

Vzgr Rb Amsterdam, 11 december 2008, De Jonge v Kalmar - Bedel

KWF-bedel Biagia bedel



AUTEURSRECHT

Oorspronkelijk werk

- Weliswaar is het (roze) lint de grondvorm voor de Bedel, maar de vormgeving is dermate origineel en afwijkend van de andere als lint vormgegeven sieraden, met name door de verdikking van de strik in het midden, de kromming van de strik aan de bovenzijde, de plaatsing, de kleur en het materiaal van de steentjes en de plaatsing van de opening voor de bevestiging aan een armband, dat kan worden gesproken van een werk in de zin van de Auteurswet.

Inbreuk

- Daarnaast is de totaalindruk van de Bedel en het sieraad van gedaagden vrijwel identiek. Ook de bedel van gedaagden heeft de eerdergenoemde kenmerken, waarbij de afwijkingen op het eerste gezicht niet opvallen, maar pas bij nadere bestudering zichtbaar zijn. De bedel van gedaagden zou dus als een inbreukmakend product kunnen worden aangemerkt.

Niet aannemelijk dat De Jonge auteursrechtgebende is

- Instructies en ter hand stellen voorbeeldfoto's en schetsen door De Jonge aan de fabrikant niet aannemelijk gemaakt

Tussen partijen is niet in geschil dat de Bedel gemaakt is door de fabrikant in Thailand, in opdracht van De Jonge Holding. Volgens eiseres heeft zij daartoe instructies, voorbeeldfoto's en schetsen aan de fabrikant ter hand gesteld, zodat zij zelf als maker beschouwd zou moeten worden. De Jonge Holding heeft dat echter, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan, in het geheel niet aannemelijk gemaakt. Er is geen enkele schets, tekening, instructie of ontwerp in het geding gebracht. In de verklaring van de fabrikant wordt daarvan ook geen melding gemaakt. Deze komt erop neer dat hij zelf de Bedel heeft ontworpen, daarbij voortbordurend op een eerder (eveneens van hem afkomstig) ontwerp van een bedel waarvoor het roze lint als uitgangsvorm werd genomen.

- Disney-overeenkomst niet van toepassing op bedel

De Jonge Holding heeft zich tevens beroepen op de onder 2.6 aangehaalde 'Hire of Work Agreement' (verder: de overeenkomst), waarin vastgelegd zou zijn dat de

auteursrechten op alle door de Thaise fabrikant voor De Jonge Holding gemaakte bedels, los van de vraag of zij zelf als maker zou moeten worden aangemerkt, bij De Jonge Holding zouden berusten. Dat valt in de overeenkomst echter niet te lezen. De overeenkomst is opgemaakt in het kader van de productie van Disney sieraden en is daar ook op toegespitst, zo blijkt uit tekst en inhoud. De Jonge Holding heeft dat ook erkend, maar betoogd dat aan de overeenkomst een ruimere strekking zou moeten worden toegekend, wat met name zou blijken uit de omschrijving in artikel 5. De overeenkomst is aangegaan voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging. De Jonge Holding heeft ter zitting gezegd dat de Disney-licentie na het jaar 2006 niet is verlengd, zodat de vraag kan rijzen of de overeenkomst tussen de Thaise fabrikant en De Jonge Holding desondanks wel is verlengd. Wat daarvan ook zij, in artikel 5 van de overeenkomst valt zeker niet zonder meer te lezen dat ook de auteursrechten op de Bedel bij De Jonge Holding rusten. De overeenkomst is tot stand gekomen in januari 2006, terwijl de Bedel, zo heeft ook De Jonge Holding bevestigd, in 2007 is geproduceerd. De tekst en strekking van de overeenkomst brengen niet mee dat de auteursrechten op de na januari 2006 tot stand gebrachte (niet-Disney) creaties daar ook onder zouden vallen. De tekst 'All custom jewelry design (including every beads design) are E.J. Designs (...)' is daartoe, in het licht van de 'Disney-context' te weinig concreet en bepaald om mede te zien op de Stop borstkanker bedel.

- Geen overdracht bij gebreke van akte

Voor zover sprake zou zijn van overdracht van auteursrechten kan dat, zoals Kalmar terecht heeft betoogd, allen bij akte te geschieden. Andere aktes dan de in het geding gebrachte overeenkomst bevinden zich niet onder de stukken

Vindplaatsen: LJN: [BG6692](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 11 december 2008

(W. Tonkens - Gerkema)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 411177 / KG ZA 08-2038
WT/MB

Vonnis in kort geding van 11 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.J. DE JONGE HOLDING B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

eiseres bij dagvaarding van 14 november 2008,

advocaat mr. M.C.S. de Boer,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KALMAR TRADING B.V.,

gevestigd te Delfzijl,

gedaagde, vrijwillig verschenen,

advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam,

2. [gedaagde sub 2], wonende te [woonplaats],

gedaagde, in persoon verschenen.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 26 november 2008 heeft eiseres, verder ook De Jonge Holding, na vermindering van eis als na te melden, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder ook Kalmar en [gedaagde sub 2], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Alle partijen hebben producties in het geding gebracht en eiseres en gedaagde sub 1 tevens pleitnota's.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig, voor zover hier van belang:

Aan de zijde van eiseres: mevrouw [persoon 1] (verder: [persoon 1]), de heer [persoon 2] en mr. De Boer, voornoemd,

Aan de zijde van gedaagde sub 1: de heer [persoon 3], en mr. P. Koerts, advocaat te Groningen,

Aan de zijde van gedaagde sub 2: mevrouw [gedaagde sub 2] en de heer [persoon 4].

2. De feiten

2.1. De Jonge Holding is als juwelier actief op het gebied van importeren, ontwerpen en (weder-) verkopen van sieraden, waaronder bedels die aan armbanden gedragen kunnen worden. Zij levert sieraden aan juweliers en ook rechtstreeks aan consumenten, via haar internetwinkel www.bedels.nl.

2.2. In samenwerking met het Koningin Wilhemina Fonds (KWF) Kankerbestrijding verkoopt eiseres de zogenoemde Stop Borstkanker bedel (verder ook: de Bedel). De Bedel wordt te koop aangeboden voor € 42,-, waarvan een bedrag van € 10,- ten goede komt aan het KWF. De Bedel heeft de vorm van een lintje (het zogenoemde 'roze lint'(pink-ribbon) symbool), is van zilver en is ingelegd met roze zirkonia steentjes (negen aan de voorkant).

2.3. Kalmar is importeur van sieraden. Zij treedt op als groothandel en verkoopt sieraden aan consumenten, onder meer via www.polsmode.nl. Kalmar treedt op als Nederlandse importeur voor de in de Verenigde Staten gevestigde sieradenproducent Biagi. De Jonge was in het verleden ook distributeur van Biagi producten (tot 2006).

2.4. [gedaagde sub 2] verkoopt sieraden via www.its-beautiful.nl, waaronder een bedel die zij aanprijst als 'de originele Pink Ribbon van Biagi'. Ook deze bedel is vormgegeven als lintje, van zilver en ingelegd met roze zirkonia steentjes (twaalf aan de voorkant). De bedel is iets groter dan de bedel die eiseres verkoopt en is aan de onderzijde versierd met hartjes. De bedel van [gedaagde sub 2] wordt te koop aangeboden voor € 24,95, en voor € 27,50.

Op de website [its-beautiful](http://its-beautiful.nl) is onder meer vermeld:

"U steunt met deze bedel het onderzoek naar borstkanker van de 'The American Cancer Society". Tevens doneert It's Beautiful € 5,- euro per verkochte bedel aan de Nederlandse Stichting Pink Ribbon." Ook Kalmar verkoopt deze bedel.

2.5. Biagi heeft naast de door gedaagden verkochte bedels nog andere bedels die op het roze lint symbool zijn gestoeld in haar assortiment. Al deze bedels worden vervaardigd door dezelfde fabrikant in Thailand (verder ook: de fabrikant). Deze maakt ook de bedels die eiseres verkoopt.

2.6. Eiseres heeft een 'Hire of Work Agreement' in het geding gebracht, gedateerd 16 januari 2006 en gesloten tussen De Jonge Holding ('E.J.') en Blooming Manufacturer Company Limited, ('the "BMC" or Manufacturer'), gevestigd in Thailand (de fabrikant). Hierin is, voor zover hier van belang, het volgende vastgelegd.

"WHEREAS

(A) E.J. is the seller of jewellery products such as Italian charm bracelets in Europe and requires expert manufacturing service for its jewellery products.

(B) The Manufacturer is experienced in the designing, casting, setting and finishing of fine jewellery products.

(C) This Agreement sets out the terms and conditions on which E.J. shall engage BMC to perform the Services under the hire of work and deliver the products in strict compliance and provisions of this Agreement.

IT IS AGREED as follows:

(...)

2.2 The Manufacturer is aware of a separate license agreement between E.J. and the Walt Disney Company ("Disney").

(...)

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1.1 BMC acknowledges that the designs belongs to E.J. and is commercially valuable to E.J. The license owner is Disney and BMC does not own any intellectual property rights.

5.2 E.J. has obtained a license agreement from Disney where by E.J. pays consideration to Disney for licensing the Disney brands. E.J. granted during the term of this Agreement a limited right to use the Disney trade marks (...). The right to use the trade marks, (...) or other aspects of intellectual property is explicitly limited to uses necessary for BMC manufacture the Product in Thailand under the hire of work agreement (...). (...)

5.3 BMC recognizes that Disney is the sole and rightful in Thailand and worldwide of all trade marks, or other aspects of intellectual property in connection with the Product (...).

(...)

5.5 All E.J. custom design products including proto type, master work, sketches, master print copy are property of E.J. and BW will not make copy or sale any print materials to any other companies (...) except to E.J. (...) All custom jewelry design (including every beads design) are E.J. Designs and BW will not copy the design and sell or produce it to any other company except to E.J. (...)

(...)

TERM AND RENEWAL

6.1 Term. (...) the initial term of this Agreement will begin on the date of this Agreement and will continue for a period of 1 year.

6.2 *Renewal. Upon completion of the initial term, this Agreement may be automatically renewed thereafter for a further year until either party provides three (3) months prior written notice of termination to the other party.*

(...)

GENERAL

(...)

8.2 *Entire Agreement. This Agreement, together with the License Agreement, represents the entire agreement between the parties relating to the matters described in this Agreement (...)*

(...)

8.4 *Governing Law. This Agreement (...) will be construed and interpreted in accordance with the laws of the Thailand.*

2.7. Bij brieven van 21 augustus 2008 heeft de (toenmalige) raadsman van De Jonge gedaagden gesommeerd om de verkoop van de - volgens De Jonge - inbreukmakende Pink Ribbon bedels te staken en gestaakt te houden.

2.8. Bij brief van 27 augustus 2008 heeft Kalmar aan eiseres laten weten niet aan de sommatie te zullen voldoen. [gedaagde sub 2] heeft zich vervolgens bij het standpunt van Kalmar aangesloten.

2.9. Onder de gedingstukken bevinden zich (ongedaateerde) verklaringen van Biagi en van de fabrikant in Thailand. Op de verklaring van de fabrikant is diens naam onleesbaar gemaakt, maar partijen hebben bevestigd dat deze van de fabrikant afkomstig is. In de laatstgenoemde verklaring staat onder meer het volgende: "The "Standard Ribbon" design is manufactured with various colors of stones, such as Red, Blue, Pink, Green, Yellow, and many other colors. [persoon 1] requested that we make a Pink Ribbon bead for her. We modified the 'Standard Ribbon Design' and made a slight change to the mold and created the pink ribbon bead for [persoon 1]. (...) Biagi has been our customer for many years and they also requested that we create a unique Pink ribbon bead. (...) Products did this again by using the Standard Ribbon Design bead as a starting point and in the end we created a brand new mold for Biagi design. (...) We fulfilled these requests by modifying our own design that we were already manufacturing for close to 5 years. Due to the modifications we made to our "Standard Ribbon Design"- all beads are unique and different from each other as stated above."

2.10. In een e-mail van 6 november 2008 heeft [persoon 5], werkzaam bij de fabrikant, voor zover hier van belang, het volgende aan De Jonge meegedeeld:

"3-Pink ribbon issue. I've been getting some complain from my EU vendors that you are still pursue the copy right issue in court. I really thought that my letter have resolved that the style of each ribbon is different and each is unique. This is causing so much unstable and problem to everybody involved. Many of my clients are asking me to ask you to stop the law suit or they will take their business somewhere else. [persoon 1], I really think if you continue with the law suit you will not win because as my letter stated that all designs are unique and different. This issue is causing me to lose clients

and I do want to make a choice between client. Can we put this issue to rest?"

2.11. In een e-mail van 25 november 2008 heeft [persoon 6], directeur van de Stichting Pink Ribbon aan de raadsman van De Jonge onder meer het volgende meegedeeld:

"Zoals uw cliënte uit het Benelux merkenregister heeft kunnen opmaken bezit de Stichting Pink Ribbon merkrechten op onder meer een afbeelding van een roze lint. (...)Mevrouw [gedaagde sub 2] handelt onder licentie van de Stichting en draagt aan de stichting EUR 2,50 per verkochte bedel af."

3. Het geschil

3.1. De Jonge Holding vordert samengevat -, na vermindering van eis, om gedaagden, om straffe van verbeurte van dwangsommen, te veroordelen om:

- elke inbreuk op het auteursrecht van eiseres op, dan wel de slaafse nabootsing van de Stop Borstkanker bedel te staken en gestaakt te houden;

- binnen 14 dagen na de betekening van het vonnis een door een registeraccountant goedgekeurde opgave te verstrekken van de onder B in het petitum van de dagvaarding vermelde gegevens, waaronder: het totaal aantal ingekochte, verkochte en in voorraad gehouden inbreukmakende bedels en de daaruit genoten winst.

- alle exemplaren van de inbreukmakende bedel af te geven aan eiseres;

- een voorschot van € 10.000,- te betalen ter vergoeding van de door eiseres tengevolge van de inbreuk geleden schade.

Daarnaast vordert De Jonge Holding veroordeling van Kalmar om haar afnemers, niet zijnde particulieren, te verzoeken de inbreukmakende bedels terug te zenden en een rectificatiebrief toe te zenden met een inhoud zoals in het petitum van de dagvaarding onder C vermeld, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Verder vordert eiseres de termijn als bedoeld in artikel 1019 i Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) te stellen op zes maanden en om gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten.

3.2. De Jonge Holding heeft, ter toelichting op haar vordering, samengevat, het volgende gesteld. Samen met het KWF heeft De Jonge Holding eind 2006 de Bedel ontwikkeld. Van de opbrengst daarvan gaat een deel naar het KWF. Eiseres werkt ook samen met andere goede doelen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Tegen Zinloos Geweld en de Stichting Opkikker. In maart 2008 heeft [gedaagde sub 2] eiseres benaderd, omdat zij de Bedel ook wilde verkopen. Eiseres heeft dat verzoek afgewezen, omdat zij alleen aan juwelierswinkels levert. Gedaagden hebben daarop de Bedel nagemaakt en zonder toestemming van eiseres, in strijd met haar auteursrechten, op de markt gebracht.

Voor zover geen sprake is van inbreuk op auteursrechten, handelen gedaagden in elk geval onrechtmatig, omdat sprake is van slaafse nabootsing van de Bedel, waardoor verwarring kan ontstaan. De totaalindrukken van de bedels zijn immers vrijwel identiek. Er zijn tal van andere mogelijkheden om de Pink Ribbon op andere wijze in een sieraad/bedel vorm te geven, zoals

inmiddels in de praktijk ook gebeurt. Kalmar maakt zich ook schuldig aan misleiding, omdat van de opbrengst van de bedel van Kalmar helemaal niets aan de kankerbestrijding ten goede komt. De Jonge Holding heeft er een spoedeisend belang bij dat aan de handel in de namaakbedel op zo kort mogelijke termijn een einde komt. Daarnaast dient haar schade te worden vergoed. De actie van gedaagden is zeer schadelijk, ook al omdat de fabrikant in Thailand, onder druk van Biagi, de productie voor De Jonge Holding heeft gestaakt.

De voorzieningenrechter in Amsterdam is bevoegd om het geschil te behandelen, nu de inbreuk op het auteursrecht van De Jonge Holding zich onder meer in Amsterdam heeft voorgedaan, aangezien de websites van gedaagden, waarop de bedels te koop worden aangeboden, mede in Amsterdam geraadpleegd kunnen worden.

3.3. Gedaagden voeren verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader wordt ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Eén van de vragen die partijen verdeeld houdt is of de Bedel aangemerkt kan worden als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijke stempel van de maker draagt, zodat de Bedel, voor zover Nederlands recht van toepassing is, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens gedaagden is dat niet het geval, aangezien slechts sprake zou zijn van een bewerking van een wijd en zijd verspreide en bekende vorm, de Pink Ribbon. Deze visie wordt niet gedeeld. Weliswaar is het (roze) lint de grondvorm voor de Bedel, maar de vormgeving is dermate origineel en afwijkend van de andere als lint vormgegeven sieraden, met name door de verdikking van de strik in het midden, de kromming van de strik aan de bovenzijde, de plaatsing, de kleur en het materiaal van de steentjes en de plaatsing van de opening voor de bevestiging aan een armband, dat kan worden gesproken van een werk in de zin van de Auteurswet. Daarnaast is de totaalindruk van de Bedel en het sieraad van gedaagden vrijwel identiek. Ook de bedel van gedaagden heeft de eerdergenoemde kenmerken, waarbij de afwijkingen op het eerste gezicht niet opvallen, maar pas bij nadere bestudering zichtbaar zijn. De bedel van gedaagden zou dus als een inbreukmakend product kunnen worden aangemerkt.

4.2. Wanneer als uitgangspunt wordt genomen dat de Bedel een voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar werk is, dient de vraag te worden beantwoord of die bescherming toekomt aan De Jonge Holding, wat het geval zou zijn als zij als de maker moet worden aangemerkt, dan wel als degene aan wie de maker zijn rechten heeft overgedragen. Deze aspecten spelen ook een rol bij de beantwoording van de vraag of, zoals Kalmar heeft aangevoerd en De Jonge Holding heeft betwist, niet Nederlands, maar Thais recht hier van toepassing is, wat tot afwijzing van de vordering zou moeten leiden.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat de Bedel gemaakt is door de fabrikant in Thailand, in opdracht van De Jonge Holding. Volgens eiseres heeft zij daartoe instructies, voorbeeldfoto's en schetsen aan de fabri-

kant ter hand gesteld, zodat zij zelf als maker beschouwd zou moeten worden. De Jonge Holding heeft dat echter, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan, in het geheel niet aannemelijk gemaakt. Er is geen enkele schets, tekening, instructie of ontwerp in het geding gebracht. In de verklaring van de fabrikant wordt daarvan ook geen melding gemaakt. Deze komt erop neer dat hij zelf de Bedel heeft ontworpen, daarbij voortbordurend op een eerder (eveneens van hem afkomstig) ontwerp van een bedel waarvoor het roze lint als uitgangsvorm werd genomen.

4.4. De Jonge Holding heeft zich tevens beroepen op de onder 2.6 aangehaalde 'Hire of Work Agreement' (verder: de overeenkomst), waarin vastgelegd zou zijn dat de auteursrechten op alle door de Thaise fabrikant voor De Jonge Holding gemaakte bedels, los van de vraag of zij zelf als maker zou moeten worden aangemerkt, bij De Jonge Holding zouden berusten. Dat valt in de overeenkomst echter niet te lezen. De overeenkomst is opgemaakt in het kader van de productie van Disney sieraden en is daar ook op toegespitst, zo blijkt uit tekst en inhoud. De Jonge Holding heeft dat ook erkend, maar betoogd dat aan de overeenkomst een ruimere strekking zou moeten worden toegekend, wat met name zou blijken uit de omschrijving in artikel 5. De overeenkomst is aangegaan voor 1 jaar, met stilzwijgende verlenging. De Jonge Holding heeft ter zitting gezegd dat de Disney-licentie na het jaar 2006 niet is verlengd, zodat de vraag kan rijzen of de overeenkomst tussen de Thaise fabrikant en De Jonge Holding desondanks wel is verlengd. Wat daarvan ook zij, in artikel 5 van de overeenkomst valt zeker niet zonder meer te lezen dat ook de auteursrechten op de Bedel bij De Jonge Holding rusten. De overeenkomst is tot stand gekomen in januari 2006, terwijl de Bedel, zo heeft ook De Jonge Holding bevestigd, in 2007 is geproduceerd. De tekst en strekking van de overeenkomst brengen niet mee dat de auteursrechten op de na januari 2006 tot stand gebrachte (niet-Disney) creaties daar ook onder zouden vallen. De tekst 'All custom jewelry design (including every beads design) are E.J. Designs (...)' is daartoe, in het licht van de 'Disney-context' te weinig concreet en bepaald om mede te zien op de Stop borstkanker bedel.

Voor zover sprake zou zijn van overdracht van auteursrechten kan dat, zoals Kalmar terecht heeft betoogd, allen bij akte te geschieden. Andere aktes dan de in het geding gebrachte overeenkomst bevinden zich niet onder de stukken.

4.5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verweer van gedaagden, dat voorshands niet aannemelijk is dat de auteursrechten op de Bedel berusten bij De Jonge Holding, gehonoreerd wordt, zodat de vorderingen op die grond niet toewijsbaar zijn. Dat gedaagden door het op de markt brengen van de Bedel anderszins onrechtmatig jegens De Jonge Holding zouden handelen is evenmin aannemelijk. Hetgeen De Jonge Holding ter zitting heeft opgemerkt over misleidende mededelingen van de kant van gedaagden wordt daarbij buiten beschouwing gelaten, aangezien dit blijkens de dagvaarding niet aan de vorderingen ten grondslag is

gelegd. De slotsom luidt dan ook dat de vorderingen van De Jonge Holding zullen worden afgewezen. De overige wren - ook die met betrekking tot het toepasselijk zijn van Thais recht - behoeven geen bespreking.

4.6. De Jonge Holding zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, met dien verstande dat het door Kalmar gevorderde salaris advocaat toewijsbaar is voor een bedrag van € 6.000,-, aangezien het hier een eenvoudig kort geding betreft. Met betrekking tot [gedaagde sub 2] is alleen het salaris advocaat toewijsbaar ter hoogte van het gevorderde bedrag in het kader van de voorbereiding van de procedure, dat redelijk en evenredig voorkomt. Voor toewijzing van de overige kosten is geen grond aanwezig.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. Veroordeelt De Jonge Holding in de kosten van dit geding, tot heden begoot op:

aan de zijde van Kalmar:

- € 254,- aan vastrecht en

- € 6.000,- aan salaris advocaat.

aan de zijde van [gedaagde sub 2]:

- € 254,- aan vastrecht

- € 2.184,- aan salaris advocaat

5.3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerke-
ma, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk,
griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2008.
