

Rb Den Haag, 7 mei 2007, Paletti v Shoeby



AUTEURSRECHT

Werk

[Auteursrechtelijk beschermde werken](#)

In dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Inbreuk

[Totaalindrukken niet voldoende afwijkend](#)

De totaalindruk van het ontwerp van Paletti wordt voorshands niet voldoende afwijkend geoordeeld van die van de stripy cardigan van Shoeby Shop cs. Alle in 4.3. aangegeven vormgevingselementen van het overslagvest van Paletti zijn ook in de stripy cardigan van Shoeby Shop cs terug te vinden, zij het in enigszins aangepaste vorm; zo is in de mouwtjes van de stripy cardigan geen rand van satijn, maar een rand van fluweel gebruikt, hetgeen voor de totaalindruk voorshands irrelevant wordt geacht. Dat er ook (licht geoordeelde) verschillen zijn aan te wijzen, zoals Shoeby Shop cs betogen, doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af.

Ontlening

[Onafhankelijk ontwerp onaannemelijk alleen al gelet op verschil in ontstaan](#)

Dat Shoeby Shop cs zelfstandig in alle drie gevallen onafhankelijk van de Paletti ontwerpen en zonder daaraan te ontlenen tot hun ontwerpen zouden zijn gekomen, zoals zij stellen, maar geenszins onderbouwen, is voorshands bij deze stand van zaken, alleen al

gelet op het verschil in ontstaan in de tijd van de ontwerpen van Paletti en Shoeby Shop cs en de niet betwiste positie van BENGH kleding op de markt, onaannemelijk en moet worden verworpen.

GEMEENSCHAPSMODELLENRECHT

Model

[Niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen](#)

In dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Inbreuk

[Totaalindrukken niet voldoende afwijkend](#)

Ontlening

[Onafhankelijk ontwerp onaannemelijk alleen al gelet op verschil in ontstaan](#)

PROCESRECHT

Nevenvorderingen

[Geen spoedeisend belang bij nevenvorderingen](#)

De nevenvorderingen gaan het bestek van een kort geding als het onderhavige te buiten, danwel zijn deze onvoldoende bepaalbaar, althans is niet voldoende steekhoudend toegelicht wat het spoedeisend belang daarbij is, hetgeen bij gebreke van deze toelichting evenmin anderszins is gebleken of valt in te zien, zodat deze zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen: AMI 2007, p. 138; IER 2007, nr. 78, p. 297; BIE 2008, nr. 57, p. 433

Rb Den Haag, 7 mei 2007

(G.R.B. van Peurseem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 283734 / KG ZA 07-280

Vonnis in kort geding van 7 mei 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PALETTI COLLECTIONS B.V.,

gevestigd te Lisse,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#) te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SHOEBY-SHOP B.V., tevens h.o.d.n. SHOEBY FASHION,

gevestigd te Rosmalen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SHOEBY FRANCHISE B.V.,

gevestigd te Rosmalen,

gedaagden,
advocaat mr. J.A.A. van de Westelaken te Vught.
Partijen zullen hierna Paletti en Shoeby Shop cs genoemd worden, gedaagden afzonderlijk tevens Shoeby Shop en Shoeby Franchise.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 maart 2007 en de zijdens Paletti bij brief van 28 maart 2007 overgelegde producties 1 t/m 10, alsmede de ter zitting met instemming van de wederpartijen overgelegde fax van 16 april 2007 houdende specificatie van de gevorderde Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling;
- de zijdens Shoeby Shop cs bij brief van 11 april 2007 overgelegde producties 1 t/m 6;
- de mondelinge behandeling van 16 april 2007 en de bij die gelegenheid zijdens partijen getoonde en achtergelaten kinderkledingsstukken;
- de pleitnota van mr. Van Engelen voor de zitting van 16 april 2007;
- de pleitnota van mr. Van de Westelaken voor de zitting van 16 april 2007.

1.2. Vonnis is bepaald op 7 mei 2007.

2. De feiten

2.1. Paletti is licentienemster van het Benelux woordmerk BENGH, registratienummer 0657632, gedeponneerd op 25 oktober 1999 voor onder meer kleding en van het Benelux woordmerk BENGH PER PRINCESSE, registratienummer 0661666, gedeponeerd op 7 januari 2000, eveneens voor onder meer kleding. Merkhoudster van beide merken is mevrouw [X]. Krachtens deze licentieverhouding exploiteert Paletti sinds de winter van 2000 door haar, Paletti, ontworpen kledingcollecties voor kinderen in het duurdere segment van de markt voor kinderkleding en brengt deze collecties in onder meer Nederland op de markt. Daarnaast is deze kleding op de markt van België, Engeland, Duitsland, Scandinavië en de Verenigde Staten.

2.2. De drie in dit kort geding centraal staande Paletti ontwerpen zijn meisjeskleding uit de zomercollectie 2006 van Paletti die in het voorjaar van 2005 zijn ontworpen door Paletti en vanaf voorjaar/zomer 2005 zijn aangeboden aan de detailhandel, zoals op de Pitti Bimbobeurs van Florence. De zomercollectie 2006 van Paletti lag vervolgens vanaf januari 2006 in de winkel voor de consument. Het betreft de volgende kledingstukken:

a) BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 12172, omschreven als "striped wrap short sleeves" (hierna: "overslagvest", 1e afbeelding is de ontwerptekening):



b) BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 1255, omschreven als "tricot multi top" (hierna: "multitop"; 1e afbeelding is opnieuw de ontwerptekening):





2.3. Tot de zomercollectie 2007 van Shoeby Shop cs behoren onder meer de volgende 3 meisjeskledingstukken uit de Jilly & Mitch lijn. Deze zijn op zijn vroegst in januari 2006 door Shoeby Shop ontworpen:

a) Jilly & Mitch artikelnummer 6200-90-3 "stripy cardigan kids" (hierna: stripy cardigan):



b) Jilly & Mitch artikelnummer 6120-70-4 "Mieke singlet":

c) BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 1239, omschreven als "cotton Lycra top with dots" (hierna: "top"; in bovenste afbeelding de ontwerptekeningen):



c) Jilly & Mitch artikelnummer 6120-37-9 "Marleen singlet":



2.4. Paletti heeft Shoeby Shop cs bij brief van 19 februari 2007 terzake van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing gesommeerd, maar daar is door Shoeby Shop cs geen gehoor aan gegeven.

3. Het geschil

3.1. Paletti vordert – samengevat – een auteursrechtinbreukverbod, alsmede een verbod tot het maken van inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, voorts een verbod tot onrechtmatig handelen door Shoeby Shop cs met diverse nevenvorderingen, te weten een verbod tot hanteren van folders met inbreukmakende Jilly & Mitch kleding, een bevel tot verzameling ter vernietiging van inbreukmakende Jilly & Mitch kleding en dito folders, het doen van verschillende opgaven omtrent ingekochte en verkochte aantallen inbreukmakende kleding en folders en van toeleveranciers en afnemers/niet consumenten, alsmede van een accountantsgecertificeerde bruto- en nettowinstberekening gemoeid met de inbreuk, alles op straffe van dwangsommen en bepaling van een termijn bedoeld in art. 260 Rv, kosten rechtens, waarbij aanspraak wordt gemaakt op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling.

3.2. Shoeby Shop cs voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Werk/niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel?

4.1. In dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.2. De drie Paletti ontwerpen hebben met name de volgende te dezen relevante combinaties van kenmerkende vormgevingselementen die bepalend zijn voor de totaalindruk.

4.3. Het ontwerp voor het overslagvest van Paletti:

- a) vijf verschillende en contrasterende streepmotieven (twee op de voorzijde, één per mouw en één op de achterzijde);
- b) een overslag-ontwerp voor de voorzijde;
- c) een half-top model;
- d) een gestileerde bloem linksboven op de voorzijde;
- e) korte mouwen, die zijn afgezet aan de uiteinden met een rand van satijn en daarop aansluitend een rand van kant;
- f) uitgevoerd in gebreide katoen.

4.4. Het multitop ontwerp van Paletti heeft de volgende in het oog springende combinatie van vormgevingselementen:

- a) drie verschillende motieven – streep-, stippen- en bloem- – uitgevoerd in contrasterende kleuren;
- b) een overslagontwerp voor de bovenkant van de voorzijde met enerzijds een streepmotief en anderzijds een stipmotief;
- c) een kantenrand die de overgang markeert tussen het overslagdeel met strepen en stippen enerzijds en het bloemmotief voor het lijfje anderzijds;

d) een in vier verschillende contrasterende kleuren uitgevoerd schouderbandjes- en biezenpatroon.

4.5. Voor het ontwerp van de Paletti top tenslotte zijn de volgende vormgevingselementen met name van belang:

- a) een stippenmotief in één kleur, met relatief grote stippen in lichtere kleurvorm van die van het verder effen topje zelf;
- b) met een in het oog springend aan de voorzijde van het lijfje van de top geplaatste gestileerde roze bloem met onderliggende groene bladeren in afwijkend (kunststof) materiaal bevestigd met een metalen ringverbinding in de bloemknop.

4.6. Voorop wordt gesteld dat Shoeby Shop cs geen relevant overzicht hebben verschaft van het vormgevingserfgoed van dit soort kinderkleding. Hetgeen zij in dit verband naar voren hebben gebracht, bevat, voor zover al onderbouwd, naar eigen zeggen uitsluitend materiaal dat stamt van na het uitbrengen van de dagvaarding, te weten overzichten van diverse thans gevoerde (kinder)kledingcollecties die in brochures en op internet zijn te vinden in maart 2007. Ten pleidooie is door Shoeby Shop cs aangegeven dat de kinderkledingmode deze zomer bestaat uit stoffen met stippen, strepen of een druk patroon, bij voorkeur nog voorzien van een extra accent in de vorm van een strik of bloem en dat daarom geen sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker bij de Paletti ontwerpen (vgl. pleitnota mr. Van de Westelaken, p. 2). Shoeby Shop cs verliezen daarmee evenwel de datering van de Paletti ontwerpen uit het oog, die voorshands auteursrechtelijk moet worden bepaald in het voorjaar van 2005 en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechtelijk in de zomer van 2005, althans in januari 2006. Dit is door Paletti onderbouwd en (ook desgevraagd ten pleidooie uitdrukkelijk) niet betwist door Shoeby Shop cs, waarmee die datering voldoende aannemelijk is geworden. Deze ontwerpen vormden bovendien onderdeel van de vorige zomercollectie, van 2006 en niet van 2007. Deze 2006 collectie lag, zoals evenmin is betwist, vanaf januari 2006 in de winkels. Daarmee is gegeven dat dit verweer van Shoeby Shop cs niet steekhoudend moet worden geoordeeld.

4.7. Het verweer van Shoeby Shop cs dat geen sprake is van werken of modellen van Paletti, omdat beweerdelijk alle toegepaste kenmerkende vormgevingselementen zouden worden bepaald door de huidige mode, trend of stijl of door eisen van functionaliteit (pleitnota mr. Van de Westelaken p. 2), kan evenmin doel treffen. Zo Shoeby Shop cs daarmee beogen te stellen dat deze in de ontwerpen van Paletti toegepaste vormgevingselementen al bekend zouden zijn ten tijde van het ontwerp van de Palettikleding in 2005/2006, moet dit bij gebreke van enige steekhoudende onderbouwing worden gepasseerd.

4.8. Overigens komt geen van de door Shoeby Shop cs overgelegde (maar ontijdige) afbeeldingen van ontwerpen naar voorlopig oordeel ook maar in de buurt van de ontwerpen van Paletti. Dit vormt te meer een aanwijzing dat sprake is van geldige werken en modellen van

Paletti. Zodoende dient er in dit kort geding van te worden uitgegaan dat de ontwerpen van Paletti origineel zijn. In die optiek is bovendien bij alle drie ontwerpen auteursrechtelijk sprake van een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook moet zodoende worden aangenomen dat de Paletti ontwerpen modelrechtelijk nieuw zijn, dus dat er geen identieke modellen (waarmee is bedoeld: ontwerpen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van die van de Paletti ontwerpen verschillen) voor het publiek ter beschikking waren voor de zomer 2005, althans januari 2006. En tenslotte moet zodoende worden aangenomen dat deze ontwerpen Gemeenschapsmodelrechtelijk een eigen karakter hebben, dus bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken, dan die van modellen voortvloeiend uit de zomer van 2005, althans januari 2006.

4.9. Gelet op het in 4.2. – 4.8. overwogene is voldaan aan de vereisten voor auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming van de ontwerpen van Paletti.

Inbreuk?

4.10. Vergelijking van het BENGH overslagvest (rechts) met de Jilly & Mitch stripy cardigan (links) levert dit beeld op:



De totaalindruk van het ontwerp van Paletti wordt voorshands niet voldoende afwijkend geoordeeld van die van de stripy cardigan van Shoeby Shop cs. Alle in 4.3. aangegeven vormgevingselementen van het overslagvest van Paletti zijn ook in de stripy cardigan van Shoeby Shop cs terug te vinden, zij het in enigszins aangepaste vorm; zo is in de mouwtjes van de stripy cardigan geen rand van satijn, maar een rand van fluweel gebruikt, hetgeen voor de totaalindruk voorshands irrelevant wordt geacht. Dat er ook (licht geoordeelde) verschillen zijn aan te wijzen, zoals Shoeby Shop cs betogen, doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af.

Om te komen tot een werkelijk te onderscheiden totaalindruk is naar voorlopig oordeel derhalve onvoldoende beslissend de verschillende bloemmaterialen uit de twee ontwerpen, de overslag in doorlopende stof (Paletti) of middels een soort van lint (Shoeby Shop cs), de iets kortere mouwtjes van de stripy cardigan en de beweerdelijk nauwere hals, hetgeen ook geldt voor de fletsere (pastel)kleuren van de stripy cardigan geplaatst tegenover de fellere of drukker (primaire) kleuren van het overslagvest van Paletti. Voorshands wordt dan ook geoordeeld dat Shoeby Shop cs met de stripy cardigan inbreuk maken op het ontwerp voor het overslagvest van Paletti.

4.11. Beschouwing van twee varianten BENGH Multitops (aan de buitenzijden) naast de Jilly & Mitch Mieke singlet (in het midden) ziet er zo uit:



Hiervoor geldt voorshands hetzelfde als met betrekking tot het BENGH overslagvest. Alle in 4.4. genoemde kenmerkende vormgevingselementen die naar voorlopig oordeel de totaalindruk van de BENGH Multitop bepalen, zijn overgenomen (zij het dat het streep- en stipmotief verwisseld zijn, maar dat is voor de totaalindruk niet van voldoende belang). Ook hier kan aan Shoeby Shop cs worden toegegeven dat er verschillen kunnen worden ontwaard (kleurintensiteit, strikjes op de bandjes, plaats waar het lijfje met bloemmotief begint en afwijkend type bloemmotief), maar die worden naar voorlopig oordeel voor de totaalindruk van onvoldoende gewicht geacht. Zoals gebleken is bij de getoonde exemplaren in dezelfde maat, is geen sprake van verschil in lengte, zoals uit bovenweergegeven afbeelding lijkt te volgen en door Shoeby Shop cs ten onrechte is aangevoerd. Ook met de Mieke singlet maken Shoeby Shop cs derhalve inbreuk op de auteurs- en modelrechten van Paletti.

4.12. De BENGH top (rechts) naast de Jilly & Mitch Marleen singlet (links); overigens in verschillende maten, kan zo worden aanschouwd:



Partijen twisten over de vraag of de Marleen singlet van Shoeby Shop cs wel met bewerkte bandjes wordt uitgevoerd: Volgens Paletti is dat zo, hetgeen zij met een nog van winkellabels voorzien exemplaar van een Marleen singlet heeft aangetoond, maar Shoeby Shop heeft ter zitting een (niet van winkellabels voorzien en niet schoon) Marleen singlet getoond zonder bewerkte bandjes. Overigens is ook de hier weergegeven BENGH top, die is gescand uit de dagvaarding, niet voorzien van bewerkte bandjes, maar volgens Paletti is uitsluitend een topje met bewerkte bandjes op de markt gebracht, hetgeen niet is weersproken, zodat daarvan is uit te gaan. Zelfs als de Marleen singlet met onbewerkte bandjes zou worden gevoerd door Shoeby Shop cs (waar de overgelegde ontwerptekeningen overigens niet op wijzen), is naar voorlopig oordeel niettemin sprake van inbreuk. Immers ook in dit geval zijn de in 4.5. genoemde voor de totaalindruk beslissende vorm-

gevingselementen overgenomen. De aanwezige verschillen (de dikte van de stip, alsmede de plaats waar de bloem is aangebracht) – zelfs als geen sprake zou zijn van bewerkte bandjes bij de Marleen singlet – wegen daar qua totaalindruk onvoldoende tegenop. Ook hier wordt het op de hierboven weergegeven afbeelding gesuggereerde lengteverschil in werkelijkheid veroorzaakt door verschil in maat. Bij de ter zitting getoonde gelijke maten is geen sprake van lengteverschil, zodat ook hier in weerwil van de stellingen van Shoeby Shop cs geen sprake is van enig voor de totaalindruk relevant verschil.

Slotsom

4.13. Dat Shoeby Shop cs zelfstandig in alle drie gevallen onafhankelijk van de Paletti ontwerpen en zonder daaraan te ontleen tot hun ontwerpen zouden zijn gekomen, zoals zij stellen, maar geenszins onderbouwen, is voorshands bij deze stand van zaken, alleen al gelet op het verschil in ontstaan in de tijd van de ontwerpen van Paletti en Shoeby Shop cs en de niet betwiste positie van BENGH kleding op de markt, onaannemelijk en moet worden verworpen.

4.14. Op grond van het vorenoverwogene is het auteursrechtinbreukverbod en het verbod tot het maken van inbreuk op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen van Paletti, versterkt met dwangsom, toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.15. Ook het bevel tot staking van verveelvoudiging of openbaarmaking van folders waarin bedoelde inbreukmakende Jilly & Mitch producten staan afgebeeld is, eveneens versterkt met dwangsom, op grond van het door Paletti ingeroepen auteursrecht toewijsbaar als in het dictum verwoord.

4.16. Bij een afzonderlijk oordeel omtrent de gevorderde onrechtmatige daadgrondslag van de vorderingen bestaat bij die stand van zaken geen voldoende toegelicht spoedeisend belang, zodat zulks wordt afgewezen.

4.17. De nevenvorderingen gaan het bestek van een kort geding als het onderhavige te buiten, danwel zijn deze onvoldoende bepaalbaar, althans is niet voldoende steekhoudend toegelicht wat het spoedeisend belang daarbij is, hetgeen bij gebreke van deze toelichting evenmin anderszins is gebleken of valt in te zien, zodat deze zullen worden afgewezen.

4.18. Nu de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn inmiddels per 1 mei 2007 in werking is getreden, zal de gevorderde Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling worden opgevat als een vordering ex art. 1019h Rv. Deze is toewijsbaar, nu deze op de wet is geënt, afdoende is onderbouwd en niet voldoende steekhoudend inhoudelijk is weersproken door Shoeby Shop cs. Als in het ongelijk gestelde zijde zullen laatstgenoemden in deze kosten worden veroordeeld.

4.19. Art. 260 Rv is per 1 mei 2007 vervallen. De gevorderde bepaling van een termijn ex art. 260 Rv zal worden opgevat als een vordering tot bepaling van een termijn ex art. 1019i lid 1 Rv en wordt bepaald als in het dictum verwoord.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- beveelt Shoeby Shop cs om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op Paletti's auteursrechten en/of Gemeenschapsmodelrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door de verkoop, levering, distributie of het anderszins verhandelen van de ten processe bedoelde inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als dag begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, danwel, naar keuze van Paletti, van €150,- per inbreukmakend product, één en/of ander met een maximum van €250.000,-;

- beveelt Shoeby Shop cs om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het verveelvoudigen of openbaar maken van folders waarin één of meer van de ten processe bedoelde Jilly & Mitch producten (de stripy cardigan, de Mieke singlet en de Marleen singlet) staan afgebeeld te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als dag begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, danwel, naar keuze van Paletti, van €50,- per inbreukmakende folder, één en/of ander met een maximum van €50.000,-;

- bepaalt dat voornoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

- veroordeelt Shoeby Shop cs in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Paletti, tot aan de dag van dit vonnis begroot op €321,85 aan verschotten en €10.365,- aan salaris procureur;

- bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i lid 1 Rv op 6 maanden na de datum van dit vonnis;

- verklaart dit vonnis tot zover voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.