

Vzgr Rb Haarlem, 21 september 2007, Fatboy v Qdesign

Fatboy Lounge Pillow



AUTEURSRECHT

Overdracht

[Dit zo zijnde en gezien de akte van overdracht en gelet op de mededeling van de advocaat van Fatboy dat volledig betaald is, gaat de voorzieningenrechter voorshands er vanuit dat het auteursrecht op de Fatboy the Original is overgedragen, zodat Fatboy als auteursrechthebbende in deze als zodanig rechtsgeldig optreedt.](#)

Oorspronkelijk werk

[vonnis rechtbank den Bosch gevolgd ter zake van oorspronkelijkheid](#)

Hoewel het Bossche vonnis is geweest in een procedure waarbij Qdesign geen partij was, en dat vonnis tussen beide partijen in onderhavig kort geding geen gezag van gewijsde heeft, vormt de genoemde uitspraak van de bodemrechter, dat door een meervoudige kamer is geweest, wel een belangrijk gezichtspunt, dat bij de beoordeling in het onderhavig kort geding meeweegt. Voorts geldt dat de juistheid van de historische analyse van de herkomst, die Qdesign heeft onderbouwd door overlegging van een verklaring van dr. T.R.A. de Rijk, Associate Professor Geschiedenis van het Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, niet aanstonds overtuigt en nader onderzoek vergt, waarvoor een kort geding zich naar zijn aard niet leent. Gelet op het oordeel van de rechtbank 's-Hertogenbosch gaat ook de voorzieningenrechter voorshands ervan uit dat de Fatboy the Original een oorspronkelijk werk betreft dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Inbreuk

[Verschillen van ondergeschikte betekenis](#)

Met Fatboy is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verschillen tussen de beide zitzakken, zoals het binnenwerk, de lengte en uitvoering van de sluitingen, het stiksel en de breedte van de rand, en het ontbreken van het label en het zwarte handvat bij de Lounge Pillow,

van ondergeschikte betekenis zijn, zodat deze niet kunnen leiden tot het oordeel dat de totaalindruk van de Lounge Pillow anders is dan die van de Fatboy the Original.

PROCESRECHT

Verbod

[Enkel maatvoering 140x180 cm inbreukmakend: bevel verhandeling andere maatvoeringen niet te belemmeren](#)

De voorzieningenrechter overweegt dat de brief die Fatboy aan Loods 5, genoemd onder 2.7, die zoals ter zitting is komen vast te staan eveneens is verzonden aan de vennootschap genaamd Paperwhite, onvoldoende duidelijk maakt dat de bezwaren van Fatboy uitsluitend zien op de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm. Dat zal bij de geadresseerden de indruk hebben kunnen doen in staan dat de rechtbank 's-Hertogenbosch alle Lounge Pillow en Lounge Bouwproducten als inbreuk heeft beschouwd terwijl dat niet het geval is, daar bedoeld vonnis uitsluitend ziet op een zitzak met de maatvoering 140 cm x 180 cm. De stelling van Fatboy dat Qdesign geen belang heeft bij haar vorderingen voor zover deze zien op de Lounge Pillow producten in de andere maatvoeringen, gaat in dat licht dan ook niet op. Ter zitting heeft Fatboy voorts laten weten bereid te zijn om de brieven zoals door Qdesign gevorderd, te verzenden.

5.10. Op grond van het voorgaande zal de vordering van Qdesign onder 3.1, onder I worden toegewezen, behoudens de handelingen, die de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm betreffen.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Haarlem, 21 september 2007

(A.J. van der Meer)

zaaknummer/ rolnummer: 137943 / KG ZA 07-435

Vonnis in kort geding van 21 september 2007

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

QDESIGN C LIMITED,

gevestigd te Haarlem,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. L. Koning,

advocaat mr. D.R.S. Donk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FATBOY THE ORIGINAL B.V.,

kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat [mr. K. Limperg](#) en mr. W.H.L. Verschuur te Den Haag.

Partijen zullen hierna Qdesign en Fatboy genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 32
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende conclusie van eis in reconventie met producties 1 tot en met 23
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Qdesign
- de pleitnota van Fatboy.

1.2. Op verzoek van de voorzieningenrechter en na overleg met partijen heeft Fatboy exemplaren van de betreffende zitzakken in de maatvoering 140 cm x 180 cm, te weten een rood en een grijs exemplaar afkomstig van Fatboy en een rood en een grijs exemplaar afkomstig van Qdesign, ten kantore van de rechtbank gedeponereerd ten behoeve van de beoordeling in onderhavige procedure, totdat het vonnis zal zijn uitgesproken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Qdesign is een onderneming waarvan blijkt een door Fatboy overgelegd uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel d.d. 30 augustus 2007 de bedrijfsomschrijving luidt: "Groothandel in arts en crafts (glas, mandwerk, aardewerk, kaarsen en kandelaars). Dit is inclusief stoelen (tuin), kussens, meubels en lampen."

2.2. Fatboy is een Nederlandse onderneming, actief in een dertigtal landen die zich bezighoudt met de productie en verkoop van (woon)accessoires.

2.3. Sinds 2002 verkoopt Fatboy onder de naam "Fatboy the Original" een zitzak in (uitsluitend) de maat 140cm x 180cm, uitgevoerd in verschillende kleuren. De Fatboy the Original is in 1998 ontworpen door de Finse ontwerper Jukka Setälä (verder te noemen: Setälä).

2.4. Qdesign verkoopt via verschillende distributeurs in Nederland onder meer zitzakken onder de naam "Lounge Pillow", alsmede poefen onder de naam "Lounge Pouf". De Lounge Pillew wordt verkocht in de maten 40 cm x 40 cm, 70 cm x 70 cm, 70 cm x 70 cm x 15 cm, 110 cm x 110 cm, 140 cm x 140 cm, 140 cm x 180 cm.

2.5. Bij [vonnis van 6 juni 2007 heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch](#) in een bodemprocedure tussen Fatboy en een tweede eiser enerzijds en H.M.G. Bedtextiel B.V. en twee andere gedaagden anderzijds betreffende de door Fatboy inbreuk op haar auteursrecht op de Fatboy the Original onder meer als volgt overwogen:

(..)

4.1.2.

(..) *Uit de overige door [eisers] overgelegde producties blijkt niet dat vóór 1 januari 1999 een zitzak met de combinatie van dezelfde kenmerkende elementen als die van de Fatboy the Original op de markt is gebracht, zodat er geen reden is uit te gaan van ontlening door [eiser sub 2).*

[Eisers] hebben evenmin aangetoond dat de vormgevingselementen van de Fatboy the Original al vóór 1 januari 1999 "in de mode " waren, zodat niet gezegd

kan worden dat deze elementen zijn bepaald door mode of stijl.

4.1.3. *De stelling van [eisers] dat de zitzak-in-kussenvorm al sinds jaar en dag, ook voor 1998 bestaat, wordt door de rechtbank in de onderhavige zaak dan ook niet gevolgd. Nu het immers gaat om de vraag of een zitzak-in-kussenvorm met dezelfde kenmerkende elementen als die van de Fatboy the Original reeds bestond.*

4.1.4. *Aan [eisers] moet worden toegegeven dat de vorm van de Fatboy the Original overeenkomt met die van een hoofdkussen waarvan de overtrek is voorzien van een Engelse (of Oxford-) naad, maar [eisers] verliezen hierbij uit het oog dat het hier niet om een hoofdkussen gaat waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen, maar om een zitzak van 1.80 m. x 1.40 m.. De combinatie van het grote formaat, de rechthoekige vorm, de, .. Ellg~Is.~,n~ad die zorgt voor een brede rand om de zitzak, de glanzende nylon stof en het opvallende läbiil lê,,iiri üliwerk'Oji die een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De combinatie van juist deze elementen is naar het oordeel van de rechtbank niet louter ingegeven door eisen van functionaliteit. Het is immers, gelet op de grote hoeveelheid in het geding gebrachte afbeeldingen, zeer wel mogelijk dezelfde functionaliteit op andere wijzen te verkrijgen.*

4.1.5. *Gelet op het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat de Fatboy the Original in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. (...)*

Dit vonnis (verder te noemen: het Bossche vonnis) is inmiddels in kracht van gewijsde gegaan.

2.6. Bij brief van 3 juli 2007 heeft Fatboy Qdesign onder meer geschreven dat zij zich eerder heeft beklagd over de verhandeling door Qdesign van Lounge Pillow en Lounge Pouf producten en dat haar bezwaren waren gebaseerd op schending van de rechten op haar Fatboy producten. In die brief wordt melding gemaakt van het Bossche vonnis en schrijft Fatboy dat dat vonnis buiten twijfel stelt dat ook de door Qdesign gevoerde producten inbreukmakend zijn en dat Qdesign schadeplichtig is. Bij deze brief is een concept voor een door Qdesign te ondertekenen onthoudingsverklaring gevoegd, waarin Qdesign verklaart de productie en verkoop van Lounge Pillow producten te hebben gestaakt en in de toekomst gestaakt te zullen houden.

2.7. Bij brief van 3 juli 2007 heeft Fatboy aan Loods 5 Holding B.V. (hierna: Loods 5) onder meer het volgende geschreven:

"(...)

Wij hebben een vergelijkbare zaak inmiddels uitgedeed in een zgn. bodemprocedure voor de rechtbank. In die procedure is onder meer vastgesteld dat onze producten beschermd zijn tegen (verwarringwekkende)nabootsing. Ook zijn onze schadeclaims erkend. Een afschrift van het uitvoerig gemotiveerde vonnis is bijgesloten.

Het vonnis stelt buiten twijfel dat ook de door u geleverde producten inbreukmakend zijn en dat u schadeplichtig bent.

(...)

Bijgevoegd is een onthoudingsverklaring, waarmee u kort gezegd kunt verklaren de productie en verkoop van Lounge Pillow en Lounge Poufproducten onmiddellijk te staken.

(...)

2.8. Bij brief van 19 juli 2007 heeft Fatboy aan de raadsman van Loods 5 ondermeer het volgende meege-deeld:

"(...)

Ik ga daarom vooralsnog akkoord met de door u aan-gereikte praktische oplossing, namelijk het weren van de Lounge Pillow (180 cm x 140 cm) en Lounge Pouf-producten. Wel wil ik graag de volgende kanttekening maken. Het is Qdesign C tevens niet toegestaan pro-ducten te verkopen die het uiterlijk van Fatboy-producten in te grote mate benaderen. (...) Heeft Qde-sign C bijvoorbeeld een Lounge Pillow zitzak in de collectie met precies dezelfde eigenschappen als de versie van 180 cm x 140 cm, maar in een wat kleinere maat, dan zal ook dit product moeten worden geweerd. (...)"

2.9. Bij brief van 20 juli 2007 heeft de raadsman van Loods 5 Fatboy verzocht exact aan te geven op welke producten en in welke formaten in centimeters Fatboy het oog heeft in haar brief van 19 juli 2007, zoals hier-voor genoemd.

2.10. Bij brief van 29 augustus 2007 heeft Fatboy aan Qdesign een brief gezonden met bijgevoegd als schik-kingsvoorstel een concept voor een vaststellingsovereenkomst, waarin onder meer is opge-nomen:

"(...)

1. Qdesign C past de uitvoering van de Lounge Pillow 140 cm x 180 cm aan op de wijze zoals blijkt uit de bij-lage J bij deze overeenkomst. (...)

2. Qdesign C past de uitvoering van de Lounge Pouf(...) niet aan en zal ook geen productlabel aan-brengen op of aan het product.

3. Fatboy zal Loods 5 en Paperwhite (...) berichten dat Fatboy geen bezwaarheeft tegen de verkoop van zit-producten die uitgevoerd worden conform het in artikel J en 2 bepaalde.

(..)"

3. Het geschil in conventie

3.1. Qdesign vordert – zakelijk weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut

I Fatboy zal veroordelen om onmiddellijk na beteke-ning van dit vonnis iedere onrechtmatige handelswijze jegens Qdesign te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en meer in het bijzonder de verkoop van (nader bepaalde) kussens door Qdesign en/of haar afnemers op geen enkele wijze te belemmeren;

II Fatboy zal veroordelen om binnen 7 (zegge: zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan alle personen en rechtspersonen aan wie Fatboy een sommatie heeft gestuurd om de verkoop van (nader bepaalde) kussens

van Qdesign te staken, een aangetekende brief met be-richt van ontvangst te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder verder bijschrift en commentaar:

"Geachte ..

Wij hebben u bij brief van _____ ten onrechte geïnformeerd dat de Lounge Pillow van Qdesign C in-breuk zou maken op de auteursrechten op onze Fatboy the Original. Deze stelling is onjuist.

Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de recht-bank Haarlem vanis bepaald dat wij door deze mededeling onrechtmatig jegens Qdesign Limited gevestigd te Haarlem hebben gehandeld.

De door aan u geleverde Lounge Pillowproducten zijn door Qdesign C Limited ontworpen en het is u uiteraard toegestaan om deze producten te koop aan te bieden, te leveren en/of in voorraad te houden.

Om ervoor te zorgen dat de door Qdesign C Limited geleden schade als gevolg van onze onrechtmatige han-delwijze zoveel mogelijk wordt beperkt, verzoeken wij u de verkoop van de Lounge Pillowproducten zo spoedig mogelijk te hervatten.

Mocht u als gevolg van onze handelswijze eveneens schade hebben geleden dan zij uiteraard bereid deze aan u te vergoeden.

Haarlem, ____ september 2007

Fatboy the Original B.V.

of een zodanige brief als de voorzieningenrechter juist acht.

III Fatboy zal veroordelen om binnen 14 (zegge: veer-tien) dagen na betekening van dit vonnis aan Qdesign opgave te verstrekken van alle (rechtspersonen aan wie Fatboy de mededeling heeft gestuurd inhoudende dat de verkoop van (bepaalde) Lounge Pillowproducten gestaakt dient te worden, alsmede aan Qdesign kopieën te sturen van alle brieven als hiervoor bedoeld onder II die door Fatboy aan de betreffende (rechts-)personen zijn gestuurd;

IV zal bepalen dat Fatboy aan Qdesign een dwangsom verbeurt bij iedere afzonderlijke gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor onder I tot en met III ver-zochte verboden én/of geboden van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 5.000,- per dag dat dergelijke overtreding voortduurt; en

V Fatboy zal veroordelen in de volledige kosten van dit geding.

3.2. Qdesign heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Fatboy onrechtmatig heeft gehandeld omdat Fatboy niet alleen aan Qdesign maar eveneens aan der-den een sommatiebrief heeft verzonden met de mededeling dat de Lounge Pillow en de Loung Pouf van Qdesign inbreuk maken op de auteursrechten van Fatboy en dat iedere verkoop van de Lounge Pillow en Lounge Pouf producten om die reden gestaakt dient te worden. Fatboy beroept zich daarbij, aldus Qdesign ten onrechte, op het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 6 juni 2007. Na ontvangst van de genoemde sommatiebrief hebben derden de verkoop van de Lounge Pillow en Lounge Pouf gestaakt en de producten uit hun bedrijfsruimtes verwijderd. Voor

Qdesign is van belang dat de verkoop van haar producten zo spoedig mogelijk wordt hervat. Fatboy heeft aan een sommatie daartoe door Qdesign geen gehoor gegeven.

3.3. Fatboy voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Fatboy vordert - zakelijk weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij vonnis:

i) Qdesign met onmiddellijke ingang zal verbieden om inbreuk te maken op de ten processe bedoelde intellectuele eigendomsrechten van Fatboy, alsmede haar met onmiddellijke ingang zal verbieden onrechtmatig te handelen jegens Fatboy, in het bijzonder Qdesign met onmiddellijke ingang zal verbieden de Lounge Pillow (140 cm x 180 cm)- te (doen) vervaardigen, te im- en exporteren, te verveelvoudigen, in voorraad te hebben, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te vervaardigen en/of openbaar te maken;

ii) Qdesign zal bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis, bij alle afnemers waarvan zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende zitzakken voorhanden (zullen) zijn, de gehele voorraad zitzakken terug te nemen, zonodig door deze terug te kopen, met een door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave aan de advocaat van Fatboy van de aantallen teruggehaalde producten, zulks gerangschikt naar afnemer;

iii) Qdesign zal bevelen om (a) alle inbreukmakende zitzakken die Qdesign nog in voorraad heeft - binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis - en (b) de inbreukmakende zitzakken die zij (onder andere uit hoofde van de vorderingen onder ii) en v) terugneemt - binnen vijf werkdagen na ontvangst/terugname ervan - op eigen kosten te (doen) vernietigen en daarvan binnen vijf werkdagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering te zenden aan de advocaat van Fatboy;

iv) Qdesign zal bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, alle (reclame)materialen waarin de inbreukmakende zitzakken worden aangeboden of getoond te vernietigen, dan wel voor zover het producten aangeboden of getoond via internet betreft, deze te verwijderen en verwijderd te houden;

v) Qdesign zal bevelen binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, een brief te sturen (per e-mail, fax en aangetekend schrijven met handtekening retour) aan alle afnemers aan wie Qdesign de in het lichaam van de dagvaarding genoemde inbreukmakende zitzakken geleverd heeft, of mogelijk anderszins geleverd heeft, met uitsluitend de volgende tekst

BELANGRIJKE MEDEDELING ZITZAKKEN

t.a.v. de Directie

Mijne heren,

Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de arrondissementrechtbank te Haarlem d.d. ... september 2007, zijn wij veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten. Recent hebben wij zitzakken onder de aanduiding Lounge Pillow (formaat 140 x 180 cm) aangeboden, die een kopie zijn van de bekende

FATBOY THE ORIGINAL zitzak. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde Lounge Pillow (140 x 180 cm) zitzakken inbreuk maken op de exclusieve rechten die rusten op de FATBOY THE ORIGINAL zitzak.

Wij hebben de inbreukmakende Lounge Pillow zitzak op last van de rechter onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze niet meer leveren. Wij verzoecken u vriendelijk doch zeer dringend om ons de Lounge Pillow (140 x 180 cm) te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

(Ter keuze van de Qdesign eventueel ook: wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak).

Hoogachtend,

Qdesign C Limited

met volledig afschrift van al deze brieven aan de raadsman van Fatboy binnen twee werkdagen na verzending van de brieven;

vi) Qdesign zal bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Fatboy schriftelijk, volledige en door een registeraccountant geaccordeerde opgave, telkens gespecificeerd per afnemer, te doen toekomen van;

a) de volledige naam en het volledige adres van de leveranciers) en afnemer(s) van de inbreukmakende zitzakken, voor wat betreft de afnemers alleen de afnemers die rechtspersoon zijn en professioneel handelen;

b) het totaal aantal (door Qdesign) vervaardigde en/of bestelde, afgenomen en (thans) in voorraad gehouden inbreukmakende zitzakken en de inkooprijzen daarvan;

c) het totaal aantal reeds verkochte inbreukmakende zitzakken, alsmede de door Qdesign gehanteerde verkoopprijzen; een en ander gestaafd door middel van goed leesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

vii) Qdesign zal veroordelen tot betaling aan Fatboy van een dwangsom ten bedrage van EUR 10.000,- (tienduizend euro) voor elke dag of ieder gedeelte van een dag dat Qdesign geheel of gedeeltelijk in strijd mocht handelen met de overeenkomstige sub i) t/m vi) gevorderde ver- en geboden, dan wel- en zulks ter uitsluitende keuze van Fatboy, van EUR 1.000,- (duizend euro) voor iedere zitzak ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, Qdesign in strijd mocht handelen met de overeenkomstige sub i) t/m vi) gevorderde op te leggen ver- en geboden of enig gedeelte daarvan;

viii) met inachtneming van art. 1019iRv zal bepalen dat Fatboy een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt binnen drie maanden na het in deze zaak te wijzen vonnis.

Voorts heeft Fatboy zowel in conventie als in reconventie gevorderd dat de voorzieningenrechter Qdesign op de voet van art. 1019hRv zal veroordelen in de kosten van dit geding in conventie en in reconventie, inclusief de advocaatkosten, een en ander zoals ter zitting door Fatboy te specificeren, althans Qdesign zal veroordelen tot een zodanig bedrag aan proceskosten als de voorzieningenrechter in goede justitie zal verme-

nen te behoren, alsmede het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.

4.2. Fatboy legt aan haar vorderingen in reconventie ten grondslag dat Qdesign inbreuk maakt op het auteursrecht van Fatboy op de Fatboy the Original door het verhandelen van de Lounge Pillow, een zitzak uitgevoerd in de maat 140 cm x 180 cm, en daarmee onrechtmatig handelt. Voorts stelt Fatboy dat sprake is van slaafse nabootsing door Qdesign van de Fatboy the Original. Fatboy lijdt schade als gevolg van het handelen van Qdesign,

4.3. Qdesign voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en in reconventie Auteursrechthebbende

5.1. Qdesign heeft voor het eerst ter zitting in dit kort geding betwist dat het auteursrecht op de Fatboy the Original bij akte aan Fatboy zijn overgedragen. Daarbij heeft zij gewezen op een brief d.d. 26 april 2006 van de raadsman van Fatboy aan Loods 5, waarin onder meer staat vermeld dat Fatboy terzake van dit ontwerp wereldwijd exclusief licentienemer is. Daarop heeft Fatboy ter zitting de akte d.d. 30 juni 2006 waarbij Setälä het auteursrecht op de Fatboy the Original aan Fatboy overdraagt in het geding gebracht. In die aktestaat ondermeer dat de overdracht van dit auteursrecht afhankelijk is van de volledige betaling door Fatboy van de koopprijs voor dat auteursrecht. Qdesign heeft vervolgens ter zitting in twijfel getrokken dat die volledige betaling heeft plaatsgevonden. De advocaat van Fatboy heeft daarop ter zitting laten weten dat hij uit eigen wetenschap kan verklaren dat betaling volledig in 2006 heeft plaatsgevonden, maar dat hij - nu dit verweer voor het eerst tijdens de behandeling van dit kort geding wordt gevoerd - thans geen betalingsbewijzen voorhanden heeft.

5.2. Dit zo zijnde en gezien de akte van overdracht en gelet op de mededeling van de advocaat van Fatboy dat volledig betaald is, gaat de voorzieningenrechter voorshands er vanuit dat het auteursrecht op de Fatboy the Original is overgedragen, zodat Fatboy als auteursrechthebbende in deze als zodanig rechtsgeldig optreedt.

Auteursrechtelijke bescherming

5.3. Alvorens te kunnen beoordelen of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Fatboy dient de vraag te worden beantwoord of de Fatboy the Original in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe is van belang of sprake is van een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet.

5.4. Qdesign heeft als verweer aangevoerd dat de door Fatboy vervaardigde zitzakken niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en dat derhalve geen sprake kan zijn van inbreuk op het auteursrecht. Qdesign heeft aan de onderbouwing van haar stelling naast de in de Bossche procedure aangevoerde argumenten, een nieuw argument toegevoegd. Qdesign stelt namelijk dat de zitzak van Fatboy geen bijzondere vorm kent, maar geheel past in een lange traditie van het informele gebruik van grote matrassen.

Daarbij stelt Qdesign dat het kenmerk van de brede rand, zijnde de naar buiten geslagen naad niet typisch is voor kussens, maar wel voor de gedurende eeuwen vervaardigde lig-, zit- en rustmatrassen, die met name gebruikelijk is bij matrassen afkomstig uit de Oosterse traditie.

5.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Hoewel het Bossche vonnis is gewezen in een procedure waarbij Qdesign geen partij was, en dat vonnis tussen beide partijen in onderhavig kort geding geen gezag van gewijsde heeft, vormt de genoemde uitspraak van de bodemrechter, dat door een meervoudige kamer is gewezen, wel een belangrijk gezichtspunt, dat bij de beoordeling in het onderhavig kort geding meeweegt.

Voorts geldt dat de juistheid van de historische analyse van de herkomst, die Qdesign heeft onderbouwd door overlegging van een verklaring van dr. T.R.A. de Rijk, Associate Professor Geschiedenis van het Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, niet aanstonds overtuigt en nader onderzoek vergt, waarvoor een kort geding zich naar zijn aard niet leent. Gelet op het oordeel van de rechtbank 's-Hertogenbosch gaat ook de voorzieningenrechter voorshands ervan uit dat de Fatboy the Original een oorspronkelijk werk betreft dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Auteursrechtelijke inbreuk

5.6. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Fatboy.

Fatboy heeft in het kader van dit kort geding laten weten dat de Lounge Pouf geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Fatboy en dat de Lounge Pillow, voorzover niet uitgevoerd in de maat 140 cm x 180 cm evenmin inbreukmakend is, zoals eveneens blijkt uit de brief van 29 augustus 2007, hiervoor genoemd onder 2.10. Bij haar genoemde conclusie van antwoord heeft Fatboy laten weten dat er aanwijzingen bestaan dat mogelijk ook verwarring bij het publiek veroorzaakt wordt of zal worden door (in ieder geval) de verhandeling van de zitzak van Qdesign met de maatvoering 140 cm x 140 cm, in die zin dat het publiek zal menen dat de betreffende zitzakken afkomstig zijn van Fatboy of kopieën of navolgingen van producten van Fatboy zijn. In geval deze aanwijzingen zich mochten concretiseren, heeft Fatboy zich het recht voorbehouden om, in een bodemprocedure, (juridische) actie te ondernemen tegen de verhandeling van dergelijke zitzakken.

Vooralsnog heeft zij verklaard dat hier echter geen aanleiding toe bestaat en dat Fatboy het tegendeel ook niet zal uitdragen jegens afnemers van Qdesign. Uit de conclusie van antwoord volgt voorts dat Fatboy thans uitsluitend stelt dat Qdesign met verhandeling van de Lounge Pillow van 140 cm x 180 cm inbreuk maakt op het auteursrecht op de Fatboy the Original.

5.7. Qdesign heeft als verweer aangevoerd dat gelet op het verschil in gekozen combinatie van elementen geen sprake kan zijn van inbreuk. Anders dan de Fatboy the Original van Fatboy zijn alle Lounge Pillowproducten

voorzien van een binnen- en een buitenkussen en bestaat de sluiting uit zwart klittenband over de gehele breedte van het kussen. Daarnaast zijn de kussens van Qdesign uitgevoerd in dacron stof met zigzag-stiksels en is een zwart handvat aangebracht.

5.8. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Gelet op de punten van overeenstemming, door Fatboy aangevoerd, zoals de identieke, naar buiten uitstekende platte rand (de zogenoemde Engelse naad), de uitvoering in vergelijkbaar materiaal en kleuren en de maatvoering, is het totaalbeeld van de beide zitzakken hetzelfde.

Met Fatboy is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verschillen tussen de beide zitzakken, zoals het binnenwerk, de lengte en uitvoering van de sluitingen, het stiksel en de breedte van de rand, en het ontbreken van het label en het zwarte handvat bij de Lounge Pillow, van ondergeschikte betekenis zijn, zodat deze niet kunnen leiden tot het oordeel dat de totaalindruk van de Lounge Pillow anders is dan die van de Fatboy the Original.

De voorzieningenrechter is voorhands van oordeel dat de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm auteursrechtelijk inbreuk maakt op de Fatboy the Original van Fatboy.

Vorderingen in conventie

5.9. De voorzieningenrechter overweegt dat de brief die Fatboy aan Loods 5, genoemd onder 2.7, die zoals ter zitting is komen vast te staan eveneens is verzonden aan de vennootschap genaamd Paperwhite, onvoldoende duidelijk maakt dat de bezwaren van Fatboy uitsluitend zien op de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm. Dat zal bij de geadresseerden de indruk hebben kunnen doen in staan dat de rechtbank 's-Hertogenbosch alle Lounge Pillow en Lounge Poufproducten als inbreuk heeft beschouwd terwijl dat niet het geval is, daar bedoeld vonnis uitsluitend ziet op een zit-zak met de maatvoering 140 cm x 180 cm. De stelling van Fatboy dat Qdesign geen belang heeft bij haar vorderingen voor zover deze zien op de Lounge Pillow producten in de andere maatvoeringen, gaat in dat licht dan ook niet op. Ter zitting heeft Fatboy voorts laten weten bereid te zijn om de brieven zoals door Qdesign gevorderd, te verzenden.

5.10. Op grond van het voorgaande zal de vordering van Qdesign onder 3.1, onder I worden toegewezen, behoudens de handelingen, die de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm betreffen. Gelet op de bereidheid van Fatboy tot verzending van brieven, zoals hiervoor reeds overwogen, zal de vordering onder II eveneens worden toegewezen.

De vordering van Qdesign onder III zal worden afgewezen nu ter zitting onbetwist is komen vast te staan dat Fatboy de door Qdesign gewraakte brief uitsluitend aan Loods 5 en Paperwhite heeft verzonden, zodat Qdesign geen belang heeft bij deze vordering. De gevorderde dwangsom is niet bestreden en zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat deze zal worden gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld. **Vorderingen in reconventie**

5.11. Gelet op al het hiervoor overwogene komen de vorderingen van Fatboy in reconventie, zoals genoemd onder 4.1. en die op zichzelf niet door Qdesign zijn betwist, voor toewijzing in aanmerking met inachtneming van het volgende. Het gevorderde verbod onder i) zal ambtshalve worden beperkt als hierna in het dictum vermeld, aangezien de ruime formulering kan leiden tot executiegeschillen. De vorderingen onder ii), iii), iv), v) en vi) zijn evenmin betwist en zullen voor wat betreft de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal ambtshalve worden beperkt gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

Proceskosten

5.12. Op verzoek van de voorzieningenrechter hebben partijen in de schorsing van de zitting geprobeerd overeenstemming te bereiken over de (volledige) kostenveroordeling die een partij in geval van verlies van de procedure aan de andere partij verschuldigd zou worden. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek mede gedaan omdat de vordering in conventie mogelijk niet als een procedure betreffende intellectuele eigendomsrechten beschouwd zou kunnen worden nu de grondslag is gelegen in de sleutel van de onrechtmatige daad, terwijl de vordering in reconventie duidelijk een procedure betreft als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat zou tot het niet te rechtvaardigen gevolg leiden dat de verliezende partij in conventie een vergoeding voor het procureursalaris van EUR 816,- toegewezen zou krijgen en de verliezende partij in reconventie een kostenveroordeling die maximaal zou neerkomen op de door Fatboy in dat verband gevorderde EUR 15.000,-. Na hervatting van de zitting hebben partijen laten weten te zijn overeengekomen dat zowel in conventie als in reconventie voor beide partijen de proceskosten kunnen worden begroot op EUR 5.000,-. De voorzieningenrechter zal dan ook dienovereenkomstig een proceskostenvergoeding toekennen.

5.13. Fatboy zal als de in het ongelijkgestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Qdesign worden begroot op EUR 5.000,-.

5.14. Qdesign zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Fatboy worden begroot op EUR 5.000,-.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1 veroordeelt Fatboy om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de verkoop van kussens, met uitzondering van de Lounge Pillow in de maatvoering 140Cm X 180cm door Qdesign en/of haar afnemers op geen enkele wijze te belemmeren,

6.2. veroordeelt Fatboy om binnen 7 (zegge: zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan alle personen en rechtspersonen aan wie Fatboy een sommatie heeft gestuurd om de verkoop van kussens van Qdesign te staken, een aangetekende brief met bericht van ont-

vangst te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder verder bijschrift en commentaar :

"Geachte .

Wij hebben u bij brief van ten onrechte geïnformeerd dat de Lounge Pillow van Qdesign C inbreuk zou maken op de auteursrechten op onze Fatboy the Original. Deze stelling is onjuist voor zover het de producten betreft die niet zijn uitgevoerd in de maat 140 cm x 180 cm.

Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 21 september 2007 is bepaald dat wij door deze mededeling onrechtmatig jegens Qdesign C Limited gevestigd te Haarlem hebben gehandeld.

De aan u geleverde Lounge Pillow producten zijn door Qdesign C Limited ontworpen en het is u uiteraard toegestaan om deze producten, met uitzondering van de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm, te koop aan te bieden, te leveren en/of in voorraad te houden.

Om ervoor te zorgen dat de door Qdesign C Limited geleden schade als gevolg van onze onrechtmatige handelwijze zoveel mogelijk wordt beperkt, verzoeken wij u de verkoop van de Lounge Pillow producten, met uitzondering van de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm, zo spoedig mogelijk te hervatten.

Mocht u als gevolg van onze handelwijze eveneens schade hebben geleden, dan zijn wij uiteraard bereid om deze aan u te vergoeden.

Haarlem, 21 september 2007

Fatboy the Original B.V.

6.3. bepaalt dat Fatboy voor iedere keer dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 6.1 en/of 6.2 bepaalde, aan Qdesign een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 5.000,- per dag dat dergelijke overtreding voortduurt, tot een maximum van EUR 100.000,-,

6.4. veroordeelt Fatboy in de proceskosten, aan de zijde van Qdesign tot op heden begroot op EUR 5.000,-,

6.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

In reconventie

6.7. verbiedt Qdesign met onmiddellijke ingang de Lounge Pillow in de maatvoering 140 cm x 180 cm te (doen) vervaardigen, te im- en exporteren, te verveelvoudigen, in voorraad te hebben, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te vervaardigen én/of openbaar te maken,

6.8. beveelt Qdesign om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis, bij alle afnemers waarvan zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat de inbreukmakende zitzakken voorhanden (zullen) zijn, de gehele voorraad zitzakken terug te nemen, zonodig door deze terug te kopen, met een door een registeraccountant geaccordeerde schriftelijke opgave aan de advocaat van Fatboy van de aantallen teruggehaalde producten, zulks gerangschikt naar afnemer,

6.9. beveelt Qdesign om (a) alle inbreukmakende zitzakken die Qdesign nog in voorraad heeft- binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis - en (b) de inbreukmakende zitzakken die zij (onder andere uit

hoofde van het onder 6.8 en 6.11 bepaalde terug neemt - binnen vijf werkdagen na ontvangst/terugname ervan- op eigen kosten te (doen) vernietigen en daarvan binnen vijf werkdagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering te zenden aan de advocaat van Fatboy,

6.10. beveelt Qdesign om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, alle (reclamematerialen waarin de inbreukmakende zitzakken worden aangeboden of getoond te vernietigen, dan wel voorzover het producten aangeboden of getoond via internet betreft, deze te verwijderen en verwijderd te houden,

6.11 . beveelt Qdesign binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, een brief te sturen (per e-mail, fax en aangetekend schrijven met handtekening retour) aan alle afnemers aan wie Qdesign de inbreukmakende zitzakken geleverd heeft, of mogelijkwijs geleverd heeft, met uitsluitend de volgende tekst:

BELANGRIJKE MEDEDELING ZITZAKKEN

t.a.v. de Directie

Mijne heren,

Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem d.d. 21 september 2007, zijn wij veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten. Recent hebben wij zitzakken onder de aanduiding Lounge Pillow (formaat 140 cm x 180 cm) aangeboden, die een kopie zijn van de bekende FATBOY THE ORIGINAL zitzak.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde Lounge Pillow (140 cm x 180 cm) zitzakken inbreuk maken op de exclusieve rechten die rusten op de FATBOY THE ORIGINAL zitzak.

Wij hebben de inbreukmakende Lounge Pillow zitzak op last van de rechter onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze niet meer leveren. Wij verzoecken u vriendelijk doch zeer dringend om ons de Lounge Pillow (140 cm x 180 cm) te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

(Ter keuze van Qdesign eventueel ook: wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak).

Hoogachtend,

Qdesign C Limited

met volledig afschrift van al deze brieven aan de raadsman van Fatboy binnen twee werkdagen na verzending van de brieven,

6.12. beveelt Qdesign om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Fatboy schriftelijk, volledige en door een registeraccountant geaccordeerde opgave, telkens gespecificeerd per afnemer, te doen van:

a) de volledige naam en het volledige adres van de leverancier(s) en afnemer(s) van de inbreukmakende zitzakken, voor wat betreft de afnemers alleen de afnemers die rechtspersoon zijn en professioneel handelen;

b) het totaal aantal (door Qdesign) vervaardigde en/of bestelde, afgenomen en (thans) in voorraad gehouden inbreukmakende zitzakken en de inkooprijzen daarvan;

c) het totaal aantal reeds verkochte inbreukmakende zitzakken, alsmede de door Qdesign gehanteerde verkoopprijzen; een en ander gestaafd door middel van goedleesbare en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

6.17 wijst het meer of anders gevorderde af.

6.16. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.13. bepaalt dat Qdesign voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 en/of 6.12 bepaalde, aan Fatboy een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,--, tot een maximum van EUR 100.000,--.

6.14. bepaalt dat Fatboy een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt binnen drie maanden na dit vonnis.

6.15. veroordeelt Qdesign in de proceskosten, aan de zijde van Fatboy tot op heden begroot op EUR 5.000,--,

6.16. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.17 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 21 september 2007.
