
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.271.186
(zaaknummer rechtbank Gelderland C/05/361065)

arrest in kort geding van 23 juni 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
The Sting B.V.,
gevestigd te Tilburg,
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: The Sting,
advocaat: mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Krakatau B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. [REDACTED]
wonende te Hangzhou, Volksrepubliek China,
3. rechtspersoon naar buitenlands recht
Krakatau Limited,
gevestigd te Hong Kong,
geïntimeerden,
in eerste aanleg: eisers,
hierna: Krakatau c.s.,
advocaat: mr. A. Tsoutsanis.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

- 1.1 Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 25 februari 2020 hier over.
- 1.2 Het verdere verloop blijkt uit:
 - de brief van Krakatau c.s. van 6 april 2020 met productie 22 en met kopieën van de processtukken van Krakatau c.s.,
 - de akte houdende in het geding brengen van de producties 16-29 namens The Sting, gedateerd op 6 april 2020,
 - de brief van Krakatau c.s. met een aanhoudingsverzoek van 6 april 2020,
 - de reactie van The Sting daarop van 7 april 2020,

- de nadere reactie daarop van Krakatau c.s. van 7 april 2020,
- de aanvullende reactie van The Sting van 9 april 2020,
- de beslissing van het hof van 14 april 2020 tot aanhouding van de mondelinge behandeling,
- de akte houdende in het geding brengen van de producties 22B-25, inclusief USB-stick met daarop productie 23 (PowerPointpresentatie) en de akte houdende reactie op The Stings producties 16-29 van Krakatau, gedateerd 4 mei 2020,
- het bezwaar van The Sting tegen de door Krakatau c.s overgelegde producties van 7 mei 2020,
- de reactie op dit bezwaar door Krakatau c.s. van 8 mei 2020,
- de akte houdende opgave gedeponeerde stukken en opgave aanwezig van The Sting van 15 mei 2020,
- de als productie 22C overgelegde herziene kostenstaat van Krakatau c.s. van 15 mei 2020,
- de akte van depot van Krakatau c.s. van 15 mei 2020,
- de op voorhand toegestuurde spreekantekeningen van beide partijen,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 18 mei 2020, die via telechoren is gehouden.

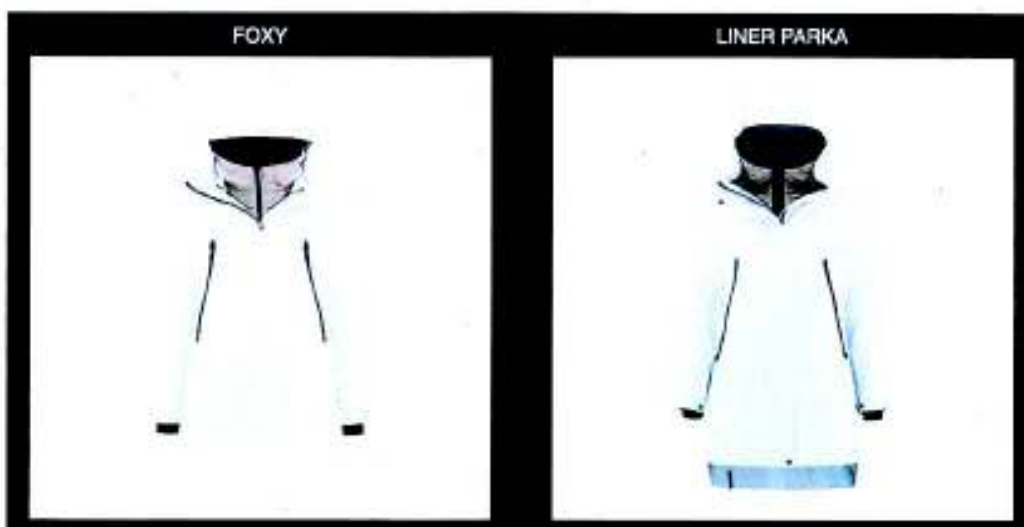
1.3 Na afloop van de mondelinge behandeling heeft het hof arrest bepaald.

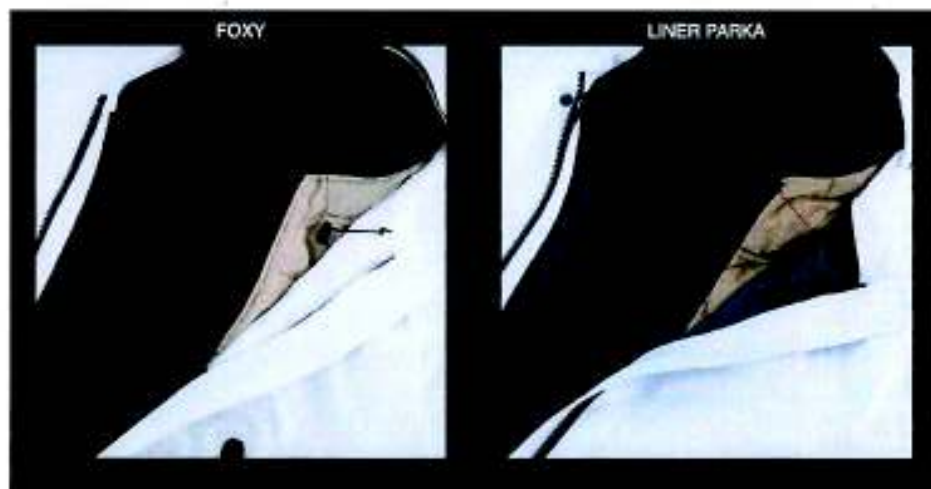
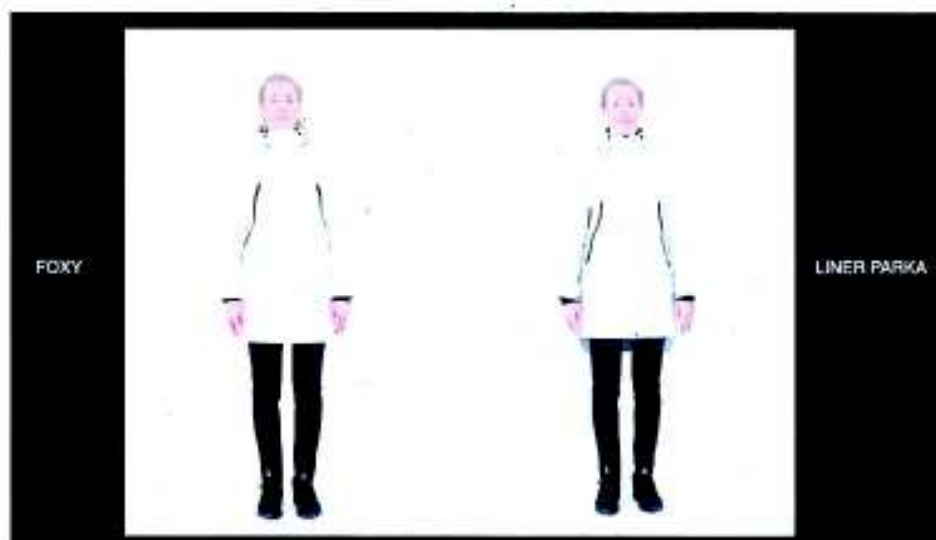
2 De vaststaande feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis.

3 De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 In deze inbreukzaak stellen Krakatau c.s. dat The Sting met haar parka District Foxy inbreuk maakt op hun auteursrecht op de Liner Parka model Qw183. De Qw183 is voor het eerst in de wintercollectie van Krakatau van 2018 opgenomen, de Distrikt Foxy in die van The Sting van 2019. De jassen zien er als volgt uit:





3.2 In dit kort geding hebben Krakatau c.s. een verbod gevorderd op het maken van inbreuk op het auteursrecht van Krakatau c.s. door het op de markt brengen van de Distrikt Foxy, met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen in zijn vonnis van 14 november 2019 nagenoeg geheel toegewezen. The Sting is onder aanvoering van zeven grieven in hoger beroep gegaan.

3.3 Tegen rechtsoverweging 4.1 van het vonnis, waarin de voorzieningenrechter beslist dat hem rechtsmacht toekomt, is terecht geen grief gericht. Dat oordeel is immers juist. Daarmee is ook de rechtsmacht van het hof gegeven.

3.4 De voorzieningenrechter heeft in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis beslist dat Krakatau Ltd op grond van artikel 8 Aw heeft te gelden als de (fictieve) maker van de Qw183 omdat zij het werk voor het eerst in Nederland openbaar heeft gemaakt. Daartegen richt zich grief 1. The Sting voert aan (daarbij niet alleen reagerend op het oordeel van de voorzieningenrechter maar ook op diverse stellingen van Krakatau wat betreft het makerschap) dat onvoldoende is gebleken dat ████████ de Qw183 heeft ontworpen, omdat er geen tekeningen zijn overgelegd, dat niet is gebleken dat in de arbeidsverhouding tussen ████████ en Krakatau Ltd de auteursrechten toekomen aan Krakatau Ltd, omdat er geen arbeidsovereenkomst is overgelegd, dat op grond van Chinees recht het auteursrecht berust bij de feitelijk maker en (tenslotte) dat het waarschijnlijker is dat de openbaarmaking op 13 december 2017 is verricht door Krakatau B.V. dan door Krakatau Ltd.

3.5 Krakatau c.s. hebben naar het oordeel van het hof in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat ████████ de feitelijk maker van de Qw183 is. ████████ heeft in zijn "Declaration" (productie 12 bij dagvaarding) beschreven hoe hij de Qw183 heeft ontworpen. In nr. 4.5 van de memorie van antwoord zijn schetsen van het ontwerpproces overgelegd. Het louter in twijfel trekken door The Sting of ████████ wel de maker is, is in het licht van dit bewijsmateriaal onvoldoende. Krakatau c.s. hebben voor de beoordeling van dit kort geding ook voldoende aannemelijk gemaakt dat ████████ in dienst van Krakatau Ltd is, een vennootschap waarvan hij overigens ook enig aandeelhouder en bestuurder is, en dat op de arbeidsovereenkomst tussen ████████ en Krakatau Ltd Chinees recht van toepassing is, het recht van de woonplaats van ████████. Aan de hand van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht moet worden bepaald of het auteursrecht toekomt aan ████████ als maker of aan Krakatau Ltd als werkgever. The Sting heeft niet, althans niet voldoende gemotiveerd betwist dat (zoals Krakatau stelt) de arbeidsverhouding tussen Krakatau Ltd en ████████ wordt beheerst door Chinees recht. Partijen hebben zich beide beroepen op artikel 16 van de Chinese Copyright Act, Krakatau c.s. om te betogen dat het auteursrecht aan Krakatau Ltd toekomt, The Sting om te betogen dat het auteursrecht aan ████████ toekomt. Wie op dat punt het gelijk aan haar zijde heeft kan in het midden blijven. ████████ heeft bij akte van cessie zijn intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot werken "as depicted in the product catalogue Fall - Winter 2018" voor zover vereist gecedeerd aan Krakatau Ltd, waaronder de rechten op de Qw183. ████████ en Krakatau Ltd hebben voor het toepasselijke recht op de overdracht van de vordering een rechtskeuze voor Nederlands recht gemaakt. The Sting heeft niet betoogd dat de akte niet voldoet aan de eisen van artikel 2 Aw. De overdracht, voor zover vereist is daarom geldig, voor het geval uit art. 16 Chinese Copyright Act zou volgen dat het auteursrecht zou berusten bij ████████. Dat betekent dat Krakatau Ltd op grond van hetzij artikel 16 Chinese Copyright Act, hetzij de akte van cessie auteursrechtgebende is en gerechtigd was een exclusieve licentie aan Krakatau B.V. te verlenen en dat beide vennootschappen gerechtigd zijn deze inbreukvordering in te stellen. Het hof komt

langs een andere weg tot dezelfde slotsom als de voorzieningenrechter. Grief 1 is daarom ongegrond. Het hof behoeft gelet op het voorafgaande de stellingen en wren met betrekking tot de toepassing van artikel 8 Aw niet meer te behandelen.

3.6 Of de Qw183 kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk en, zo ja, of The Sting met het in de handel brengen van de Distrikt Foxy inbreuk maakt op dit auteursrecht, wordt beoordeeld naar Nederlands recht, nu Krakatau o.s. hun vorderingen kennelijk beperken tot Nederlands grondgebied (artikel 5 Berner Conventie). De voorzieningenrechter heeft in rechtsoverweging 4.4 van het bestreden vonnis de criteria op een rij gezet aan de hand waarvan moet worden bepaald of een werk auteursrechtelijk beschermd is. Deze criteria neemt het hof hier over. Speciaal van belang is rechtsoverweging 3.4 sub e van het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3 Products*):

“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 totaalindrucken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrucken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de “werktoets” beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)).”

3.7 De voorzieningenrechter heeft zijn oordeel dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk in rechtsoverweging 4.8 als volgt geformuleerd:

“De Qw183 wordt gekenmerkt door een geheel glad front dat niet is voorzien van zakken, kleppen of logo's in welke vorm dan ook. Op het midden van het front bevindt zich een brede aangezette band over de gehele lengte van het front van de jas, die de zich daarachter bevindende ritssluiting aan het oog onttrekt. In deze band zijn magneten aangebracht waarmee de band kan worden gesloten en als gevolg daarvan bevindt zich in de brede band geen zichtbare sluiting, afgezien van een drukknop bovenaan en onderaan de band. Verder is het front aan weerszijden van de brede band voorzien van schuin verlopende brede zwarte rubberen ritsen met afdekkapjes aan de bovenzijde, waarachter zich zakken aan de binnenzijde van de jas bevinden die uiterlijk niet zichtbaar zijn. Kenmerkend voor de Qw183 is verder dat de jas aan beide zijkanten is voorzien van eenzelfde soort ritssluitingen als op het front, waarmee het voor- en achterpand van de jas van elkaar kunnen worden gescheiden. De buitenzijde van de Qw183 is uitgevoerd in een heel gladde en soepel vallende stof. Verder is de capuchon van de jas aan de voorzijde voorzien van een kunststofrand in een contrasterende kleur en zijn aan de voorzijden van de capuchon twee openingen aangebracht waardoor een koord loopt dat als lus naar buiten komt en waarmee de capuchon kan worden aangetrokken. De jas is verder voorzien van een binnenjas die als een voering aan

de parka kan worden geritst, maar ook als geheel losse jas kan worden gedragen. Deze binnenjas wordt gekenmerkt door contrasterende kleuren aan de binnen- en buitenzijde en door de mogelijkheid om de jas met zowel de ene als de andere kleur aan de buitenkant te dragen. De binnenjas is uitgevoerd in een gewatteerd aanzien en de mouwen zijn voorzien van elastische manchetten. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de combinatie van al deze los van elkaar reeds in de markt bekende en in beginsel onbeschermd elementen maakt dat ten aanzien van de Qw183 sprake is van creatieve keuzes van de maker die de jas als geheel toch een eigen duidelijk herkenbaar aanzien en karakter geven, met een duidelijk gestileerd en in het oog springend beeld tot gevolg. Dat de opgezette brede band op het front van de Qw183 kennelijk eigenlijk op een foutje in het ontwerpproces berust, is gelet op het hiervoor onder 4.4. aangehaalde Endstra-arrest niet relevant omdat daaruit volgt dat niet is vereist dat bewust creatieve keuzes zijn gemaakt."

3.8 Het hof verenigt zich met deze motivering en maakt deze tot de zijne. Het voegt er het volgende aan toe. In hoger beroep heeft The Sting haar verweer, dat de Qw183 niet oorspronkelijk is, verder uitgewerkt. Zij heeft met name gewezen op de volgende jassen die volgens haar al op de markt waren toen de Qw183 werd geïntroduceerd, zoals de Svarthöfði (links) en de Tvioddi van 66 North (rechts):



3.9 de Hachiko van People of Shibuya (links) en de Riotdivision (rechts):



3.10 en de Dope (links) en de Peak Performance (rechts):



3.11 Met deze andere jassen heeft The Sting onvoldoende twijfel gezaaid ten aanzien van de aanname dat de Qw183 een werk is met eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van Krakatau Ltd draagt. De twee jassen van 66 North maken een robuustere en volumineuzere indruk dan het slanke beeld van de Qw183 en zijn bovendien voorzien van twee steekzakken aan de voorzijde, wat hen ook onderscheidt van de Qw183. De Hachiko heeft alleen maar twee steekzakken en geen diagonaal naar beneden lopende ritsen, zodat op dat wezenlijke punt er een markant verschil is. De Riotdivision heeft een wezenlijk andere look, omdat de stof minder glad en strak is en meer zacht en gekreukt overkomt. De Dope heeft kennelijk geen opening aan de voorzijde en wordt over het hoofd aangetrokken, waardoor er

een groot verschil is met de Qw183. Door het ontbreken van een foto van de voorzijde van de Peak Performance is het hof niet goed in staat om deze jas te vergelijken met de Qw183. Aan de achterzijde is een split te zien en twee ritsen aan de zijkant, de een vanaf de onderzoom en de ander vanaf de oksel, maar die niet bij elkaar komen, waardoor de Peak Performance onvoldoende gelijkenis vertoont met de Qw183. De conclusie is daarom dat dit verweer van The Sting niet slaagt en dat ook het hof tot het oordeel komt dat de Qw183 een auteursrechtelijk beschermd werk is. De door The Sting aangedragen voorbeelden brengen wel mee, zoals ook The Sting opmerkt in nr. 91 van de appeldagvaarding, dat de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Qw183 beperkt is, aangezien er diverse andere parka's op de markt zijn met binnenjassen, diagonale zakken en op vergelijkbare manier vormgegeven capuchons.

3.12 Het hof laat bij de toepassing van de werktoets op de Qw183 de al aanwezige jas Mishima (Qw163) buiten beschouwing. Het neemt over wat de voorzieningenrechter daarover heeft overwogen in rechtsoverweging 4.7: *"Er bestaat geen serieuze twijfel dat één van de eisende partijen in dit kort geding, die nauw aan elkaar zijn gelleerd, ook van dat eerdere model de maker is en het staat de maker als zodanig vrij een eigen creatie verder te ontwikkelen. Aangenomen moet worden dat ook als de maker zich niet betrekking tot het eerdere model niet kenbaar op auteursrechtelijke bescherming heeft beroepen, dat er niet aan in de weg staat dat het doorontwikkelde model nog steeds een eigen oorspronkelijk karakter kan hebben voor zover het niet ontleend is aan werken van anderen."* [REDACTED] heeft volgens zijn verklaring de Mishima min of meer gelijktijdig met de Qw183 ontworpen als zomerjas voor het zomerseizoen 2018. Omdat Krakatau c.s. de Mishima op de markt hebben gebracht acht het hof voldoende aannemelijk dat [REDACTED] de ontwerper is van de Mishima en passeert het dit bezwaar van The Sting. Nu het gaat om min of meer gelijktijdige vervaardigde ontwerpen voor de zomer- respectievelijk winterperiode, de maker van beide ontwerpen dezelfde persoon is en er geen enkele indicatie is dat eventuele rechten op de Mishima aan een ander toebehoren dan Krakatau c.s., kan de Mishima niet aan Krakatau c.s. worden tegengeworpen bij de beoordeling of de Qw183 voldoet aan de werktoets. Grief 3 slaagt daarom niet. Hetgeen The Sting opmerkt in nrs. 133 e.v. van de appeldagvaarding over het ontwerpproces van de Mishima behoeft geen behandeling.

3.13 Hetgeen de voorzieningenrechter heeft overwogen in rechtsoverweging 4.5 over de betekenis van het arrest van Hof van Justitie van 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, *Cofemel*) voor dit geschil is juist. Het arrest *Cofemel* brengt niet met zich mee dat in Nederland een andere (strengere) werktoets moet worden aangelegd dan tot dan toe gebruikelijk was. Het hof neemt dit oordeel van de voorzieningenrechter over en maakt het tot het zijne en voegt eraan toe dat het object waarin de auteursrechtelijk beschermde elementen tot uitdrukking worden gebracht, voldoende bepaald is: dat is namelijk de parka, zoals deze door een depot door Krakatau c.s. en aan de hand van foto's en tekeningen in het dossier aan het hof is getoond. Het hof volgt The Sting niet in haar betoog dat Krakatau c.s. met haar opsomming van in de haar ogen relevante elementen het object van bescherming niet voldoende nauwkeurig zou hebben bepaald; met een duidelijke weergave van de parka is aan de eis van bepaalbaarheid voldaan en de eigen analyse van Krakatau c.s. is in dit opzicht niet leidend. De voorzieningenrechter heeft in het in 3.7 weergegeven en door het hof overgenomen citaat voldoende nauwkeurig aangegeven, waaruit het auteursrecht op de Qw183 bestaat. Grief 2, die uitgaat van een te strenge maatstaf voor de werktoets, faalt daarom.

3.14 Ten slotte komt ook het hof tot de conclusie op basis van een totaalindruk van Qw183

tegenover de Distrikt Foxy dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Krakatau Ltd. De in 3.1 weergegeven foto's laten zien dat de totaalindrukken die beide jassen wekken, ook wat maatvoering betreft nagenoeg gelijk zijn: gewezen wordt op het gladde front, de zwarte, diagonaal verlopende ritssluitingen op borsthoogte, het ontbreken van zakken en logo's, de brede band die de ritssluiting verbergt, de elastische manchetten van de binnenjas, de aantreklussen voor de capuchon, de wijze van bevestiging van de binnenjas en de mogelijkheid deze aan beide zijden te dragen en de vorm en kleuren van de binnenjassen. Er zijn verschillen, met name de rits op de capuchon van de Qw183, die ontbreekt bij de Distrikt Foxy, de verlengde achterzijde van de Qw183, terwijl de Distrikt Foxy voor en achter even lang is, de lengte van de ritsen aan de zijkanten van de jassen en de stitching van de binnenjassen (de Qw183 overwegend blokpatronen, de Distrikt Foxy golfpatronen), maar die nemen de grote gelijkenis in totaalindruk van beide jassen onvoldoende weg. Niet overtuigend is het argument van The Sting dat de Distrikt Foxy een doorontwikkeling vormt van ontwerpen als de Revelation, Lost Minds en de Required. De ter zitting getoonde voorbeelden betreffen jassen met een vollere look en bijvoorbeeld steekzakken aan de voorzijde die een geheel andere totaalindruk geven dan de Qw183 en de Distrikt Foxy. De grieven 4, 5 en 6 zijn daarom niet gegrond.

3.15 Grief 7 betreffende de proceskostenveroordeling is gegrond. Het betreft hier een doorsnee kort geding over de vraag of het ene kledingstuk inbreuk maakt op het auteursrecht op het andere kledingstuk. Dat partijen het nodig vonden ieder drie advocaten op de zaak te zetten en lange processtukken in te dienen, verandert de complexiteit van de zaak niet. In beginsel behoort de zaak daarom te worden gekwalificeerd als een normale zaak. Omdat The Sting een aantal extra verweren heeft gevoerd (ontleend aan het Cofemel-arrest en aan het internationaal auteursrecht) zal het hof de zaak niettemin kwalificeren als een complexe zaak. Er is echter geen aanleiding een vergoeding toe te kennen op basis van de werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand. Ook het feit dat The Sting de grens tussen inspiratie putten uit het werk van de concurrent behoorlijk ver is overgestoken richting kopiëren van diens ontwerp, is voor het hof geen aanleiding af te wijken van de indicatietarieven. Grief 7 is daarom gegrond. Het hof zal het vonnis in zoverre vernietigen en The Sting met betrekking tot de eerste aanleg veroordelen tot vergoeding van € 22.500 aan salaris advocaat, vermeerderd met exploitkosten en griffierecht van € 81,83, respectievelijk € 639,00, tezamen € 23.220,83. Omdat niet is gegriefd tegen de aftrek van 10% wegens toerekening van kosten aan de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) zal het hof die handhaven.

4 Slotsom

4.1 Grief 7 slaagt en de overige grieven falen. Onderdeel 5.3 van het dictum van het vonnis zal worden vernietigd. Het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd.

4.2 Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij zal het hof The Sting in de kosten van het hoger beroep veroordelen. Het salaris advocaat zal gezien hetgeen is overwogen in 3.15 worden vastgesteld op € 25.000, het indicatietarief voor een complex kort geding. In hoger beroep is de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) niet aan de orde geweest. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Krakatau c.s. zullen dus worden vastgesteld op € 741 voor griffierecht en op € 25.000 voor salaris advocaat.

5 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 14 november 2019, behalve onderdeel 5.3 van het dictum, en in zoverre opnieuw recht doende:

5.3 veroordeelt The Sting tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Krakatau e.s. tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 23.220,83, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis;

veroordeelt The Sting in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Krakatau e.s. vastgesteld op € 741 voor griffierecht en op € 25.000 voor salaris overeenkomstig het indicietarief;

verklaart dit arrest ten aanzien van de daarin vervatte veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.J. de Vries, R.E. Weening en M. Schut, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2020.



Uitgegeven voor grosse
23-6-2020
p
voor de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden