

**Hof Leeuwarden, 4 april 2007, Lucy Locket****AUTEURSRECHT****Werk**

- [een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, door de oorspronkelijke wijze waarop de jurk is vormgegeven met verschillende kleuren en materialen.](#)

**Overdracht**

- [Overdracht voldoende aannemelijk naar Nederlands en Engels recht](#)

Het hof overweegt dat op grond van de in het geding gebrachte overeenkomst tussen de ontwerpster van de jurk, Sue Mordaunt, en Lucy Locket d.d. 10 september 2000 (getekend door Mordaunt op 6 september 2001), in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk is geworden dat de auteursrechten op de jurk door Mordeunt zijn overgedragen aan Lucy Locket, en thans bij laatstgenoemde berusten. Voorts is het hof voorschikkelijk van oordeel dat hetgeen in deze overeenkomst is overgedragen '(...) all of your rights in the designs produced by you (.). This relates to future designs that you will do under this contract as well as any designs that you have done for us under our previous agreements' voldoende duidelijk omschreven is, om tot een rechtsgeldige overdracht van het auteursrecht te komen. Dit geldt zowel naar Nederlands recht als naar Engels recht, in het verband van welk voorlopig oordeel het hof nog verwijst naar de door Lucy Locket in het geding gebrachte legal opinion.

**PROCESRECHT****Geen grensoverschrijdend verbod**

- [Het hof overweegt dat Lucy Locket niets heeft gesteld over inbreukmakende handelingen van Van der Meulen in Duitsland of andere landen uit de Europese Gemeenschap.](#)

Reeds hierom is er geen aanleiding om het gebod toe te wijzen voor andere landen dan Nederland. De grief faalt.

**Informatiegebod toegewezen**

- [Naar 's hofs voorlopig oordeel is er voldoende grond om hetgeen Lucy Locket heeft gevorderd met betrekking tot het verschaffen van informatie over de inbreukmakende jurken, toe te wijzen.](#)

Lucy Locket heeft ook een duidelijk belang bij toewijzing van deze vorderingen, nu zij, indien zij over de gevorderde informatie komt te beschikken, de inbreukmakende handelingen bij de bron kan aanpakken, en zij bovendien de mogelijkheid krijgt om te controleren of Van der Meulen alle inbreukmakende handelingen daadwerkelijk heeft gestaakt. Het hof zal het gevorderde toewijzen als gevorderd, met dien verstande dat van 21 dagen in plaats van 14 dagen zal worden uitgegaan, nu Lucy Locket ter zitting heeft ingestemd met het desbetreffende verzoek van Van der Meulen.

Vindplaatsen: [Boek9](#); AMI 2007, p. 136; IER 2007, nr. 71, p. 252; BIE 2007, nr. 123, p. 610

Hof Leeuwarden, 4 april 2007

(Knijp, De Bock en De Jong)

(...)

In de zaak van:

1. Van der Meulen Sneek RV.,  
gevestigd te Sneek,

hierna te noemen: Van der Meulen)

2. Intertoys Holland B.V.,

gevestigd te Waddinxveen,

hierna te noemen: Intertoys,

appellanten in het principaal en geïntimeerden in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagden in conventie en eisers in reconventie,

procureur: J.V. van Ophem,

voor wie gepleit heeft mr P, Koerts, advocaat te Groningen,

tegen

Lucy Locket Limited,

gevestigd te Heckington, Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk), geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna te noemen: Lucy Locket,

procureur: mr. J.S. Bauer,

voor wie gepleit hebben mr [E.J.C. van Gelderen](#) en mr [M.R.F. Gerrits](#),

beiden advocaat te Utrecht.

**Het geding in eerste instantie**

1. in eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 2 maart 2006 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden.

**Het geding in hoger beroep**

Bij exploit van 24 maart 2006 is door Van der Meulen en Intertoys hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van Lucy Locket tegen de zitting van 14 juni 2006.

De conclusie van de memorie van grieven luidt

"bij arrest, geheel en al uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis a quo te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het door Lucy Locket in prima gevorderde alsnog geheel af te wijzen, met veroordeling van Lucy Locket in de kosten van het geding in beide instanties. "

Bij memorie van antwoord is door Lucy Locket verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

"In principaal appel: Intertoys c.s., niet-ontvankelijk te verklaren en/of de grieven van Intertoys c.s. ongegrond te verklaren en/of het hoger beroep van Intertoys c.s. af te wijzen;

In incidenteel appel:

(...)

#### **De beoordeling**

1. Nu Van der Meulen geen grieven heeft opgeworpen tegen de door de voorzieningenrechter onder r.o. 1.1 tot en met r.o. 1.5 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten, zal ook het hof van die feiten uitgaan.

2. Lucy Locket heeft in hoger beroep haar vordering vermeerderd voor wat de hoogte van de dwangsommen, de kostenveroordeling en de nakosten betreft. Van der Meulen heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. Ook ambtshalve ziet het hof geen beletsel, zodat het hof recht zal doen op de vermeerderde eis.

3. Het gaat in deze zaak ~ kort samengevat ~ om het volgende. Lucy Locket is een Engelse firma die zich bezig houdt met het ontwerpen, importeren, exporteren, distribueren en verkopen van onder meer kinderkleding. Lucy Locket brengt in Nederland een kinderjurk (verkleedjurk) op de markt van het model "Dragonfly". Van der Meulen is een onderneming die zich richt op de im- en export van speelgoed. Zij heeft een groothandel die levert aan speelgoedwinkels en grootwinkelbedrijven, waaronder Makro. Van der Meulen heeft in Nederland een kinderjurk op de markt gebracht onder de naam "Who's that girl?". De jurken zijn onder meer te koop aangeboden in de winkels van Makro.

4. In de onderhavige procedure stelt Lucy Locket zich op het standpunt dat Van der Meulen met het op de markt brengen van de jurk Who's that girl, inbreuk maakt op het aan haar toekomende auteursrecht op de jurk Dragonfly. De jurk van Van der Meulen is bijna een exacte kopie van de Dragonfly, Lucy Locket heeft een verbod gevorderd, met een groot aantal nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft het verbod toegewezen ~ alleen voor Nederland -, alsmede een aantal van de nevenvorderingen. De grieven van Van der Meulen in het principaal appel richten zich tegen de toegewezen vorderingen en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. De incidentele grieven van Lucy Locket hebben betrekking op de niet toegewezen nevenvorderingen. Het hof zal de in de grieven aan de orde gestelde vragen puntsgewijs bespreken. In r.o. 4 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld samengevat - dat de Dragonfly een eigen, karakteristiek uiterlijk heeft waardoor deze zich onderscheidt van andere meisjesjurken, op grond waarvan de jurk auteursrechtelijke bescherming toekomt. Tegen dit oordeel richt zich men in het principaal appel.

6. In de toelichting op de grief stelt Van der Meulen dat de vraag of er auteursrecht op de jurk berust, volgens de Berner Conventie moet worden beantwoord naar Engels recht. Bij pleidooi heeft Van der Meulen deze stelling verlaten, en erkent zij thans - naar 's hofs oor-

deel: terecht - het standpunt van Lucy Locket dat Nederlands recht van toepassing is. Al hetgeen Van der Meulen in de memorie van grieven opwerpt over de Berner Conventie en het Engelse auteursrecht, zal het hof derhalve onbesproken laten.

7. Voor de vraag of de jurk Dragonfly van Lucy Locket auteursrechtelijke bescherming toekomt, is van belang of de jurk een eigen oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De voorzieningenrechter heeft die vraag bevestigend beantwoord. In haar memorie van grieven heeft Van der Meulen dit - afgezien van het verwateringsverweer, dat aan de orde is bij grief III - niet expliciet betwist. Voor het eerst bij pleidooi betwist Van der Meulen wel dat de jurk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft. Volgens Van der Meulen is de jurk niet oorspronkelijk, draagt zij geen persoonlijk stempel, en heeft zij geen eigen karakter. Het hof overweegt dat hier in feite sprake is van een nieuwe grief bij pleidooi, waarmee Lucy Locket niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, zodat het hof alleen al om die reden aan de stellingen van Van der Meulen voorbij dient te gaan. **Los daarvan is het hof voorshands van oordeel dat de jurk Dragonfly, zoals op de zitting uitvoerig getoond, wel degelijk een eigen oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, door de oorspronkelijke wijze waarop de jurk is vormgegeven met verschillende kleuren en materialen.**

Grief I in het principaal appel faalt

*Auteursrecht bij Lucy Locket*

8. In r.o. 5 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat voldoende aannemelijk is geworden dat Lucy Locket auteursrechthebbende is op de Dragonfly jurk, omdat de auteursrechten aan haar zijn overgedragen. Tegen dit oordeel is grief II in het principaal appel gericht.

9. Het hof overweegt dat op grond van de in het geding gebrachte overeenkomst tussen de ontwerpster van de jurk, Sue Mordaunt, en Lucy Locket d.d. 10 september 2000 (getekend door Mordaunt op 6 september 2001), in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk is geworden dat de auteursrechten op de jurk door Mordaunt zijn overgedragen aan Lucy Locket, en thans bij laatstgenoemde berusten. Voorts is het hof voorshands van oordeel dat hetgeen in deze overeenkomst is overgedragen '(...) *all of your rights in the designs produced by you (.). This relates to future designs that you will do under this contract as well as any designs that you have done for us under our previous agreements*' voldoende duidelijk omschreven is, om tot een rechtsgeldige overdracht van het auteursrecht te komen. Dit geldt zowel naar Nederlands recht als naar Engels recht, in het verband van welk voorlopig oordeel het hof nog verwijst naar de door Lucy Locket in het **geding gebrachte legal opinion** d.d. 7 oktober 2006 van de Engelse advocaat L Gage van Harbottle & Lewis.

Grief II faalt.

*Verwatering auteursrecht*

10. In r.o. 6 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld samengevat - dat de Who's that girl? jurk van Van der Meulen in zodanige mate de

auteursrechtelijke beschermde trekken van de Dragonfly jurk vertoont, dat de totaalindrukken van beide jurken zo weinig verschillen, dat de Who's that girl? jurk niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Grief III in het principaal appel richt zich tegen dit oordeel. Blijkens de toelichting op de grief stelt Van der Meulen daartoe dat het auteursrecht van Lucy Locket is verwaterd, en er bovendien geen sprake is van inbreuk,

11. Het hof overweegt het volgende. Voor zover in het auteursrecht al gesproken zou kunnen worden van verwatering, in die zin dat een in aanvang beschermd werk verworden is tot een onbeschermd stijl- hetgeen zich overigens moeilijk laat inpassen in de systematiek van het auteursrecht -, heeft te gelden dat Van der Meulen volstrekt onvoldoende heeft gemotiveerd en onderbouwd waarom daar in het onderhavige geval sprake van is. Het had op de weg van Van der Meulen gelegen om aan de hand van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Dragonfly jurk, als opgesomd door de voorzieningenrechter in r.o. 6 van het bestreden vonnis aannemelijk te maken dat de genoemde trekken op grote schaal terug te vinden zijn in andere kinder(verkleed)jurken, en wel in die mate dat gezegd moet worden dat (inmiddels) sprake is van algemene stijkenmerken van de karakteristieken van de Dragonfly jurk voor kinder- verkleedjurken. Dit heeft zij echter nagelaten, zodat hierop haar verwateringsverweer, wat daar verder ook van zij, strandt.

12. Voor het overige heeft Van der Meulen geen duidelijke en doorslaggevende bezwaren opgeworpen tegen hetgeen de voorzieningenrechter heeft overwogen in r.o. 6 van het vonnis. Het hof heeft ook zelf kunnen waarnemen dat de Who's that girl? jurk een vrijwel exacte kopie - zij het van mindere kwaliteit - is van de Dragonfly, zodat het hof onderschrijft wat de voorzieningenrechter hierover heeft overwogen. Derhalve is voorshands voldoende aannemelijk dat Van der Meulen met haar Who's that girl? jurk, inbreuk maakt op de auteursrechten van Lucy Locket op de Dragonfly jurk.

Grief III faalt

*spoedeisend belang bij nevenvorderingen*

13. Bij grief IV in het principaal appel maakt Van der Meulen bezwaar tegen toewijzing van de door Lucy Locket gevorderde recall, nu zij volgens Van der Meulen daarbij geen spoedeisend belang heeft.

14. Het hof kan het standpunt van Van der Meulen niet onderschrijven. Nu uit het voorgaande volgt dat de Who's that girl? jurk van Van der Meulen inbreuk maakt op de auteursrechten van Lucy Locket, heeft Lucy Locket spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde recall van de inbreukmakende jurken.

De grief faalt.

*TRIPS-verdrag*

15. Grief V in het principaal appel, die zich richt tegen het feit dat de voorzieningenrechter in r.o. 13 van het vonnis de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv gesteld heeft op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis, heeft Van der Meulen bij het pleidooi laten vallen, onder mededeling dat inmiddels een

bodemprocedure aanhangig is. Deze grief kan derhalve onbesproken blijven.

*Grensoverschrijdend verbod*

16. De voorzieningenrechter heeft in r.o. 7 overwogen dat Lucy Locket niet heeft aangegeven welk belang zij heeft bij een grensoverschrijdend gebod tot het staken van het op de markt brengen van de inbreukmakende jurk, zodat reeds daarom het gebod alleen voor Nederland zal worden toegewezen. Lucy Locket komt tegen dit oordeel op in grief I in het incidenteel appel. Zij stelt in de toelichting op de grief dat de website van Van der Meulen een speciaal Duitstalig gedeelte heeft, en dat zij ook een gebod wil voor de EER, althans voor Nederland, België en Duitsland, Ter zitting heeft Lucy Locket aangegeven dat zij thans geen gebod meer wenst voor België.

17. Het hof overweegt dat Lucy Locket niets heeft gesteld over inbreukmakende handelingen van Van der Meulen in Duitsland of andere landen uit de Europese Gemeenschap. Reeds hierom is er geen aanleiding om het gebod toe te wijzen voor andere landen dan Nederland. De grief faalt

*Vordering tot inzage/afgifte broninformatie*

18. In r.o. 10 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter overwogen dat Lucy Locket niet heeft aangegeven vanaf welke datum Van der Meulen inbreuk op haar auteursrecht heeft gemaakt, en over welke periode zij opgave verlangt van in- en verkoopkanalen en daarmee verwante gegevens. Om die reden heeft de rechter deze vordering afgewezen. Ook heeft de rechter geen plaats gezien voor toewijzing van een voorschot op de te vergoeden schade, nu Lucy Locket bestaan en omvang van de schade niet aannemelijk heeft gemaakt. Tegen beide beslissingen komt Lucy Locket op bij grief II in het incidenteel appel

19. Naar 's hofs voorlopig oordeel is er voldoende grond om hetgeen Lucy Locket heeft gevorderd met betrekking tot het verschaffen van informatie over de inbreukmakende jurken, toe te wijzen, Lucy Locket heeft ook een duidelijk belang bij toewijzing van deze vorderingen, nu zij, indien zij over de gevorderde informatie komt te beschikken, de inbreukmakende handelingen bij de bron kan aanpakken, en zij bovendien de mogelijkheid krijgt om te controleren of Van der Meulen alle inbreukmakende handelingen daadwerkelijk heeft gestaakt. Het hof zal het gevorderde toewijzen als gevorderd, met dien verstande dat van 21 dagen in plaats van 14 dagen zal worden uitgegaan, nu Lucy Locket ter zitting heeft ingestemd met het desbetreffende verzoek van Van der Meulen.

20. Voor toewijzing van het verzoek om informatie over gemaakte omzet en winst, ziet het hof onvoldoende aanleiding, nu Lucy Locket reeds een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt, en zij daarin haar schadevordering nader kan uitwerken, 21. Voor een verhoging van de dwangsom als door Lucy Locket sub V gevorderd, ziet het hof eveneens onvoldoende aanleiding. Het hof zal de bedragen overnemen die de voorzieningenrechter heeft toegewezen. Voor toewijzing van het sub III en IV gevorderde ziet het hof evenmin aanleiding, nu de voorzieningenrechter deze

vorderingen al heeft toegewezen, zij het in meer beknopte bewoordingen, door Lucy Locket is niet aangegeven dat zij belang heeft bij een toewijzing van het thans gevorderde (anders dan door middel van bekrachtiging van het vonnis van de voorzieningenrechter). Grief 11 in het incidenteel appel slaagt grotendeels.

#### *Volledige proceskostenveroordeling*

22. Tenslotte is nog aan de orde de proceskostenvergoeding. De voorzieningenrechter heeft Van der Meden volgens de gebruikelijke liquidatietarieven veroordeeld in de proceskosten. In hoger beroep heeft Lucy Locket bij grief III in het incidenteel appel haar eis vermeerderd met een vordering tot volledige proceskostenvergoeding, conform de zogenoemde Handhavingsrichtlijn van 29 april 2004

23. Het hof overweegt het volgende. Uitgangspunt is dat Van der Meulen, als de in dit geding grotendeels in het ongelijk te stellen partij, 'de kosten van de procedure moet dragen. Het hof onderschrijft het standpunt van Lucy Locket, dat zij op grond van art 14 van de Handhavingsrichtlijn aanspraak zou kunnen maken op een volledige proceskostenvergoeding. Voor een beperkte uitleg van art. 14, in die zin dat slechts recht zou bestaan op een volledige proceskostenveroordeling indien sprake zou zijn van grootschalige namaak of piraterij -, ziet het hof voorshands onvoldoende aanknopingspunten in tekst en doel van de richtlijn. De vraag is echter of er plaats is voor toepassing van de richtlijn, nu deze thans nog niet in het nationale recht is omgezet. Naar het voorlopig oordeel van het hof dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord, nu de richtlijn reeds op 29 april 2006 had moeten zijn geïmplementeerd. Op grond van de gemeenschapstrouw dient het hof het nationale recht richtlijnconform te interpreteren. Dat de inleidende dagvaarding van vóór deze datum dateert, doet hieraan niet af. Niet gezegd kan worden dat zulks in strijd zou zijn met de rechtszekerheid, nu de Handhavingsrichtlijn gepubliceerd is en derhalve kenbaar was voor Van der Meulen. Ook overigens ziet het hof geen beletsel om voor een richtlijnconforme interpretatie. Wel zal het hof de kostenveroordeling zoals uitgesproken door de voorzieningenrechter in stand laten, nu dit vonnis dateert van vóór 29 april 2006. Nu Van der Meulen geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van het gevorderde bedrag, acht het hof dit toewijsbaar als gevorderd door Lucy Locket, zij het uitsluitend voor wat betreft de Kosten van het hoger beroep. De grief slaagt.

24. Gelet op het bepaalde in art. 237 lid 4 Rv ontbreekt een toereikende grondslag aan hetgeen Lucy Locket in hoger beroep met betrekking tot de nakosten heeft gevorderd.

#### *Slotsom*

25. De grieven in het principaal appel falen. In het incidenteel appel faalt grief I. De grieven II en III in het incidenteel appel slagen overwegend. Het vonnis zal grotendeels worden bekrachtigd, als hierna in het dictum te bepalen.

#### **De beslissing**

Het gerechtshof:

In het principaal en in het incidenteel appel:

- bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden van 2 maart 2006, behoudens voor zover daarin is afgewezen de vordering van Lucy Locket tot informatieverstrekking; en slechts in zoverre opnieuw rechtdoende:

1. gebiedt Van der Meulen om binnen 21 dagen na de betekening van het onderhavige arrest, aan Lucy Locket of aan een door haar gemachtigde persoon, door middel van een door een registeraccount geverifieerde verklaring, te verstrekken afschriften van, dan wel inzage in, c.q. gegevens betreffende:

(a) de identiteit van de producent en/of leverancier van de Who's that girl? jurken, waaronder begrepen naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, emailadres, contactpersoon, en overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat Van der Meulen de Who's that girl? jurken zelf heeft geproduceerd;

(b) de route via welke de Who's that girl? jurken de Europese Economische Ruimte hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang) en de overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;

(c) het exacte aantal door Van der Meulen ingekochte en aan haar geleverde c.q. geproduceerde Who's that girl? jurken en het schriftelijke bewijs daarvan;

(d) het exacte aantal door Van der Meulen aan - in Nederland en in het buitenland gevestigde - derden geleverde Who's that girl? jurken, alsmede de identiteit, waaronder begrepen naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, emailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Who's that girl? jurken, door overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;

2. bepaalt dat Van der Meulen een dwangsom verbeurt van € 1.000,- aan Lucy Locket, indien zij niet aan deze veroordeling voldoet, voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming, alsmede een dwangsom van € 500,- per dag dat Van der Meulen nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen - gerekend tezamen met de overige veroordelingen, als vermeld sub 1 en 2 van het vonnis van 2 maart 2006 - van € 500.000,-;

3. veroordeelt Van der Meulen tot betaling van de proceskosten aan Lucy Locket tot een bedrag van € 5.906,25, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der inleidende dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

4. wijst af het meer of anders gevorderde.