

Rb Zutphen, 11 november 2009, Fashion Box v Vingino



Zie: [IEPT20100303, Rb Zutphen, Fashion Box v Vingino](#)

## AUTEURSRECHT

### Importeren geen openbaar maken

- [Onder openbaar maken vallen, algemeen gezegd, handelingen waarmee het werk ter beschikking van een publiek wordt gesteld. Zoals door Vingino onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1995 \(NJ 1995,669, Bigott/Doucal\) terecht is gesteld, valt importeren en exporteren in gesloten containers dan ook niet onder het begrip "openbaar maken".](#)

Nu gesteld noch gebleken is dat tijdens het importeren het T-shirt ter beschikking van een publiek is gesteld, kunnen de dagen waarop die import heeft plaatsgevonden in ieder geval niet worden aangemerkt als dagen waarop Vingino wegens inbreukmakende handelingen de boete heeft verbeurd zoals bedoeld in artikel 3 van de onthoudingsverklaring.

### Verkoop, levering en ten verkoop aanbieden is openbaar maken

- [Naar het oordeel van de rechtbank vallen de handelingen "verkoop" en "levering" onder het openbaar maken van het werk nu aangenomen moet worden dat het T-shirt daarmee ter beschikking van een publiek wordt gesteld.](#)

De term "ter verkoop aanbidding" is door Fashion Box c.s. niet nader toegelicht. Kennelijk is daarmee door Fashion Box c.s. bedoeld de presentatie van het T-shirt aan (potentiële) afnemers ten behoeve van de voorjaars- en zomercollectie. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een vorm van openbaar maken nu daarmee immers het T-shirt aan een publiek, te weten: dat van de winkeliers c.q. inkopers, wordt getoond met de bedoeling dat het in de handel wordt gebracht. Dit brengt mee dat voor de bepaling van de door Vingino op grond van artikel 3 van de onthoudingsverklaring verbeurde boete, de dagen tellen waarop sprake is geweest van respectievelijk "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding" zoals in vooromschreven zin bedoeld.

## AUTEURSRECHT - IPR

### Exporteren als inbreuk te beoordelen naar Chinees recht

- [Ten aanzien van het exporteren van het T-shirt geldt, gelet op hetgeen hierna, in rechtsoverweging 2.7, wordt overwogen, dat de vraag of dit een in-](#)

### [breukmakende handeling oplevert beoordeeld dient te worden naar Chinees recht.](#)

#### Productie als inbreuk te beoordelen naar Chinees recht

- [Vingino heeft onbetwist gesteld dat het T-shirt met de gewraakte afbeelding \(het T-shirt "Matthew"\) in China is vervaardigd. Dit brengt mee dat de vraag of de productie van dit T-shirt een inbreuk oplevert op het auteursrecht van Fashion Box c.s. naar Chinees recht zal moeten worden beoordeeld](#)

Voor wat betreft de vraag of "productie" van het T-shirt een inbreuk oplevert op het auteursrecht van Fashion Box C.S., heeft Vingino terecht gesteld, mede onder verwijzing naar de in rechtsoverweging 2.4 genoemde rechtspraak, dat dit dient te worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd. Gelet op het in die rechtsoverweging aangehaalde arrest, geldt dat eveneens voor het exporteren van het T-shirt. Vingino heeft onbetwist gesteld dat het T-shirt met de gewraakte afbeelding (het T-shirt "Matthew") in China is vervaardigd. Dit brengt mee dat de vraag of de productie van dit T-shirt een inbreuk oplevert op het auteursrecht van Fashion Box c.s. naar Chinees recht zal moeten worden beoordeeld.

#### Rechtskeuze ter zake van inbreuk mogelijk

- [Uit een oogpunt van proceseconomie en kostenbesparing wordt partijen overigens uitdrukkelijk de mogelijkheid voorgehouden om alsnog ten aanzien van deze punten Nederlands recht op hun relatie van toepassing te verklaren. Indien partijen daarvoor mochten kiezen, kunnen zij volstaan met vermelding daarvan in de in deze rechtsoverweging bedoelde akte.](#)

## ONTHOUDINGSVERKLARING

### Matiging boete

- [Ten aanzien van het beroep van Vingino op matiging van de boete wordt overwogen dat bij een boetebepaling als de onderhavige van een redelijk handelend schuldeiser mag worden verlangd dat hij aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt dat er naar zijn mening sprake is van overtreding van de verbodsbepaling.](#)

Dit sluit ook aan bij het bepaalde in artikel 6:93 BW. Vingino heeft in dat verband terecht gewezen op het karakter van een boetebepaling, te weten dat het een prikkel moet zijn tot naleving van hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken. Het gaat dan ook niet aan dat degene die meent dat de andere partij een verbodsbepaling overtreedt waarop een boete per dag is gesteld, er het zwiigen toe doet en de boete tot het maximum laat oplopen. Dat geldt in het onderhavige geval temeer nu mag worden aangenomen dat Fashion Box C.S., gelet op het door haar ingenomen standpunt dat Vingino een onverbeterlijke navolger is van de Replay producten van Fashion Box C.S., Vingino nauwgezet in de gaten zal hebben gehouden, zoals door Vingino onweersproken is gesteld.

Vindplaatsen: IER 2010, nr. 48, p. 343, m.nt. Schaafsma

### **Rb Zutphen, 11 november 2009**

(K.H.A. Heenk, P.F.A. Bierbooms en J.S.W. Lucassen)  
vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel - Afdeling Handel

zaaknummer 1 rolnummer: 893 88 1 HA ZA 07- 1 04 1

Vonnis van 11 november 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht FASHION BOX S.P.A., gevestigd te Asolo - Località Casella, Italië

2. de vennootschap naar buitenlands recht FASHION BOX INDUSTRIES S.P.A., gevestigd te Asolo - Località Casella, Italië

3. de vennootschap naar buitenlands recht FASHION BOX INDUSTRIES S.A., gevestigd te Luxemburg, eiseressen,

(proces)advocaat mr. C.B. Gaaf te Zutphen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEBO IMPORT B.V., handelend onder de naam VINGINO gevestigd te Ermelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VINCI BLUE B.V., gevestigd te Ermelo,

gedaagden,

Eisers zullen hierna gezamenlijk Fashion Box c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Vingino genoemd worden.

### **De procedure**

I. I. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- [het tussenvonnissen van 15 juli 2009](#)

- de akte houdende uitlating na tussenvonnissen van Fashion Box c.s. van 26 augustus 2009

- de antwoordakte na tussenvonnissen van Vingino van 23 september 2009.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### **2. De verdere beoordeling**

2.1. Overgenomen en volhard wordt bij hetgeen in [het tussenvonnissen van 15 juli 2009](#) is overwogen en beslist.

2.2. In [voornoemd tussenvonnissen](#) is Fashion Box c.s. in de gelegenheid gesteld bij akte haar voorwaardelijk gewijzigde eis, zoals geformuleerd bij de conclusie van repliek in de randnummers 178 en 179, te onderbouwen. Deze gewijzigde eis houdt - kort gezegd - in een hoofdelijke veroordeling van Vingino tot betaling van € 10.000,00 voor iedere dag waarop Vingino met betrekking tot in de dagvaarding omschreven producten een daad van productie, import, export, ter verkoop aanbidding, verkoop, levering en/of in voorraad houden voor een van deze doeleinden heeft verricht. Tevens heeft Fashion Box c.s. in het kader van deze voorwaardelijke eis onderdeel 7 van het petitum bij (F) aangevuld, in die zin dat zij de door haar gevorderde inzage in bescheiden en onafhankelijk onderzoek daarnaar ook verlangt met betrekking tot het aantal dagen waarop deze inbreuk heeft plaatsgevonden. Gelet op [voornoemd tussenvonnissen](#) zal de beoordeling van deze

vordering zich hierna beperken tot de op grond van de Auteurswet aan Fashion Box c.s. toekomende bescherming van de afbeelding op het T-shirt, waarvan is geoordeeld dat Vingino daarop inbreuk heeft gemaakt.

2.3. Fashion Box c.s. heeft in haar akte in de eerste plaats gesteld dat de vordering bewust zo is verwoord dat deze kan worden toegewezen, zonder dat zij zich uitlaat over het totale bedrag aan boete dat Vingino heeft verbeurd. Fashion Box c.s. stelt dat het haar door het ontbreken van betrouwbare en verifieerbare gedocumenteerde gegevens immers niet mogelijk is de vordering te onderbouwen en dat de vordering er nu juist op gericht is dit gebrek aan informatie op te heffen. Fashion Box c.s. gaat er daarmee aan voorbij dat, zoals de rechtbank heeft overwogen ([rechtsoverweging 4.28 van het tussenvonnissen](#)), zij zelfs niet heeft gesteld hoe het door Vingino in verband met deze overtreding aan boetes verbeurde bedrag dient te worden bepaald. Ter bepaling daarvan is het noodzakelijk, zoals ook door Vingino bij conclusie van dupliek is gesteld, dat vast komt te staan welke handelingen van Vingino met betrekking tot het T-shirt vallen onder de begripsomschrijving "For any day on which an infringement continues" van artikel 3 van de onthoudingsverklaring. Mede gelet op de stellingen van Vingino kan er immers niet zonder meer van uit worden gegaan dat het per dag voortduren van de inbreuk gegeven is met, zoals Fashion Box c.s. stelt, daden van "productie, import, export, ter verkoop aanbidding, verkoop, levering en/of in voorraad houden voor een van deze doeleinden". Nu Fashion Box c.s. niet nader heeft onderbouwd dat de handelingen die zij noemt op grond van het auteursrecht aan de auteursrechthebbende zijn voorbehouden zal de rechtbank, mede gelet op het verweer van Vingino, voor de uitleg van het begrip "infringement" aansluiting zoeken bij de Auteurswet.

2.4. Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Auteurswet geldt als inbreukmakende handeling het zonder de toestemming van de maker veelevoudigen en openbaar maken van het werk. Onder veelevoudigen wordt begrepen iedere vastlegging van het werk, in de zin van het reproduceren of neerleggen van het werk in een stoffelijk voorwerp. **Onder openbaar maken vallen, algemeen gezegd, handelingen waarmee het werk ter beschikking van een publiek wordt gesteld. Zoals door Vingino onder verwijzing naar het arrest van [de Hoge Raad van 27 januari 1995 \(NJ 1995,669, Biggott/Doucal\)](#) terecht is gesteld, valt importeren en exporteren in gesloten containers dan ook niet onder het begrip "openbaar maken". Nu gesteld noch gebleken is dat tijdens het importeren het T-shirt ter beschikking van een publiek is gesteld, kunnen de dagen waarop die import heeft plaatsgevonden in ieder geval niet worden aangemerkt als dagen waarop Vingino wegens inbreukmakende handelingen de boete heeft verbeurd zoals bedoeld in artikel 3 van de onthoudingsverklaring. Ten aanzien van het exporteren van het T-shirt geldt, gelet op hetgeen hierna, in [rechtsoverweging 2.7](#), wordt overwogen, dat de vraag of dit een inbreukmakende handeling oplevert beoordeeld dient te worden naar Chinees recht.**

2.5. Fashion Box c.s. legt voorts aan haar vordering ten grondslag het door Vingino in voorraad houden van het T-shirt. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat het in voorraad houden valt onder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van het werk en aldus een inbreuk op het auteursrecht van Fashion Box c.s. oplevert. Dit brengt mee dat de dagen waarop Vingino het T-shirt enkel op voorraad heeft gehouden niet zijn aan te merken als dagen waarop "an infringement continues" op grond waarvan Vingino een boete verbeurt.

2.6. Naar het oordeel van de rechtbank vallen de handelingen "verkoop" en "levering" onder het openbaar maken van het werk nu aangenomen moet worden dat het T-shirt daarmee ter beschikking van een publiek wordt gesteld. De term "ter verkoop aanbidding" is door Fashion Box c.s. niet nader toegelicht. Kennelijk is daarmee door Fashion Box c.s. bedoeld de presentatie van het T-shirt aan (potentiële) afnemers ten behoeve van de voorjaars- en zomercollectie. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een vorm van openbaar maken nu daarmee immers het T-shirt aan een publiek, te weten: dat van de winkeliers c.q. inkopers, wordt getoond met de bedoeling dat het in de handel wordt gebracht. Dit brengt mee dat voor de bepaling van de door Vingino op grond van artikel 3 van de onthoudingsverklaring verbeurde boete, de dagen tellen waarop sprake is geweest van respectievelijk "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding" zoals in vooromschreven zin bedoeld.

2.7. Voor wat betreft de vraag of "productie" van het T-shirt een inbreuk oplevert op het auteursrecht van Fashion Box C.S., heeft Vingino terecht gesteld, mede onder verwijzing naar de in rechtsoverweging 2.4 genoemde rechtspraak, dat dit dient te worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd. Gelet op het in die rechtsoverweging aangehaalde arrest, geldt dat eveneens voor het exporteren van het T-shirt. Vingino heeft onbetwist gesteld dat het T-shirt met de gewraakte afbeelding (het T-shirt "Matthew") in China is vervaardigd. Dit brengt mee dat de vraag of de productie van dit T-shirt een inbreuk oplevert op het auteursrecht van Fashion Box c.s. naar Chinees recht zal moeten worden beoordeeld.

2.8. Door Fashion Box c.s. is over het Chinese recht niets gesteld. Gelet op hetgeen is overwogen in de rechtsoverwegingen 2.4 en 2.7 zal Fashion Box c.s. in de gelegenheid worden gesteld zich, bij akte, uit te laten over de vraag of de gewraakte handelingen "productie" en "export" ten aanzien van het T-shirt Matthew naar Chinees recht ongeoorloofd zijn. Uit een oogpunt van proceseconomie en kostenbesparing wordt partijen overigens uitdrukkelijk de mogelijkheid voorgelaten om alsnog ten aanzien van deze punten Nederlands recht op hun relatie van toepassing te verklaren. Indien partijen daarvoor mochten kiezen, kunnen zij volstaan met vermelding daarvan in de in deze rechtsoverweging bedoelde akte.

2.9. Voor zover Fashion Box c.s. in haar akte onder punt 12 nog andere feitelijke handelingen noemt die volgens haar onder artikel 3 van de onthoudingsverkla-

ring zouden vallen, wordt daaraan voorbij gegaan nu bedoelde handelingen niet dezelfde zijn als waarop Fashion Box c.s. haar vordering heeft gebaseerd.

#### **Accountantsrapport van IFO**

2.10. Vooruitlopend op de in de vorige rechtsoverweging bedoelde aktewisseling overweegt de rechtbank nog het volgende. Fashion Box c.s. heeft gesteld dat het door Vingino als productie 11 overgelegde accountantsrapport, hierna te noemen: het IFO rapport, geen betrouwbare informatie bevat en een eenzijdig beeld geeft van de verhandeling van het T-shirt Matthew. Om die reden zou het rapport buiten beschouwing dienen te blijven en heeft Fashion Box c.s. voldoende belang bij haar vordering tot nadere informatie en een onderzoek door een onafhankelijke accountant. Subsidiair heeft Fashion Box c.s. aan de hand van het IFO rapport de door Vingino verbeurde boete berekend op € 2.300.000,00. Vingino heeft gesteld dat het IFO rapport duidelijk niet bedoeld is om te identificeren op welke dagen Vingino inbreuk zou hebben gemaakt op de auteursrechten van Fashion Box c.s. zodat ook niet aan de hand van dat rapport kan worden vastgesteld hoeveel dagen er inbreukmakende handelingen zouden hebben plaatsgevonden. De rechtbank ziet in deze stellingen geen reden om het IFO rapport buiten beschouwing te laten bij de bepaling van het aantal dagen waarop aan Vingino ten aanzien van het T-shirt inbreukmakende handelingen zouden kunnen worden verweten. Het feit dat het rapport niet met dat doel is opgemaakt, brengt nog niet mee dat de informatie uit het IFO rapport niet bruikbaar zou kunnen zijn ter bepaling van het aantal dagen dat Vingino inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Fashion Box C.S.. Dat de informatie uit het rapport niet betrouwbaar en eenzijdig is, zoals Fashion Box c.s. stelt, mist enige onderbouwing zodat de rechtbank aan die stelling voorbij zal gaan.

#### **Matiging**

2.11. Ten aanzien van het beroep van Vingino op matiging van de boete wordt overwogen dat bij een boetebepaling als de onderhavige van een redelijk handelend schuldeiser mag worden verlangd dat hij aan de vermeende inbreukmaker kenbaar maakt dat er naar zijn mening sprake is van overtreding van de verbodsbepaling. Dit sluit ook aan bij het bepaalde in artikel 6:93 BW. Vingino heeft in dat verband terecht gewezen op het karakter van een boetebepaling, te weten dat het een prikkel moet zijn tot naleving van hetgeen partijen met elkaar hebben afgesproken. Het gaat dan ook niet aan dat degene die meent dat de andere partij een verbodsbepaling overtreedt waarop een boete per dag is gesteld, er het zwijgen toe doet en de boete tot het maximum laat oplopen. Dat geldt in het onderhavige geval temeer nu mag worden aangenomen dat Fashion Box C.S., gelet op het door haar ingenomen standpunt dat Vingino een onverbeterlijke navolger is van de Replay producten van Fashion Box C.S., Vingino nauwgezet in de gaten zal hebben gehouden, zoals door Vingino onweersproken is gesteld. In het feit dat voorts gesteld noch gebleken is dat Fashion Box c.s. Vingino op enig moment heeft aangesproken op het verhandelen

van het T-shirt Matthew, ziet de rechtbank voorshands reeds een grond voor matiging van de eventueel door Vingino verbeurde boete. Nu het verhandelen ziet op de inbreuk op het auteursrecht van Fashion Box c.s. die gelegen is in de verkoop en levering van het T-shirt, acht de rechtbank een redelijk aanknopingspunt voor matiging op dit punt de op die verkoop gerealiseerde winst, in het IFO rapport berekend op € 40.756.98.

#### **Proceskosten**

2.12. Op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2004/148/EG betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten, welk artikel door de wetgever is geïmplementeerd in artikel 1019h Rv, wordt de verliezende partij, in artikel 1019h Rv aangeduid als de "in het ongelijk gestelde partij", veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Weliswaar staat nog niet vast tot betaling van welke boete Vingino gehouden is, doch op grond van voornoemd tussenvonnissen staat al wel vast dat het merendeel van de vorderingen van Fashion Box c.s. wordt afgewezen terwijl ten aanzien van het T-shirt de vordering van Fashion Box c.s. voor zover die is gebaseerd op import en het op voorraad houden eveneens wordt afgewezen en ten aanzien van verkopen en leveren een matiging in het verschiet ligt. Fashion Box C.S. is derhalve in deze procedure in ieder geval voor een aanzienlijk deel van haar vorderingen als verliezende c.q. de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Nu anderzijds Vingino ten aanzien van het T-shirt tenminste ten dele ook als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden, waarbij de omvang van de daardoor verbeurde boete nog ter beoordeling voorligt, zal de rechtbank aan een integrale kostenveroordeling van één van beide partijen, zoals gevorderd, niet toekomen. Vooralsnog ligt het, gelet op het voorgaande, eerder voor de hand dat beide partijen de eigen kosten zullen moeten dragen.

2.13. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

#### **3. De beslissing**

De rechtbank

3.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 25 november 2009 voor het nemen van een akte door Fashion Box c.s. over hetgeen is vermeld onder rechts-overweging 2.8,

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.H.A. Heenk, mr. P.F.A. Bierbooms en mr. J.S.W. Lucassen en in het openbaar uitgesproken op 11 november 2009.

---