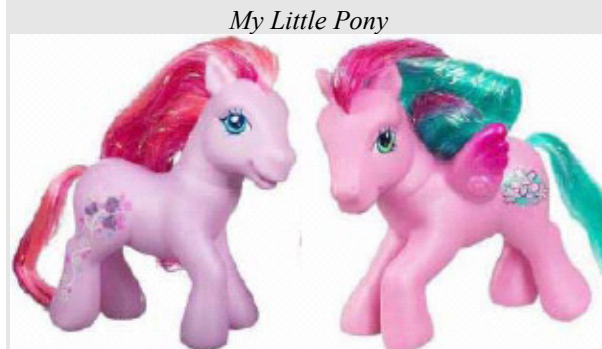


Vzgr Rechtbank Rotterdam, 22 januari 2010, Hasbro v Action



AUTEURSRECHT

My Little Pony auteursrechtelijk beschermd werk

- Het betreft een werk van een eigen, oorspronkelijk karakter en het draagt het persoonlijk stempel van de maker. "My Little Pony" heeft een aantal karakteristieke uiterlijke kenmerken waaronder postuur, houding, vormgeving, kleur, gezichtsuitdrukking, opstaande poot, logo, gekleurde kambare haren.

Inbreuk aangenomen

- Bij een globale visuele vergelijking van de speelgoedpony's van partijen, valt de sterke gelijkens onmiddellijk op.

De door Action breed uitgemeten - maar niettemin geringe - verschillen, doen daar niet aan af. Het gaat er bij de vaststelling of er sprake is van overname van auteursrechtelijk beschermde elementen immers om dat gelet moet worden op de totaalindruk van het beschermde werk. Op hoofdlijnen heeft de maker van "Princess Club Pony" zonder dat de functionaliteit daartoe dwingt - bij zijn creatie dezelfde karakteristieke kenmerken als die van "My Little Pony" tot uitgangspunt genomen en onvoldoende afstand daarvan genomen. Anders dan Action betoogt zijn binnen het concept van een speelgoedpony verscheidene uitvoeringen denkbaar en mogelijk. Hasbro c.s. heeft zulks, ook weer ter terechtzitting, voldoende aannemelijk gemaakt. Door de grote gelijkens, die naar het oordeel van de voorzieningen-

rechter niet op louter toeval kan berusten, is aannemelijk dat de gemiddelde consument die dit soort speelgoed koopt (en die niet op de verschillende details let, maar naar het geheel kijkt) denkt dat de speelgoedpony's bij elkaar horen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rechtbank Rotterdam, 22 januari 2010

(P. de Bruin)

Zaak-/rolnummer: 344520/KG ZA 09-1296

Uitspraak: 22 januari 2010

1. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INC.,

gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (USA),

2. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INTERNATIONAL INC.,

gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (USA),

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HASBRO B.V., gevestigd te Utrecht, eiseressen,

advocaten: [mr. S.M. Kaak](#) en [mr. O.S.C. van Raaij](#) te Utrecht,

- tegen de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTION NON FOOD B.V., gevestigd te Zwaagdijk, gedaagde,

advocaat: mr. L. Bijl te Hoorn.

Partijen worden hierna aangeduid als "Hasbro c.s." en "Action".

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 10 december 2009, met producties 1 t/m 9;

- akte van wijziging/vermeerdering van eis, tevens houdende producties 10 t/m 14;

- pleitnotities van mr. Kaak;

- producties G1 t/m G7 van mr. Bijl;

- pleitnotities van mr. Bijl.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 8 januari 2010. Bij die gelegenheid is door beide partijen een aantal voorwerpen gedeponereerd.

Hiervan zijn aktes van depot opgemaakt.

2 De vaststaande feiten

Tussen partijen is, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en deels ook blijkend uit de niet betwiste inhoud van overgelegde producties, in de loop van deze procedure onder meer het navolgende komen vast te staan.

2.1 Hasbro c.s. is een internationaal opererende onderneming die zich - kort gezegd - bezig houdt met het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van spellen en speelgoed.

2.2 Hasbro c.s. produceert sinds 1982 verschillende versies van een van kunststof vervaardigde speelgoedpony en brengt deze op de markt onder de naam "My Little Pony", samen met diverse accessoires zoals borstels en kammen. Er zijn 3 generaties van "My Little

Pony", waaronder de Generation Three (G3)-modellen Ponyville (2003 - heden).

2.3 Action is een discountketen met meer dan 200 vestigingen in Nederland en België. Naast levensmiddelen, schrijfwaren, cosmetica- en verzorgingsproducten, textielwaren en huishoudartikelen, verhandelt en verkoopt Action ook speelgoedartikelen.

2.4 Begin november 2009 heeft Hasbro c.s. geconstateerd dat Action in haar winkels een speelgoedponyset verkoopt die wordt verhandeld onder de naam "Princess Club Pony". Zo is de Princess Pony Club onder meer (op 9 december 2009) aangetroffen in een Action-filiaal aan de Lombardkade 1-7 te Rotterdam. De speelgoedponyset bestaat uit 3 pony's en werd verkocht voor een prijs van € 4,49.

2.5 Bij brief van 5 november 2009 heeft de advocaat van Hasbro c.s. Action gesommeerd om kort gezegd - iedere inbreuk op de auteursrechten van Hasbro c.s. met betrekking tot "My Little Pony" te staken en gestaakt te houden. Bij brief van 11 november 2009 is Action opnieuw daartoe gesommeerd. Het bedrijf Toi-Toys B.V., dat de "Princess Club Pony"-producten aan Action heeft geleverd, is eveneens bij (soortgelijke) sommatiebrief van Hasbro c.s. van 5 november 2009 aangeschreven.

2.6 Action heeft tot op heden de verhandeling van de "Princess Club Pony" niet gestaakt.

2.7 Bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis van deze rechtbank van 8 januari 2003, met zaak/rolnummer 113476 HA ZA 99-374, waarbij Hasbro c.s. als eisende partij is opgetreden, is in rechtsoverweging 5.4 onder meer overwogen:

Van de pony's van My Little Pony kan worden gezegd dat deze een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen en dat deze aldus een werk zijn in de zin van art. 1 Auteurswet.

2.8 Bij [vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 30 juli 2007](#) met zaak/rolnummer 287385 KG ZA 07-596 is in rechtsoverweging 5.5 onder meer overwogen:

"(..)

Het beroep van Hasbro c.s. op auteursrechtelijke bescherming kan slechts slagen, indien buiten twijfel is dat de "Ponyville" een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Gelet op onder meer de grootte, vormgeving, kleur, gezichtsuitdrukking, opstaande voorpoot, logo en gekleurde kambare haren van de "Ponyville", doet deze situatie zich hier voor. De voorzieningenrechter verwijst voorts naar het onder 2.5 genoemde vonnis van deze rechtbank en is dan ook voorshands van oordeel dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk."

3. Het geschil

3.1 Hasbro c.s. vordert - na wijziging/vermeerdering van eis - dat het de voorzieningenrechter behage om bij vonnis, voor zover de wet zulks toelaat uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

i) Action te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op de aan Hasbro c.s. toebehorende auteurs-

rechten met betrekking tot My Little Pony te staken en gestaakt te houden en haar te verbieden om de "Princess Club Pony" - producten op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;

ii) Action te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen, zoals hiervoor aangegeven en bedoeld in het lichaam van deze dagvaarding, jegens Hasbro c.s. te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval het (doen) vervaardigen, in voorraad houden, verspreiden, aanbieden, verkopen en/of het anderszins verhandelen van de "Princess Club Pony"-producten;

iii) Action te bevelen om binnen 2 (twee) werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis op eigen kosten op de voorpagina van de website van Action (www.action.nl) aan de bovenkant en over de gehele breedte van de pagina, opgemaakt conform goed drukkers gebruik en in de gebruikelijke opmaak van Action, zonder scrollen zichtbaar en zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, de onderstaande tekst (met lettergrootte punt 16):

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van (datum) vastgesteld dat Action door de verhandeling en verkoop van het product 'Princess Club' met artikelnummer (invullen) inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Hasbro in My Little Pony.

Om deze reden heeft Action de verhandeling en verkoop van het product "Princess Club", met artikelnummer (invullen) met onmiddellijke ingang gestaakt."

of een zodanige tekst als de voorzieningenrechter juist acht.

iv) Action te bevelen om binnen 2 (twee) dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de "Princess Club Pony"-producten bij al haar winkels terug te halen (recall) door het versturen van een brief aan al haar winkels, onder gelijke toezending van een afschrift daarvan aan de advocaat van eiseressen met de volgende inhoud (lettertype Times New Roman, punt 12, zonder toe- en/of bijschriften:

"De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van (datum) vastgesteld dat Action door de verhandeling en verkoop van het speelgoedproduct "Princess Club" met artikelnummer (invullen) inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Hasbro in My Little Pony.

Wij verzoeken u daarom om binnen twee dagen de exemplaren van deze producten, die nog in uw winkel aanwezig zijn, aan ons te retourneren. Wij zullen de inkoopprijs en alle eventueel door u met betrekking tot het retourneren te maken kosten vergoeden."

of een zodanige brief als de voorzieningenrechter juist acht.

v) Action te bevelen om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis rekening en verantwoording af te leggen van de door de inbreuk genoten winst en een door een registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen van de hoeveelheden "Princess Club Pony"-

producten zoals deze door Action zijn (in)gekocht, verkocht, geleverd, geïmporteerd en/of geëxporteerd of die anderszins door Action zijn verhandeld alsmede de hoeveelheden van de "Princess Club Pony"-producten die gedaagde nog op voorraad heeft, onder opgave van namen en adressen van alle bij de verhandeling van de "Princess Club Pony"-producten betrokken (rechts)personen, waaronder die van de leveranciers, artikelnummers, gehanteerde in- en verkoopprijzen, verkochte en geleverde aantallen en onder bijsluiting van kopieën van originele facturen, pakbonnen en/of andere relevante bescheiden;

vi) Action te bevelen om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis alle door haar winkels geretourneerde "Princess Club Pony"-producten en alle nog bij Action of haar winkels voorradige exemplaren van de "Princess Club Pony"-producten op een centraal punt te verzamelen en dat gedaagde deze onder zich dient te houden en niet zal (door)leveren of retourneren aan enige derde en deze op eerste verzoek van eiseressen en onder toezicht van een deurwaarder te (doen) vernietigen en/of ter vernietiging aan eiseressen af te staan, zulks op kosten van Action, waarbij Action binnen 2 (twee) werkdagen na vernietiging een proces-verbaal van constatering van vernietiging aan eiseressen zal overleggen;

vii) Action te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,- (zegge vijfentwintig duizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 25.000,- (zegge vijfentwintig duizend euro) per keer - zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen - dat Action de onder i) tot en met vi) gevorderde ver- en geboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als de voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;

viii) de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv en in artikel 50 lid 6 TRIPS te bepalen op zes maanden na het onherroepelijk worden van het in deze zaak te wijzen vonnis, althans een zodanige termijn als de voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;

ix) Action te veroordelen in de werkelijk door eiseressen gemaakte kosten van dit geding (waaronder het volledige salaris van de advocaat en verschotten) in de zin van artikel 1019h Rv, te weten een bedrag van € 11.968,31 excl. BTW, althans een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie, redelijk acht.

3.2 Aan haar vorderingen heeft Hasbro c.s. de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

Hasbro c.s. is auteursrechthebbende op "My Little Pony".

"My Little Pony" is een werk in de zin van de Auteurswet en - meer in het bijzonder - een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter. Het draagt het persoonlijk stempel van de maker en is het resultaat van een selectie die een persoonlijk visie van de maker tot uitdrukking brengt. Het betreft een originele uitwerking van een idee. Het eigen karakter van "My Little Pony" komt tot uiting in de enigszins kinderlijke en niet natuurgetrouwe proportionering van de pony en de speciale, opgewekte "gezichtsuitdrukking" die wordt veroorzaakt door een lachende mond en de vriendelijke

oogopslag. Verder hebben alle versies de "klaar om te spelen" houding. Bij de verschillende uitvoeringen van "My Little Pony" wordt die houding uitgedrukt in een opgetild voorbeen.

Door het (doen) verveelvoudigen en het ten verkoop aanbieden van de "Princess Club Pony", welke een zeer grote gelijkenis vertoont met "My Little Pony" (model Ponyville), althans het openbaar maken daarvan, maakt Action inbreuk op de auteursrechten van Hasbro c.s. De gelijkenis uit zich in:

- een enigszins kinderlijke- niet natuurgetrouwe- proportionering van de pony;
- de grote ogen met wimpers (uitgedrukt in grote amandelvormige en gekleurde ogen met glinsteringen en wimpers);
- de pastel/heldere - niet natuurgetrouwe - kleuren van het lijf en de manen;
- de opdrukken op de flanken (met uitzondering van de grote Princess Club Pony);
- de lange golvende manen en staart;
- een "klaar om te spelen" houding (onder andere uitgedrukt in een opgetild voorbeen; en
- opgewekte gezichtsuitdrukking (uitgedrukt in een lachende mond en vriendelijke oogopslag).

Tevens handelt Action onrechtmatig jegens Hasbro c.s. door slaafse nabootsing en door ongeoorloofd aan te haken bij het product van Hasbro c.s. en daardoor te profiteren van de investeringen die Hasbro c.s. heeft gedaan in de ontwikkelingen marketing van "My Little Pony".

Het inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Action, ten slotte, tast de reputatie, het onderscheidend vermogen en het marketing- en prijsbeleid van de "My Little Pony"-producten ernstig aan, waardoor Hasbro c.s. aanzienlijke schade lijdt en heeft geleden. Deze schade bestaat voorts uit omzetverlies en winstderving in Nederland.

Hasbro c.s. wijst er bij dit alles op dat Action in het verleden vaker inbreuk heeft gemaakt op haar toekomstige auteursrechten door goedkope imitaties te verkopen van producten uit de Hasbro-collectie.

3.3 Action heeft gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Hasbro c.s. in de kosten van het geding. Op het verweer wordt voor zover van belang - hierna bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 De vorderingen van Hasbro c.s. betreffen het staken van onrechtmatig, schadetoebrengend handelen. Dit onrechtmatig handelen bestaat in het bij voortdurende inbreuk maken op een auteursrecht. Reeds uit de aard van deze vorderingen, volgt de spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen.

4.2 De vorderingen van Hasbro c.s. hebben betrekking op de door Action verhandelde "Princess Club Pony"-producten. Een foto waarop zowel een exemplaar van de speelgoedset "Princess Club Pony" als een exemplaar van de speelgoedset "My Little Pony" is afgebeeld, is aan dit vonnis gehecht.

4.3 In navolging van de hiervoor onder 2.7 genoemde vonnissen van deze rechtbank, is de voorzieningenrech-

ter voorshands van oordeel dat hier sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Het betreft een werk van een eigen, oorspronkelijk karakter en het draagt het persoonlijk stempel van de maker. "My Little Pony" heeft een aantal karakteristieke uiterlijke kenmerken waaronder postuur, houding, vormgeving, kleur, gezichtsuitdrukking, opstaande poot, logo, gekleurde kambare haren.

Action heeft met een aantal verweren betwist dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Hierna wordt op deze verweren ingegaan.

4.4 Om te beginnen heeft Action gesteld dat Hasbro c.s. met haar generatie 2003-modellen wellicht heeft voortgebouwd op modellen van andere producenten en er dus geen sprake (meer) is van een oorspronkelijk werk. Deze stelling is echter op geen enkele wijze met concrete feiten onderbouwd en dient dan ook te worden verworpen.

Verder heeft Action aangevoerd dat "My Little Pony" geen auteursrechtelijk beschermd werk (meer) is omdat er diverse, sterk gelijkende pony's op de markt zijn. Door Action is in dit verband een groot aantal afbeeldingen overgelegd van speelgoedpony's en -paardjes van andere fabrikanten, zoals Mattel, Lanard en Simba en een aantal producten heeft zij ter terechtzitting getoond.

Vooropgesteld zij dat er in ieder geval onderscheid bestaat tussen de niet-natuurgetrouwe speelgoedpaarden en de speelgoedpaarden en -pony's die wel natuurgetrouw zijn. Die laatste categorie blijft hier verder buiten beschouwing omdat die voor de beoordeling van het geschil, dat slechts de niet-natuurgetrouwe speelgoedpaarden en -pony's betreft, niet relevant is.

Voor zover eerdergenoemd velweer er toe strekt te betogen dat Hasbro c.s. haar rechten heeft verwerkt, doordat zij uitsluitend zou optreden tegen Action en niet tegen andere, eerdergenoemde "inbreukmakers" en de grote speelgoedketens die eveneens sterk gelijkende en soms zelfs nog sterker gelijkende speelgoedpony's verkopen, verwerpt de voorzieningenrechter dit verweer.

Gesteld noch gebleken is immers dat Hasbro c.s. te kennen heeft gegeven hier niet tegen te zullen optreden. Integendeel, Hasbro c.s. heeft voorshands aannemelijk gemaakt dat zij optreedt waar zij inbreuk vermoedt. Zo heeft zij onbetwist gesteld verrast te zijn door het kenmerk op de markt brengen door Lanard van een slechts op detailpunten aangepaste versie van de speelgoedpony "Pony Tail" tegen de verveelvoudiging c.q. verhandeling waarvan zij eerder met succes optrad. Ook een vergelijkbaar handelen van Simba met een gewijzigde versie van een eerder inbreukmakende pony stelt zij te zullen onderzoeken en er zo mogelijk tegen op te treden. In ieder geval kan van Hasbro c.s. niet gevergd worden dat zij onmiddellijk en tegelijkertijd tegen iedere inbreuk optreedt; het is aan haar om te beoordelen wanneer en in welke gevallen zij overgaat tot rechtsmaatregelen. Hoe dan ook geeft het Action geen vrijbrief om van haar kant inbreuk te maken.

4.5 Nu aangenomen moet worden dat "My Little Pony" een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van de

Auteurswet is, dient vervolgens de vraag beantwoord te worden of Action door haar handelen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op "My Little Pony".

Action heeft dit betwist met de stelling dat de "Princess Club Pony" in voldoende mate afwijkt van "My Little Pony". Zo stelt zij dat er bij verschillen waarneembaar zijn in onder meer grootte, draaibaarheid van het hoofd, haar (implant), mate van gedetailleerdheid van de gezichtsuitdrukking, vorm en stand van de benen, versiering en materiaalkeuze.

De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

Bij een globale visuele vergelijking van de speelgoedpony's van partijen, valt de sterke gelijkheid onmiddellijk op. De door Action breed uitgemeten - maar niettemin geringe - verschillen, doen daar niet aan af. Het gaat er bij de vaststelling of er sprake is van overname van auteursrechtelijk beschermde elementen immers om dat gelet moet worden op de totaalindruk van het beschermde werk. Op hoofdlijnen heeft de maker van "Princess Club Pony" zonder dat de functionaliteit daartoe dwingt - bij zijn creatie dezelfde karakteristieke kenmerken als die van "My Little Pony" tot uitgangspunt genomen en onvoldoende afstand daarvan genomen. Anders dan Action betoogt zijn binnen het concept van een speelgoedpony verscheidene uitvoeringen denkbaar en mogelijk. Hasbro c.s. heeft zulks, ook weer ter terechtzitting, voldoende aannemelijk gemaakt. Door de grote gelijkheid, die naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op louter toeval kan berusten, is aannemelijk dat de gemiddelde consument die dit soort speelgoed koopt (en die niet op de verschillende details let, maar naar het geheel kijkt) denkt dat de speelgoedpony's bij elkaar horen.

Gelet op het hiervoor overwogene moet worden aangenomen de "Princess Club Pony" inbreuk maakt op het auteursrecht van Hasbro c.s., nu zij vrijwel identiek is aan de "My Little Pony" van Hasbro c.s.

4.6 Waar Action nog heeft betoogd dat er geen sprake is van haar verwijtbare schuld ter zake van de inbreuk nu haar leverancier Toi Toys heeft nagelaten haar te waarschuwen dan wel te vrijwaren, geldt dat dit verweer niet tegen Hasbro c.s. kan worden ingeroepen nu dit slechts relevant is in de rechtsverhouding tussen Action en haar toeleverancier en voorts onverlet laat dat Action in dezen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Daarbij komt het zeer onaannemelijk voor dat Action zich niet op de hoogte gesteld zou hebben van de relevante marktsituatie en geldende auteursrechten alvorens zich met "Princess Club Pony" in te laten. Voor zover zij dit heeft nagelaten, komt dit voor haar rekening en risico. Action heeft moeten beseffen dat haar handelswijze mogelijk een auteursrechtelijke inbreuk zou opleveren.

4.7 Al het voorgaande leidt er toe dat de vordering van Hasbro c.s. strekkende tot de beëindiging van de gestelde inbreuk en het verbod aan Action om de inbreukmakende pony openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verhandelen zal worden toegevoerd als hierna in het dictum bepaald, waarbij het gevorderde bevel tot beëindiging van de auteursrechtelijke inbreuk

beperkt zal zijn tot het handelen met betrekking tot de "Princess Pony Club"-producten. Nu de inbreuk op het auteursrecht van Hasbro c.s. als primaire grondslag slaagt, behoeft hetgeen is aangevoerd ter onderbouwing van de secundaire grondslag, te weten onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing, geen bespreking meer.

4.8 Het onder iii) gevorderde met betrekking tot de te plaatsen tekst op de website van Action zal worden afgewezen. Deze voorziening gaat, gelet op het karakter van het kort geding te ver. Het belang dat Hasbro c.s. heeft bij de gevraagde voorziening weegt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op tegen het belang van Action bij het behoud van haar goede naam, nu de bodemrechter nog geen definitief oordeel heeft gegeven.

4.9 Het onder iv) gevorderde met betrekking tot het terughalen bij de Action-winkels van de inbreukmakende producten kan in beginsel worden toegewezen. Aan het verweer van Action dat Hasbro c.s. geen zwaarwegend belang heeft bij de recall omdat het slechts een eenmalige partij "Princess Club Pony's" zou betreffen, gaat de voorzieningenrechter voorbij nu dat verweer onvoldoende met feiten is onderbouwd. De vordering is beperkt toewijsbaar in die zin dat de brief zal luiden conform de in de dagvaarding vermelde tekst met uitzondering van de laatste volzin. De wijze van vergoeding van kosten aan de winkels is immers een kwestie van interne bedrijfsvoering van Action en dient ter discretie van Action te blijven.

Voorts acht de voorzieningenrechter een termijn van drie dagen - gelet op de moderne communicatiemiddelen en distributiekanaalen - een passende termijn.

4.10 Met betrekking tot de onder v) gevorderde accountantsverklaring is de voorzieningenrechter van oordeel dat Hasbro c.s. daar geen spoedeisend belang bij heeft noch specifiek voor dit onderdeel heeft gesteld, temeer gezien het bepaalde in het dictum over het aanhangig maken van een bodemprocedure.

4.11 Het gevorderde onder vi) zal worden toegewezen met uitzondering van hetgeen is vermeld over de vernietiging. Dit deel van de vordering voert te ver, nu vernietiging onomkeerbare gevolgen heeft terwijl door de bodemrechter nog geen oordeel is gegeven over de auteursrechtinbreuk. Het in dit stadium onder zich houden van de producten door Action volstaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter. Een termijn van vijf dagen voor het op een centraal punt verzamelen van de producten moet - gelet op de moderne communicatiemiddelen en distributiekanaalen - voldoende zijn.

4.12 De onder vii) gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, doch zal - gezien de mate van inbreuk en de prijsvoering van de inbreukmakende producten - worden gematigd tot een bedrag van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan of van € 5.000,- per keer dat de ver- en geboden geheel of gedeeltelijk worden overtreden, een en ander met een maximum van totaal € 100.000,-.

4.13 Nu de toe te wijzen vordering een voorlopige maatregel is in de zin van artikel 50 lid 1 TRIPS-Verdrag, moet ingevolge artikel 260 van het Wetboek

van Burgerlijke Rechtsvordering een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Een termijn van 4 maanden wordt daartoe redelijk geacht. Het onder viii) gevorderde zal dan ook met inachtneming van het voorgaande worden toegewezen.

4.14 Action zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld.

Hasbro c.s. heeft een kostenspecificatie overgelegd van in totaal € 11.988,60, exclusief BTW en verzocht om volledige vergoeding daarvan.

Gelet op het feit dat aan de ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten grondslag is gelegd, te weten handhaving van het auteursrecht, zal de voorzieningenrechter ten aanzien van het salaris van de advocaat aansluiten bij de per 1 augustus 2008 in werking getreden indicatietarieven in IE-zaken. Gelet op het feit dat het hier een kort geding procedure betreft van een gemiddelde moeilijkheidsgraad en, onder meer, op het feit dat de kosten voor een tweede advocaat die - niet in toga gekleed - op de zitting verschijnt en daar niet het woord voert in de kostenspecificatie is opgenomen, acht de voorzieningenrechter het redelijk de proceskosten te matigen tot het in het dictum bepaalde bedrag.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

- beveelt Action de inbreuk die zij met de "Princess Club Pony"-producten maakt op het auteursrecht van Hasbro c.s. met betrekking tot de "My Little Pony" in Nederland te staken en gestaakt te houden;

- verbiedt Action om na betekening van dit vonnis de "Princess Club Pony" in Nederland te doen openbaar maken en te verveelvoudigen;

- beveelt Action om binnen 3 (drie) dagen na betekening van dit vonnis de "Princess Club Pony"-producten bij al haar winkels terug te halen door het versturen van een brief aan al haar winkels, onder gelijke toezending van een afschrift daarvan aan de advocaat van Hasbro c.s. met de volgende inhoud (lettertype Times New Roman, punt 12, zonder toe- en/of bijschriften:

"De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van (datum) vastgesteld dat Action door de verhandeling en verkoop van het speelgoedproduct "Princess Club" met artikelnummer (invullen) inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Hasbro in My Little Pony.

Wij verzoeken u daarom om binnen twee dagen de exemplaren van deze producten, die nog in uw winkel aanwezig zijn, aan ons te retourneren";

- beveelt Action om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis alle door haar winkels getourneerde "Princess Club Pony"-producten en alle nog bij Action of haar winkels voorradige exemplaren van de "Princess Club Pony"-producten op een centraal punt te verzamelen en dat Action deze onder zich dient te houden en niet zal (door)leveren of retourneren aan enige derde;

- veroordeelt Action tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per keer - zulks ter uitsluitende keuze van

Hasbro c.s. - dat Action de hiervoor vermelde ver- en geboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van in totaal € 100.000,- (zegge honderdduizend euro);

- bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 260 Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op vier maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis;

- veroordeelt Action in de kosten van dit kort geding, tot op heden aan de zijde van Hasbro c.s. begroot op een bedrag aan verschotten van € 334,25 en aan salaris advocaat van € 9.000,-;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.C. Padberg - de Haan, griffier.
