

Vzgr Rb Rotterdam, 30 maart 2010, Hasbro v Simba

My Little Pony



AUTEURSRECHT

Ontvankelijkheid vorderingen tegen diverse gedaagden

- (Mede) op basis van de overgelegde "FOB-facturen" is voldoende aannemelijk dat Simba TOYS (Hong Kong) Ltd. de feitelijke productie van de Simba Pony's verzorgt en dat zij de Simba Pony's - ten behoeve van Nederlandse afnemers - rechtstreeks naar Nederland verscheept/does verscheppen.
- voldoende gebleken dat Simba Gmbh feitelijk toch als medeverantwoordelijke voor het in het verkeer brengen van deze pony's moet worden aangemerkt.
- aangenomen dat Toy Team wist, althans had moeten weten dat het op de markt brengen van Simba Pony's in strijd zou kunnen zijn met enig intellectueel eigendomsrecht van Hasbro c.s., althans onrechtmatig zou kunnen zijn en dat zij desalniettemin heeft bemiddeld bij bedoelde contracten en aldus verkoop, verhandeling en verspreiding in Nederland mogelijk heeft gemaakt.

Amerikaans auteursrecht Hasbro niet voldoende aannemelijk

- De Verenigde Staten van Amerika zijn het land van oorsprong van My Little Pony. Hasbro c.s. heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij in de Verenigde Staten van Amerika ten aanzien van My Little Pony ook auteursrechtelijke bescherming geniet/genoot.

De overgelegde stukken wijzen op de afgifte van een Design Patent in 1983 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1984 in Groot-Brittannië aan Hasbro Industries Inc., waarvan onweersproken is gesteld dat die onderneming later ingevolge een aandelenoverdracht is overgegaan op Hasbro Inc. Hoewel Hasbro c.s. zich met name op dat tweede Patent niet beroept lijkt het te gaan, zeker bij het eerstbedoelde Patent, om vrijwel dezelfde pony's. Voorshands wordt aangenomen dat het copyrightteken (©) met vermelding van de naam Hasbro, dat steeds is aangebracht onder één van de voeten van de My Little Pony's, duidt op dit intellectueel eigendomsrecht.

De voorzieningenrechter gaat er, nu Simba stelt en Hasbro c.s. niet ontkent en aanwijzingen in andere zin

ontbreken, van uit dat naar Amerikaans federaal recht Design Patent recht en auteursrecht niet naast elkaar op hetzelfde object kunnen bestaan, terwijl gesteld noch gebleken is dat Hasbro c.s. na afloop van het Design Patent alsnog in de Verenigde Staten van Amerika en/of Groot-Brittannië op My Little Pony auteursrecht heeft verkregen (voor zover dat al mogelijk zou zijn).

SLAAFSE NABOOTSIJNG

Slaafse nabootsing aangenomen

- Bij voormeld oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar pony's. Ter zitting zijn verscheidene speelpony's/paarden getoond waarbij geen gevaar voor verwarring te duchten valt, zonder dat naar het zich liet aanzien aan de deugdelijkheid, en bruikbaarheid van het product als speelgoed voor (voornamelijk) kleine meisjes, afbreuk is gedaan.

Voorshands wordt dan ook aangenomen dat Simba de mogelijkheid heeft om een andere dan de onderhavige Little Fairy Pony te produceren zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product. Nu Simba zulks heeft nagelaten, is voldoende aannemelijk dat er sprake is van ongeoorloofd slaafse nabootsing vanwege het stichten van nodeloze verwarring tussen de My Little Pony-pony's en de Simba Pony's; Simba maakt daarbij op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marketinginspanningen van Hasbro c.s. Zodoende wordt dan ook aangenomen dat Simba en Toy Team door het faciliteren van de import en daarmee het verhandelen van de Simba Pony's onrechtmatig jegens My Little Pony heeft/hebben gehandeld.. Dat dit schade oplevert als door Hasbro c.s. gesteld, is voorshands aannemelijk. Overigens speelt in het vorenstaande geen rol de suggestie van Hasbro c.s., die zij in het geheel niet heeft onderbouwd, dat de Little Fairy Pony's niet veilig zouden zijn.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Rotterdam, 30 maart 2010

(P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten)

RECHTBANK ROTTERDAM

civiel recht

Zaak-/ro1nummer: 348636 / KG ZA 10-125

Uitspraak: 30 maart 2010

VONNIS in kort geding in de zaak van:

1. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INC., gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (VS), en,
2. de vennootschap naar vreemd recht HASBRO INTERNATIONAL INC., gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (VS), en,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HASBRO B.V., gevestigd te Utrecht, eiseressen,

advocaat [mr. S.M. Kaak](#),
tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht SIMBA TOYS GMBH & CO. KG, gevestigd te Fürth (Duitsland),
en,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOY TEAM AGENCIES B.V., gevestigd te Apeldoorn, gedaagden,

advocaten mrs. P.E. Mazel en A. van Beden.

Eiseressen worden hierna - waar mogelijk- gezamenlijk en in enkelvoud aangeduid als "Hasbro c.s.". Gedaagden worden hierna aangeduid als "Simba" respectievelijk "Toy Team".

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaardingen d.d. 18 februari 2010 en 19 februari 2010;

- overzicht producties 1-18 van mr. Kaak;

- overzicht producties 19-23 van mr. Kaak;

- wijziging en vermeerdering van eis van mr. Kaak;

- pleitnotities van mr. Kaak;

- fax d.d. 15 maart 2010 met producties A-D van mr. Mazel;

- pleitnotities van mr. Mazel en mr. Van Beden.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 16 maart 2010.

2 Vaststaande feiten

2.1 Hasbro c.s. is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van spellen en speelgoed, waaronder de serie speelgoedponyfiguren "My Little Pony". Hasbro verkoopt haar producten via groothandelaren en detaillisten aan consumenten in binnen- en buitenland.

2.2 My Little Pony is begin jaren tachtig op de markt gebracht. Er bestaan inmiddels drie generaties traditionele My Little Pony-figuren.

2.3 Simba is sinds 1982 op de speelgoedmarkt actief. Zij verhandelt haar producten wereldwijd.

Simba brengt onder meer speelgoedpony's op de markt.

2.4 Een brief van 12 maart 2010 aan mr. van Beden afkomstig van Toy Team, in de persoon van Gep Hofman, luidt voor zover van belang:

"(...) Toy Team Agencies B.V. treedt in Nederland slechts op als agent voor Simba Toys (Hong Kong) Ltd. In dit kader bemiddelen wij op commissiebasis bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Simba Toys (Hong Kong) Ltd. en Nederlandse afnemers zoals bijvoorbeeld Intertoys. (...)"

2.5 Bij vonnis van 30 juli 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam in een eerdere procedure tussen Hasbro c.s. en Simba de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de "Little Fairy & Pony" door Simba verboden en bevolen niet langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro c.s. ter zake van haar "Ponyville".

3 Het geschil

3.1 Hasbro c.s. heeft na wijziging en vermeerdering van eis gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:

1. ieder der gedaagden 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 auteursrechten gelegen in My Little Pony te staken en gestaakt te houden en hun te verbieden om de Simba Pony-producten op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;

2. ieder der gedaagden te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen, zoals aangegeven en bedoeld in het lichaam van de 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 Simba Pony-producten;

3. ieder der gedaagden te bevelen om binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de Simba Pony-producten bij haar Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren), waaronder maar niet beperkt tot de Nederlandse afnemers die rechtstreeks door de producent Simba Toys (Hong Kong) Ltd. zijn geleverd, terug te halen door het versturen van een brief aan al haar Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren) van de Simba Pony-producten, waaronder maar niet beperkt tot de Nederlandse afnemers die rechtstreeks door de producent Simba Toys (Hong Kong) Ltd. zijn geleverd, 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 bij schriften):

'Bij vonnis van de voorzieningenrechter te Rotterdam van [DATUM] 2010 is vastgesteld dat de door ons aan u geleverde producten 'Steffi Love Evi Little Fairy & Pony', 'Steffi Love Evi Unicorn', 'Steffi Love Evi Unicorn Friends' en 'Steffi Love Evi Dreamhouse' met artikelnummers [INVULLEN] inbreuk maken op de rechten van Hasbro.

Wij verzoeken u om binnen twee dagen de exemplaren van deze producten, die nog in uw bezit 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;

4. ieder der gedaagden te bevelen om binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis alle door haar Nederlandse afnemers geretourneerde Simba Pony-producten en alle nog bij gedaagden en/of de aan haar gelieerde vennootschappen voorradige exemplaren van de Simba Pony-producten op één centraal punt te verzamelen en dat gedaagden deze onder zich dient te houden én/of niet zal (door)leveren of retourneren aan enige derde en deze op eerste verzoek van eiseressen te (doen) vernietigen en/of ter vernietiging aan eiseressen af te staan, zulks op kosten van gedaagden, waarbij gedaagden binnen 2 (twee) werkdagen na vernietiging een door een deurwaarder op te maken proces-verbaal van constatering van vernietiging aan eiseressen zal overleggen;

5. ieder der gedaagden 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 Simba Pony-producten zoals deze door gedaagden zijn (ingekocht, verkocht, geleverd, geïmporteerd en/of geëxporteerd of die anderszins door gedaagden zijn verhandeld, waaronder maar niet beperkt tot de Simba Pony-producten die rechtstreeks door Simba Toys (Hong Kong) Ltd. aan de Nederlandse afnemers zijn geleverd en zijn gefactureerd, alsmede de hoeveelheden van de Simba Pony-producten die gedaagden nog op voorraad hebben, onder opgave van namen en adressen van alle bij de verhandeling van de Simba Pony-producten betrokken (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot de Simba Pony-producten die rechtstreeks door Simba Toys (Hong Kong) Ltd. aan de Nederlandse afnemers zijn geleverd en zijn gefactureerd, waaronder die van de leveranciers, artikelnummers, gehanteerde in- en verkoopprijzen, verkochte en geleverde aantallen en onder bij sluiting van kopieën van originele facturen, pakbonnen en/of andere relevante bescheiden;

6. ieder der gedaagden te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per keer - zulks ter uitsluitende keuze van eiseressen - dat ieder der gedaagden de onder 1. tot en met 5. gevorderde verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als door de voorzieningenrechter in goede justitie zullen worden gelast;

7. de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (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;

8. gedaagden hoofdelijk, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, 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., momenteel begroot op € 10.000,- (zegge: tienduizend euro), daaronder in ieder geval begrepen de buitengerechtelijke kosten waaronder die van de advocaat van eiseressen, althans een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie, redelijk acht;

9. gedaagden ieder hoofdelijk te veroordelen in de overige kosten van het geding.

3.2 Hasbro c.s. heeft - naast voornoemde feiten - het navolgende aan haar vordering ten grondslag gelegd.

3.2.1 In de onderhavige procedure staat de derde generatie My Little Pony (de "Generation Three (G3)-modellen") centraal.

3.2.2 Door het (doen) verveelvoudigen en ten verkoop aanbieden respectievelijk verkopen van haar Simba Pony's, althans door het openbaar maken daarvan, maken Simba en Toy Team inbreuk op de auteursrechten van Hasbro c.s. op My Little Pony en/of handelen zij

jegens haar onrechtmatig. Hasbro c.s. heeft ter onderbouwing van deze stelling - verkort en zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht;

primair:

- My Little Pony is een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Auteurswet en Hasbro c.s. is als maker van My Little Pony de auteursrechtelijke;

- Simba en Toy Team verhandelen producten en brengen (opnieuw) producten in de markt, althans dreigen dat te doen, die inbreuk maken op de aan Hasbro toe-komende auteursrechten op My Little Pony. Hasbro c.s. heeft in verschillende Nederlandse winkels een (gestylde) versie van de speelgoedpony "Little Fairy & Pony" uit de Steffi Love Evi-serie (hierna: gestylde Little Fairy Pony) aangetroffen;

- op de verpakking van de gestylde Little Fairy Pony staat nog steeds de oude (aan My Little Pony vrijwel identieke, bij vonnis van 30 juli 2007 inbreukmakend geachte,) versie van de Little Fairy Pony afgebeeld;

- het is Hasbro c.s. gebleken dat Simba en Toy Team uit dezelfde Steffi Love Evi-serie via internationale websites ook een drietal andere, zeer vergelijkbare, speelgoedpony's aanbieden en/of (doen) verhandelen. Het gaat daarbij om de modellen "Unicorn", "Unicorn Friends" en "Dreamhouse Fairy", (De Little Fairy Pony, Unicorn, Unicorn Friends en Dreamhouse Fairy worden hierna tezamen ook aangeduid als de "Simba Pony's");

- de Simba Pony's vertonen in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het originele werk van My Little Pony, dat de totaalindrukken zodanig met elkaar overeenstemmen dat de Simba Pony-producten niet kunnen worden aangemerkt als zelfstandige scheppingen. Dit geldt in het bijzonder voor de gestylde Little Fairy Pony;

- alle karakteristieke elementen die de My Little Pony van Hasbro oorspronkelijk maken, komen (grotendeels) terug in de Simba Pony. De Simba pony's vormen eenzelfde totaalbeeld als de My Little Pony van Hasbro c.s.;

subsidiar:

- door de verhandeling van de Simba Pony's handelen Simba en Toy Team in strijd met artikel 6: 162 Burgerlijk Wetboek (BW). De Simba Pony's zijn onrechtmatige slaafse nabootsingen van My Little Pony, waardoor er in de marktodeloze verwarring ontstaat tussen de My Little Pony van Hasbro c.s. en de Simba Pony's. Dit geldt in het bijzonder voor de gestylde Little Fairy Pony;

- bij de verkoop en verhandeling van de Simba Pony's haken Simba en Toy Team bewust aan bij de reputatie en bekendheid van My Little Pony. Simba en Toy Team profiteren op die manier zonder enige moeite en kosten van vele investeringen die Hasbro c.s. jarenlang heeft gedaan voor de ontwikkeling, productie en marketing van haar My Little Pony's;

- door de verhandeling en verkoop van de Simba Pony's worden zowel de reputatie en het onderscheidend vermogen, als het marketing- en prijsbeleid van My Little Pony ernstig aangetast, waardoor Hasbro c.s. aanzien-

lijke schade lijdt en heeft geleden. Daarnaast lijdt Hasbro c.s. door de verhandeling en verkoop van de Simba Pony's door Simba en Toy Team omzetverlies en winstderving in Nederland.

3.3 Simba en Toy Team hebben de vorderingen van Hasbro c.s. gemotiveerd weersproken.

Hierop zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 Simba en Toy Team hebben - primair - aangevoerd dat Hasbro c.s. niet-ontvankelijk is in haar vordering, omdat 1) Simba GmbH en Toy Team niet betrokken zijn bij de verhandeling van bedoelde Simba Pony's in Nederland, 2) Hasbro c.s. geen auteursrechtbehebbende is en 3) onduidelijk is of, en zo ja, door wie van eiseressen ter zake van My Little Pony thans in Nederland auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen.

4.2 Met betrekking tot het hiervoor onder 4.1 vermelde eerste verweer wordt het volgende overwogen. (Mede) op basis van de overgelegde "FOB-facturen" is voldoende aannemelijk dat Simba TOYS (Hong Kong) Ltd. de feitelijke productie van de Simba Pony's verzorgt en dat zij de Simba Pony's - ten behoeve van Nederlandse afnemers - rechtstreeks naar Nederland verscheept/does vershippen. Hasbro c.s. heeft onvoldoende gesteld om te rechtvaardigen dat Simba GmbH wordt vereenzelvigd met haar dochtermaatschappij Simba Toys (Hong Kong) Ltd. Aannemelijk is voorts dat Simba GmbH zelf niet specifiek op de Nederlandse markt is gericht.

Evenwel is voldoende gebleken dat Simba GmbH feitelijk toch als medeverantwoordelijke voor het in het verkeer brengen van deze pony's moet worden aangemerkt. De wijze waarop de Simba-groep is georganiseerd, alsmede de website van Simba en in het bijzonder de verwijzing naar "Simba Toys GmbH & Co. KG" op de onderzijde van de in Nederland gebruikte ponyverpakkingen, die redelijkerwijs begrepen moet worden als de aanduiding van de voor de verspreiding verantwoordelijke rechtspersoon, bieden voldoende aanknopingspunten om daar voorshands vanuit te gaan. Ook de omstandigheid dat Simba GmbH de vaststellingsovereenkomst na het kort geding van 2007 heeft getekend (die onder meer voorziet in het afzien van "selling... in the Netherlands" met betrekking tot een ander model Simba Pony), wijst in die richting.

4.3 Dat Toy Team voor de uitvoering van haar werkzaamheden de Simba Pony's openbaar zou hebben gemaakt en/of zou hebben veelevoudigd, berust slechts op een veronderstelling van Hasbro c.s., zodat onvoldoende gebleken is dat hiervan sprake is. Tussen partijen staat echter vast dat Toy Team, de vaste agent in Nederland van Simba, de contracten tussen Simba Toys (Hong Kong) Ltd. en de Nederlandse afnemers tot stand heeft gebracht. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat Toy Team wist, althans had moeten weten dat het op de markt brengen van Simba Pony's in strijd zou kunnen zijn met enig intellectueel eigendomsrecht van Hasbro c.s., althans onrechtmatig zou kunnen zijn en dat zij desalniettemin heeft bemiddeld bij bedoelde contracten en aldus verkoop, verhandeling en versprei-

ding in Nederland mogelijk heeft gemaakt. Voor het instellen van een vordering als de onderhavige tegen een partij is onder omstandigheden ook voldoende dat die partij mogelijk inbreukmakend/onrechtmatig gedrag faciliteert. Vooralsnog kan derhalve niet worden uitgesloten dat Toy Team door haar handelen onrechtmatig jegens Hasbro c.s. heeft gehandeld.

4.4 Het hiervoor onder 4.2 en 4.3 overwogene leidt naar voorlopig oordeel ertoe dat Hasbro c.s. in zoverre ontvankelijk is in haar vordering jegens Simba en Toy Team.

4.5.1 Ter zake van het hiervoor onder 4.1 vermelde tweede verweer dat Hasbro c.s. geen auteursrechtbehebbende zou zijn, wordt overwogen dat het op de weg van Hasbro c.s. ligt om aannemelijk te maken dat zij aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Voldoende aannemelijk is dat Hasbro Inc, en Hasbro International Inc, de My Little Pony's hebben gemaakt/ontworpen en dat zij derhalve dienaangaande als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt. De Verenigde Staten van Amerika zijn het land van oorsprong van My Little Pony. Hasbro c.s. heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij in de Verenigde Staten van Amerika ten aanzien van My Little Pony ook auteursrechtelijke bescherming geniet/genoot. De overgelegde stukken wijzen op de afgifte van een Design Patent in 1983 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1984 in Groot-Brittannië aan Hasbro Industries Inc., waarvan onweersproken is gesteld dat die onderneming later ingevolge een aandelenoverdracht is overgegaan op Hasbro Inc. Hoewel Hasbro c.s. zich met name op dat tweede Patent niet beroept lijkt het te gaan, zeker bij het eerstbedoelde Patent, om vrijwel dezelfde pony's. Voorshands wordt aangenomen dat het copyrightteken (©) met vermelding van de naam Hasbro, dat steeds is aangebracht onder één van de voeten van de My Little Pony's, duidt op dit intellectueel eigendomsrecht.

De voorzieningenrechter gaat er, nu Simba stelt en Hasbro c.s. niet ontkent en aanwijzingen in andere zin ontbreken, van uit dat naar Amerikaans federaal recht Design Patent recht en auteursrecht niet naast elkaar op hetzelfde object kunnen bestaan, terwijl gesteld noch gebleken is dat Hasbro c.s. na afloop van het Design Patent alsnog in de Verenigde Staten van Amerika en/of Groot-Brittannië op My Little Pony auteursrecht heeft verkregen (voor zover dat al mogelijk zou zijn).

4.5.2 Uit de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie volgt dat werken die in het land van oorsprong alleen als model zijn beschermd en dus geen auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong genieten, ook in Nederland geen (verdergaande) auteursrechtelijke bescherming genieten; dat geldt ook als het, zoals in dit geval, een werk betreft dat op zichzelf naar Nederlands recht wél voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hasbro c.s. heeft niet aannemelijk gemaakt waarom zij desondanks, in weerwil van artikel 2 lid 7 Berner Conventie, toch auteursrechtelijke bescherming in Nederland zou genieten. Daarbij is in aanmerking genomen dat, als de modelrechtelijke bescherming inmiddels in de Verenigde Staten is uitgewerkt, met het systeem van de

reciprociteit van artikel 2 lid 7 en het beginsel van artikel 18 van de Berner Conventie, niet goed te verenigen lijkt dat dan wel auteursrechtelijke bescherming geldt.

In deze procedure wordt voorschikkelijk dan ook aangenomen dat de auteursrechtelijke bescherming waarop Hasbro c.s. haar vordering (primair) heeft gebaseerd, ontbreekt. Dat in aan deze procedure voorafgaande vergelijkbare procedures wel van auteursrechtelijke bescherming aan de zijde van Hasbro c.s. is uitgegaan, doet aan het voorgaande niet af, nu het verweer ter zake van het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming op grond van de Berner Conventie in die procedures niet is gevoerd, zodat op dat punt niet eerder is beslist. Dat Hasbro c.s. bescherming toekomt op basis van de Nederlandse wetgeving aangaande modelbescherming heeft Hasbro c.s. niet gesteld, is ook niet gebleken en vormt ook niet de basis van haar vordering, zodat die mogelijkheid (nog daargelaten de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter) wordt daargelaten.

4.5.3 Evenmin is gesteld of gebleken dat Hasbro B.V. ter zake van My Little Pony een zelfstandig auteursrecht heeft. Kennelijk heeft Hasbro c.s. gemeend dat het auteursrecht van Hasbro B.V. moet worden afgeleid van het gepretendeerde auteursrecht van Hasbro International Inc. en Hasbro Inc. Voor zover zulks al juist zou zijn, geldt voor Hasbro B.V. hetzelfde als hiervoor ten aanzien van Hasbro International Inc. en Hasbro Inc. reeds ter zake van het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming is overwogen.

4.6 Het voorgaande betekent dat, ook al kan naar Nederlands (auteurs)recht ten aanzien van My Little Pony op zichzelf worden aangenomen dat de My Little Pony's een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, het beroep van Hasbro c.s. op auteursrechtelijke bescherming toch niet kan slagen. Het onder 1. gevorderde zal derhalve om die reden worden afgewezen.

4.7 Hasbro c.s. heeft zich, naast het beroep op inbreuk op haar auteursrechten, tevens -subsidiar- op het standpunt gesteld dat Simba en Toy Team door de verhandeling en verkoop van de Simba Pony's in strijd handelen met artikel 6:162 BW, zich daarbij beroepend op slaafse nabootsing. Hasbro c.s. legt aan haar standpunt ten grondslag dat de Simba Pony's onrechtmatige nabootsingen zijn van de My Little Pony's van Hasbro c.s., waardoor er in de markt nodeloze verwarring ontstaat tussen de My Little Pony van Hasbro c.s. en de Simba Pony's zoals verhandeld door Simba en Toy Team. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.8 Nabootsing is op zichzelf niet onrechtmatig. Deze dient echter niet zo ver te gaan dat het publiek de nabootsing voor het origineel zal aanzien, tenzij dat redelijkerwijs niet te vermijden valt. Volgens vaste jurisprudentie is van slaafse nabootsing sprake wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Om beschermd te worden tegen het ongeoorloofd slaafs nabootsen is

vereist dat het nagebootste product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft.

4.9.1 Voldoende gebleken is dat de My Little Pony-producten door hun kambare haren, specifieke pastelkleuren, gezichtsuitdrukking, niet natuurgetrouwe proporties, specifieke houding en bijbehorende accessoires, onderscheidend vermogen hebben. Hetgeen in het kader van het auteursrecht in het vonnis van 2007 omtrent de My Little Pony's is overwogen, geldt mutatis mutandis in dit verband nog steeds en evenzeer. De gerestylede Simba Pony's zijn voor wat betreft de algemene indruk zeer sterk gelijkend aan de My Little Pony-pony's. Gebleken is dat beide pony-producten qua vorm, afmeting, constructie, kleur en toepassing vrijwel geheel overeenstemmen. De (geringe) verschillen zijn zichtbaar bij de ogen, oogopslag en bij Simba Pony's ingekleurde, naar achteren geplaatste oren. Deze verschillen zijn echter van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan af doen dat de totaalindruk van beide pony's dezelfde is. Deze totaalindruk is niet anders doordat de pony van Simba in combinatie met onder meer een poppetje in één doos wordt verkocht, nu de pony niet ondergeschikt is aan het poppetje en de pony een zelfstandig speelgoedartikel vormt dat, nadat het na aankoop uit de verpakking is gehaald, ook los van het poppetje geschikt is om mee te spelen. Gelet op de grote gelijkenis tussen de pony's en de onderlinge uitwisselbaarheid van de pony's bij het gemiddelde publiek, waarvan te verwachten is dat zij de producten slechts oppervlakkig waarneemt, is verwarring tussen de pony's en de herkomst van de pony's te duchten. Dat geldt te meer nu gebleken is dat Simba haar gerestylede pony verkoopt, althans in het zeer recente verleden heeft verkocht, in een verpakking die is voorzien van een afbeelding van de door de voorzieningenrechter reeds op 30 juli 2007 wegens de grote gelijkenis met My Little Pony verboden "Little Fairy Pony"-variant. Dat deze omstandigheid het gevolg zou zijn van een fout die inmiddels al zou zijn hersteld, is onvoldoende duidelijk geworden en maakt het oordeel overigens niet anders.

4.9.2 Bij voormeld oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar pony's. Ter zitting zijn verscheidene speelpony's/paarden getoond waarbij geen gevaar voor verwarring te duchten valt, zonder dat naar het zich liet aanzien aan de deugdelijkheid, en bruikbaarheid van het product als speelgoed voor (voornamelijk) kleine meisjes, afbreuk is gedaan. Voorschikkelijk wordt dan ook aangenomen dat Simba de mogelijkheid heeft om een andere dan de onderhavige Little Fairy Pony te produceren zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product. Nu Simba zulks heeft nagelaten, is voldoende aannemelijk dat er sprake is van ongeoorloofd slaafse nabootsing vanwege het stichten van nodeloze verwarring tussen de My Little Pony-pony's en de Simba Pony's; Simba maakt daarbij op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marketinginspanningen van Hasbro c.s. Zodoende wordt dan ook

aangenomen dat Simba en Toy Team door het faciliteren van de import en daarmee het verhandelen van de Simba Pony's onrechtmatig jegens My Little Pony heeft/hebben gehandeld.. Dat dit schade oplevert als door Hasbro c.s. gesteld, is voorshands aannemelijk.

Overigens speelt in het vorenstaande geen rol de suggestie van Hasbro c.s., die zij in het geheel niet heeft onderbouwd, dat de Little Fairy Pony's niet veilig zouden zijn.

4.10 Het beroep van Simba en Toy Team op de artikelen 34 en 35 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) slaagt niet. Hiervoor is van belang dat de Simba Pony's volgens Simba en Toy Team rechtstreeks vanuit Hong Kong naar Nederland worden geïmporteerd, hetgeen ook voldoende aannemelijk is gemaakt, zodat van parallelle import in Nederland vanuit andere landen van de Europese Unie geen sprake is. Nu partijen lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de vraag in hoeverre de pony's van Simba elders in de Europese Unie in het vrije verkeer zijn gebracht zonder dat Hasbro c.s. daartegen optreedt en geen van partijen het eigen standpunt ook maar enigszins heeft onderbouwd, is dit aspect onvoldoende duidelijk geworden om daaraan consequenties te verbinden. Een louter theoretische beperking van het intracommunautaire verkeer kan immers geen maatregel van gelijke werking als bedoeld in de aangehaalde artikelen opleveren.

Simba en Toy Team zijn dus gehouden hun onrechtmatig handelen te staken, zodat zij daartoe zullen worden veroordeeld op hierna te melden wijze.

4.11 Gelet op het voorgaande zal het onder 2. gevorderde ten aanzien van Simba worden toegewezen, met dien verstande dat de veroordeling uitsluitend zal zien op het model waarvan gebleken is dat dit in Nederland is aangetroffen, te weten de "Steffi Love Evi Little Fairy & Pony". Niet gebleken is dat de genoemde Unicorn en Dreamhouse Fairy-producten eveneens op de Nederlandse markt worden aangeboden. Dat ook deze modellen op de website van Simba GmbH staan vermeld, is onvoldoende om daarvan uit te kunnen gaan, nu deze website niet specifiek op Nederland is gericht en niet aannemelijk is dat de producten via deze website (door Nederlandse afnemers) kunnen worden aangekocht. Voorts is ten aanzien van het vervaardigen door Simba (en/of Toy Team) niets gebleken.

Het onder 3. en 4. gevorderde zal ten aanzien van Simba worden afgewezen nu thans onvoldoende duidelijk is of het, binnen de concernverhoudingen, in haar macht ligt aan die vorderingen gevolg te geven. Simba stelt dat dat niet in haar macht ligt, het tegendeel is onvoldoende duidelijk om een gebod met dwangsom op te baseren. Het is Hasbro c.s.'s eigen keuze geweest om niet de fabrikant/importeur Simba (Hong Kong) Ltd. te dagvaarden.

4.12 Ten aanzien van Toy Team geldt dat, gelet op hetgeen werd overwogen onder 4.9.2 het onder 2. gevorderde zal worden toegewezen als na te melden. Aangenomen moet worden dat Toy Team, gelet op haar verklaring van 12 maart 2009, beschikt over gegevens van de Nederlandse afnemers van Simba (Hong Kong)

Ltd. en dus ook in staat is de geleverde Simba Pony's terug te halen, zodat het onder 3. en 4. gevorderde derhalve wel ten aanzien van Toy Team zal worden toegewezen, op na te melden wijze. Hoewel dit verstrekkende maatregelen zijn, ziet de voorzieningenrechter daartoe voldoende aanleiding, zeker gezien de voorgeschiedenis aangaande deze kwestie. Voor het meergevorderde ziet de voorzieningenrechter geen noodzaak.

4.13 Het onder 5. gevorderde zal worden afgewezen, bij gebreke van gebleken spoedeisend belang.

4.14 De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.15 Het onder 7. gevorderde zal eveneens worden afgewezen, nu geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is komen vast te staan en artikel 1019i Rv. zodoende toepassing mist.

4.16 Simba en Toy Team zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, die volgens het liquidatietarief worden vastgesteld nu zoals hiervoor al is overwogen - geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht is vastgesteld.

4.17 Het vonnis zal, anders dan gevorderd, niet uitvoerbaar worden verklaard op alle dagen en uren, nu van de noodzaak: daarvan niet is gebleken. De gevorderde uitvoerbaarverklaring op de minuut wordt afgewezen, nu daarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt. Van dit vonnis wordt immers een grosse afgegeven.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

1) beveelt Simba en Toy Team om met ingang van vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het in voorraad houden, verspreiden, aanbieden, verkopen en/of het anderszins verhandelen, dan wel het faciliteren daarvan (alles in Nederland) van de Steffi Love Evi Little Fairy & Pony te staken en gestaakt te houden;

2) beveelt Toy Team om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis de Steffi Love Evi Little Fairy & Pony's bij de Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren), die door de producent Simba Toys (Hong Kong) Ltd. zijn geleverd, terug te halen door het versturen van een brief aan al deze Nederlandse afnemers (niet zijnde particulieren) van de Steffi Love Evi Little Fairy & Pony's, 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):

Bij vonnis van de voorzieningenrechter te Rotterdam van 30 maart 2010 is vastgesteld dat verhandeling in Nederland van het aan u geleverde product 'Steffi Love Evi Little Fairy & Pony', onrechtmatig is jegens Hasbro.

Wij verzoeken u om binnen twee dagen de exemplaren van dit product, die nog in uw bezit zijn, aan ons te retourneren. Wij zullen de inkoopprijs en alle eventueel door u met betrekking tot het retourneren te maken kosten vergoeden.'

3) beveelt Toy Team om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis alle door bedoelde Nederlandse

afnemers geretourneerde en alle (eventueel) bij Toy Team voorradige exemplaren van de Steffi Love Evi Little Fairy & Pony's onder zich te houden en niet (door) te leveren;

4) veroordeelt Simba tot betaling van een dwangsom van €500,= (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan, met een maximum van €250.000,= dat Simba het hiervoor onder 1) opgelegde gebod geheel of gedeeltelijk overtreedt;

5) veroordeelt Toy Team tot betaling van een dwangsom van €100,= (zegge: honderd euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan, met een maximum van €100.000,= dat Toy Team de hiervoor onder 1), 2) en 3) opgelegde geboden geheel of gedeeltelijk overtreedt;

6) veroordeelt Simba en Toy Team hoofdelijk, des dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hasbro c.s. bepaald op €444,82 aan verschotten en op €816,= aan salaris voor de advocaat;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L. van Gulick, griffier.
