

in naam der Koningin

beschikking(ex parte art. 1019^e Rv.)

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 226461 / BP RK 11-196

beschikking van 15 februari 2011

Gezien het op 15 februari 2011 binnengekomen verzoek van:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HEMA B.V.,
2. de stichting
FIEP WESTENDORP FOUNDATION
beiden gevestigd te Amsterdam,
advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam,

gericht tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ACTION NON-FOOD B.V.
Kantoor houdende te Zwaagdijk-Oost,
gerekwestreerde, niet opgeroepen of gehoord,

welk verzoekschrift deel uit maakt van deze beschikking;

1. Inleiding

Het verzoekschrift strekt tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om (dreigende) inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom te voorkomen ex artikel 1019^e Rv.

2. De beoordeling

Nu niet van omstandigheden is gebleken die aan toewijzing van het verzoek in de weg staan zal dit verzoek worden toegewezen als volgt.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt gerekwestreerde de in het lichaam van het verzoekschrift van 15 februari 2011 omschreven inbreuken op de auteursrechten van HEMA B.V. en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van de in het verzoekschrift genoemde strijplankhoes onmiddellijk na betekening van deze beschikking te staken en gestaakt te houden;

226461 / BP RK 11-196
15 februari 2011

2

3.2. beveelt gerekwestreerde om binnen 4 uur na betekening van deze beschikking alle in het verzoekschrift genoemde strijkplankhoezen uit haar filialen verwijderd te hebben alsmede alle reclame-uitingen waarin de strijkplankhoes (-zen) wordt (-en) afgebeeld uit hun vestigingen en – voor zover van toepassing – van internet te verwijderen;

3.3. beveelt gerekwestreerde om binnen 2 uur na betekening van deze beschikking al haar andere afnemers van de in het verzoekschrift genoemde strijkplankhoezen per e-mail en schriftelijk te instrueren:

- a) de verkoop van de in het verzoekschrift vermelde strijkplankhoezen onmiddellijk te staken;
- b) alle reclame-uitingen waarin de in het verzoekschrift vermelde strijkplankhoezen worden afgebeeld onmiddellijk uit het voor publiek toegankelijke deel van de vestigingen te verwijderen;

onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van HEMA B.V.;

3.4. veroordeelt gerekwestreerde tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per product waarmee gerekwestreerde in strijd handelt met het bevel onder 3.1.;

3.5. veroordeelt gerekwestreerde tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het bevel onder 3.2. en 3.3.;

3.6. bepaalt dat de in 3.4 en 3.5 genoemde dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.7. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.8. wijst af het meer of anders gevorderde,

3.9. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren.

Deze beschikking is gegeven door mr. E. Loesberg, voorzieningenrechter.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

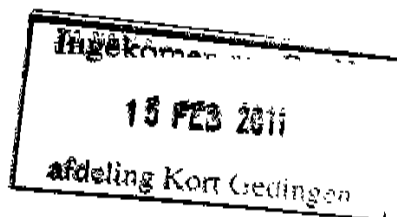
De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



Memo van de Rechter
15 februari 2011

**AAN DE VOORZIENINGENRECHTER VAN DE
RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH
VERZOEKSCHRIFT 15 FEBRUARI 2011**

11-196 BP



**VERZOEK OM EEN EX PARTE BEVEL TOT STAKING VAN
INBREUKMAKENDE HANDELINGEN OP EEN IE RECHT**

(ART. 1019 e RV)

226461 BP RK 11-196

Verzoeksters zijn:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HEMA B.V.** en de **Stichting Fiep Westendorp Foundation**, beiden gevestigd te Amsterdam (hierna: **Verzoeksters**), te de ~~zake dancijme kende te~~ **ingekomen te Gede** (1082 MD) Amsterdam aan de Claude Debussylaan 54, ten kantore van **Baker & McKenzie Amsterdam** N.V., van welk kantoor mr. M.J. Odink als advocaat optreedt.

15 FEB 2011

afdeling Kort Gedingen

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ACTION NON-FOOD B.V.**, kantoorhoudende te Zwaagdijk-Oost, statutaire zetel te Wervershoof (hierna: **Gerekwestreeerde**).

Inleiding

- HEMA B.V. (hierna: **HEMA**), is een internationale retailorganisatie met meer dan 400 winkels in Nederland. HEMA onderscheidt zich van andere detaillisten door producten te verkopen die zij grotendeels zelf laat ontwerpen en onder haar eigen merk verkoopt. De ontwerpen van de HEMA producten kenmerken zich door een specifieke en unieke eenvoud in vormgeving en frisheid in kleurgebruik.
- Bij haar overlijden, op 3 februari 2004, heeft Fiep Westendorp, illustratrice en vooral bekend door haar illustraties voor de boeken van Annie M.G. Schmidt, de rechten op haar werk alsmede haar bezittingen nagelaten aan de door haar opgerichte Fiep Westendorp Foundation. De Fiep Westendorp Foundation heeft als doelstellingen het ondersteunen van projecten gericht op (i) kinderen die het om wat voor redenen dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben., (ii) de bevordering van de culturele en artistieke vorming van kinderen, (iii) het bevorderen van het onderzoek naar en het onderwijs in (het vak van) illustreren en (iv) het ondersteunen van beginnende illustratoren.¹
- HEMA heeft sinds begin jaren '90 met de Fiep Westendorp Foundation licentieovereenkomsten afgesloten voor het exclusieve gebruik van alle tekeningen van de karakters Jip & Janneke en figuren, voorwerpen en taferelen met betrekking tot deze karakters uit het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt (hierna: **de Werken**). HEMA heeft thans een zeer uitgebreid assortiment van Jip & Janneke artikelen, welk assortiment elk jaar wordt uitgebreid; zo is er momenteel onder meer Jip & Janneke -servies, -kleding, -snoep, -speelgoed, en zelfs -make-up verkrijgbaar. De Jip & Janneke producten zijn erg populair en hebben op de online winkel van HEMA zelfs een eigen pagina gekregen.² Bovendien worden met de aankoop van Jip & Janneke producten bij HEMA de projecten van de Fiep Westendorp Foundation gesteund.
- Gerekwestreeerde, Action Non-Food B.V. (hierna: **Action**), is een *non-food* supermarkt met meer dan 220 winkels in Nederland, België en Duitsland. Action is een zogenaamde *discounter* waarbij de lage consumentenprijzen centraal staan. Het hoofdkantoor van Action is gevestigd in Zwaagdijk. Zie ook www.action.nl voor een uitgebreide beschrijving.

Geschil

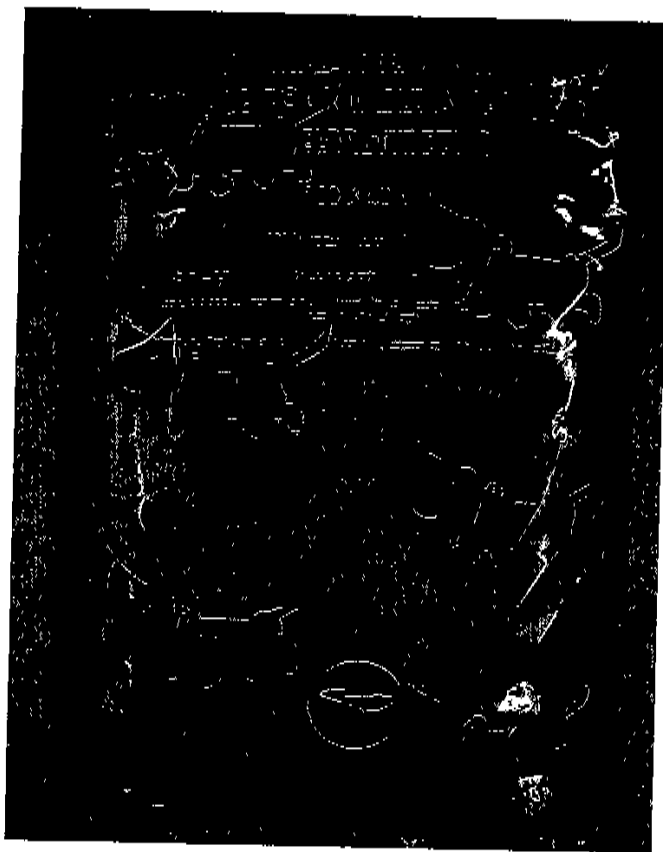
- Dit geschil gaat om een ernstig inbreukmakend handelen van Action. HEMA heeft geconstateerd dat Action strijkplankhoezen aanbiedt die nagenoeg identieke kopieën zijn van een Jip & Janneke strijkplankhoes uit de vaste collectie van HEMA (hierna: de **HEMA-strijkplankhoes**). Action maakt hiermee opnieuw – zoals hieronder nader zal worden toegelicht – inbreuk op de exclusieve auteursrechten van HEMA. HEMA heeft Action in de afgelopen drie jaar nu voor de vijfde keer op een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten betrap.

¹ Zie voor nadere informatie <http://www.fiepwestendorp.nl/fiepamsterdam/nl/fiep-westendorp-foundation>

² <http://www.hema.nl/nl-nl/winkel/kind/jip%20en%20janneke.aspx>

Inbreuk

6. Op basis van de licentieovereenkomst met de Fiep Westendorp Foundation heeft HEMA een exclusieve licentie voor de Europese Unie voor het gebruik van de Werken ten behoeve van de vervaardiging, distributie, promotie en verkoop van bepaalde producten, waaronder onder meer woon- en huishoudartikelen. HEMA is bovendien rechthebbende op de auteursrechten op de artikelen die zij met gebruikmaking van de Werken vervaardigt.
7. HEMA verkoopt een strijklankhoes die is bedrukt met een dessin van een dribbelende Takkie, het hondje uit de Jip en Janneke verhaaltjes, op een witte achtergrond. De strijklankhoes is hieronder afgebeeld. Als **Productie 1** zijn grotere afbeeldingen van de HEMA-strijklankhoes bijgevoegd.

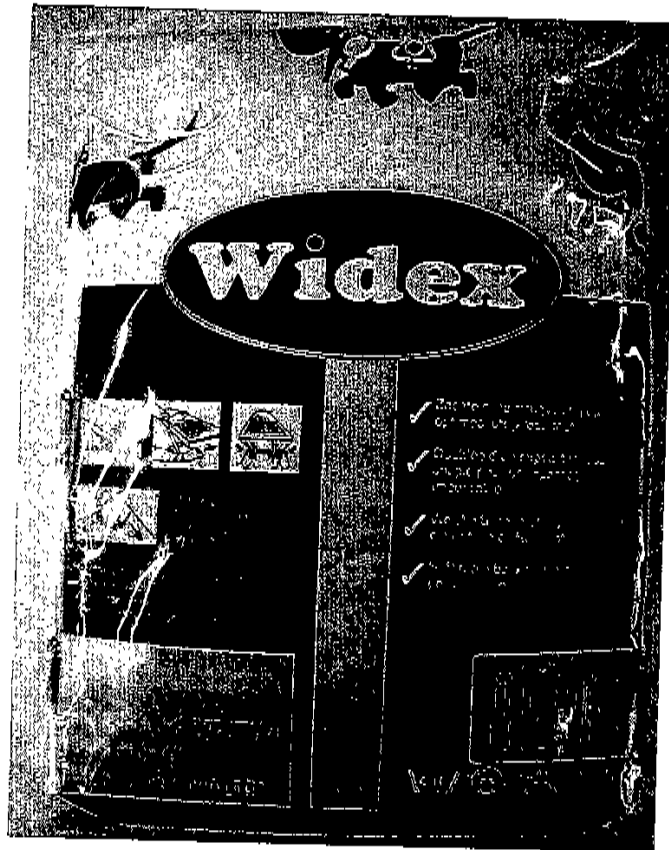


De HEMA-strijklankhoes in de verpakking

8. Zoals gezegd is HEMA op grond van de licentieovereenkomst exclusief bevoegd om de Werken in de Europese Unie te gebruiken.³ De Werken hebben een eigen, oorspronkelijk karakter en dragen duidelijk het persoonlijk stempel van de maker. Hierdoor komt het door HEMA gebruikte dessin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.
9. Zeer recentelijk heeft HEMA echter geconstateerd dat Action tegen een aanzienlijk lagere prijs (€ 2,39 in plaats van € 5,25) strijklankhoezen op de markt brengt die exacte kopieën zijn van de HEMA-strijklankhoes. Een afbeelding van de strijklankhoes van Action (hierna: de

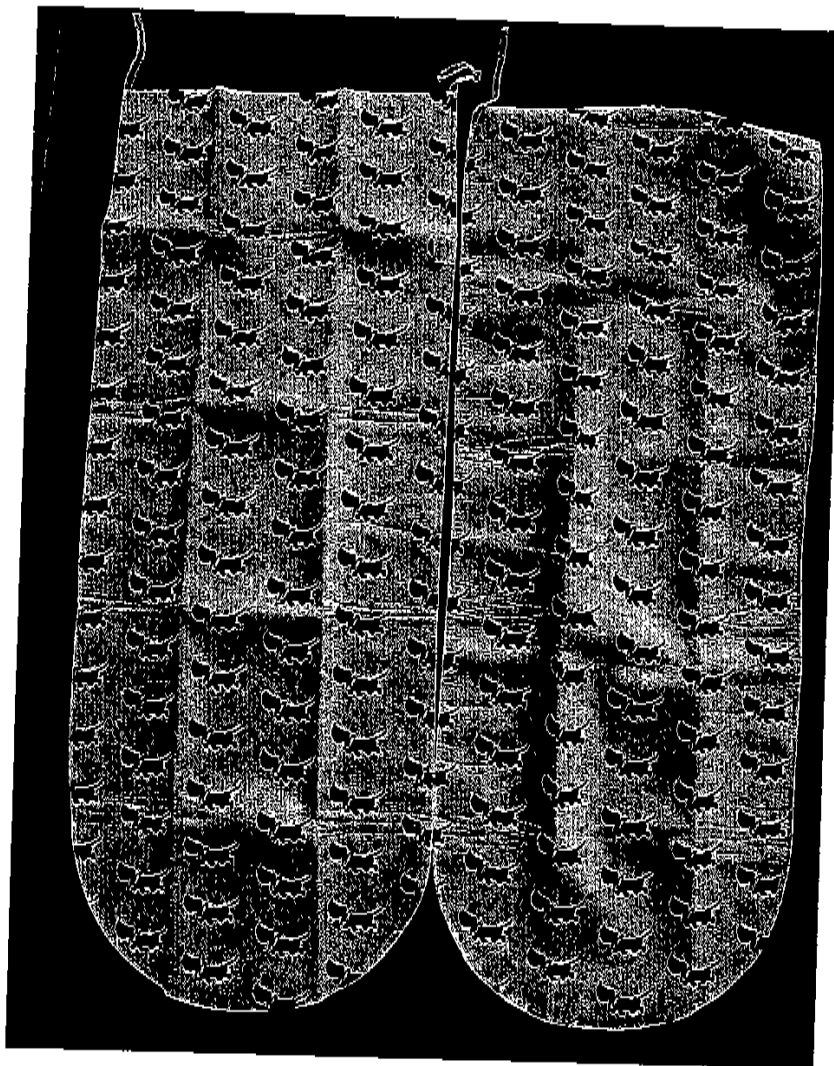
³ Volledigheidshalve merkt HEMA op dat de volgende artikelen hiervan zijn uitgezonderd: artikelen op audiovisueel gebied, boeken en soortgelijke artikelen, kaarten, posters en kalenders, op welke artikelen andere partijen exclusief rechthebbenden zijn.

Inbreukmakende Strijkplankhoes) is hieronder opgenomen. Meer afbeeldingen van de Inbreukmakende Strijkplankhoes en de aankoopbon zijn als **Productie 2** aan dit verzoekschrift gehecht.



De Inbreukmakende Strijkplankhoes in de verpakking

10. De strijkplankhoes van Action is onmiskenbaar identiek aan die van HEMA. Net als de HEMA-strijkplankhoes is de Inbreukmakende Strijkplankhoes bedrukt met een zwarte afbeelding van het dribbelende hondje Takkie uit de Jip & Janneke boekjes op een witte achtergrond. Gemakshalve zijn hieronder de Inbreukmakende Strijkplankhoes van Action (rechts) en de HEMA-strijkplankhoes (links met Fiep Westendorp label) naast elkaar afgebeeld (grotere afbeeldingen worden als **Productie 3** aangehecht):



De HEMA-strijkplankhoes (links) en Inbreukmakende Strijkplankhoes van Action (rechts)

11. Door deze Inbreukmakende Strijkplankhoes te koop aan te bieden, te verkopen en in voorraad te hebben maakt Action inbreuk op de auteursrechten met betrekking tot de Werken.

Recidive

12. Dit is al de vijfde keer binnen afzienbare tijd dat Action inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van HEMA:
 - (i) In 2006 kopieerde Action een lunchbox van HEMA. Partijen hebben deze kwestie geschikt, waarbij Action een onthoudingsverklaring heeft getekend en een schadevergoeding heeft betaald van EUR 10.000. De inbreukmakende artikelen zijn geschonken aan een goed doel. Een kopie van de onthoudingsverklaring wordt aangehecht als **Productie 4**.
 - (ii) In 2007 heeft er een kort geding plaatsgevonden tussen HEMA en Action in verband met het feit dat Action ballonnen van HEMA had gekopieerd. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft Action in het ongelijk

gesteld en haar (ondermeer) veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Een kopie van het vonnis wordt aangehecht als **Productie 5**.

- (iii) In 2009 kopieerde Action een verpakking van HEMA voor magneettape. Partijen hebben deze kwestie geschikt, waarbij Action een onthoudingsverklaring heeft getekend en de verpakkingen heeft afgegeven aan HEMA. Een kopie van de onthoudingsverklaring wordt aangehecht als **Productie 6**.
 - (iv) In 2010 kopieerde Action cilindervormige etuis van HEMA door eenzelfde etui in dezelfde metallic kunstleder uitvoering en eenzelfde bloemendessin in flockprint met rits in bloemvorm op de markt te brengen. De bodemprocedure in deze zaak loopt nog. Een kopie van de ex parte beschikking wordt bijgevoegd als **Productie 7**.
13. Uit deze reeks van inbreukmakende producten blijkt wel dat Action aanhaakt bij de populariteit van de HEMA-collectie. Action maakt met de verhandeling van de strijklankhoes dan ook niet alleen inbreuk op de rechten van de Fiep Westendorp Foundation en HEMA, maar handelt tevens onrechtmatig jegens HEMA. Uit deze reeks van inbreukmakende producten blijkt – voor zover daaromtrent nog enige twijfel mogelijk is – dat Action de Inbreukmakende Strijklankhoes aan HEMA ontleend heeft.

Spoedeisend belang

14. De enige manier om aan deze niet aflatende stroom van inbreuken een einde te kunnen maken is door snel op te treden en door zo spoedig mogelijk de verhandeling van de Inbreukmakende Strijklankhoes te kunnen staken. Het businessmodel van Action is gebaseerd op zogenaamde in-en-uit artikelen: producten met een hoge omloopsnelheid die geen onderdeel uitmaken van het vaste assortiment. Aangezien de Inbreukmakende Strijklankhoes waarschijnlijk al binnen enkele weken uit de Action winkels verdwenen zijn, duurt een kort geding te lang om deze 'hit and run' inbreuken effectief en snel te stoppen.
15. Gelet op deze achtergrond, de ernst van de inbreuk en het feit dat Action een meervoudig recidivist is, ondervindt HEMA onherstelbare schade wanneer de inbreukmakende handelingen van Action niet onverwijld kunnen worden stopgezet. Om die reden heeft HEMA een zwaarwegend en spoedeisend belang bij een ex parte bevel conform artikel 1019e Rv waarin gerekwestreerde wordt bevolen de inbreuk te staken.

Bevoegdheid

16. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch is op grond van artikel 262 jo. 102 Rv bevoegd van dit verzoekschrift kennis te nemen, aangezien de inbreuk blijkens de aankoopbon mede in het arrondissement Den Bosch plaatsvindt.

WESHALVE

Op grond van het voorgaande verzoekt HEMA U.E.A. Voorzieningenrechter:

- (a) Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op auteursrechten van HEMA te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder iedere aanbieding en verhandeling van de Inbreukmakende Strijklankhoes, onmiddellijk na betekening van de beschikking, althans binnen een termijn die door U.E.A. Voorzieningenrechter redelijk wordt geacht, te staken en gestaakt te houden;
- (b) Gerekwestreerde te bevelen alle Inbreukmakende Strijklankhoezen binnen 4 uur na betekening van deze beschikking uit haar filialen verwijderd te hebben, alsmede alle reclame-uitingen waarin de

Inbreukmakende Strijkplankhoes wordt afgebeeld onmiddellijk uit hun vestigingen en - voor zover van toepassing - van het internet te verwijderen;

- (c) Gerekwestreerde te bevelen al haar andere afnemers van de Inbreukmakende Strijkplankhoes zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 2 uren na betekening van de beschikking, althans een termijn die door U.E.A. redelijk wordt geacht, per email en schriftelijk te instrueren de verkoop van de Inbreukmakende Strijkplankhoes per direct te staken, onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van Verzoeksters;
- (d) Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het bevel onder (a) en/of (b) wordt gehandeld of - zulks naar keuze van Verzoeksters - een dwangsom van € 5.000,- per product waarmee Gerekwestreerde het bevel onder (a) en/of (b) geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans in goede justitie door U.E.A. Voorzieningenrechter vast te stellen dwangsommen;
- (e) Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 25.000,- voor ieder uur dat niet, niet tijdig en/of volledig in strijd met het bevel onder (c) wordt gehandeld, althans een in goede justitie door U.E.A. Voorzieningenrechter vast te stellen termijn en dwangsom;
- (f) De termijn waarbinnen Verzoeksters de eis in hoofdzaak dienen in te stellen zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als U.E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;
- (g) De verzochte beschikking zonder zekerheidstelling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren.



Deze zaak wordt voor HEMA B.V. behandeld door mr. M.J Odink, Baker & Mckenzie Amsterdam N.V., Postbus 2720, 1000 CS Amsterdam, telefoon: 020 55 17 128, fax: 020 62 67 949.