

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

19 juni 2012

GERECHTSHOF AMSTERDAM  
VEERTIENDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
NEXT TEAM S.R.L.,  
gevestigd te Bussolengo, Italië,  
APPELLANTE,  
advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap  
KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.,  
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,  
GEÏNTIMEERDE,  
advocaat: mr. R.S. Le Poole te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als Next Team respectievelijk Kawasaki.

Next Team is bij dagvaarding van 13 december 2011 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, in deze zaak onder zaaknummer/rolnummer 501574/KG ZA 11-1602 geweest tussen Next Team als eiseres en

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

2

Kawasaki als gedaagde en uitgesproken op 15 november 2011. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Next Team heeft overeenkomstig de appeldagvaarding drie grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Next Team zal toewijzen, met veroordeling van Kawasaki in de kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv en tot terugbetaling van hetgeen Next Team ter uitvoering van het beroepen vonnis heeft voldaan, met rente en voorts met bepaling van de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden.

Kawasaki heeft bij memorie de grieven bestreden, nadere producties overgelegd en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van Next Team in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 30 maart 2012 doen bepleiten, Next Team door mr. Haak voornoemd en mr. D. Haije, advocaat te Amsterdam, en Kawasaki door mr. Le Poole voornoemd en mr. A. Bekema, eveneens advocaat te Amsterdam, zulks aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid hebben partijen nog producties in het geding gebracht.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

## 2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis onder 2.1 tot en met 2.15 de feiten vermeld die hij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

3

feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

Overweging 3.1 behelst een samenvatting daarvan, hier en daar aangevuld met nadere feiten die blijken uit niet weersproken stellingen van partijen dan wel uit de niet (voldoende) bestreden inhoud van door partijen overgelegde producties.

### 3. Beoordeling

3.1.(i) Next Team is een marketing en communicatiebureau dat zich onder meer bezighoudt met het ontwerp, de productie en de levering van winkelinrichtingen ten behoeve van gerenommeerde partijen in de motorbranche.

(ii) Kawasaki is een dochtervennootschap van het Japanse bedrijf Kawasaki Heavy Industries Ltd. en houdt zich onder meer bezig met de verkoop en distributie van motoren, jetski's en bijbehorende accessoires op de Europese markt, in het kader waarvan zij nevenvestigingen heeft in diverse Europese landen.

(iii) Next Team heeft voor Kawasaki verschillende artikelen ontworpen, bestemd voor de inrichting van de showrooms van Kawasaki motordealers, waaronder brochurehouders, informatie-desks, vloerbedekking en platforms waarop de motoren kunnen worden uitgesteld. Deze artikelen (verder: de showroom materialen) werden door Kawasaki en haar dealers besteld bij Next Team en door Next Team aan eerstgenoemden geleverd.

(iv) In een memo van Kawasaki bij gelegenheid van een tussen partijen op 15 februari 2008 gevoerde bespreking is onder meer het volgende vermeld:

*"Design:*

*The current dealer signage does have the following color grading:*

*White panel, with a grey stripe and a red word mark for the brand- and dealer name.*

*The 2 routes that Kawasaki could follow are:*

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

4

1. *Following the current colour grading that we are using for the dealer signage outside will also be used inside. This would be the logical step to do.*
2. *The other route that we could follow is to use the dna's colour of Kawasaki, lime green and black and the Kawasaki word mark. With these colour we will for sure be seen by the customer. This could be a way to go with for e.g. the motocross dealers. (...)*

(v) Nadat tussen partijen vervolgens nog diverse besprekingen zijn gevoerd en door Next Team verschillende modellen zijn ontwikkeld en aan Kawasaki zijn gepresenteerd hebben partijen op 31 januari 2009 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de productie en levering van de showroom materialen. Daarin is onder meer bepaald dat het intellectueel eigendom met betrekking tot *"all materials and ideas created by Next Team"* aan Next Team toebehoort.

(vi) In 2009 en 2010 hebben diverse leveringen van de showroom materialen door Next Team aan Kawasaki plaatsgevonden. De desbetreffende artikelen waren voorzien van drie lime-groene strepen oplopend in dikte van boven naar onderen alsmede van het logo (de merknaam "Kawasaki" in witte letters), aangebracht op een zwarte achtergrond.

(vii) In de loop van 2009 heeft Kawasaki artikelen door derden laten ontwerpen, zoals brochures en advertenties, waarop een combinatie van drie lime-groene strepen en haar (witte) logo is gebruikt.

(viii) In 2010 heeft Kawasaki 'Brand Guidelines' laten maken door een derde partij waarin eveneens drie lime-groene strepen en haar (witte) logo centraal staan. Kawasaki omschrijft daarin de 'branding' als: drie lime-groene strepen in dezelfde (van boven naar onderen) oplopende dikte, zonder fade-out maar met een harde lijn, met het Kawasaki logo aan de rechterkant. Een en ander wordt afgebeeld op een zwarte achtergrond.

(ix) Op 4 september 2009 en 28 juli 2010 heeft Next Team Kawasaki offertes toegestuurd met betrekking tot een

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

5

jaarvergoeding voor het gebruik van de 'retail identity', die volgens Next Team bestaat uit:

- drie horizontaal geplaatste lime-groene strepen, onderaan geplaatst over de volle breedte van de zwarte achtergrond;
- de onderste streep dik en in dikte afnemend naar boven;
- plaatsing van het witte logo van Kawasaki boven de groene strepen;
- dikke en dunne zwarte strepen tussen de lime-groene strepen.

(x) Kawasaki heeft niet op deze offertes gereageerd en betwist deze te hebben ontvangen.

3.2. Next Team vordert in dit geding een voorziening die er, kort samengevat, toe strekt dat Kawasaki zich onthoudt van iedere inbreuk op de auteursrechten van Next Team met betrekking tot de hierboven onder 3.1 ix bedoelde 'retail identity' en haar distributeurs in verschillende landen door middel van een brief van het inbreukmakend karakter van haar handelwijze op de hoogte stelt.

Next Team legt aan haar vordering ten grondslag, kort gezegd, dat zij niet alleen de individuele showroom artikelen heeft ontworpen doch tevens als maker in auteursrechtelijke zin moet worden beschouwd van de daarop aangebrachte 'branding' of 'retail identity' en dat Kawasaki door gebruik te maken van de hierboven onder 3.1 sub viii omschreven 'branding' op aan Next Team toekomende auteursrechten inbreuk maakt.

De voorzieningenrechter heeft het beroep van Next Team op haar auteursrecht in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geacht en de vordering van Next Team afgewezen. Tegen deze beslissing komt Next team met haar grieven op. Het hof oordeelt als volgt.

3.3. Niet in geschil is dat Kawasaki aan Next Team opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen en leveren van showroom materialen en dat het de bedoeling was dat deze materialen een uniforme uitstraling zouden hebben. Dat deze opdracht er tevens toe strekte dat Next Team een (geheel) nieuw 'branding'-concept

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

6

ten behoeve van Kawasaki zou ontwerpen vindt in het feitenmateriaal echter onvoldoende steun. Het hof wijst in dit verband met name op de hierboven onder 3.1 sub iv geciteerde inhoud van de memo bij de bespreking van 15 februari 2008 waaruit op te maken valt dat het de bedoeling was dat zou worden aangesloten bij een reeds bestaande signatuur van Kawasaki, waaronder (mogelijk) de zogenoemde 'racing identity'. Deze bestond, zoals blijkt (onder meer) uit door Kawasaki overgelegde foto's, uit (veelal) streepvormige en horizontale vlakken lime-groen gecombineerd met zwart en het woordmerk Kawasaki in witte letters.

3.4. Het hof acht dan ook voorshands niet aannemelijk dat Next Team zelfstandig op het idee is gekomen om lime-groene strepen te combineren met een zwarte achtergrond en het witte Kawasaki logo. Next Team heeft weliswaar gesteld dat zij de 'racing identity' van Kawasaki niet kende toen zij ontwerpen voor het uiterlijk van de showroom materialen maakte maar dit is in het licht van de reeds genoemde memo alsmede het feit dat Kawasaki, naar zij onweersproken heeft gesteld, in 2006 de uniforme 'Kawasaki Racing Identity' heeft ontwikkeld en deze in 2007 in heel Europa is gaan gebruiken, voorshands niet geloofwaardig te achten, te minder nu Next Team stelt ten behoeve van meerdere gerenommeerde partijen in de motorbranche werkzaam te zijn. Daarbij komt dat ook uit de 'briefing' naar aanleiding van de op 1 april 2008 door Next Team en Kawasaki gevoerde bespreking (productie 8 van Next Team) blijkt dat een mogelijk gebruik van de (door Kawasaki eerder als 'DNA' omschreven) kleuren aan de orde is geweest. Voorts is een memo van E. Haveman, werkzaam op de marketing afdeling van Kawasaki, (hierna Haveman) overgelegd (productie 12 van Next Team), welke memo Kawasaki op 1 september 2008 aan Next Team heeft toegezonden, waarin deze als 'general feedback' met betrekking tot de reeds door Next Team gepresenteerde modellen onder meer meedeelt dat de kleur rood op de vloer groen moet worden en voorts de suggestie doet: "maybe more black and stripes of green, for eg. like Kawasaki

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

7

*racing team. Example enclosed.*" Kawasaki heeft gesteld dat daags na de toezending van laatstbedoelde memo, op 2 september 2008, een bespreking heeft plaatsgevonden van Haveman met M. Balboni, directeur van Next Team, waarin de wens van Kawasaki om de '*racing identity*' te gebruiken aan Balboni is gemeld, Haveman aan deze diverse foto's heeft getoond (onder meer van een rijdende Kawasaki-truck voorzien van de '*racing identity*') en Haveman Balboni voorts duidelijk en gedetailleerd heeft geïnstrueerd met betrekking tot deze '*branding*' onder opgave van kleurcodes en aanlevering van het te gebruiken Kawasaki logo. Next Team heeft niet bestreden dat de hierbedoelde bespreking heeft plaatsgevonden en dat toen in ieder geval (ter illustratie van de '*racing identity*') een foto van een '*Kawasaki racing truck*' door Haveman aan Balboni is getoond.

3.5. In het licht van dit een en ander is voorshands onvoldoende duidelijk of er sprake is geweest van een relevante creatieve inbreng van Next Team bij de ontwikkeling van de hier aan de orde zijnde '*branding*' van Kawasaki en zo ja tot welke elementen van het ontwerp de intellectuele schepping van Next Team zich uitstrekt.

Next Team heeft aangevoerd dat zij (zonder de '*racing identity*' te kennen) reeds in maart/april 2008 studies van "het ontwerp voor de groene strepen met afnemende dikte" heeft gemaakt maar dit is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden. Het hof wijst er in dit verband op dat de datering van de zogenoemde '*stripes study*' (producties 6 en 7 van Next Team), waarnaar Next Team in dit verband verwijst, door Kawasaki uitdrukkelijk wordt bestreden en dat de door Next Team in april en mei 2008 gepresenteerde modellen voorzien waren van een geheel ander (twee dimensioneel) ontwerp. Deze betwisting wordt niet althans onvoldoende overtuigend weerlegd door de door Next Team als producties 42 en 34 in het geding gebrachte verklaringen omtrent de ontstaansdatum van de desbetreffende computerbestanden. Kawasaki heeft voorts uitdrukkelijk betwist dat de '*stripes study*' ter gelegenheid van de presentatie in

zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

8

mei 2008 aan haar is getoond en stelt dat deze ook in de bespreking op 2 september 2008, toen Haveman gedetailleerde instructies voor de op het showroom materiaal aan te brengen 'branding' gaf (en, zoals reeds vermeld, in ieder geval een foto ter illustratie van de 'racing identity' aan Balboni heeft overhandigd), niet aan de orde is geweest en pas in het kader van de onderhavige procedure aan haar bekend is geworden. Kawasaki heeft een en ander gestaafd met een verklaring van Haveman, waar tegenover Next Team een afwijkende verklaring van Balboni in het geding heeft gebracht.

3.6. Het hof komt tot de slotsom dat het betoog van Next Team dat de 'branding' die Kawasaki op dit moment voor (onder meer) showroom artikelen gebruikt moet worden aangemerkt als een intellectuele schepping van (medewerkers van) Next Team en dat Kawasaki op een aan Next Team toekomend auteursrecht inbreuk maakt, vooralsnog niet zodanige steun vindt in het feitenmateriaal dat door middel van voorzieningen als door Next Team gevorderd op een daaromtrent door de bodemrechter te nemen beslissing kan worden vooruitgelopen. Een en ander vergt nader onderzoek, waartoe dit (kort) geding zich niet leent.

3.7. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Next Team ook naar oordeel van het hof niet toewijsbaar zijn en en het vonnis van de voorzieningrechter dient te worden bekrachtigd. Bij een (verdere) bespreking van de tegen dit vonnis gerichte grieven bestaat geen belang, nu ook de eventuele gegrondbevinding daarvan niet tot een andere beslissing zal leiden.

Next Team zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep dienen te dragen. Partijen zijn het er over eens dat de redelijke en evenredige gerechtskosten in hoger beroep (in de zin van artikel 1019h Rv) zijn te stellen op € 40.000,-. Dit bedrag zal derhalve worden toegewezen.



zaaknummer: 200.099.241/01 SKG

9

#### 4. Beslissing

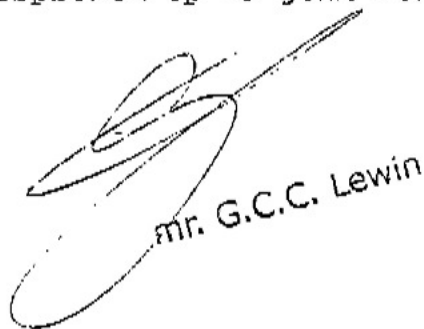
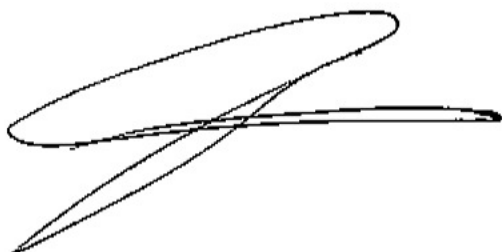
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Next Team in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Kawasaki begroot op € 40.000,-;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, E.M. Polak en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 juni 2012.



mr. G.C.C. Lewin