

in aanmerking worden genomen dat de door Megapool gebruikte bewoordingen niet méér zijn dan een bloot feitelijke weergave van de essentie van de Geld-Terug actie en niet als een (qua woordcombinatie, metrum, ritme, rijm of betekenis c.q. een combinatie daarvan) – bijvoorbeeld voor slagzinnen kenmerkende – originele vondst kunnen worden beschouwd.

3.13. Wat betreft het uiterlijk van de folders en de advertenties wordt bedoelde overeenstemming evenmin aanwezig geacht. Doorslaggevend is ook hier de omstandigheid dat, naar mag worden aangenomen, de consument dankzij de prominente aanwezigheid van beide, duidelijk van elkaar verschillende bedrijfslogo's in staat is om in één oogopslag te constateren van wie de betreffende reclame-uiting afkomstig is.

Tenslotte

3.14. Aangenomen mag worden dat de pijn waarvoor eiseressen – en met name Megapool – door middel van het onderhavige geding bestrijding zoeken zo al niet geheel dan toch in hoofdzaak wordt veroorzaakt doordat Megapool heeft moeten constateren dat zij niet de enige was die een kennelijk uit de VS en Engeland overgewaaid – daar succesvol gebleken – idee op deze schaal als marketinginstrument in Nederland heeft geïmplementeerd; een branchegenoot bleek haar op de hielen te zitten. Maar omdat het idee publiek domein is, de uitwerking in zijn essentie voor de hand ligt en Wastora op de punten waarop zij kan afwijken voldoende afstand van Megapool's wijze van presentatie heeft gehouden heeft Megapool te accepteren dat ze wel de eerste maar niet (langer) de enige is. Het komt de President voor dat de pijn die dat veroorzaakt niet zal worden verzacht door een andere lay-out van de reclamefolders, anders uitgevoerde aanvraagformulieren en certificaten of een andere opmaak van de advertenties.

Gelet op de (kennelijk) grote wervende kracht – omzetverdubbeling – van de actie op zichzelf – die vrij is – mag bovendien worden aangenomen dat Wastora er het nodige aan doet en zal blijven doen om de consument duidelijk te maken dat zij (ook) een "eigen" geld-terugactie voert, dat wil zeggen juist streeft naar onderscheid in plaats van verwarring.

Slotsom

3.15. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet de slotsom luiden dat van inbreuk op aan eiseressen toekomende exclusieve rechten c.q. van het op onrechtmatige wijze nabootsen van of aanhaken aan Megapool's marketinginspanningen geen sprake is. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd. Eiseressen zullen de kosten van het geding moeten dragen.

4. Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding:

4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen;

4.2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, tot aan dit vonnis aan de zijde van Wastora begroot op f 250,- aan verschotten en f 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.

Nr 49. Gerechtshof te Amsterdam, 2 mei 1991.

(Filmnet-decoders)

Mrs R.H.L. Cornelissen, R.P. Yland-van Veen en
L.C.H. Veger.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (prestatiebescherming).

In het algemeen behoeft een profiteren van andermans bedrijfsdebiët niet, althans niet zonder meer, onrechtmatig jegens deze te zijn. In dit geval brengt dan ook het feit dat appellanten bij het verhandelen van de door hen op de markt gebrachte decoders profiteren van het bestaan van het door geïntimeerde sub 1, Esselte, onder de naam Filmnet opgebouwde abonneetelevisiesysteem op zichzelf nog niet mee dat hun handelwijze jegens Esselte of medegeïntimeerden zonder meer onrechtmatig is. Dit zal anders worden indien de bijzondere omstandigheden van het geval, bij afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, dat profiteren niettemin onrechtmatig maken.

De door Esselte uitgezonden signalen, bevattende audiovisuele werken, zijn bestemd te worden ontvangen door abonnees die daartoe een vergoeding aan haar betalen. De aldus uitgezonden audiovisuele werken zijn voorwerp van auteursrecht toekomend aan een of meer van geïntimeerden 2 tot en met 8; Esselte betaalt als licentiehouders aan deze rechthebbenden een vergoeding voor de onderhavige openbaarmaking van hun werken. Het door Esselte opgebouwde abonneesysteem is een gesloten systeem dat niet vrij toegankelijk is en ook niet beoogt te zijn voor niet-abonnees. Er is door dit alles in dit geval sprake van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een recht van intellectuele eigendom rechtvaardigt.

Van de aangevoerde omstandigheden dienen nog de volgende te worden vermeld:

(i) Het abonneesysteem van Esselte telt thans ca. 450.000 abonnees en voorziet dus in een zekere maatschappelijke behoefte; het toelaten van de verhandeling van de decoders door appellanten zal het einde van het systeem betekenen. De overheid zal alsdan het systeem niet overnemen of instandhouden.

(ii) De vraag naar de onderhavige decoders is afgeleid van de resultaten van de inspanningen van Esselte; zonder enige bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van het systeem, profiteren appellanten daarvan ten nadele van Esselte door een onbetamelijk binnendringen in haar distributiesysteem en afzetgebied. Esselte heeft niet al sedert jaren een monopoliepositie gehad op dit terrein en heeft derhalve de beloning voor haar inspanningen en uitgaven voor de ontwikkeling van dit systeem nog niet (in de periode van circa 5 jaar sedert de aanvang) kunnen terugverdienen.

(iii) Zo al gevegd mag worden dat een beveiliging tegen inbreuk wordt getroffen, dan valt toch bij de huidige stand van de techniek niet te vergen dat een dergelijke beveiliging zo wordt uitgevoerd dat het niet mogelijk zou zijn daarop een inbreuk als de onderhavige te maken. Het handelen van appellanten is gelet op de voormelde omstandigheden van het geval en de daarbij betrokken belangen onrechtmatig jegens Esselte.

Art. 10 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

De door appellanten ingeroepen vrijheid van ontvangst of informatie leidt niet tot een ander oordeel, al omdat de ontvangst van het gecodeerde signaal op zichzelf door Esselte niet wordt belemmerd en het overigens een ieder vrijstaat als abonnee toe te treden tot het filmnet van geïntimeerde.

1. Ten Electronics N.V. te Bussum en
2. J.M. van Eysen, h.o.d.n. A.M. Satellite, te

Hilversum, appellanten [in kort geding], procureur Mr J. de Wit,

tegen

1. Esselte Abonnnee TV B.V. te Nieuwegein en 8 anderen, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr P.H. Ariëns Kappers, advocaat Mr J.A. Schaap te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 22 november 1990 (Mr J.M. Vrakking).

1. Tot uitgangspunt dient:

a. Eiseres sub 1, verder Esselte, is exploitant van een abonneetelevisiesysteem in Nederland. Abonneetelevisie is, kort gezegd, het door middel van een kabel- of satelliettelevisiesysteem verschaffen aan derden van de mogelijkheid om bepaalde uitgezonden audiovisuele werken te zien tegen rechtstreeks daaraan toe te rekenen vergoeding, te betalen door die derden aan de exploitant van het abonneetelevisiesysteem.

b. Esselte heeft door middel van licentie-overeenkomsten met auteursrechthebbers het recht verworven audiovisuele werken waaronder met name films openbaar te maken, voor zover deze openbaarmaking geschiedt door middel van abonneetelevisie.

c. Het signaal dat de audiovisuele werken bevat wordt vanuit een studio doorgegeven aan een satelliettransponder. Deze transponder weerkaatst het signaal. Het weerkaatste signaal wordt opgevangen door schotelantennes van de kabelexploitanten of van individuele schotelhouders. De kabelexploitanten verspreiden vervolgens dit gecodeerde (gestoorde) signaal via de kabel waardoor het in deze gecodeerde vorm ter beschikking komt van alle aangesloten op het kabelsysteem. De individuele schotelhouder ontvangt het gecodeerde signaal rechtstreeks.

d. De abonnees van Esselte ontvangen van haar een "decoder" voor hun TV-toestel, waardoor het gecodeerde, gestoorde, signaal wordt gedecodeerd tot normale beelden. Zonder een dergelijke decoder zijn die beelden niet zuiver waar te nemen. Dit geldt zowel voor de ontvangst via het kabelsysteem als via individuele schotels.

e. In verband met de exploitatie van haar abonneetelevisiesysteem moet Esselte vergoedingen betalen aan de kabelexploitanten, vergoedingen aan de licentiegevers en vergoedingen voor het gebruik van de transponder. Daarbij komen nog de kosten van het eigen apparaat.

f. De enige bron van inkomsten van Esselte bestaat uit de abonnementsgelden van haar abonnees. Ieder abonnee verplicht zich periodiek een bedrag aan Esselte te betalen en verkrijgt daarvoor het recht op ontvangst van de door haar uitgezonden programma's. Slechts de abonnees ontvangen een decoder.

g. Eiseres sub 2, Esselte B.V., is onder andere houdster van de volgende merken:

- het woordmerk FILMNET, op 12 januari 1984 onder nummer 395156 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau;

- het woordmerk FILMNET, op 21 april 1986 onder nummer 419271 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau;

- het woord-beeldmerk FILMNET, op 1 februari 1990 onder nummer 740797 gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau;

- het beeldmerk FILMNET 24 uur, op 1 februari 1990 onder nummer 740791 gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau;

- het woordmerk FILMNET, op 1 februari 1990 onder nummer 740796 gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau.

Esselte Entertainment is de moedermaatschappij van Esselte B.V.

h. Eiseressen sub 3 tot en met 8, hierna ook de filmmaatschappijen, zijn auteursrechthebbers van een

aantal programma's en films die door Esselte worden uitgezonden door middel van haar abonneetelevisiesysteem. Via de exploitatiemaatschappij FilmNet International heeft Esselte met de filmmaatschappijen een licentie-overeenkomst gesloten voor de uitzending van audiovisuele werken. Voor het verkrijgen van de licentie betaalt Esselte via FilmNet International aan de filmmaatschappijen een licentievergoeding, waarvan de hoogte is gerelateerd aan het aantal abonnees.

i. Gedaagden brengen apparaten op de markt die in staat zijn het gecodeerde signaal dat Esselte verspreidt te decoderen en die houders van een schotelantenne in staat stellen om zonder vergoeding FilmNetprogramma's te bekijken.

j. Ten-Tronics heeft in een advertentie ten behoeve van de verkoop van haar decoders de naam en het logo van FilmNet gebruikt.

2. Eiseressen vorderen, samengevat, gedaagden te verbieden filmnet-decoders te verhandelen en hen te bevelen aan haar procureur een lijst van afnemers te verschaffen en opgave te doen van de naam en het adres van hun leverancier alsmede die afnemers schriftelijk te verzoeken de nog resterende voorraad te retourneren.

Daarnaast vorderen Esselte B.V. en Esselte Entertainment een verbod aan Ten-Tronics van het gebruik van de aanduiding of het logo FILMNET of een overeenstemmend teken. Eiseressen vorderen voorts een voorschot op schadevergoeding van f 10.000,-.

3. Volgens eiseressen handelen gedaagden door filmnet-decoders op de markt te brengen jegens haar onrechtmatig.

4. Gedaagden achten hun handelwijze, ook al profiteren zij van de prestaties en inspanningen van Esselte, tegen de achtergrond van het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf, niettemin geoorloofd, omdat Esselte signalen uitzendt waarvan een ieder gebruik mag maken en met een geschikt toestel gebruik kan maken, terwijl de voor de constructie van een dergelijk toestel benodigde gegevens behoren tot het publiek domein. Anders gezegd, Esselte moet het risico dragen van de wijze waarop zij haar bedrijf heeft ingericht.

5. Deze stelling faalt. Onomstreden is dat individuele schotelhouders na de eenmalige aanschaf van een door gedaagden verhandelde filmnet-decoder in staat zijn daarmee de door Esselte uitgezonden programma's te zien zonder abonnement te hebben op de programma's van Esselte en zonder een vergoeding aan Esselte te betalen.

Buiten twijfel staat voorts dat gedaagden slechts in de gelegenheid zijn hun apparaten te verkopen dankzij het feit dat Esselte ten koste van de nodige investeringen en inspanningen het abonneetelevisiesysteem heeft opgezet. De commerciële waarde van de decoders van gedaagden wordt dus uitsluitend bepaald door de prestaties van Esselte. Gedaagden hebben aan de totstandkoming daarvan geen enkele bijdrage geleverd.

6. Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden dat het signaal dat Esselte verspreidt auteursrechtelijk is beschermd. Door hun handelwijze dringen gedaagden derhalve niet alleen binnen in de relatie tussen Esselte en haar (potentiële) abonnees, zulks met schadelijke gevolgen voor Esselte, maar stellen zij tevens hun afnemers in staat om zonder vergoeding aan de rechthebbenden auteursrechtelijk beschermde werken te zien, met als gevolg dat ook de auteursrechthebbers inkomsten derven. De bescherming die het auteursrecht biedt wordt door gedaagden aldus zuiver ten eigen bate ondergraven.

7. Het samenstel van voornoemde factoren maakt de handelwijze van gedaagden tegenover eiseressen onrechtmatig. Daaraan kan niet afdoen dat met de door gedaagden verspreide decoder eveneens het signaal van Veronique kan worden gedecodeerd, aangezien ook op grond van de wijze waarop zij adverteren aangenomen moet worden dat gedaagden zich met name richten tot mensen die FilmNet-programma's willen ontvangen.

8. Het gevraagde verbod is daarom als na te melden

toewijsbaar, evenals de in zaken als deze gebruikelijke nevenvorderingen. Voor een verbod verderstrekkend dan het hierna onder 1 gegevene bestaat echter geen grond. Met betrekking tot het voorschot op de schadevergoeding worden partijen verwezen naar de bodemrechter bij gebreke aan (spoedeisend) belang aan de zijde van eiseressen.

9. Onderdeel 6 van de vordering, dat gebaseerd is op merkinbreuk, wordt eveneens toegewezen. Immers, gegeven de eerdere schending van hun merkrechten behoeven Esselte B.V. en Esselte Entertainment geen genoeg te nemen met de ter zitting door gedaagden gedane toezegging dat zij het woord- en beeldmerk van FilmNet niet meer zullen gebruiken.

10. Gedaagden moeten de proceskosten dragen.

Beslissing:

1. Verbiedt gedaagden ieder voor zich om de onder stelling 10 van de dagvaarding bedoelde apparaten te verhandelen en/of aan te bieden, op verbeurte van een dwangsom van f 5.000,- voor elk apparaat waarmee gedaagden in strijd handelen met dit verbod.

2. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen een lijst met namen te verschaffen van al diegenen aan wie gedaagden meer dan één apparaat als bovenbedoeld hebben geleverd of doen leveren, op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan dit bevel voldoen met een maximum van f 50.000,-.

3. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen opgave te doen van naam en adres van de leverancier(s) van wie zij de bedoelde apparatuur hebben betrokken, op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan dit bevel voldoen met een maximum van f 50.000,-.

4. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis diegenen aan wie zij de bovenbedoelde apparaten hebben geleverd schriftelijk te verzoeken de nog resterende voorraad op kosten van gedaagden aan hen te retourneren onder restitutie van de inkoopprijs en onder vermelding van het feit dat het verhandelen van de bewuste apparatuur onrechtmatig is jegens eiseressen, op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat gedaagden niet aan dit bevel voldoen met een maximum van f 100.000,-.

5. Beveelt gedaagden ieder voor zich om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseressen afschriften te zenden van de hierboven onder 4 bedoelde brieven, op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat gedaagden niet aan dit bevel voldoen met een maximum van f 50.000,-.

6. Verbiedt Ten-Tronics om de aanduiding en het logo FILMNET of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken, op verbeurte van een dwangsom van f 5.000,- voor iedere overtreding van dit verbod.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op f 416,45 aan verschotten, waaronder f 250,- wegens vastrecht, en op f 1.100,- aan salaris procureur.

9. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. Beoordeling van de grieven.

4.1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking nu zij alle de vraag betreffen of appellanten jegens geïntimeerden onrechtmatig handelen door, hier kort gezegd, het verhandelen van van hen afkomstige decoders die geschikt zijn om het filmnetsignaal dat geïntimeerde sub 1 verspreidt te decoderen.

4.2. Voor de beoordeling van die vraag is van belang dat appellanten, naar zij erkennen, bij hun hier aan de orde zijnde handelen profiteren van de prestaties en inspanningen van met name de geïntimeerde sub 1 die het abonnee televisie systeem onder de naam "Filmnet" hier te lande heeft opgezet. Dit systeem werkt op een wijze die door de president in zijn boven aangehaalde rechtsoverweging nader is uiteengezet. Aan appellanten moet worden toegegeven dat in het algemeen gesproken een profiteren van andermans bedrijfsdebiët niet, althans niet zonder meer onrechtmatig jegens deze behoeft te zijn.

In dit geval brengt dan ook het feit dat appellanten bij het verhandelen van de door hen op de markt gebrachte decoders profiteren van het bestaan van een door geïntimeerde sub 1, Esselte, opgebouwde abonnee tv systeem op zichzelf nog niet mee dat hun handelwijze jegens Esselte of medegeïntimeerden zonder meer onrechtmatig is. Dit zal anders worden indien de bijzondere omstandigheden van het geval, bij afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, dat profiteren niettemin onrechtmatig maken.

4.3. Hierbij is van belang in aanmerking te nemen dat de door Esselte uitgezonden signalen, bevattende audiovisuele werken, bestemd zijn te worden ontvangen door abonnees die daartoe een vergoeding aan haar betalen.

4.4. De aldus uitgezonden audiovisuele werken zijn, naar onbestreden is gesteld, voorwerp van auteursrecht toekomend aan een of meer van geïntimeerden 2 tot en met 8. Esselte betaalt, als licentiehouder, aan deze recht-hebbenden een vergoeding voor de onderhavige openbaarmaking van hun werken.

4.5. Anders dan appellanten menen, en ten onrechte in het vonnis lezen, steunt de vordering van Esselte c.s. echter niet op de stelling dat hier een rechtstreekse inbreuk op een of meer hunner toekomstige auteursrechten aan de orde is. De geïntimeerden sub 1 en sub 3 tot en met 8 doen hun vordering steunen op de bescherming die artikel 1401 BW hen biedt.

4.6. Volledigheidshalve valt op te merken dat geïntimeerde sub 2 stelde dat een inbreuk op het haar komende merkenrecht werd gemaakt. De daarop betrekking hebbende overwegingen en beslissing zijn geen onderwerp van hoger beroep gemaakt.

4.7. Het door Esselte opgebouwde abonnee tv systeem zoals dat door de president is beschreven blijkt een, wat men kan noemen gesloten systeem te zijn, dat niet vrij toegankelijk is en ook niet beoogt te zijn voor niet abonnees. Het feit dat Esselte voornemens is ook enkele uren ongecodeerde uitzendingen te gaan verzorgen bij wijze van reclameactiviteit doet hieraan niets af.

4.8. Er is door dit alles in dit geval sprake van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een recht van intellectuele eigendom rechtvaardigt.

4.9. Van de in hoger beroep nog in het bijzonder aangevoerde omstandigheden dienen hier nog de volgende vermeld.

4.10. Het abonnee systeem van Esselte telt naar zij onbestreden stelt thans circa 450.000 abonnees en mag dus naar zij stelt als in een zekere maatschappelijke behoefte voorzien worden beschouwd. Niet bestreden is de stelling van Esselte dat indien de verhandeling van de decoders door appellanten wordt toegelaten dat het einde van dit tv systeem zal moeten betekenen daar alsdan valt te verwachten dat de terugloop van het aantal abonnees zal leiden tot het terugtrekken van de nodige toestemming van de auteursrechthebbenden terwijl de overheid het systeem alsdan niet zal overnemen of in stand zal houden.

4.11. In die laatste omstandigheid zien appellanten een argument tegen de stelling van Esselte dat zij in een maatschappelijke behoefte voorziet. Appellanten verliezen hierbij uit het oog dat niet kan worden aangenomen dat, indien de overheid zich het voorziet in een bepaalde maatschappelijk in zekere kring gevoelde behoefte op het gebied van amusement niet aantrekt, daarmee zou zijn

gegeven dat die behoefte dus blijkbaar niet van een in aanmerking te nemen gewicht zou zijn bij de in een geval als het onderhavige te maken afweging.

4.12. Voorts valt op te merken dat, naar appellanten niet of ongenoegzaam bestrijden, de vraag naar de onderhavige decoders, ofwel de commerciële waarde van de door geïntimeerden verhandelde decoders afgeleid is van de resultaten van de inspanningen van Esselte die het uitzenden van de gecodeerde filmsignalen mogelijk maken.

4.13. Terecht stelt Esselte dat aldus appellanten zonder enige bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van de hier bedoelde abonnee tv, daar althans van profiteren ten nadele van Esselte, door een onbetaalbaar binnendringen in haar distributiesysteem en afzetgebied onder bijkomende omstandigheden als hier boven uiteengezet die dit onrechtmatig maken.

4.14. Onweersproken stelt Esselte hierbij overigens nog dat zij niet al sedert jaren een monopoliepositie heeft gehad op dit terrein en dat derhalve zij de beloning voor haar inspanningen en uitgaven voor de ontwikkeling van dit systeem nog niet (in de periode van circa 5 jaar sedert de aanvang) heeft kunnen terugverdienen.

4.15. Ten onrechte verwijten appellanten, aan Esselte dat deze tekort schiet in de beveiliging van haar systeem tegen inbreuk. Esselte heeft immers naar zij stelt en naar appellanten niet bestrijden wel degelijk een beveiliging ingebouwd.

4.16. Zo al gevegd mag worden dat een beveiliging tegen inbreuk wordt getroffen dan valt toch, naar Esselte terecht aanvoert, bij de huidige stand van de techniek niet te vergen dat een dergelijke beveiliging zo wordt uitgevoerd dat het niet mogelijk zou zijn daarop een inbreuk als de onderhavige te maken.

4.17. Het handelen van appellanten is dus gelet op de voormelde omstandigheden van het geval en de daarbij betrokken belangen onrechtmatig jegens Esselte.

4.18. De door appellanten ingeroepen vrijheid van ontvangst of informatie leidt niet tot een ander oordeel, al omdat de ontvangst van het gecodeerde signaal op zichzelf door Esselte niet wordt belemmerd en het overigens een ieder vrijstaat als abonnee toe te treden tot het filmnet van geïntimeerden.

5. Slotsom.

De grieven falen en het vonnis moet worden bekrachtigd met veroordeling van appellanten als in het ongelijk gestelden in de gedingkosten als hierna te bepalen.

6. Beslissing.

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerden tot heden begroot op f 3.900,-. Enz.

Nr 50. President Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage, 8 juli 1991.

(Texoprint/Tip 16)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (schadevergoeding). Gedaagde valt wel degelijk een verwijt te maken van de gepleegde auteursrechtinbreuk. Hij is werkzaam in de textielbranche en moet als zodanig geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat in deze branche de intellectuele eigendomsrechten niet altijd en overal gerespecteerd worden. Van hem mag worden verwacht dat hij tenminste een poging onderneemt zich op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechten. Door dat na te laten heeft hij zich willens en wetens bloot gesteld aan de niet denkbeeldige kans dat inbreuk is gemaakt.

Texoprint B.V. te Boekelo, gemeente Enschede, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr R.M. Slijper te Amsterdam,

tegen

Ludovicus Johannes Maria de Haas, h.o.d.n. Tip 16, te De Zilk, gemeente Noordwijkerhout, gedaagde [in kort geding], procureur Mr B.F.F. Gosschalk-Davidson, advocaat Mr I.M.F. van Emstede te Amsterdam.

1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan.

a. Eiseres maakt haar bedrijf van het produceren en verhandelen van met originele dessins bedrukte textielstoffen.

b. De collectie van eiseres bevat onder meer het dessin nr. 70526.

c. Dit dessin is ontworpen door Mireille Boonen. Bij overeenkomst d.d. 4 april 1989 heeft Boonen aan eiseres overgedragen "de haar toekomende rechten op de dessin-tekening".

d. Gedaagde heeft zonder toestemming van eiseres in zijn winkel te Leiden kleding (t-shirts en jacks) te koop aangeboden en verkocht, vervaardigd van een stof met een bepaald dessin.

2. Eiseres stelt zich op het standpunt:

(a) dat haar dessin nr. 70526 een auteursrechtelijk werk is;

(b) dat het dessin op de door gedaagde verhandelde kleding een vrijwel getrouwe nabootsing is van haar dessin;

(c) dat gedaagde door de verhandeling van de kleding met het nagebootste dessin - primair - inbreuk maakt op haar auteursrechten en - subsidiair - onrechtmatig handelt doordat de nabootsing van slechte kwaliteit is.

3. Op grond daarvan vordert eiseres - kort gezegd - gedaagde op straffe van dwangsommen:

(i) te bevelen de inbreuk te staken;

(ii) te bevelen een registeraccountant opgave te laten doen van leveranciers en hoeveelheden stof en kleding, die besteld, verkocht en voorradig is;

(iii) te bevelen voorradige stof en kleding met het bewuste dessin aan haar af te geven;

(iv) te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding.

4. Gedaagde verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

5.1. Voorzover gedaagde betwist dat sprake is van een auteursrechtelijk werk - hij voert slechts aan dat men zich "kan" afvragen of het werk een eigen karakter heeft, en dat er van het werk "wellicht" dertien in een dozijn gaan - wordt geoordeeld dat het dessin een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

5.2. Gelet op de zeer grote gelijkenis tussen het dessin van eiseres en het dessin op de kleding van gedaagde - men moet zich inspannen om, minieme, verschillen te ontwaren - moet het voorts, anders dan gedaagde lijkt te suggereren, uitgesloten worden geacht dat degene van wie gedaagde zegt de kleding te hebben gekocht, het dessin heeft ontworpen zonder kennis te hebben gehad van het dessin van eiseres.

5.3. Uit een en ander volgt dat gedaagde door het verhandelen van de kleding met het bewuste dessin inbreuk maakt op de auteursrechten van eiseres. Dit rechtvaardigt toewijzing van het gevraagde inbreukverbod als na te melden, alsmede van het bevel tot afgifte van nog aanwezige stof en kleding. Nu aanwijzingen ontbreken dat gedaagde op grote schaal inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiseres, kan wat de vordering betreft zoals kort omschreven in rechtsoverweging 3 onder (ii), volstaan worden met na te noemen bevelen.

5.4. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op de schadevergoeding voert gedaagde aan dat daarvoor geen plaats is aangezien hem geen enkel verwijt valt te maken.

Hij zegt de kleding op een textielbeurs in Duitsland gekocht te hebben van een Turkse fabrikant.

5.5. Geoordeeld wordt dat gedaagde wel degelijk een verwijt valt te maken. Hij is werkzaam in de textielbranche en moet als zodanig geacht worden ervan op de hoogte te zijn dat in deze branche de intellectuele eigendomsrechten niet altijd en overal gerespecteerd worden. Van hem mag worden verwacht dat hij tenminste een poging onderneemt zich op de hoogte te stellen van mogelijke auteursrechten. Door dat na te laten – hetgeen gedaagde erkent – heeft gedaagde zich willens en wetens blootgesteld aan de niet denkbeeldige kans dat inbreuk is gemaakt.

5.6. Ervan uitgaande dat de totale partij 75 kledingstukken betrof en voor DM 875,- is aangeschaft, en verder, dat van die partij nog 8 stuks over zijn, komt een voorschot op de schadevergoeding van f 1.000,- passend voor.

5.7. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De President:

1. Beveelt gedaagde onmiddellijk te staken en gestaakt te houden iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van het met nummer 70526 aangeduide dessin uit eiseresses collectie, daaronder mede begrepen iedere vervaardiging, invoer, verkoop, te koop aanbidding, tentoonstelling, levering, gebruik of bezit in voorraad voor een en ander, van nabootsingen van het dessin.

2. Beveelt gedaagde onmiddellijk te staken en gestaakt te houden alle invoer, verkoop, te koop aanbidding, tentoonstelling, levering, gebruik of bezit in voorraad voor een en ander, van kledingstukken vervaardigd uit stof bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin.

3. Beveelt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres een door zijn boekhouder gecertificeerde opgave te doen van:

a. de namen en adressen van zijn leveranciers van de stoffen of kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin;

b. de hoeveelheid door hem gekochte en/of bestelde meters stof dan wel kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, gespecificeerd naar kleurstelling en/of kledingstuk;

c. de hoeveelheid door hem verkochte meters stof dan wel kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, gespecificeerd naar kleurstelling en/of kledingstuk;

d. de voorraad stoffen en/of kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin.

4. Beveelt gedaagde om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres af te geven de nog bij hem aanwezige stoffen en kledingstukken bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, alsmede eventueel in zijn bezit zijnde sjablonen en films voor het vervaardigen van het betreffende dessin.

5. Veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom van f 1.000,- terzake van iedere meter stof en ieder kledingstuk bedrukt met het als nabootsing bestempelde dessin, waarmee hij de onder 1 en 2 genoemde bevelen overtreedt; en/of van iedere dag dat hij nalaat volledig te voldoen aan de onder 3 en 4 genoemde bevelen.

6. Veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een voorschot op de schadevergoeding, begroot op f 1.000,-.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Wijst af het meer of anders gevorderde.

9. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 1.000,-. Enz.

Nr 51. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 augustus 1991.

(Chanel T-shirt)

Mr H.J. van den Hul.

Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (omvang verbod).

Een verbod tot inbreuk kan zich niet uitstrekken tot niet in de dagvaarding (noch ter zitting) omschreven merkrechten; een dergelijk verbod is te onbepaald; naast een verbod tot specifieke merkinbreuk heeft eiseres geen afzonderlijk belang bij een verbod tot onrechtmatig handelen.

Art. 1401 (oud) B.W. (noemen voorman).

Het gaat in het onderhavige geval duidelijk om "counterfeit" zodat aangenomen dient te worden dat gedaagde de vervalste produkten desbewust ten verkoop heeft aangeboden. Bovendien is aanmerkelijk dat bij uitblijven van de gevorderde informatie de leverancier zal voortgaan met het in het verkeer brengen van vervalsingen en dat eiseres geen vergoeding zal kunnen verkrijgen van de daardoor aan haar als merkhoudster toegebrachte schade. Onder de zich hier voordoende bijzondere omstandigheden handelt gedaagde dus onrechtmatig door te weigeren de identiteit van zijn leverancier prijs te geven. Een bevel tot het noemen van al het andere dat gedaagde omtrent de toeleveringskanalen bekend is, is te onbepaald.

Chanel S.A. te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr S.N. Vlaar te Amsterdam,

tegen

Benjamin Victor Gehrke te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr D. Koning.

2. De feiten

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. Eiseres is rechthebbende op de internationale registratie nr. 201.151 van het woordmerk "Chanel" en op de internationale registratie nr. 426.432 van het beeldmerk bestaande uit twee spiegelbeeldig gekoppelde "C"'s, beide onder meer voor de warenklasse 25, "vêtements".

Gedaagde heeft te koop aangeboden, verkocht en geleverd T-shirts voorzien van de beide vooromschreven merken.

3. De vorderingen, de grondslag en het verweer

Eiseres vordert – zakelijk weergegeven –

1. een verbod aan gedaagde tot inbreuk op de merkrechten van eiseres, een en ander op straffe van een dwangsom van f. 2500,-;

2. een gebod tot het verstrekken aan de raadsman van eiseres van een lijst waarop staan vermeld de gekochte hoeveelheden van de inbreukmakende goederen, de leverancier ervan, zomedé al het andere dat gedaagde omtrent de toeleveringskanalen bekend is, het aantal afgezette goederen en de grootte van de voorraad;

3. een bevel tot vernietiging van de onder 2 bedoelde voorraad;

4. een dwangsom van f 10.000,- bij overtreding van het gebod sub 2 respectievelijk het bevel sub 3;

5. veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

Eiseres grondt haar vorderingen op de onder 2 weergegeven vaststaande feiten.

Gedaagde erkent de inbreuk maar meent niet gehouden te zijn de leverancier te noemen.

4. Beoordeling van de vorderingen

4.1 Nu gedaagde de inbreuk erkent kan het gevraagde inbreukverbod worden gegeven, echter met dien verstande dat het verbod tot inbreuk op niet in de dagvaarding (noch ter zitting) omschreven merkrechten als zijnde te onbepaald moet worden geweigerd, evenals het verbod tot onrechtmatig handelen, bij welk verbod eiseres geen afzonderlijk belang heeft.