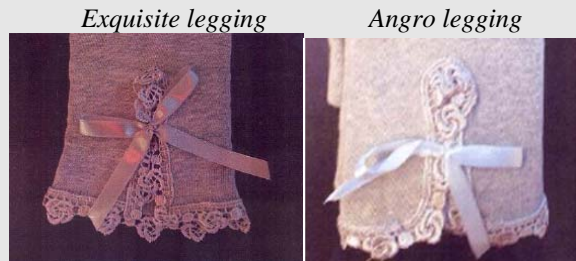


Vzgr Rb Den Haag, 4 september 2008, Bonnie Doon v Anglo



MODELRECHT

Aan publiek beschikbaar stellen

Het verweer dat een presentatie in de showroom van Bonnie Doon waarbij de Exquisite Legging aan een selecte groep afnemers wordt getoond niet kan worden aangemerkt als aan het publiek beschikbaar stellen in de zin van artikel 11 GModVo, wordt verworpen.

Die presentatie heeft immers, gelet ook op de hiervoor genoemde bestellingen, onmiskenbaar tot doel gehad het ter verkoop aanbieden van de Exquisite Legging, een handeling die kwalificeert als het in de handel brengen van het betrokken model aan ingewijden in de sector als bedoeld in artikel 11 GModVo. Voor zover uit de stellingen van Anglo in dit verband voorts nog moet worden begrepen dat zij stelt dat het tonen van ontwerptekeningen/afbeeldingen niet kan worden aangemerkt als het beschikbaar stellen aan het publiek, wordt Anglo daarin niet gevolgd omdat dit niet anders is dan het afbeelden van een tweedimensionaal model in een publicatie zoals een catalogus, een handeling waarvan Anglo in ieder geval vindt dat dat een beschikbaarstelling is. De toets is uiteindelijk of de ingewijden in de betrokken sector kennis hebben kunnen nemen van het model, hetgeen in deze zaak voorshands bevestigend wordt beantwoord.

Inbreuk - ontlening

Gelet op het feit dat de Exquisite Legging eerder dan de Angro Legging aan het publiek beschikbaar is gesteld en deze laatste legging een nagenoeg klakkeloze kopie betreft van de Exquisite Legging, wordt voorshands aangenomen dat van ontlening sprake is.

(...). Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Anglo onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht op grond waarvan aannemelijk is dat de Angro Legging het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk en niet aan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Bonnie Doon is ontleend. Binnen het bestek van dit kort geding is voor nadere bewijslevering geen plaats.

Vindplaatsen

Vzgr Rb Den Haag, 4 september 2008

(J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 311526 / KG ZA 08-633

Vonnis in kort geding van 4 september 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BONNIE DOON EUROPE B.V.,

gevestigd te Waardenburg,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANGRO HOSIERY B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANGRO B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANGRO RETAIL B.V.,

allen gevestigd te Schijndel,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat: mr. A.M.M. van der Valk te 's-Gravenhage.

Partijen zullen, tenzij anders wordt aangegeven, hierna

(ook in het dictum) Bonnie Doon en Anglo (omwille

van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud)

genoemd worden. Nu per 1 september 2008 de functie

van procureur is vervallen, zijn in de kop van dit vonnis,

bij gebreke van het indienen van een B-formulier

(wijziging advocaat) op de voet van artikel 7.3. van het

landelijk rolreglement, de bij de rechtbank geregistreerde

voormalige procureurs aangemerkt als

behandeld advocaat. Tot 1 september 2008 is voor

Bonnie Doon mw. mr. G.H. van der Meer, advocaat te

Amsterdam opgetreden en voor Anglo mr. A.A.H.M.

van der Wijst, advocaat te Boxtel.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 mei 2008 waarbij is gedagvaard tegen 7 augustus 2008 te 14.00 uur;

- de fax van mr. Van der Wijst van 4 juni 2008, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 5 juni 2008, met het verzoek de mondelinge behandeling nader te bepalen op 14 augustus 2008 te 10.00 uur, onder vrijwillige verschijning van Anglo;

- de aantekening van de telefonische mededeling van de griffie van deze rechtbank dat de mondelinge behandeling nader wordt bepaald op 14 augustus 2008 te 10.00 uur;

- de zijdens Bonnie Doon bij brief van 5 juni 2008, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 6 juni 2008, overgelegde producties 1 t/m 26;

- de zijdens Anglo bij brief van 25 juli 2008, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 28 juli 2008, overgelegde producties 1 t/m 14, waarbij tevens een eis in reconventie wordt aangekondigd;

- de zijdens Bonnie Doon bij brief van 31 juli 2008, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 1 augustus 2008, nog overgelegde producties 15 t/m 19;
- de fax van mw. mr. Van der Meer van 1 augustus 2008, waarbij zij bezwaar maakt tegen het door Anglo in het geding brengen van de producties 15 t/m 19;
- de reactie daarop van mr. Van der Wijst bij brief van 5 augustus, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 6 augustus 2008, waarbij tevens de eis in reconventie is overgelegd;
- de aantekening van de telefonische mededeling van de griffie van deze rechtbank dat het bezwaar ten aanzien van het in het geding brengen zijdens Anglo van de producties 15 t/m 19 niet wordt gehonoreerd;
- de brief van mw. mr. Van der Meer van 6 augustus 2008, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 7 augustus 2008, met de producties 27 t/m 29;
- de faxberichten van mr. Van der Wijst van 7 en 11 augustus 2008 waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen het door Bonnie Doon nog in het geding brengen van de producties 27 t/m 29;
- de zijdens beide partijen bij faxberichten van 13 augustus 2008 overgelegde kostenspecificatie ex artikel 1019h Rv;
- de mondelinge behandeling op 14 augustus 2008;
- de pleitnota van mw. mr. Van der Meer;
- de pleitnota van mr. Van der Wijst.

1.2. Aan het begin van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter het door Anglo gemaakte bezwaar tegen de door Bonnie Doon nog ingestuurde producties 27 t/m 29 aan de orde gesteld. Na beide partijen in de gelegenheid te hebben gesteld ten aanzien daarvan hun standpunt naar voren te brengen, heeft de voorzieningenrechter het bezwaar ter zitting verworpen daartoe overwegende dat, gelet ook op het feit dat de producties een week voor de mondelinge behandeling zijn toegestuurd, niet kan worden ingezien dat Anglo in haar verdediging onredelijk is geschaad.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Bonnie Doon drijft een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen, vervaardigen en aanbieden van beenmode, zoals sokken, kniekousen en maillots (waaronder leggings) voor dames, heren, kinderen en baby's. Bonnie Doon ziet zichzelf als een aanbieder van innovatieve en originele ontwerpen.

2.2. Anglo B.V., Anglo Hosiery B.V. en Anglo Retail B.V. zijn, net als Bonnie Doon, actief op het gebied van beenmode. Anglo B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen, doen produceren, importeren, aanbieden en verkopen van textiel, waaronder met name beenmode, aan kleinere marktlieden onder eigen label. Anglo Hosiery B.V. neemt producten af van Anglo B.V. en verkoopt deze aan kleinere afnemers. Anglo Retail B.V. neemt ook producten af van Anglo B.V. maar verkoopt deze onder private label aan grotere afnemers.

2.3. Partijen hebben een recente geschiedenis van juridische verwickelingen achter de rug. Vorig jaar hebben partijen tegenover elkaar gestaan in een vergelijkbaar geschil ten aanzien van een ontwerp van een legging met kartelrandjes van Bonnie Doon. Bij vonnis van 7

december 2007 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Anglo – kort gezegd – verboden inbreuk te maken op het aan Bonnie Doon toekomende Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van dat ontwerp. Naar aanleiding daarvan hebben partijen op 6 maart 2008 een vaststellingsovereenkomst gesloten.

2.4. Op 7 maart 2008 heeft Anglo B.V. een legging als Gemeenschapsmodel geregistreerd. De publicatie van de registratie heeft op 15 april 2008 plaatsgevonden. De legging is geregistreerd onder nummer 000893334-0001. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:

000893334-0001.1



000893334-0001.2



000893334-0001.3



000893334-0001.4



2.5. Bonnie Doon brengt onder de naam 'Exquisite Legging' een voetloze maillot op de markt, welke hieronder is afgebeeld:



2.6. De Exquisite Legging is in juni-juli 2007 in grote aantallen geproduceerd, om vervolgens in de periode augustus-september 2007 aan afnemers te worden uit-geleverd. Vanaf omstreeks augustus 2007 lag de Exquisite Legging in meer dan honderd winkels, waaronder grote winkelketens als V&D en Jambelle.

2.7. Anglo brengt ook een legging op de markt, ten aanzien waarvan hierna zal worden verwezen als de 'Angro Legging'. Anglo brengt de Angro Legging in verschillende kleuren en in zowel kinder- als damesmaten op de markt. Dit doet zij onder meer onder haar eigen labels 'Apollo' en 'Amber'. Een afbeelding van de 'Apollo' en de 'Amber' is hieronder opgenomen:

2.8. Daarnaast produceert, verkoopt en levert Anglo de Angro Legging ook onder private label voor en aan derden, zoals Piet Kerkhof, Scapino en Miss Etam. Afbeeldingen van deze respectieve private labels zijn hieronder opgenomen:



2.9. Namens Bonnie Doon heeft mw. mr. Van der Meer Anglo bij brief van 25 april 2008 gesommeerd iedere inbreuk op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht ten aanzien van de Exquisite Legging, alsmede het onrechtmatig handelen bestaande in het slaafs nabootsen van de Exquisite Legging, te staken en gestaakt te houden.

2.10. Bij brief van 29 april 2008 heeft mr. Van der Wijst op de in r.o. 2.9. genoemde sommatie namens Anglo gereageerd. De inhoud daarvan luidt voor zover hier relevant als volgt:

Mijn cliënte betwist dat zij inbreuk maakt op rechten van uw cliënte. Mijn cliënte heeft het model dat zij onder andere onder de naam "Apollo Fantasy Legging" op de markt brengt zelf bedacht en ontwikkeld. Mijn cliënte is dan ook auteursrechthebbende met betrekking tot dit model. Mijn cliënten heeft inmiddels ook een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht verkregen voor dit model. Dit Gemeenschapsmodelrecht staat geregistreerd onder nummers 000893334. Als bijlage bij deze brief zend ik u een kopie van deze registratie. Dit alles betekent dat uw cliënte inbreuk maakt op het auteursrecht en het Gemeenschapsmodelrecht van mijn cliënte door het op de markt brengen van een legging onder de naam "Exquisite Legging". Daarnaast handelt uw cliënte uit hoofde van slaafse nabootsing onrechtmatig jegens mijn cliënte door het op de markt brengen van een model dat een exacte nabootsing betreft van het model van mijn cliënte. De overeenstemming is noodloos verwarrend.

2.11. Bij brief van 6 mei 2008 heeft Anglo een brief aan haar afnemers gestuurd, waaronder Piet kerkhof en Scapino. De brief luidt als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft van de advocaat van de firma Bonnie Doon Europe BV een brief gekregen waarin zij stellen dat de door ons geleverde legging "Apollo Fantasy legging" inbreuk zou maken op de legging van Bonnie Doon Europe BV met de naam "Exquisite Legging". Dit is echter niet juist. Sterker nog, Bonnie Doon Europe BV maakt met deze legging inbreuk op het auteursrecht en modelrecht dat wij hebben ten aanzien van het model. Zo hebben wij een Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van dit model. Als bijlage zend ik u een kopie van de registratie van dat Gemeenschapsmodelrecht. Dit betekent dat Bonnie Doon Europe BV niet in haar recht staat en u niet kan beletten om de door ons geleverde modellen te verkopen. Dit betekent verder dat wij onze advocaat opdracht hebben gegeven om actie te ondernemen jegens Bonnie Doon Europe BV. Wij hebben hen gesommeerd om het op de markt brengen van hun model, dat inbreuk pleegt op onze intellectuele eigendomsrechten, te staken en gestaakt te houden. Wij zullen u op de hoogte houden. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen. Met vriendelijke groet,

A.A.H.M. van der Wijst

3. Het geschil in conventie

3.1. Bonnie Doon vordert – samengevat – een auteursrecht- en modelrechtinbreukverbod, alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing met diverse nevenvorderingen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Anglo in de redelijke en evenredige kosten van de procedure, door haar begroot op € 20.946,98 (exclusief BTW), vermeerderd met een bedrag van € 625,80 aan verschotten. Bonnie Doon heeft niet gevorderd een termijn te stellen ex artikel 1019i Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt Bonnie Doon ten grondslag dat Anglo inbreuk maakt op haar auteursrecht en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en bovendien onrechtmatig jegens haar handelt, door leggings te verhandelen die een nagenoeg exacte kopie zijn van de door Bonnie Doon ontworpen Exquisite Legging.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Anglo vordert – samengevat – eveneens een auteursrecht- en modelrechtinbreukverbod, alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Anglo in de redelijke en evenredige kosten van de procedure, door haar begroot op € 16.266,36 exclusief BTW, vermeerderd met een bedrag van € 427,25 aan verschotten. Ook Anglo heeft niet gevorderd een termijn te stellen ex artikel 1019i Rv.

4.2. Aan haar vorderingen legt Anglo ten grondslag dat Bonnie Doon inbreuk maakt op haar auteursrecht en ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, althans, subsidiair, op een haar toekomend niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ter zake de Anglo Legging. Bonnie Doon handelt, aldus nog steeds Anglo, voorts onrechtmatig jegens haar door leggings te verhandelen die vrijwel identiek zijn aan de door Anglo ontworpen Anglo Legging.

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

5. De beoordeling in conventie Bevoegdheid

5.1. De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, berust op artikel 80 lid 1, artikel 81 sub a en artikel 90 lid 1 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening – hierna GModVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen zijn deze daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat. Bovendien is gesteld dat de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen mede plaatsvinden in dit arrondissement.

Spoedeisendheid

5.2. De voor dit geding vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht van Bonnie Doon alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen bestaande in het slaafs nabootsen van de Exquisite Legging.

Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel

5.3. Bonnie Doon stelt dat zij zich onder meer tegen de verhandeling van de Anglo Legging kan verzetten op grond van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Dat recht is ontstaan, zo stelt Bonnie Doon, op 14 januari 2007, zijnde de datum waarop de Exquisite

Legging op de 'No Kidding' kinderkleding vakbeurs in Houten voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Anglo heeft deze stelling weersproken.

5.4. Bonnie Doon heeft zich ter onderbouwing van haar stelling onder meer beroepen op een uitgebreide verklaring van de bij haar in dienst zijnde ontwerpster, [...] Van der Est (productie 5 Bonnie Doon), die – kort samengevat – verklaart dat zij de Exquisite Legging heeft ontworpen en dat dit ontwerp op 9 november 2006 definitief is afgerond. Verder heeft zij verklaard dat de collectie najaar/winter 2007, waaronder ontwerptekeningen/afbeeldingen van de Exquisite Legging, aan afnemers en de markt is getoond. Daarbij noemt zij de 'No Kidding' beurs op 14 en 15 januari 2007 in Houten en de Fashion Items beurs op 21 en 22 januari 2007 in Amsterdam. Deze verklaring heeft Van der Est ter zitting toegelicht en gehandhaafd.

5.5 De verklaring van Van der Est wordt in zoverre ondersteund door verklaringen van vertegenwoordigers en accountmanagers van Bonnie Doon dat die verklaren dat zij de Exquisite Legging tijdens de collectiepresentatie van de collectie herfst/winter van seizoen 2007/2008 door Van der Est op 9 januari 2007 voor het eerst hebben gezien en vervolgens in januari – de vroegste datum die genoemd wordt is 16 januari 2007 – en februari 2007 aan hun klanten hebben aangeboden. Ook zijn er verklaringen van klanten en afnemers. Zo verklaart mevrouw Ine Verhaert van de Belgische onderneming Verigroup dat zij op 9 februari 2007 het kantoor van Bonnie Doon heeft bezocht voor de presentatie van de najaarscollectie 2007 en dat haar bij die gelegenheid de Exquisite Legging is getoond, ten aanzien waarvan zij op 7 maart 2007 een bestelling heeft geplaatst. Ook andere verklaringen, alle voorzien van kopieën van ingevulde bestelformulieren, van welke laatste, anders dan Anglo heeft betoogd, niet gezegd kan worden dat die de indruk wekken 'in elkaar geflanst' te zijn, laten zien dat er in de maanden februari en maart 2007 diverse bestellingen zijn gedaan voor de Exquisite Legging.

5.6. Dat, zoals Anglo heeft aangevoerd, de in de verklaringen genoemde data niet kunnen kloppen omdat uit de door Bonnie Doon als productie 24 overgelegde correspondentie blijkt dat de samples van de legging pas bij factuur van 8 februari 2007 door haar Filippijnse fabrikant worden geleverd, is niet concludent. Bonnie Doon erkent dat in januari 2007 nog geen samples beschikbaar waren. Zij betoogt echter dat in januari 2007 aan de afnemers en klanten ontwerptekeningen/afbeeldingen van de Exquisite Legging zijn getoond en dát is ook wat Van der Est heeft verklaard. Van der Est heeft dit ter zitting nog nader toegelicht door een eerder door haar ontworpen sokje ('Lacy Ribbon' sok) te tonen met split, kant en strik, waarvan zij heeft opgemerkt dat zij die bij het vervaardigen van het digitale ontwerp van de Exquisite Legging heeft ingescand. Dit neemt eveneens het door Anglo ook naar voren gebrachte argument dat de afbeelding op 9 november 2006 nog niet kon bestaan omdat de samples toen nog niet vervaardigd waren, weg. Datzelfde geldt voor de overige twijfels die Anglo ten aanzien van de

als bijlagen aan de verklaring van Van der Est gehechte afbeeldingen van de digitale ontwerpbestanden heeft geuit.

5.7. Het verweer dat een presentatie in de showroom van Bonnie Doon waarbij de Exquisite Legging aan een selecte groep afnemers wordt getoond niet kan worden aangemerkt als aan het publiek beschikbaar stellen in de zin van artikel 11 GModVo, wordt verworpen. Die presentatie heeft immers, gelet ook op de hiervoor genoemde bestellingen, onmiskenbaar tot doel gehad het ter verkoop aanbieden van de Exquisite Legging, een handeling die kwalificeert als het in de handel brengen van het betrokken model aan ingewijden in de sector als bedoeld in artikel 11 GModVo. Voor zover uit de stellingen van Anglo in dit verband voorts nog moet worden begrepen dat zij stelt dat het tonen van ontwerptekeningen/afbeeldingen niet kan worden aangemerkt als het beschikbaar stellen aan het publiek, wordt Anglo daarin niet gevolgd omdat dit niet anders is dan het afbeelden van een tweedimensionaal model in een publicatie zoals een catalogus, een handeling waarvan Anglo in ieder geval vindt dat dat een beschikbaarstelling is. De toets is uiteindelijk of de ingewijden in de betrokken sector kennis hebben kunnen nemen van het model, hetgeen in deze zaak voorshands bevestigend wordt beantwoord.

5.8. Naar voorlopig oordeel is in het kader van dit geding voldoende komen vast te staan dat Bonnie Doon haar model in januari 2007 aan het publiek beschikbaar heeft gesteld. Dat is eerder dan het moment waarop Anglo met de Anglo Legging de markt betrad, nu een eerste aanknopingspunt daarvoor kan worden afgeleid uit de stelling van Anglo dat Miss Etam in maart 2007 een order heeft geplaatst voor de productie van 4400 leggings. Eerdere aanknopingspunten zijn er niet.

5.9. Nu Bonnie Doon naar voorlopig oordeel haar Exquisite Legging als eerste aan het publiek beschikbaar heeft gesteld, wordt voldaan aan het nieuweheidsvereiste van artikel 5 GModVo. Tussen partijen is verder niet in geschil dat de Exquisite Legging, ervan uitgaande dat deze voor het eerst aan het publiek beschikbaar is gesteld, een eigen karakter heeft in de zin van artikel 4 GModVo (vgl. pleitnota mr. Van der Wijst, positum 30), zodat de Exquisite Legging van Bonnie Doon voldoet aan de in artikel 4 GModVo genoemde beschermingsvoorwaarden. Dat betekent dat Bonnie Doon zich uit hoofde van haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht in beginsel kan verzetten tegen het gebruik daarvan door Anglo, mits dat gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

Ontlening?

5.10. Gelet op het feit dat de Exquisite Legging eerder dan de Anglo Legging aan het publiek beschikbaar is gesteld en deze laatste legging een nagenoeg klakkeloze kopie betreft van de Exquisite Legging, wordt voorshands aangenomen dat van ontlening sprake is. Hetgeen Anglo daartegen heeft ingebracht maakt dit niet anders, waartoe het volgende wordt overwogen.

5.11. De enkele verklaring van haar free Lance ontwerpster [...] Bekker, die verklaart dat zij de Anglo

Legging al in mei 2006 heeft ontworpen, zijnde gelegen op een tijdstip voor dat waarop Van der Est de Exquisite Legging ontwierp, is niet voldoende om bovenstaande aanname te ontzenuwen. Daartoe geldt dat die verklaring summier is – gesproken wordt over “een legging” – zonder dat de specifieke kenmerken daarvan in de verklaring worden genoemd, terwijl de daaraan gehechte schets ongedateerd is en inderdaad, zoals Bonnie Doon heeft betoogd, onvoldoende details toont. Zo is daaruit met name niet af te leiden of en welk type kant in dat ontwerp is gebruikt. De door Anglo als productie 8 overgelegde aanvullende verklaring, waarvan zij stelt dat die van haar ontwerpster afkomstig is, wordt daarbij buiten beschouwing gelaten, nu die niet is gedateerd, niet is voorzien van een naam en evenmin is ondertekend.

5.12. Ten aanzien van de verklaring van de Chinese fabrikant van Anglo (producties 15- 18) geldt dat daaruit ten hoogste kan worden afgeleid dat Anglo medio oktober 2007 aan haar heeft gevraagd op basis van de hiervoor in r.o. 5.11. genoemde schets drie monsters te vervaardigen, terwijl de in de verklaring beschreven gang van zaken – productie van een nieuw en gecompliceerd artikel binnen enkele dagen – de nodige vragen oproept, gelet ook op de door Anglo niet weersproken stelling van Bonnie Doon dat de productie en levering van samples gepaard gaat met uitgebreide correspondentie en de nodige leveringsdocumentatie, maar niets van dien aard, bijvoorbeeld een factuur ter zake de vervaardiging van de samples, door Anglo is overgelegd. De verklaring zegt ook niets over de vraag of, en, zo ja, wanneer, de daadwerkelijke productie is aangevangen.

5.13. Anglo heeft verder nog gesteld dat Miss Etam in maart 2007 een bestelling heeft geplaatst voor de productie van 4400 leggings. Zij heeft in dat verband een verklaring overgelegd van een inkoopster van Miss Etam, die in de verklaring ten aanzien van het specifieke model verwijst naar een bijlage die door haar zou zijn geparafeerd. De bijlage is evenwel van zodanig slechte kwaliteit dat daarin legging noch paraaf kunnen worden onderscheiden. Ook om een andere reden is hetgeen Anglo over de productie van de Anglo Legging heeft gesteld, onvoldoende komen vast te staan. Bonnie Doon heeft er immers op gewezen dat de in de inkooporder van Miss Etam genoemde artikelcode een andere code betreft dan die van de legging zoals deze thans door Miss Etam wordt verkocht. De hiervoor door Anglo gegeven verklaring, te weten dat de aanvankelijk in maart 2007 geproduceerde leggings een andere artikelcode hadden en dat die code bij de door Miss Etam op 31 januari 2008 geplaatste vervolgoorders is gewijzigd, komt voorshands onvoldoende aannemelijk voor. Verdere twijfels worden opgeroepen door de door Bonnie Doon als productie 27 overgelegde verklaring van de bedrijfsleider van Bonnie Doon die verklaart dat hij telefonisch contact heeft gehad met twee medewerksters van de filialen Eindhoven en Helmond, die bevestigden een legging met split en strik in de collectie te hebben, hetgeen volgens hen een nieuw artikel was, terwijl beide medewerksters volgens de bedrijfsleider daarbij hebben opgemerkt dat modische

artikelen bij Miss Etam slechts eenmalig verkrijgbaar zijn.

5.14. Bij dit alles weegt mee dat Anglo stelt (zie positum 12 pleitnota mr. Van der Wijst) dat haar ontwerpster in de maanden april, mei en juni 2006 een zestal ontwerpen voor leggings heeft gemaakt, waarvan er vier zijn opgenomen in hetzij het modellenboek winter 2006/2007 (productie 3), hetzij het ‘spring/summer 2007’ modellenboek (producties 4, 5 en 6) die alle zijn overgelegd. Opvallend is evenwel dat de in deze zaak relevante legging, te weten die met inkeping, strikje en kant, die volgens de stellingen van Anglo tegelijk met de vijf andere ontwerpen is vervaardigd, blijkbaar niet is opgenomen in het modellenboek ‘spring/summer 2007’ nu hiervan geen productie is overgelegd, zulks terwijl volgens de eigen stellingen van Anglo deze legging al in april 2007 aan Miss Etam zou zijn geleverd.

5.15. De voorzieningenrechter laat dan nog daar dat, gelet op het eerdere geding tussen partijen en de stellingen van Anglo volgend dat zij haar legging in mei 2006 heeft doen ontwerpen en in april 2007 aan Miss Etam heeft geleverd, alsmede gelet op de onweersproken stelling van Bonnie Doon dat haar Exquisite Legging medio augustus in honderd winkels, waaronder V&D en Jambelle, te koop werd aangeboden, het voor de hand had gelegen dat hetzij Anglo een actie tegen Bonnie Doon zou hebben ingesteld, hetzij Bonnie Doon eerder zou zijn opgetreden tegen de verhandeling van de Anglo Legging.

5.16. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Anglo onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht op grond waarvan aannemelijk is dat de Anglo Legging het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk en niet aan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Bonnie Doon is ontleend. Binnen het bestek van dit kort geding is voor nadere bewijslevering geen plaats.

5.17. Het door Anglo – eerst ter zitting – meer subsidiair gedane beroep op een recht van voorgebruik stuit af op het feit dat de daarvoor geldende regeling, zoals neergelegd in artikel 22 GModVo, slechts toepassing kan vinden ten aanzien van ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten.

5.18. De slotsom luidt dat Bonnie Doon zich op basis van haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht kan verzetten tegen de verhandeling van de Anglo Legging.

Auteursrecht

5.19. Datzelfde geldt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de ontlening, voor de eveneens aan de vorderingen ten grondslag gelegde inbreuk op het auteursrecht. Niet in geschil is immers dat de Exquisite Legging, ontworpen door de bij Bonnie Doon in dienst zijnde Van der Est (zodat het auteursrecht op grond van artikel 7 Aw bij Bonnie Doon berust), een eigen oorspronkelijk karakter bezit dat het stempel van de maker draagt. Evenmin is in geschil dat de totaalindruk van de Exquisite Legging en de Anglo Legging dezelfde is. De overige grondslag, te weten onrechtma-

tig handelen in de zin van slaafse nabootsing, behoeft gelet daarop geen verdere behandeling.

5.20. De vorderingen sub A en B van het petitum zullen worden toegewezen als na te melden.

Nevenvorderingen

5.21. De vordering sub C wordt afgewezen nu gesteld noch gebleken is dat Bonnie Doon daarbij, gelet op de toewijzing van de vorderingen op de grondslagen van haar nietingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht, een specifiek belang heeft. De vordering sub D van het petitum (door registeraccount gecertificeerde opgave) wordt afgewezen nu die vordering verder gaat dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Bonnie Doon tegemoet te komen. Datzelfde geldt voor de vorderingen sub F en G (recall) van het petitum.

5.22. Bij de vordering sub E van het petitum (voor zover ziende op rectificatie; de gevorderde recall wordt niet toegewezen) kan wel een spoedeisend belang worden ingezien, met name gelet op de hiervoor in r.o. 2.11. bedoelde brief van Anglo aan haar afnemers, zodat die vordering, zij het gemodificeerd, zal worden toegewezen als na te melden, te versterken met een dwangsom. Voor een hoofdelijke veroordeling tot betaling van een dwangsom bij overtreding van het bevel, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

5.23. De op te leggen dwangsommen zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.

5.24. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring zal worden toegewezen, zij het niet op alle dagen en uren nu de noodzaak het vonnis ook gedurende avonden, weekend en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet kan worden ingezien.

5.25. De voorzieningenrechter zal de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv ambtshalve vaststellen op 6 maanden na de datum van deze beslissing.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. De voorzieningenrechter constateert dat naast het in conventie aan de orde zijnde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van Bonnie Doon, ontstaan door het in januari aan het publiek beschikbaar stellen van haar model van de Exquisite Legging, ook een nadien, te weten op 7 maart 2008, door Anglo ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht bestaat. Uitgaande van de naar voorlopig oordeel eerdere beschikbaarstelling aan het publiek van het model door Bonnie Doon, waarvan tussen partijen in confesso is dat dat model geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het model van de Anglo Legging zoals geregistreerd, is vooralsnog aan te nemen dat het ingeschreven Gemeenschapsmodel een nietigheidsactie bij het Bureau of in een bodemprocedure niet zal overleven. Het in artikel 85 lid 1 GModVo neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. Die bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is.

Daarnaast staat artikel 90 lid 2 GModVo toe dat in deze procedure de nietigheid van het Gemeenschapsmodel bij wege van verweer wordt opgeworpen. Uit het voorgaande volgt dat het nietigheidsverweer slaagt.

6.2. Daarop stuiten de reconventionele vorderingen, voor zover gebaseerd op het ingeschreven Gemeenschapsmodel, af. Hetzelfde geldt voor de subsidiaire grondslag van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, nu in conventie voorshands is geoordeeld dat Bonnie Doon haar model van de Exquisite Legging als eerste aan het publiek beschikbaar heeft gesteld. De vorderingen, voor zover gebaseerd op het door Anglo gestelde auteursrecht en het onrechtmatig handelen van Bonnie Doon door het ontwerp van Anglo slaafs na te bootsen, komen evenmin voor toewijzing in aanmerking nu uit hetgeen in conventie voorshands is overwogen volgt dat het ontwerp van de Exquisite Legging van Bonnie Doon niet is ontleend aan het ontwerp van de Anglo Legging, maar juist tegenovergesteld. in conventie en in reconventie

6.3. Anglo wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling indicatietarieven IE.¹ De voorzieningenrechter is van oordeel dat het in de onderhavige zaak, gelet op de aard van de zaak, om een eenvoudig kort geding gaat. Gelet hierop worden de kosten aan de zijde van Bonnie Doon begroot op € 15.000,00, vermeerderd met een bedrag van € 625,80 aan verschotten.

6.4. Nu niet gesteld noch aannemelijk is dat Bonnie Doon als gevolg van de eis in reconventie meer kosten heeft moeten maken dan zij in conventie al krijgt toegewezen, bestaat er voor een separate kostenveroordeling in reconventie geen aanleiding.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie

7.1. verbiedt Anglo, ieder voor zich, onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van Bonnie Doon binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod dan wel, zulks ter keuze van Bonnie Doon, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;

7.2. verbiedt Anglo, ieder voor zich, onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het aan Bonnie Doon toekomende auteursrecht in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van de Exquisite Legging, waaronder begrepen de Anglo Legging, zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van dit verbod dan wel, zulks ter

¹ Te vinden op:
<http://www.rechtspraak.nl/search/search.htm?quickSearchText=indicatietarieven>

keuze van Bonnie Doon, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;

7.3. beveelt Anglo, ieder voor zich, binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis al hun afnemers in de Europese Unie aan wie zij inbreukmakende producten heeft verkocht en/of geleverd de navolgende brief met uitsluitend de navolgende inhoud (met dien verstande dat wel steeds de juiste vennootschap en het juiste merk/label zal moeten worden ingevuld) op het briefpapier van de betrokken gedaagde, per telefax en per gewone post te verzenden, onder overlegging aan de advocaat van Bonnie Doon binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis van de verzendlijst en verzendbewijzen en kopieën van deze brieven:

Geachte relatie,

Recentelijk hebben wij, Anglo [specificeren welke vennootschap], aan u een legging met kanten rand, split en strikje geleverd onder het merk [specificeren welk merk/label]. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft bij vonnis van 4 september 2008 geoordeeld dat de door ons geleverde leggings inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Bonnie Doon Europe B.V. Anglo [specificeren welke vennootschap], zulks op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van dit bevel dan wel, zulks ter keuze van Bonnie Doon, voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit bevel zal voortduren;

7.4. bepaalt dat de 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;

7.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.6. wijst af het meer of anders gevorderde;

7.7. stelt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing;

in reconventie

7.8. wijst de vorderingen af.

in conventie en reconventie

7.9. veroordeelt Anglo hoofdelijk, des de een betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Bonnie Doon tot aan deze uitspraak begroot op € 15.000,00, vermeerderd met een bedrag van € 625,80 aan verschotten;

7.10. verklaart de in r.o. 7.9. bedoelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2008.