas voor dames uit de herfst/wintercollectie 2013 van L-Fashion Group is de "ICEPEAK Jenny Jacket" (hierna: de Jenny Jacket) zoals hieronder afgebeeld.



2.5. Op 14 november 2013 heeft O'Neill diverse retailers gesommeerd de verhandeling van de Jenny Jacket te staken omdat sprake is van inbreuk op de rechten van O'Neill. Een van die retailers heeft een onthoudingsverklaring getekend en diverse retailers hebben O'Neill geïnformeerd dat L-Fashion de leverancier van de Jenny Jacket is.

2.6. Op 15 november 2013 heeft O'Neill L-Fashion gesommeerd de verhandeling van de Jenny Jacket te staken. L-Fashion heeft niet aan de sommatie voldaan.

2.7. Op 20 november 2013 heeft O'Neill bij verzoekschrift verzocht om een ex parte voorziening te geven uit hoofde van artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Bij beschikking van 22 november 2013 (hierna: de ex parte beschikking) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank voorshands geoordeeld dat L-Fashion inbreuk maakt op het aan O'Neill toekomende niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht op de Coral Jacket (als afgebeeld hiervoor in 2.2) door de verhandeling van de Jenny Jacket (als afgebeeld hiervoor in 2.4) en L-Fashion bevelen voornoemde inbreuk te staken en gestaakt te houden, voor zover het de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten betreft in de gehele Europese Unie en voor zover het de auteursrechten betreft in Nederland.¹

2.8. O'Neill heeft de ex parte beschikking aan L-Fashion betekend.

3. Het geschil in conventie

3.1. L-Fashion vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (A) de bij de ex parte beschikking gegeven bevelen met onmiddellijke ingang opheft en O'Neill beveelt (B) zich te onthouden van het (laten) doen van mededelingen in de Europese Unie die inhouden dat L-Fashion (mogelijk) inbreuk

¹ Het in de ex parte beschikking gegeven bevel richt zich ook tegen een retailer (afnemer van L-Fashion) die geen gehoor heeft gegeven aan de sommatiebrief van O'Neill. Deze gerekwestreeerde heeft (vooralsnog) geen herziening van de beschikking verzocht.

maakt op model- en/of auteursrechten van O'Neill op de Coral Jacket, (C) opgave te doen van namen en adressen van bedrijven/relaties aan wie zij voornoemde mededelingen heeft gedaan, (D) een rectificatiebrief te sturen aan alle onder (C) genoemde bedrijven/relaties, (E) een rectificatie te plaatsen in twee genoemde vakbladen, (B) t/m (E) op straffe van een dwangsom en met veroordeling van O'Neill in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten en met het verzoek om de termijn op grond van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. Aan haar vordering tot herziening van het ex parte bevel legt L-Fashion primair ten grondslag dat O'Neill geen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht toekomt op de Coral Jacket omdat de Coral Jacket nieuwheid en eigen karakter in de zin van artikel 4 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening) (hierna: GModVo) ontbeert gelet op de Tornado Jacket van L-Fashion Group uit 2005 (hieronder afgebeeld). Verder komt de 'color blocking' stijl (het combineren van (felle) kleuren in diverse kledingstukken of juist in één kledingstuk) sinds 2011 grootschalig in het modebeeld voor met overeenkomstige diagonale en driedelige vlakverdeling, waarbij de vlakken tevens tot op of in de mouwen doorlopen en met een ritssluiting aan de voorzijde in een kleur en eenzelfde hoogopstaande kraag. Het ontwerp van de Jenny Jacket is geïnspireerd op de Tornado Jacket. Ook stelt L-Fashion dat de Coral Jacket eigen karakter en oorspronkelijkheid mist omdat de (door O'Neill als in het oog springende genoemde) kenmerken van de Coral Jacket al voorkwamen in de Tornado Jacket en deze dus niet auteursrechtelijk zijn beschermd.

3.3. L-Fashion verwijst naar de door haar overgelegde pagina's uit de catalogus winter 05/06 van het merk ICEPEAK waarin de volgende afbeeldingen van de Tornado Jacket staan:



(...)



3.4. Subsidiar leg L-Fashion aan haar vordering ten grondslag dat de Jenny Jacket en de Coral Jacket en andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker, althans

een andere totaalindruk en dat geen sprake is van namaak, althans ontlening en dus niet van modelrecht- of auteursrechtinbreuk.

3.5. L-Fashion legt aan haar rectificatievorderingen ten grondslag dat O'Neill een groot aantal afnemers van L-Fashion heeft benaderd in verband met de verweten inbreuk hetgeen onrust heeft veroorzaakt en waardoor L-Fashion reputatieschade lijdt. L-Fashion heeft dan ook recht op en belang bij rectificatie door O'Neill.

3.6. O'Neill voert verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. O'Neill vordert - samengevat - voorwaardelijk (voor het geval dat het in de ex parte beschikking gegeven bevel wordt gehandhaafd), dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (1) L-Fashion beveelt een rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar afnemers in Europa, (2) met kopie aan de raadvrouw van O'Neill met een lijst van alle namen en adressen van afnemers, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van L-Fashion in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten en te vermeerderen met wettelijke rente.

4.2. O'Neill legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij uit het oogpunt van het effectief beperken van haar schade bij dit seizoensproduct waarbij de verkoop momenteel piekt recht op en belang heeft bij rectificatie en een terugroepactie (en dus op een overzicht van alle afnemers) door L-Fashion om ervoor te zorgen dat de verhandeling van de Jenny Jacket ook daadwerkelijk wordt gestaakt, temeer nu L-Fashion Group in reactie op de ex parte beschikking aan haar afnemers een brief heeft gestuurd dat de Jenny Jacket geen inbreuk maakt en gewoon kan worden verkocht.

4.3. L-Fashion voert verweer.

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

5. De beoordeling

in conventie

5.1. De voorzieningenrechter is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op de gronden genoemd in de ex parte beschikking en op grond van artikel 1019e Rv nu de voorzieningenrechter van deze rechtbank het ex parte bevel heeft gegeven.

5.2. Nu een ex parte voorziening getroffen is waarvan de herziening uit de aard van de zaak spoedeisend is te achten, is het spoedeisend belang gegeven.

5.3. In deze procedure ligt de vraag voor of het bij de ex parte beschikking gegeven bevel tot staking van inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht van O'Neill gehandhaafd moet blijven.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

5.4. L-Fashion betwist primair de rechtsgeldigheid van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waar O'Neill zich op beroept en subsidiair de inbreuk op dat recht.

5.5. Het ingeroepen model wordt alleen beschermd indien en voor zover het 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. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo). Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel 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 verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector.²

5.6. De rechtbank verwerpt het verweer van O'Neill dat de Tornado Jacket niet ter beschikking is gesteld voor het publiek vóór 2011 en dus niet relevant is voor de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter van de Coral Jacket. Dat zoals door O'Neill aangevoerd zij thans geen afbeelding of informatie heeft kunnen vinden over deze jas betekent nog niet dat de catalogus of de jas in 2005 niet beschikbaar was voor het publiek. Gelet op de door L-Fashion overgelegde pagina uit de catalogus van ICEPEAK waarop staat vermeld dat sprake is van de collectie 2005/2006 heeft O'Neill geen steekhoudend argument aangevoerd dat de betreffende catalogus of jas in de winter van 2005/2006 niet voor het publiek beschikbaar was.

5.7. In de Coral Jacket kunnen de navolgende kenmerken worden onderscheiden³:

- a) jas samengesteld uit verschillende stukken gekleurd materiaal;
- b) in de kleuren helder lichtblauw, donkergrijs en geel;
- c) in een specifieke diagonale vlakverdeling waarbij vloeiend doorlopende lijnen gevormd uit delen van een cirkel het jack in verschillende vlakken verdelen;
- d) deze cirkelvormige banen lopen over het gehele ontwerp van de voorzijde naar de achterzijde alsmede over de mouwen;
- e) de lichtblauwe baan loopt over de bovenzijde van het voor- en achter pand alsmede over de gehele rechtermouw en tot over de schouder van de linkermouw; de donkergrijze baan loopt in het midden zowel over het voorpand en het achterpand, als in het bovenste deel van de linkermouw; de gele baan loopt over de onderzijde van het linker voor- en achterpand en in het onderste deel van de linkermouw
- f) de rechtermouw bestaat uit één stuk van dezelfde stof terwijl de linkermouw bestaat uit drie delen stof;
- g) de ritssluiting loopt aan de voorzijde in één kleur - en wel de kleur van de bovenste baan - door de kleur van de middenbaan, naar beneden;
- h) een doorlopend aan de jas gehechte hoog opstaande kraag;

² HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 53.

³ De opsomming komt grotendeels overeen met de kenmerken die O'Neill onderscheidt in het verzoekschrift en aangevuld in de pleitnota.

- i) waarin een niet verwijderbare capuchon is verwerkt, welke dezelfde kleurstelling en stof heeft als het bovenpand van de jas terwijl de binnenzijde van de capuchon is voorzien van zwarte (voering)stof.

5.8. De Tornado Jacket heeft de kenmerken a, h en i maar de overige kenmerken wijken af van die van de Coral Jacket. De Tornado jacket bestaat uit drie kleuren (kenmerk b) maar geen van de modellen is uitgevoerd in de kleurencombinatie helder lichtblauw, donkergrijs en geel. De Tornado Jacket heeft een specifieke diagonale vlakverdeling in banen die doorloopt over de voor- en achterzijde en in de mouwen (kenmerk c en d). Anders dan bij de Coral Jacket is bij de Tornado Jacket geen sprake van vloeiend doorlopende lijnen gevormd uit delen van een cirkel maar van een opgaande golfbeweging die start onderaan op de rechtermouw en piekt op de linkerschouder. De gekleurde banen lopen wel door in de mouwen (kenmerken e en f) maar op een geheel andere wijze. De buitenzijde van de rechtermouw is grotendeels uitgevoerd in de kleur van het bovenste kleurvlak en de binnenzijde grotendeels in de kleur van het middelste kleurvlak; en de buitenzijde van de linkermouw grotendeels in de kleur van het middelste kleurvlak en de binnenzijde grotendeels in de kleur van het onderste kleurvlak. Die kleurverdeling op de mouwen heeft zodoende een verticaal effect die afwijkt van de kleurverdeling op de mouwen bij de Coral Jacket. De ritssluiting (kenmerk g) komt wel grotendeels overeen behalve dat bij de Tornado Jacket de ritssluiting is uitgevoerd in de kleur van de onderste baan terwijl dat bij de Coral Jacket in de kleur van de bovenste baan is.

5.9. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn voornoemde verschillen tussen de Coral Jacket en de Tornado Jacket niet aan te merken als onbelangrijke details maar leiden zij tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Ander vormgevingserfgoed is door L-Fashion niet aangedragen. Ter zitting heeft L-Fashion verduidelijkt dat de door haar als producties 7, 9 en 10 overgelegde voorbeelden van jassen niet dateren van vóór 2011⁴ en dan ook geen bespreking behoeven bij de geldigheid van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Ook stelt L-Fashion niet dat de ‘color blocking’ stijl als zodanig al vóór 2011 een trend was. Zodoende moet op grond van het voorgaande worden aangenomen dat een nieuw model is ontstaan met een eigen karakter.

5.10. Het bovenstaande leidt tot de voorlopige conclusie dat O’Neill een geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht inroept ten aanzien van haar Coral Jacket. Vervolgens moet worden onderzocht of de Jenny Jacket van L-Fashion daarop inbreuk maakt.

5.11. Volgens 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 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het model en het vormgevingserfgoed.⁵ De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁶

⁴ L-Fashion heeft ter zitting verduidelijkt dat zij niet stelt dat het (enige) model uit 2010 in productie 10 afdoet aan de nieuwigheid of het eigen karakter van de Coral Jacket.

⁵ Hoge Raad, 31 mei 2013, LJN BZ1983 (Apple/Samsung).

⁶ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 55.

5.12. Anders dan O'Neill heeft betoogd, dient bij het vergelijken van de modellen niet te worden uitgegaan van de onvolmaakte herinnering van de door de twee modellen gewekte algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Zij heeft immers niet gesteld dat i.c. een rechtstreekse vergelijking niet mogelijk is of in de specifieke sector ongebruikelijk of anderszins onderbouwd op welk grond dient te worden afgeweken van het uitgangspunt dat rechtstreeks wordt vergeleken, hetgeen in het arrest van het HvJ EU van 18 oktober 2012, C-101/11 P en C-102/11 P (Neumann v. Beana Grupo) (r.o. 53-57) waar O'Neill naar verwijst wel het geval was.

5.13. De voorzieningenrechter verwerpt het betoog van L-Fashion dat de Jenny Jacket bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Coral Jacket. De twee modellen vertonen naar voorlopig oordeel teveel gelijkenis, in het bijzonder door de combinatie van de navolgende elementen. De Jenny Jacket is, net als de Coral Jacket, samengesteld uit verschillende stukken gekleurd materiaal (kenmerk a), in de kleuren helder lichtblauw, donkergrijs en geel (kenmerk b), waarbij vloeiend doorlopende lijnen gevormd uit delen van een cirkel het jack in verschillende vlakken verdelen (kenmerk c), terwijl deze banen van de voorzijde naar de achterzijde alsmede over de mouwen doorlopen (kenmerk d). Net als bij de Coral Jacket loopt de lichtblauwe baan over de bovenzijde van het voor- en achter pand alsmede over de gehele rechtermouw, de donkergrijze baan in het midden zowel over het voorpand als het achterpand en in het bovenste deel van de linkermouw en de gele baan over de onderzijde van het voor- en het achterpand en in het onderste deel van de linkermouw (kenmerk e). De ritssluiting (kenmerk g) in de lichtblauwe kleur van het bovenste deel van het voorpand loopt in die kleur door via de donkergrijze baan en de gele baan naar onder (dit laatste is een verschil ten opzichte van Coral Jacket dat hierna nog aan de orde komt). Tot slot heeft ook de Jenny Jacket net als de Coral Jacket een hoog opstaande kraag met niet verwijderbare capuchon in de kleur lichtblauw (kenmerken h en i).

5.14. De Jenny Jacket verschilt, zoals L-Fashion terecht heeft aangevoerd, van de Coral Jacket wel in die zin dat de onderste gele cirkelvormige baan groter is dan bij de Coral Jacket en doorloopt tot voorbij de rits terwijl dat bij de Coral Jacket niet het geval is. Verder loopt de bovenste lichtblauwe baan bij de Jenny Jacket wel door tot op de schouder maar niet tot op de mouw. Tot slot wijst L-Fashion nog op de volgende elementen in de Jenny Jacket die niet (op dezelfde wijze) voorkomen in de Coral Jacket: gele loshangende touwtjes met een zwart omhulsel bij de capuchon, driehoekige afsluiting van de mouw met gaatjes en zwart klittenband, merkteken op de arm ter hoogte van de kin, een tweede rits op het bovenste blauwe gedeelte, een flap bovenaan de jas waardoor het bovenste gedeelte van de rits niet zichtbaar is, gele binnenmouwen, geen aantrekkoord achterop de capuchon. Deze verschillen zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de vele gedetailleerde overeenkomsten evenwel te gering om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken dan de Coral Jacket.

5.15. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer dat de Jenny Jacket geen inbreuk maakt op het model omdat de bescherming van dat model niet ziet op de bescherming van de trend of stijl 'color blocking'. Ook als met L-Fashion wordt aangenomen dat het gebruik van een diagonale vlakverdeling in een combinatie van felle kleuren in de Coral Jacket een uiting is van de 'color blocking' stijl, maakt dit niet dat het L-Fashion vrijstaat om juist deze specifieke combinatie van elementen te gebruiken. Daartoe bestaat voor de ontwerper immers geen noodzaak. L-Fashion heeft in dit verband ook niet aangevoerd dat sprake is

van een met het toepassen van de ‘color blocking’ stijl samenhangende beperkte(re) vormgevingsvrijheid. Dat die beperking er niet is, volgt overigens al uit de producties 7, 9 en 10 van L-Fashion waarin winterjassen zijn opgenomen met diagonale vlakverdeling in ‘color blocking’ stijl maar die stuk voor stuk een andere algemene indruk wekken dan de Coral Jacket. Dit geldt ook voor de enkele jassen in die producties waarin een vergelijkbare kleurencombinatie is toegepast.

5.16. De overeenkomsten tussen het model en de Jenny Jacket zijn zodanig gedetailleerd, dat vooralsnog moet worden aangenomen dat het model is nagemaakt (als bedoeld in artikel 19 lid 2 GModVo). O’Neill heeft in dit verband nog specifiek gewezen op het feit dat het donkergrijze gedeelte van de Coral Jacket niet effen is maar een denim look heeft en is uitgevoerd in een andere (zachtere) stof dan het lichtblauwe en gele gedeelte hetgeen ook het geval is bij de Jenny Jacket. L-Fashion heeft ter zitting gesteld dat om de betreffende kleur donkergrijs te verkrijgen een andere melange van de stof vereist is, hetgeen resulteert in een zachtere stof. Zelfs indien de verklaring van L-Fashion juist is, hetgeen O’Neill betwist, is die niet terzake doende nu L-Fashion geen verklaring heeft gegeven voor het gebruik van juist die kleur donkergrijs in combinatie met de kleuren lichtblauw en geel en in combinatie met de voornoemde elementen uit de Coral Jacket. Ook heeft O’Neill nog gewezen op de ritsluiting van de zakken op het voorpand die zowel bij de Coral Jacket als bij de Jenny Jacket is uitgevoerd in geel terwijl evengoed donkergrijs gebruikt had kunnen worden om een zelfde contrasterend effect te krijgen bij een van die zakken. Dat de rits bij normaal gebruik niet zichtbaar is, zoals L-Fashion heeft aangevoerd, is geen verklaring voor die overeenstemming.

5.17. L-Fashion heeft nog het verweer gevoerd dat geen sprake is van namaak omdat de Jenny Jacket een doorontwikkeling is van de Tornado Jacket. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer al op de grond dat de Jenny Jacket een veel grotere gelijkenis vertoont met de Coral Jacket dan met de Tornado Jacket. Bovendien heeft L-Fashion op geen enkele wijze onderbouwd op welke wijze deze doorontwikkeling in het ontwerpproces heeft plaatsgevonden.

5.18. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat sprake is van inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van O’Neill, zodat de vordering tot opheffing van het ex parte bevel wat betreft staking van modelrechtinbreuk zal worden afgewezen. Gelet op het feit dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nog slechts geldig is tot 6 februari 2014 (hetgeen tussen partijen niet in geschil is) zal de voorzieningenrechter het stakingsbevel in zoverre herzien dat dit wat betreft de grondslag inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel vervalt per voornoemde datum.

Auteursrecht

5.19. In navolging van haar stellingen omtrent het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betwist L-Fashion primair de rechtsgeldigheid van het auteursrecht waar O’Neill zich op beroept en subsidiair de inbreuk op dat recht.

5.20. Gelet op het feit dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op de Coral Jacket nog slechts geldig is tot 6 februari 2014 (en de voorzieningenrechter het bevel dus ook tot die periode beperkt) heeft O’Neill terecht aangevoerd dat zij belang heeft bij een afzonderlijk stakingsbevel op grond van haar auteursrecht op de Coral Jacket.

5.21. Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn, is vereist dat het voortbrengsel een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel.⁷ Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Verder is niet van belang of de verschillende elementen waar het voortbrengsel uit bestaat ieder afzonderlijk auteursrechtelijk beschermd zijn of niet. Het gaat erom of de combinatie van (al dan niet op zich zelf beschermde) elementen waaruit het voortbrengsel is opgebouwd, voldoet aan de hiervoor vermelde maatstaf.⁸ Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus 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.⁹

5.22. Van voornoemde maatstaf uitgaande, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de Coral Jacket een auteursrechtelijk beschermd werk. De kenmerken van de Coral Jacket die het eigen karakter van het model bepalen (hiervoor vermeld in 5.7) ten opzichte van het vormgevingserfgoed, vormen, ongeacht of alle kenmerken afzonderlijk al dan niet beschermd zijn, in ieder geval in combinatie een auteursrechtelijk beschermd werk.

5.23. Voorts is de voorzieningenrechter op gelijke gronden als waarop is geoordeeld dat de Jenny Jacket geen andere algemene indruk maakt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, voorshands van oordeel dat de overeenstemming tussen de Jenny Jacket en de Coral Jacket van dien aard is dat beide een zelfde totaalindruk maken. Aldus is sprake van auteursrechtinbreuk.

Slotsom

5.24. Gelet op het voorgaande zal de gevorderde opheffing van de in de ex parte beschikking gegeven bevelen worden afgewezen (behoudens de herziening wat betreft geldigheidsduur van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel). Zodoende worden ook de overige vorderingen van L-Fashion afgewezen nu deze zijn gebaseerd op de verworpen stellingen dat geen sprake is van modelrecht- en auteursrechtinbreuk.

⁷ HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq-I); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.). De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes). Zie voorts recentelijk Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke – H3 Products).

⁸ Vgl. Hoge Raad, 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke v H3 Products).

⁹ Idem voetnoot 6.

in reconventie

5.25. Nu in conventie de vordering tot opheffing van de in de ex parte beschikking gegeven bevelen wordt afgewezen, is voldaan aan de voorwaarde waaronder O'Neill haar reconventionele vordering heeft ingesteld en zal de voorzieningenrechter deze beoordelen.

5.26. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie, die (opnieuw) zijn gebaseerd op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht en wel op de gronden genoemd in de ex parte beschikking.

5.27. Het spoedeisende belang bij de in reconventie gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde dreiging van verder inbreukmakende handelingen.

5.28. O'Neill heeft naar voorlopig oordeel belang bij en recht op een rectificatie om de betreffende afnemers op de hoogte te stellen dat de Jenny Jacket inbreuk maakt op de rechten van O'Neill in tegenstelling tot hetgeen L-Fashion na de ex parte beschikking nog aan (in ieder geval een deel van) hen heeft bericht. O'Neill heeft onweersproken gesteld dat L-Fashion nadat de ex parte beschikking op 22 november jl. aan haar is betekend een mailing heeft doen uitgaan aan afnemers van de Jenny Jacket waarin zij aangeeft dat de Jenny Jacket geen inbreuk maakt op rechten van O'Neill en dat de verkoop ervan kan worden voortgezet. De gevorderde rectificatiebrief zal met een recall van de Jenny Jacket worden toegewezen als in het dictum verwoord. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van modelrecht- en auteursrechtinbreuk, heeft O'Neill voorshands oordelend belang bij en recht op de recall temeer nu L-Fashion haar afnemers ondanks de ex parte beschikking heeft aangezet tot verdere verhandeling van de Jenny Jacket. Met een recall kan verdere inbreuk worden beperkt, dan wel beëindigd. Dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht per 6 februari 2014 vervalt (zoals overwogen in conventie in r.o. 5.18) doet daar niet aan af maar dit gegeven zal wel worden opgenomen in de rectificatiebrief. Gezien het feit dat O'Neill geen afgifte vordert van de Jenny Jackets en ook niet onderbouwd heeft gesteld dat en waarom zij daar (spoedeisend) belang bij en recht op heeft, zal de inhoud van de brief worden aangepast in die zin dat de Jenny Jackets niet aan O'Neill maar aan L-Fashion dienen te worden geretourneerd. Nu rectificatie met recall wordt toegewezen terzake afnemers in de Europese Unie, wordt ter voorkoming van een executiegeschil in het dictum tevens opgenomen dat L-Fashion de brief dient te sturen in de taal waarmee zij gebruikelijk communiceert met de betreffende afnemer.

5.29. In dit verband heeft O'Neill tevens recht op en belang bij het verkrijgen van een overzicht van alle afnemers aan wie L-Fashion de Jenny Jacket heeft verkocht en geleverd teneinde te kunnen controleren of L-Fashion ook de betreffende afnemers de rectificatiebrief met recall verstuurt. De toe te wijzen vorderingen zijn anders dan L-Fashion aanvoert naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet prematuur of disproportioneel maar zijn het gevolg van het inbreukmakende handelen door L-Fashion en het versturen van voornoemde mailing aan haar afnemers.

5.30. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

Proceskosten in conventie en in reconventie

5.31. L-Fashion zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten in conventie en in reconventie. Deze bedragen volgens de gespecificeerde opgave van O'Neill inclusief de voorbereiding van het verzoek tot afgifte van het bevel, verschotten en BTW € 33.507,08. L-Fashion heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de gevorderde kosten, stellende dat deze buitenproportioneel zijn voor het onderhavige kort geding en dat BTW achterwege dient te blijven. O'Neill heeft hier slechts tegenin gebracht dat de kosten redelijk zijn zonder dit nader te onderbouwen. Voorshands oordelend zijn de door O'Neill gevorderde kosten niet redelijk en evenredig en zal de voorzieningenrechter aansluiten bij de Indicatie tarieven in IE-zaken. Gelet op het feit dat O'Neill ook kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van het verzoekschrift, waarvan L-Fashion niet heeft aangevoerd dat die kosten buiten beschouwing behoren te blijven, en vanwege de dubbele grondslag is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een kort geding in de categorie 'overig'. De toe te wijzen kosten zullen worden beperkt tot het in de indicatie tarieven in IE-zaken vermelde bedrag van € 15.000,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met het griffierecht van € 575,- en overige kosten (die zien op betekening, koerier, informatiekosten en porto) van € 288,- derhalve tot een bedrag van in totaal € 15.863,-. O'Neill heeft geen onderverdeling gemaakt tussen de kosten in conventie en reconventie. De rechtbank acht het aandeel van beide procedures 90% voor de conventie en 10% voor de reconventie, zodat de kosten aan de zijde van O'Neill in de procedure in conventie worden begroot op € 14.276,70,- en die in reconventie op € 1.586,30,-, te vermeerderen met wettelijke rente.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1. herziet de ex parte beschikking van 22 november 2013 in zoverre dat het in r.o. 3.1 van die beschikking aan L-Fashion gegeven bevel tot staking van inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op het PW Freedom Coral Jacket vervalt per 6 februari 2014 en laat het bevel in r.o. 3.1 voor het overige in stand alsmede hetgeen voorts is bepaald in de ex parte beschikking;

6.2. veroordeelt L-Fashion in de proceskosten, aan de zijde van O'Neill tot op heden begroot op € 14.276,70,- te vermeerderen met wettelijke rente vanaf tien dagen na betekening van dit vonnis;

6.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

6.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

6.5. beveelt L-Fashion om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie waaronder Nederland aan wie zij de Jenny Jacket heeft verkocht en/of geleverd, op het gebruikelijke briefpapier van L-Fashion,

met daarin uitsluitend de volgende tekst, dan wel – voor zover L-Fashion 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, al dan niet gelijktijdig met de verzending van de brief en al dan niet in geschifte, afbreuk te doen aan doel en strekking van de recall:

“Geachte heer, mevrouw,

Onmiddellijke recall ICEPEAK Jenny Jacket

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum vonnis], op vordering van O'Neill Europe B.V., geoordeeld dat het hieronder afgebeelde jack dat wij hebben aangeboden onder het merk ICEPEAK, type 'Jenny Jacket', een inbreuk vormt op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van O'Neill Europe B.V. op haar model PW Freedom Coral Jacket (welk recht geldig is in de gehele Europese Unie tot 6 februari 2014) en op het auteursrecht van O'Neill Europe B.V. op deze PW Freedom Coral Jacket (welk recht geldig is in Nederland – voor alle duidelijkheid – ook na 6 februari 2014). Het gaat om het volgende model:



(ICEPEAK 'Jenny Jacket')

Voor zover u dit product nog in voorraad heeft, verzoeken wij u de verkoop en/of uitlevering er van 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 dit Jenny Jacket aan ons te retourneren (met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal toegezonden jackets).

De kosten die u moet maken als gevolg van ons verzoek, waaronder begrepen de kosten die u moet maken voor het verzenden van de producten, zullen wij aan u vergoeden.

Indien u bij ons een order heeft geplaatst voor dit jacket, berichten wij u hierbij dat wij u dit product niet langer kunnen leveren.

Voor alle zekerheid benadrukken wij dat het verhandelen en bijvoorbeeld afleveren van dit jacket inbreuk oplevert op de modelrechten/auteursrechten van O'Neill Europe B.V. (als hiervoor bedoeld). Indien u niet aan deze oproep gevolg geeft, loopt u het risico dat O'Neill

Europe B.V. rechtsmaatregelen jegens u zal treffen.

Wij danken u voor uw directe en volledige medewerking.

Hoogachtend,

L-Fashion Group Netherlands B.V.”

6.6. beveelt L-Fashion gelijktijdig met de verzending van de brieven als bedoeld in 6.5 aan de raadvrouw van O'Neill mr. F.C. Folmer kopieën van deze brieven toe te zenden, tezamen met een overzicht van alle afnemers in de Europese Unie aan wie L-Fashion de Jenny Jacket heeft verkocht en/of geleverd met hun volledige en juiste namen en adressen;

6.7. veroordeelt L-Fashion om aan O'Neill een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan de in 6.5 en/of 6.6 bedoelde bevelen, tot een maximum van € 200.000,- is bereikt;

6.8. veroordeelt L-Fashion in de proceskosten, aan de zijde van O'Neill tot op heden begroot op € 1.586,30,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf tien dagen na betekening van dit vonnis;

6.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.10. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na betekening van dit vonnis;

6.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2013.