

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 7 december 2011

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 335477 / HA ZA 09-1300 van

de naamloze vennootschap naar het recht van België
CARODEL N.V.,
gevestigd te Ronse, België
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZEEMAN TEXTIELSUPERS B.V.,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
gedaagde,
advocaat mr. R.S. Meijer te Den Haag.

Partijen zullen hierna Carodel en Zeeman genoemd worden.

Aan de zijde van Carodel is de zaak behandeld door mr. C.J.M.A. Govers, advocaat te Amsterdam, aan de zijde van Zeeman door mr. L. van Gijn, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Deze zaak, de hoofdzaak, is ter comparitie behandeld gelijktijdig met de zaak met zaaknummer / rolnummer 347618 / HA ZA 09-3129, de vrijwaringszaak, van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZEEMAN TEXTIELSUPERS B.V.,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHAPES TEXTIEL INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Zwanenburg,
gedaagde,
advocaat mr. J.W. de Groot te Amsterdam.

Partijen in de vrijwaringszaak worden aangeduid als Zeeman respectievelijk Shapes.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 11 november 2009;
- de aanvullende producties 14 tot en met 20 van Carodel;

-
- de aanvullende productie 21 tot en met 23 van Carodel;
 - de nadere akte tevens akte overlegging producties van Zeeman in beide zaken, met producties 1 tot en met 13;
 - het proces-verbaal van de comparitie in beide zaken van 11 mei 2010.

1.3. Het verzoek ter comparitie van Shapes om de procedure in de vrijwaringszaak aan te houden is als door Zeeman niet weersproken door de comparitierechter gehonoreerd. De vrijwaringszaak is op de parkeerrol geplaatst.

1.4. In de hoofdzaak hebben partijen hun standpunt aan de hand van de producties en pleitnoties toegelicht. De pleitnotities zijn overgelegd. Hierin zijn doorgehaald die delen die zien op de vrijwaringszaak voorzover die niet zijn uitgesproken.

1.5. Ten slotte is vonnis bepaald in de hoofdzaak.

2. De feiten

2.1. Carodel is een onderneming die sinds 1986 actief is in de textielwereld en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, verkoop en distributie van confectiekleding. Carodel ontwerpt alle kledingstukken die deel uitmaken van haar collectie in haar ontwerpafdeling te Ronse in België. Aan de hand van de ontwerpen worden de kledingstukken vervolgens bij derden vervaardigd.

2.2. Jaarlijks ontwerpt Carodel een volledig nieuwe collectie. Voorafgaand aan de verkoop van kledingstukken, verstrekt Carodel haar klanten een overzicht van de nieuwe collectie op cd-rom en desgewenst stelt Carodel vervolgens monsters ter beschikking. Carodel verkoopt haar producten aan kleine boetieks, maar ook aan de grote warenhuizen. Haar collectie 2009 heeft zij mede aangeboden met tussenkomst van Shapes Textiel International BV, hierna Shapes, te Zwanenburg.

2.3. Door Carodel zijn onder meer een T-shirt, een poloshirt en een vest met kap ontworpen. Deze kledingstukken maken deel uit van haar collectie 2009. Deze kledingstukken tezamen zullen hierna worden aangeduid als de Carodelkleding.

2.4. Zeeman brengt in en buiten Nederland textiel en basiskleding op de markt voor een lage prijs. De Zeeman Groep, die door Zeeman als hoofdkantoor vanuit Alphen aan den Rijn wordt bestuurd, exploiteert meer dan 1050 Zeemanwinkels in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. Vanuit het hoofdkantoor van Zeeman worden alle winkels enkele malen per week bevoorrad.

2.5. Zeeman heeft verhandeld onder meer een T-shirt, een poloshirt en een vest met kap. Deze kleding is door haar aangeboden in haar winkels in voornoemde landen. Hierna zullen deze kledingstukken worden aangeduid als de Zeemankleding. Zeeman produceert zelf geen kleding. Zij koopt haar goederen in bij verschillende leveranciers. Een van deze leveranciers is Shapes. Nadat Zeeman de Carodelkleding bij Shapes had gezien, heeft Zeeman de hierboven besproken Zeemankleding bij Shapes aangekocht en deze in haar winkels aangeboden.

2.6. Hieronder zijn afgebeeld het T-shirt, de polo en het vest zoals ontworpen en geproduceerd respectievelijk aangeboden door partijen. De Carodelkleding is aan de linkerzijde geplaatst, de Zeemankleding aan de rechterzijde.



2.7. Carodel heeft in België gerechtelijk stappen gezet welke uitsluitend zien op een gestelde inbreuk in België. De gestelde inbreuk bestaat uit het aanbieden door Zeeman althans NV Zeeman Textielsupers van de Zeemankleding in de Belgische filialen van Zeeman.

2.8. Op 3 maart 2009 heeft Carodel bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen een 'verzoekschrift tot beslag inzake namaak' ingediend, ten laste van alle Belgische vestigingen van Zeeman. Deze maatregel is gebaseerd op de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG), en vergelijkbaar met de Nederlandse regeling inzake het bewijsbeslag in de zin van artikel 1019b t/m 1019d Rv. Bij beschikking van 4 maart 2009 heeft de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de gevorderde maatregelen toegestaan. Naast de beschrijvende maatregelen en de mogelijkheid om de Zeemankleding mee te laten nemen door een gerechtsdeurwaarder en/ of te verzegelen, werd een verbod aan Zeeman opgelegd de kleding uit handen te geven, op straffe van een dwangsom van € 2.500 per individuele inbreuk op dat verbod.

2.9. Op 11 maart 2009 heeft Carodel bovengenoemde beschikking aan de Belgische vestiging van Zeeman aan de Nieuwstraat 33 te Geel betekend.

2.10. Carodel heeft op 30 maart 2009 een bodemprocedure in België jegens Zeeman althans NV Zeeman Textielsupers, met zetel te Geel in België, aanhangig gemaakt, waarin onder meer wordt gevorderd dat Zeeman wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van € 2.500 per exemplaar van de Zeemankleding datna betekening van de Beschikking is verkocht. In deze zaak is op 19 maart 2010 vonnis gewezen door de rechtbank van koophandel van Antwerpen. De rechtbank heeft overwogen dat de Carodelkleding in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Die rechtbank heeft wat betreft dit auteursrecht verder overwogen dat Carodel is aan te merken als de titularis.

3. Het geschil

3.1. Carodel vordert uitvoerbaar bij voorraad:

A. Zeeman te gebieden het (laten) vervaardigen, importeren, inkopen, verkopen, leveren, op voorraad hebben, aanbieden, verhandelen, exporteren en meer in het algemeen elke openbaarmaking van iedere verveelvoudiging en/of slaafse nabootsing van de in de dagvaarding omschreven ontwerpen, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden in de landen van de Benelux, Duitsland en Frankrijk, en, meer in het bijzonder, gedaagde te gebieden het (laten) vervaardigen, importeren, inkopen, verkopen, leveren, op voorraad hebben, aanbieden, verhandelen, exporteren van haar in de dagvaarding afgebeelde producten, onmiddellijk te staken en gestaakt te houden in de landen van de Benelux, Duitsland en Frankrijk, op straffe van een dwangsom van € 25.000 per exemplaar en/of per dag, dit ter keuze van Carodel, waarmee Zeeman nalaat aan dit gebod gevolg te geven;

B. Zeeman te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis haar totale voorraad inbreukmakende producten die nog in het bezit of in de macht van Zeeman zijn, te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen 3 (drie) werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Carodel, met bepaling dat alle kosten die met de vernietiging samenhangen voor rekening van Zeeman komen,

zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000 perdag of gedeelte van een dag dat Zeeman nalaat aan dit gebod gevolg te geven;

C. Zeeman te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke en van alle relevante bewijsstukken vergezeld, door een register-accountant voor rekening van Zeeman opgestelde en geaccordeerde verklaring, aan de advocaat van Carodel te doen toekomen inzake:

a. het totale aantal inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de in de dagvaarding afgebeelde producten, die Zeeman heeft geproduceerd, laten produceren, afgenomen en/of ingekocht;

b. het totaal aantal onder a. genoemde producten dat Zeeman heeft verkocht en/of geleverd;

c. de in totaal met betrekking tot de onder a. genoemde producten gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto-winst;

d. de naam- en adresgegevens van leverancier(s) en producenten van de onder a. genoemde producten, inclusief namen van contactpersonen, emailadressen en faxnummers;

e. de naam en adresgegevens van alle zakelijke afnemers van de onder a. genoemde producten, inclusief namen van contactpersonen, emailadressen en faxnummers, onder vermelding van het aantal afgenomen producten per zakelijke afnemer;

f. het totaal aantal onder a. genoemde producten dat nog op voorraad en/of in de macht van Zeeman is;

g. de totale periode waarin productie en verhandeling van de onder a. genoemde producten heeft plaatsgevonden;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000 voor iedere dag dat Zeeman nalaat volledig aan dit gebod te voldoen, alsmede voor iedere opgave die onjuist en/of onvolledig wordt gedaan en voor iedere dag dat de onvolledige en/of onjuiste opgave voortduurt;

D. Zeeman te veroordelen om aan Carodel de met de inbreuk genoten nettowinst af te dragen, met uitzondering van de door Zeeman door verkopen aan het publiek in België gegenereerde netto-winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data waarop deze nettowinst genoten is, althans de dag der dagvaarding, tot die der algehele voldoening,

althans aan Carodel de door Carodel als gevolg van de inbreuk gederfde nettowinst te betalen, met uitzondering van de als gevolg van de verkopen door Zeeman aan het publiek in België gederfde netto-winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de data waarop deze netto-winst is gederfd, althans de dag der dagvaarding, tot die der algehele voldoening,

nader op te maken in een aparte schadestaat-procedure, waarin Carodel alsdan kan kiezen voor het hoogste bedrag van de grootheden afdracht van door Zeeman genoten netto-winst en door Carodel gederfde netto-winst;

E. Zeeman te veroordelen tot betaling van de volledige juridische kosten van Carodel, inclusief de kosten van het geding.

3.2. Zeeman voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In deze zaak zoekt Carodel bescherming in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg voor de ontwerpen van de Carodelkleding. Zij beroept zich hoofdzakelijk op het auteursrecht waartoe zij stelt dat de afzonderlijke kledingstukken auteursrechtelijke bescherming toekomen, dat het auteursrecht haar toekomt en dat de Zeemankleding ongeoorloofde ontleningen dan wel namaak zijn van de Carodelkleding. Aanvullend doet zij een beroep op onrechtmatige daad, waartoe zij stelt dat de Zeemankleding een slaafse nabootsing is van de Carodelkleding. Ter comparitie heeft zij desgevraagd verklaard, wat betreft de gestelde inbreuk in Nederland, dat zij zich beperkt tot de genoemde rechtsgronden. De vorderingen zien niet op inbreuk in België, welke door Carodel is voorgelegd aan de Belgische rechter.

4.2. In deze is de rechter in Nederland internationaal bevoegd omdat gedaagde in Nederland gevestigd is. Deze rechtbank is bevoegd omdat de plaats van vestiging van gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage is gelegen.

4.3. Deze rechtbank is in beginsel ook bevoegd wat betreft de door Carodel verlangde grensoverschrijdende maatregelen, met name de voor Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verlangde verboden en schadevergoeding. Voorwaarde daartoe is – althans voorzover Carodel zich beroept op andere juridische grondslagen dan die van de bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel – dat voor elk van genoemde landen afzonderlijk komt vast te staan dat de ontwerpen van Carodel beschermd worden door enigerlei bescherming van vormgeving, dat het daaraan verbonden recht aan Carodel toekomt en dat het Carodel toekomende recht is geschonden door Zeeman door het in het desbetreffende land aanbieden van de Zeemankledingstukken. Hierna zal de rechtbank de vorderingen van Carodel beoordelen eerst voorzover deze Nederland betreffen en vervolgens wat betreft de overige landen.

Nederland

4.4. Zeeman betwist niet dat de Carodelkleding naar Nederlands recht auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat de Zeemankleding kan worden gekwalificeerd als een ongeoorloofde ontlening of namaak daarvan. Kern van het verweer van Zeeman is dat zij betwist dat Carodel de auteursrechthebbende is. De rechtbank beoordeelt dit verweer hierna onder 4.6 e.v.

4.5. Daarnaast betwist Zeeman dat Carodel wat betreft Nederland beroep kan doen op bescherming tegen slaafse nabootsing. Zij stelt dat Carodel niet aannemelijk heeft gemaakt dat door Carodel ooit kleding op de Nederlandse markt is aangeboden. Volgens Zeeman is er dan ook geen sprake van dat de collecties van Carodel een eigen plaats hebben op de Nederlandse markt.

4.6. De vraag wie houder is van het auteursrecht wordt niet beantwoord door de Berner Conventie of enig ander verdrag waaraan Nederland is gebonden. Bepalend is derhalve het commune Nederlandse conflictenrecht. Naar oordeel van de rechtbank brengt dat mee dat de

vraag wie rechthebbende is moet worden beoordeeld naar de *lex originis*, dat wil zeggen het recht van het land waar het ingeroepen auteursrecht is ontstaan¹. In casu is dat België.

4.7. Zeeman heeft betwist dat naar Belgisch recht Carodel als houder van het auteursrecht (titularis) kan gelden. Zij stelt dat de feitelijk ontwerpster als titularis is aan te merken. Ter onderbouwing heeft zij overgelegd een opinie gedateerd 22 april 2010 van Fabienne Brison. In deze opinie bespreekt zij in abstracto – omtrent de feiten van het onderhavige geschil is zij niet geïnformeerd – wie naar Belgisch recht als titularis is aan te merken. Als voorvraag gaat zij in op de conflictenrechtelijke vraag naar welk recht de titulariteit dient te worden bepaald. Ten aanzien van die voorvraag concludeert zij dat ook naar Belgisch internationaal privaatrecht de *lex originis* bepalend is.

4.8. Wat betreft de hoofdvraag stelt Brison het volgende:

Overeenkomstig de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Auteurswet) is de fysieke/natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd, de oorspronkelijke auteursrechthebbende (art. 6, lid 1).

De vermogensrechten op een werk kunnen worden overgedragen aan een derde, maar dergelijke overdracht moet voldoen aan de regels voor auteurscontracten die daartoe in de Auteurswet zijn voorzien (art. 3 Auteurswet).

De vermogensrechten op een werk dat tot stand is gebracht in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, gaan niet automatisch over van de werknemer op de werkgever. De vermogensrechten kunnen weliswaar aan de werkgever worden overgedragen, doch dat vereist dat er uitdrukkelijk is voorzien in de overdracht van die rechten en deze overdracht verder voldoet aan de regels die daartoe in de Auteurswet zijn voorzien (art. 3, § 3 Auteurswet).

*Er bestaat een vermoeden dat de persoon wiens naam als dusdanig op het werk wordt vermeld, als auteursrechthebbende kan worden beschouwd, vermoeden dat tevens door rechtspersonen kan worden ingeroepen. Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar en zal dus niet kunnen worden ingeroepen als het tegendeel is bewezen (art. 6, lid 2 Auteurswet), bijv. via een buitengerechtelijke bekentenis van de oorspronkelijke auteur (Hof van beroep te Antwerpen, 29 juni 2009, te publiceren in *Auteurs & Media*, 2010).*

Besluit: Indien de Belgische ontwerper van het auteursrechtelijk beschermd kledingstuk zijn auteursrechten niet uitdrukkelijk aan zijn Belgische werkgever heeft overgedragen, zal deze onderneming zich dus niet kunnen beroepen op diens hoedanigheid van auteursrechthebbende in het kader van een procedure in Nederland.

4.9. Brison bespreekt niet het hierboven onder 2.9 genoemde vonnis van 19 maart 2010 van de rechtbank Antwerpen gewezen in de zaken van Carodel tegen Zeeman Textielsupers en van Zeeman Textielsupers tegen Shapes. De rechtbank acht dat vonnis relevant voor de onderhavige zaak omdat daarin gemotiveerd wordt uitgegaan op de vraag wie naar Belgisch recht als titularis is aan te merken en omdat dat vonnis ziet op een feitencomplex dat overeenstemt met dat van de onderhavige zaak. Het vonnis ziet ook op dezelfde kledingstukken, in dit vonnis genoemd de Carodelkleding respectievelijk de Zeemankleding. Ten aanzien van de titulariteit heeft de rechtbank Antwerpen het navolgende overwogen:

Titulariteit van auteursrecht

¹ Zo ook Hof Den Bosch C-More/MyP2P, IER 2010, nr 34, p. 249, m.nt. Seignette en Schaafsma. De annotator Schaafsma bestrijdt de door het hof gemaakte keuze voor de *lex originis*, en verdedigt de toepassing van artikel 5 Berner Conventie verwijzend naar de *lex protectionis*.

Het vermoeden als weergegeven in artikel 6, lid 1 Auteurswet [waardoor eenieder als auteur wordt aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren valt als dusdanig op het werk wordt vermeld] wordt weerhouden. Op grond van dit vermoeden en gezien de merkaanduiding in de door CARODEL aangereikte kledingstukken, wordt CARODEL beschouwd als auteursrechthebbende. Door deze aanduiding (en feitelijk vermoeden) ontstaat een omkering van bewijslast waardoor ZEEMAN het bewijs dient aan te dragen dat het niet CARODEL is die als auteursrechthebbende dient beschouwd te worden (cfr. BRISON, F. en VANHEES, H., o.c., p. 39 omtrent de toepassing van artikel 6,1 AW). Volledigheidshalve geeft de rechtbank aan dat dit vermoeden bestond bij het inleiden van onderhavige procedure.

ZEEMAN verwijst in haar verweer uitsluitend naar de grafische ontwerpen en de verschillende aanduidingen (en mogelijke auteursrechthebbenden) die hierop voorkomen. De rechtbank acht echter de aanduidingen op de effectief voorgelegde kledingstukken als doorslaggevend om het vermoeden van auteursrechthebbende te doen ontstaan. Dat de aanduidingen met kwade trouw zouden zijn aangebracht wordt onvoldoende naar recht bewezen door ZEEMAN.

De rechtbank oordeelt dat ZEEMAN onvoldoende naar recht het wettelijk vermoeden ontkracht.

Volledigheidshalve wordt geoordeeld dat de door CARODEL voorgelegde verklaring van de eigenlijke ontwerpster van de T-Shirt en de Polo (d.i. mevrouw Nancy DE SMEIJTER) niet kan worden aangewend door ZEEMAN om het vermoeden van artikel 6, 1 Auteurswet voldoende naar recht te doorkruizen. Uit deze verklaring blijkt immers dat de ontwerpster van bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst haar rechten op eventuele ontwerpen afstond aan CARODEL (de datum van de verklaring doet hieraan niets af). De vereiste van schriftelijke overdracht als weergegeven in artikel 3§1 Auteurswet geldt enkel tussen de auteur en de vermeende auteursrechthebbende. Gezien zowel de auteur als de auteursrechthebbende verklaren dat de rechten werden overgedragen conform een overeenkomst tussen partijen, kan ZEEMAN het gebrek aan schriftelijkheid van deze overeenkomst niet aanwenden om de titulariteit van de auteursrechten ontstaan door het feitelijk vermoeden te doorkruizen.

Bij gebreke aan enige concrete elementen omtrent het titulariteit van de auteursrechten omtrent de Trui² die het feitelijk vermoeden zouden ontkrachten, wordt eveneens de titulariteit van de auteursrechten (vermogensrechten) weerhouden in hoofde van CARODEL op grond van artikel 6,1 Auteurswet.

4.10. De rechtbank is van oordeel dat Brison en de rechtbank Antwerpen niet van inzicht verschillen omtrent de relevante modaliteiten van het Belgische auteursrecht. Brison heeft zich niet uitgesproken omtrent de vraag hoe deze modaliteiten zich verhouden met de feiten uit de onderhavige zaak. De rechtbank Antwerpen heeft dat wel gedaan aan de hand van feiten welke grotendeels overeenstemmen met die van de onderhavige procedure. De rechtbank ziet hierin goede grond om de beslissing van de rechtbank Antwerpen te volgen.

4.11. Zeeman heeft evenwel kort voor de comparitie een verklaring van 28 april 2010 overgelegd van Clarisse Delchambre wonende te Brussel. Zeeman stelt dat zij hiermee wat betreft het vest alsnog “concrete elementen” heeft aangevoerd in de zin van de laatste alinea van de hierboven geciteerde overweging van de rechtbank Antwerpen.

² Dit is het kledingstuk dat in dit vonnis wordt aangeduid als het vest met kap.

4.12. Delchambre verklaart, samengevat, dat zij tot 12 juli 2009 in dienst was van Carodel, op arbeidscontract, als styliste. In het kader van die werkzaamheden heeft zij het vest met kap ontworpen. Op 29 en 30 oktober 2009 is zij door Carodel benaderd met het verzoek te bevestigen dat zij haar rechten op dat ontwerp heeft overgedragen aan Carodel. Zij heeft geweigerd de documenten daartoe te ondertekenen.

4.13. Delchambre verklaart voorts dat zij al haar rechten, auteursrecht en alle mogelijke soortgelijke rechten, op het ontwerp voor het vest met kap overdraagt aan Zeeman. In de aan de rechtbank overgelegde vertaling wordt geen melding gemaakt van een daarvoor te ontvangen vergoeding. In het originele Franstalige document wordt evenwel aangegeven dat deze overdracht geschiedt *en contrepartie du paiement effectué d'une somme convenue entre les parties dans un accord séparé*.

4.14. Carodel voert aan dat dit document ter kwader trouw is opgesteld, hetgeen volgens haar wordt onderstreept door het onvertaald laten (in de overgelegde vertaling in het Nederlands van de Franstalige verklaring van Delchambre) van de voorgenoemde betaling aan Delchambre. Volgens Carodel zou dit een bedrag van € 30.000 betreffen. Zeeman heeft ter zitting niet betwist dat genoemd bedrag zou zijn overeengekomen, zij heeft niet bevestigd dat de betaling ook is gedaan en dat daarmee de gestelde overdacht is geëffectueerd. Dat de overeengekomen betaling onvertaald is gebleven, merkt zij aan als een omissie van de vertaler.

4.15. Nu deze verklaring zoveel vragen oproept, ziet de rechtbank aanleiding om de verklaring van Delchambre terzijde te leggen. De vraag waar het in casu om gaat, of Carodel als werkgever het auteursrecht toe komt kan namelijk ook naar Belgisch recht op andere wijze worden opgelost.

4.16. Artikel 3.8 BVIE³ bepaalt immers, kort gezegd, dat ten aanzien van een tekening of model dat door een werknemer in de uitoefening van zijn functie is ontworpen, tenzij anders is overeengekomen, de werkgever als ontwerper wordt beschouwd. Die bepaling is ook auteursrechtelijk relevant nu artikel 3.29 BVIE bepaalt, kort gezegd, dat het auteursrecht ten aanzien van bedoelde tekening of model toekomt aan degene die met toepassing van artikel 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd.⁴

4.17. Tussen partijen staat vast dat het vest met kap is ontworpen door Delchambre gedurende haar dienstverband met Carodel. Gelet op genoemde BVIE bepalingen komt het auteursrecht derhalve toe aan Carodel. Dit is eerst anders indien Carodel en Delchambre iets anders overeen zouden zijn gekomen. De verklaring van Delchambre waar Carodel niet aan heeft meegewerkt, kan niet als zodanige nadere overeenkomst worden geduid.

³ Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom. Dit verdrag geldt voor de Benelux-landen en heeft rechtstreekse werking (artikel 4.7 BVIE)

⁴ Genoemde bepalingen zijn op deze wijze toegepast door Hof Amsterdam 3 februari 2009, B9 7581. Vergelijk ook de discussie hierover in AMI: D.G.J. Visser, *Opdrachtgeversauteursrecht*, AMI 2009/3; H.J. Vanhees, *Opdrachtgeversauteursrecht: een Belgische reactie*, AMI 2009/5 en D.G.J. Visser *Naschrift*, AMI 2009/5

4.18. Bij deze stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat de Carodelkleding in Nederland voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, dat Carodel zich als houder van het auteursrecht zich daarop kan beroepen en dat Zeeman door in Nederland de Zeemankleding aan te bieden inbreuk maakt op dat auteursrecht.

4.19. Bij de stand van zaken kan de rechtbank onbesproken laten in hoeverre de zaak ook beantwoord aan de rechtsgrond van onrechtmatige mededinging (slaafse nabootsing).

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg.

4.20. De rechtbank bespreekt eerst of en in hoeverre in Duitsland, Frankrijk of Luxemburg sprake is van inbreuk.

4.21. Carodel heeft voor Duitsland overgelegd een opinie van dr Katharina Landes, advocaat. Landes stelt voorop dat in Duitsland zaken betreffende namaak van kleding veelal worden afgedaan op basis van onrechtmatige mededinging, omdat gewone kledingstukken als regel niet de *Schöpfungshöhe* wordt toegerekend welke noodzakelijk is voor auteursrechtelijke bescherming. Landes gaat vervolgens uitvoerig in op het Recht des unlauteren Wettbewerbs. Zij concludeert *regarding the fact that the defendant copied the products of the claimant more or less one-to-one and that there are criteria of dishonesty at hand, it is likely that in an overall view of the circumstances a court would take an act of unfair competition as granted*. De rechtsgrond bedoeld in artikel 11 GmodVo⁵ (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) laat Landes onbesproken.

4.22. Zeeman heeft een opinie overgelegd van het Duitse advocatenkantoor Eisenführ Speiser. Ook Eisenführ acht naar Duits recht het auteursrecht niet relevant voor de bescherming van de onderhavige kledingstukken. Eisenführ noemt wel de mogelijke bescherming voor kleding als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel maar acht dat niet relevant omdat zij meent dat de beschermingsduur van drie jaar al was verstreken. Wat betreft de onrechtmatige mededinging concluderen zij ten aanzien van de Carodelkleding dat *claims based on German copyright and design law are not likely to be established. Claims based on the principles of the so-called fashion novelty doctrine are likely to be expired assumed that the products at issue have been distributed more than two-seasons. Finally, claims based on the principles similar to passing off principles (under the unfair Competition Law Act) are difficult to establish as the products at issue need to have reputation over time. The level to proof such reputation is high. In the unlikely event that Carodel may establish this reputation the design will be protected against confusion caused by the distribution of the similar products of Zeeman*.

4.23. Naar oordeel van de rechtbank bieden beide opinies tezamen genomen onvoldoende handvat voor de conclusie dat de Carodelkleding naar Duits recht voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Zij bieden voorts onvoldoende onderbouwing voor de conclusie dat sprake is van onrechtmatige mededinging. Beide opinies lijken voor toepassing van *passing off principles* een vorm van kwade trouw noodzakelijk te achten en daarnaast dient het te beschermen product een eigen plaats op de markt te hebben (de rechtbank begrijpt in de zin die daaraan hier te lande wordt gegeven bij het leerstuk van de slaafse

⁵ Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen

nabootsing). De *fashion novelty doctrine* is door Landes onbesproken gelaten. Wat betreft het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht is Eisenführ uitgegaan van de veronderstelling dat de driejaarsperiode van bescherming op het moment van de inbreuk was verstreken. Gelet op de vaststaande feiten lijkt die veronderstelling onjuist.

4.24. Inbreuk op welke rechtsgrond dan ook in Duitsland staat dan ook nog niet vast. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt nader te onderbouwen. De rechtbank geeft Carodel in overweging zich te beperken tot de rechtsgrond van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, nu hier immers sprake is van geharmoniseerd recht. Dit kan door de rechtbank zonder verder voorlichting door overlegging van legal opinions worden beoordeeld en zonder behandeling van conflictenrechtelijke vragen.

4.25. Voor Frankrijk heeft Carodel een opinie overgelegd van Anne-Judith Levy, advocaat. Levy stelt dat de vennootschap die de werken uitbaat vermoed wordt de titularis te zijn van het auteursrecht. Zij concludeert dat *une action en contrefaçon sur des droits d'auteur aurait toutes les chances de prospérer devant une juridiction française*.

4.26. De opinie van Levy bespreekt alleen de auteursrechtelijke grondslag. Dit is onvolledig omdat – bij juiste vraagstelling – voor Frankrijk als lidstaat van de Europese Unie ook de grondslag van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel zou moeten zijn vermeld. Uitgaande van de rechtsgrond auteursrecht verklaart zij niet of de ontwerpen voor de Carodelkleding in concreto door het Franse auteursrecht zullen worden beschermd. Haar uitspraak omtrent de titulariteit naar Frans recht is minder relevant omdat deze zoals hierboven overwogen naar Belgisch recht, als *lex originis*, dient te worden beoordeeld.

4.27. Ook wat betreft Frankrijk zal Carodel de rechtbank dan ook nader moeten informeren. Zij is hiervan eerst ontslagen indien zij uitdrukkelijk opteert en zich beperkt tot de grondslag niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Indien zij vasthoudt aan een auteursrechtelijke grondslag dient zij te onderbouwen in hoeverre de ontwerpen voor de Carodelkleding naar Frans auteursrecht worden beschermd.

4.28. Wat betreft Luxemburg heeft Carodel de rechtbank onvoldoende ingelicht omtrent de inhoud van het Luxemburgse recht. De rechtbank ziet aanleiding Carodel te verzoeken ook ter zake van het Luxemburgse recht de rechtbank voor te lichten over het recht op het gebied van bescherming van kledingontwerpen in dat land. Zij kan er ook voor kiezen, ook wat betreft Luxemburg, zich te beperken tot de rechtsgrond niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

4.29. Samengevat komt het er dus op neer dat Carodel zich nu uitdrukkelijk moet uitspreken over de rechtsgronden waarvoor zij opteert voor zover haar vorderingen zien op Frankrijk, Duitsland, en Luxemburg. Indien zij zich, zoals zij desgevraagd voor Nederland heeft gedaan, wil beperken het auteursrecht als de juridische grondslag van de vorderingen dient zij van de genoemde landen opinies over te leggen welke ingaan op de vraag of de ontwerpen voor de Carodelkleding voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. Zeeman zal daar dan op kunnen reageren. De rechtbank behoeft alsdan niet te worden geïnformeerd omtrent de auteursrechtelijke titulariteit omdat zij al heeft geoordeeld dat daarvoor Belgisch recht toepasselijk is. Indien Carodel zich alsnog wil beperken tot de juridische grondslag niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht hoeft zij de rechtbank niet

nader te informeren omdat dan van toepassing is het geharmoniseerde recht neergelegd in de GmodVo.

4.30. De zaak zal daarom naar de rol worden verwezen voor voortprocederen. Bij de gegeven stand van zaken acht de rechtbank voortzetting van de aanhouding van de vrijwaringszaak van Zeeman tegen Shapes niet langer zinvol. Zeeman zal het nodige doen om Shapes weer in de procedure te betrekken. Zeeman zal in de gelegenheid zijn een antwoordakte te nemen.

4.31. Partijen zullen opnieuw opgave dienen te doen van hun proceskosten. Uit de specificatie dient te blijken – zo nodig door een schatting – welk deel van de kosten is gemaakt voor de afzonderlijke grondslagen.

5. De beslissing

De rechtbank:

verwijst de zaak naar de rol van 18 januari 2012 voor akte aan de zijde van Carodel voor de doeleinden overwogen onder 4.29 – 4.31 van dit vonnis, waarna de zaak wordt verwezen naar de rol van 29 februari 2011 voor antwoordakte aan de zijde van Zeeman;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 7 december 2011, in het bijzijn van de griffier.