



vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/355128 / HA ZA 13-801

Vonnis van 23 juli 2014

in de zaak van

de vennootschap naar Braziliaans recht
ALPARGATAS S.A. t.h.o.d.n. **SAO PAULO ALPARGATAS S.A.**,
statutair gevestigd te São Paulo, Brazilië,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap
BRANDS & CONCEPTS B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Baambrugge,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Alpargatas en Brands & Concepts genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 december 2013;
- de bij brief van 23 april 2014 ingediende producties, genummerd 15 tot en met 17;
- het proces-verbaal van comparitie van 30 april 2014;
- de conclusie van antwoord in reconventie
- de brief van 21 mei 2014 van de advocaat van Alpargatas omtrent genoemd proces-verbaal
- de brief van 26 mei 2014 van de advocaat van Brands & Concepts omtrent genoemd proces-verbaal.

De inhoud van de beide laatstgenoemde brieven leidt niet een andere uitkomst van het geschil als hieronder is weergegeven, noch tot het bezigen van andere gronden die tot die uitkomst leiden. Daarom wordt in dit vonnis niet nader op de inhoud van die brieven ingegaan.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Alpargatas houdt zich - kort gezegd - bezig met de productie en verkoop van slippers. Deze slippers worden sinds 1962 aangeboden onder het merk 'Havaianas'. Jaarlijks produceert Alpargatas meer dan 170 miljoen paar slippers.

2.2. Alpargatas verkoopt haar slippers onder meer door middel van de website: www.havaianas.com.

2.3. Brands & Concepts is een onderneming die zich bezig houdt met de groothandel in overige consumentenartikelen n.e.g. Hieronder wordt mede verstaan de import en export van en de klein- en groothandel in bijouerieën, modeaccessoires en gifts, alsmede het in opdracht laten vervaardigen van premiums, private labels en promotieartikelen. Zij verkoopt ook slippers onder de merknaam 'Hollandaisas'.

2.4. Brands & Concepts verkoopt haar slippers door middel van de website: www.hollandaisas.nl. De slippers worden niet verkocht in winkels.

2.5. Alpargatas is houder van het woordmerk 'HAVAIANAS'. Dit woordmerk is op 6 september 2007 ingeschreven onder inschrijfnummer 825809 voor waren in de klasse 18 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: het BBIE).

2.6. Brands & Concepts is houder van het woordmerk 'Hollandaisas'. Dit woordmerk is op 10 juni 2010 ingeschreven onder inschrijfnummer 878996 voor waren in de klassen 14, 16, 18, 24 en 25 bij het BBIE.

2.7. Bij brief van 25 juni 2013 heeft Alpargatas Brands & Concepts gesommeerd om de verkoop van slippers te staken.

2.8. Bij brief van 6 augustus 2013 heeft Brands & Concepts bezwaar gemaakt tegen het (op aangifte van Alpargatas) gelegde douanebeslag en gesommeerd de douane opdracht te geven de beslagen goederen (die voor Brands & Concepts bestemd waren) vrij te geven.

2.9. Alpargatas heeft op 27 augustus 2013 conservatoir derdenbeslag doen leggen (onder Euromax Terminal Rotterdam B.V. en China Shipping Agency Co Netherlands B.V.) op (onderdelen van de) slippers van Brands & Concepts. Bij het daartoe op 26 augustus 2013 gegeven rechterlijke verlov van 26 augustus 2013 is de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak, ex artikel 700 lid 3 Rv, bepaald op vier weken na de datum van de verlovbeschikking. Het beslag betreft 6.400 slippers en 18.100 losse zolen. De genoemde goederen rusten onder beslag in de ECT Terminal, Europaweg 875 te Rotterdam. Op 25 september 2013 is, krachtens rechterlijk verlov van die datum, op verzoek van Alpargatas het genoemde beslag voor de tweede maal gelegd. Dat beslag is gelegd krachtens twee deurwaardersexploten: één daarvan is betekend aan China Shipping Agency Co Netherlands B.V., de andere (blijkens de tekst ervan) aan 'Euromax Terminal Rotterdam B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (...) Maasvlakte-Rotterdam aan het adres Europaweg 875, mijn exploit doende bij de besloten vennootschap ECT Delta Terminal B.V., gevestigd te (...) Maasvlakte-Rotterdam aan het adres Europaweg 875 aldaar (...) afschrift (...) latende aan: mevrouw coördinator, aldaar werkzaam'. Het onderhavige geding is aangevangen bij dagvaarding van Brands & Concepts van 24

september 2013. Bij beschikking van 27 maart 2014 heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van de inbeslaggenomen goederen een gerechtelijke bewaarder aangesteld.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Alpargatas vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. Brands & Concepts te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden in de Europese Unie iedere verdere inbreuk op de exclusieve rechten van Alpargatas, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de in de dagvaarding afgebeelde Hollandaisas slippers en alle daarmee overeenstemmende producten,
 2. Brands & Concepts te veroordelen binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant - op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek - gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Alpargatas, mr. S.A. Klos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:
 - a. het totale aantal inbreukmakende producten dat Brands & Concepts heeft geproduceerd, alsook het totale aantal van inbreukmakende producten dat Brands & Concepts in voorraad heeft;
 - b. het totale aantal inbreukmakende producten dat Brands & Concepts heeft verkocht;
 - c. de prijs die is berekend voor de verkoop van de inbreukmakende producten;
 - d. de totale winst die Brands & Concepts heeft behaald met de verhandeling van de inbreukmakende producten;
 - e. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of product(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de inbreukmakende producten,
 3. Brands & Concepts te veroordelen om aan Alpargatas een dwangsom te betalen indien Brands & Concepts niet voldoet aan het hiervoor onder 1 en/of 2 gevorderde,
 4. Brands & Concepts te veroordelen om aan Alpargatas te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade als gevolg van het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van Brands & Concepts, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet,
 5. Alpargatas te veroordelen aan Brands & Concepts af te geven alle bij haar in bezit zijnde exemplaren van de inbreukmakende producten of onderdelen daarvan, de in de dagvaarding genoemde, thans onder beslag rustende, voorraad producten daaronder begrepen,
 6. Brands & Concepts te veroordelen in de volledige door Alpargatas gemaakte kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv.
- 3.2. Brands & Concepts voert verweer.

in reconventie

- 3.3. Brands & Concepts vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
- A. te verklaren voor recht dat de slippers van Brands & Concepts, die het onderwerp zijn van deze procedure in conventie en reconventie, geen inbreuk maken op de auteurs- en/of merkrechten van Alpargatas en dat het Brands & Concepts derhalve vrijstaat deze slippers te (doen) vervaardigen, verkopen, verhandelen, afleveren, ter verkoop aanbieden, aan te prijzen, af te beelden, tentoon te stellen, gebruiken en/of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad te houden,
 - B. te verklaren voor recht dat het (de) door Alpargatas op 27 augustus 2013 ten laste van Brands & Concepts gelegde beslag(en) zijn vervallen,
 - C. de door Alpargatas op 25 september 2013 ten laste van Brands & Concepts gelegde conservatoire derdenbeslagen onder ECT en China Shipping op te heffen en Alpargatas te verbieden, op straffe van een dwangsom, opnieuw beslag te leggen op slippers van Brands & Concepts,
 - D. Alpargatas te veroordelen de schade die Brands & Concepts heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het door Alpargatas verzochte douanebeslag en de door haar gelegde conservatoire (derden)beslagen aan Brands & Concepts te vergoeden, althans - subsidiair - deze schade te begroten nader op te maken bij staat,
 - E. Alpargatas te veroordelen ex artikel 1019h Rv in de kosten van de procedure in conventie en reconventie.
- 3.4. Alpargatas voert verweer.
- 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

- 4.1. Gelet op de feitelijke en juridische samenhang tussen de vordering in conventie en in reconventie zullen deze gezamenlijk worden behandeld.

Gemeenschapsmerken

4.2. Voor zover de vordering betrekking heeft op een vermeende inbreuk op door Alpargatas gedeponeerde gemeenschapsmerken zal de rechtbank de zaak verwijzen naar de rechtbank Den Haag. De beoordeling omtrent een inbreuk op gemeenschapsmerken behoort immers tot de exclusieve bevoegdheid van die rechtbank. In overleg met partijen is aan Alpargatas de mogelijkheid geboden zich te beraden omtrent de vraag of zij het gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op de gemeenschapsmerken, intrekt. Dat heeft zij echter niet gedaan, zodat verwijzing volgt. Dat betekent dat thans ter beoordeling door deze rechtbank de vraag voorligt of Brands & Concepts inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en/of op het Beneluxmerkrecht van Alpargatas. Voor zover de stellingen van Alpargatas zien op een inbreuk op haar gemeenschapsmerken laat de rechtbank deze buiten beschouwing.

Bevoegdheid inzake Beneluxmerkrecht

4.3. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de overige vorderingen is door Brands & Concepts niet bestreden. Voor zover de vordering is gegrond op het

Beneluxwoordmerk vloeit de bevoegdheid van de rechtbank om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen: BVIE). Brands & Concepts is immers gevestigd in dit arrondissement.

Stellingen

4.4. Alpargatas legt - samengevat - aan haar vordering ten grondslag dat Brands & Concepts inbreuk heeft gemaakt op het haar toekomende auteursrecht en Beneluxwoordmerkrecht. De stellingen die Alpargatas daartoe heeft ingenomen, zullen voor zover relevant voor de beoordeling in het navolgende aan de orde komen. Door de inbreuk op haar auteursrecht en Beneluxwoordmerkrecht stelt Alpargatas aanzienlijke schade te hebben geleden en recht te hebben op vergoeding daarvan. Verder vordert Alpargatas afgifte van de op grond van artikel 28 Auteurswet (hierna te noemen: Aw) en 2.22 BVIE inbeslaggenomen losse zolen en slippers nu het inbreukmakende producten betreft.

4.5. Brands & Concepts betwist dat zij inbreuk maakt op het vermeende auteurs- en Beneluxwoordmerkrecht van Alpargatas. Zij vordert daarom een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op die rechten en - samengevat - opheffing van de gelegde beslagen. Voor zover relevant voor de beoordeling zal haar verweer in het navolgende aan de orde komen.

Beneluxwoordmerk

4.6. Zoals gezegd ligt thans ter beoordeling voor of sprake is van een inbreuk door Brands & Concepts op het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' van Alpargatas door het gebruik van het teken 'Hollandaisas'.

4.7. Wat betreft de inbreuk op haar Beneluxwoordmerk stelt Alpargatas het volgende. Brands & Concepts maakt inbreuk op haar Beneluxwoordmerk zoals weergegeven in 2.5. op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c BVIE. Samengevat stelt Alpargatas dat het Beneluxwoordmerk teveel lijkt op het door Brands & Concepts gebruikte teken c.q. woordmerk, zodat verwarring bij het publiek is te verwachten. Voorts stelt Alpargatas dat haar Havaianasmerken vanwege het langdurige, grootschalige en intensieve gebruik van die merken en het grote succes van de daaronder verhandelde producten erin heeft geresulteerd dat onder meer het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' grote bekendheid en een grote reputatie geniet en zodoende een ruime beschermingsomvang heeft. Brands & Concepts poogt mee te liften op het succes van de Havaianasslipper. Verder stelt Alpargatas dat zij in het verleden een special-editionslipper voor Nederland heeft gemaakt. Die edition lijkt op de 'Hollandaisas' slipper. Daardoor kan de consument denken dat Alpargatas deze weer op de markt brengt, hetgeen leidt tot verwarring inhoudende associatiegevaar bij het relevante publiek.

4.8. Brands & Concepts voert daartegen aan dat zij geen inbreuk maakt op het Beneluxwoordmerk van Alpargatas. Immers, het teken c.q. woordmerk 'Hollandaisas' is niet identiek aan en stemt niet in grote mate overeen met het Benelux woordmerk 'Havaianas'. De beschermingsomvang van het Benelux woordmerk van Alpargatas is volgens Brands & Concepts gering, gelet op de andere slippers die op de markt zijn gebracht waartegen niet of onvoldoende door Alpargatas wordt opgetreden. Voorts is er volgens Brands & Concepts geen visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Het gevaar

voor verwarring bij het relevante publiek ontbreekt, te meer omdat de herkomst van de slippers van Brands & Concepts duidelijk is. Uit het gebruik van de naam Hollandaisas, blijkt immers dat het gaat om een Nederlands product dat als zodanig op de Nederlandse markt wordt gebracht. Bovendien haakt Brands & Concepts niet aan bij de bekendheid van de merken van Alpargatas.

4.9. De rechtbank overweegt als volgt. Alpargatas kan op grond van artikel 2.20 BVIE als merkhouders opkomen tegen elk gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken waarvoor zij geen toestemming heeft gegeven, door te vorderen dat het gebruik van dat teken wordt gestaakt. De drie door Alpargatas opgeworpen grondslagen zullen hierna aan de orde komen.

4.10. Allereerst heeft Alpargatas een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. De rechtbank is echter van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk op deze grond. Het Beneluxwoordmerk van Alpargatas 'Havaianas' en het teken c.q. woordmerk 'Hollandaisas' zoals dat wordt gebruikt door Brands & Concepts, zijn niet identiek aan elkaar danwel vertonen geen hoge mate van gelijkenis met elkaar in die zin dat het verschil niet bij het publiek opvalt. Aan de vraag of door het gebruik van 'Hollandaisas' afbreuk wordt gedaan aan de functie van het Beneluxwoordmerk van Alpargatas komt de rechtbank dan ook niet toe.

4.11. De rechtbank is voorts van oordeel dat evenmin sprake is van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en overweegt hiertoe als volgt. Alpargatas kan op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE als merkhouders onder meer opkomen tegen elk gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Of sprake is van overeenstemming dient beoordeeld te worden aan de hand van de vraag of er visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming is tussen het merk en het teken. Bij die beoordeling is mede van invloed de aard van de betrokken diensten en de omstandigheden waaronder zij in het verkeer worden gebracht. Voornoemde en overige relevante omstandigheden wegen mee bij de globale beoordeling of sprake is van een reëel verwarringsgevaar.

4.12. Vaststaat dat de waren die worden aangeboden onder de merknaam en het teken gelijk zijn aan elkaar, daar zowel Alpargatas als Brands & Concepts slippers aanbieden aan het publiek onder respectievelijk de namen 'Havaianas' en 'Hollandaisas'.

4.13. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van overeenstemmende tekens. Het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' stemt - naar het oordeel van de rechtbank - auditief, visueel en begripsmatig in onvoldoende mate overeen met het teken 'Hollandaisas'. Hiervoor is het volgende redengevend. Auditief zijn de woorden 'Havaianas' en 'Hollandaisas' naar het oordeel van de rechtbank niet gelijk aan elkaar. De uitspraak van beide woorden is duidelijk verschillend wat betreft de klank. Visueel stemt het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' niet in relevante mate overeen met het teken 'Hollandaisas'. De eerste letter en de laatste twee letters van de woorden zijn weliswaar gelijk aan elkaar, maar voor het overige zijn zij verschillend. Begripsmatig komen het Benelux woordmerk en het teken evenmin overeen. 'Hollandaisas' verwijst naar een Nederlands product terwijl 'Havaianas' juist niet verwijst naar een product afkomstig van een Braziliaanse onderneming. Gelet hierop kan naar het oordeel van de rechtbank niet

gesproken worden van overeenstemmende tekens in de zin van de voormelde verdragsbepaling.

4.14. Ondanks dat het Beneluxwoordmerk 'Havaianas' mogelijk een ruime beschermingsomvang geniet gelet op de bekendheid van het merk en sprake is van gelijke waren, is er naar het oordeel van de rechtbank gelet op de geringe overeenstemming tussen de tekens geen reëel gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.

4.15. De rechtbank is van oordeel dat Alpargatas evenmin een geslaagd beroep kan doen op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Hiervoor is het volgende redengevend. Ervan uitgaande dat 'Havaianas' als een bekend merk beschouwd dient te worden, is onvoldoende door Alpargatas aannemelijk gemaakt dat Brands & Concepts door het gebruik van het teken 'Hollandaisas' handelingen heeft verricht die schade toe hebben gebracht aan Alpargatas. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting door Brands & Concepts heeft Alpargatas onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Brands & Concepts heeft geprofiteerd van de goodwill van het Beneluxwoordmerk 'Havaianas'. Bovendien heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat door het gebruik van het teken 'Hollandaisas' afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar merk.

4.16. De rechtbank is - gelet op vorenstaande overwegingen - van oordeel dat Brands & Concepts door het gebruik van haar teken c.q. woordmerk 'Hollandaisas' geen inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxwoordmerk van Alpargatas. Voor zover de vorderingen van Alpargatas zijn gebaseerd op een vermeende inbreuk op haar Beneluxwoordmerk 'Havaianas' zullen deze dan ook worden afgewezen.

Auteursrecht

4.17. Alpargatas stelt dat Brands & Concepts inbreuk maakt op haar auteursrecht. Hiertoe voert Alpargatas - samengevat - aan dat haar 'Havaianas' slipper, specifiek de 'Havaianas Brazil' slipper, wordt gekenmerkt door een combinatie van diverse elementen, te weten: de plaatsing van het woord 'Havaianas' op het bandje van de slipper in een bepaald lettertype, de plaatsing van een afbeelding van de Braziliaanse vlag naast het woordmerk 'Havaianas', het patroon op het voetbed bestaande uit een repeterende vorm van een rijstkorrel: hierna te noemen het 'rijstpatroon', de horizontale strepen die door het voetbed van de zool lopen (en aan de zijkant van dat voetbed zichtbaar zijn) in kleuren die contrasteren met de kleur(en) van de zool, hierna te noemen: het 'streeppatroon', en het patroon op de zool dat enige gelijkenis vertoont met in metselverband gestapelde bouwstenen, hierna te noemen: het 'baksteenpatroon'. De combinatie van deze kenmerken vormt de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de maker van het werk en is daarmee een werk in de zin van artikel 10 Aw. De keuzes die de maker heeft gemaakt zijn subjectief nu zij niet louter voortvloeien uit objectieve eisen van technisch of functionele aard. Het ontwerp draagt daardoor het persoonlijk stempel van de maker en geniet volgens Alpargatas de bescherming van het auteursrecht. De totaalindruk die de beide slippers ten opzichte van elkaar maken is volgens Alpargatas identiek althans verschilt te weinig, zodat de slipper 'Hollandaisas' niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Immers, voornoemde kenmerkende elementen komen terug in de 'Hollandaisas' slipper. Dat betekent volgens Alpargatas dat de 'Hollandaisas' slippers van Brands & Concepts niet-toegestane verveelvoudigingen vormen van de 'Havaianas' slipper.

4.18. Brands & Concepts betwist dat zij inbreuk maakt op het auteursrecht van Alpargatas en voert hiertoe - samengevat - het volgende aan. Allereerst is het model slipper dat Alpargatas in haar dagvaarding onder punt 16 toont een oud (prototype)model. Dit model zit al geruime tijd - in ieder geval al voor de sommatie van Alpargatas - niet meer in de collectie. Brands & Concepts verkoopt slippers met verschillende ontwerpen. Uni's (slippers in een basiskleur met een eigen ontworpen strap met molentjes in een al dan niet contrasterende kleur) en de specials (slippers in verschillende kleuren met een speciaal ontworpen design op de zool). In dit geding zal echter de in de dagvaarding getoonde 'Hollandaisas'slipper vergeleken dienen te worden met de 'Havaianas Brazil'slipper. Brands & Concepts voert aan dat op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van een grote gelijkenis, maar die gelijkenis ziet op nagenoeg volledig onbeschermd elementen. Deze dienen buiten beschouwing te worden gelaten. Daarbij is van belang dat het nabootsen van een stijl mag. Brands & Concepts betwist dat de combinatie van de (volgens Alpargatas) kenmerkende elementen leidt tot een oorspronkelijk werk. Zij voert hiertoe aan dat de naam 'Havaianas' (Portugees voor 'afkomstig van Hawaï') niet auteursrechtelijk beschermd is, omdat afzonderlijk, bestaande woorden in principe niet oorspronkelijk zijn, evenmin is de vlag auteursrechtelijk beschermd (15b Aw), het rijstpatroon en baksteenpatroon zijn banale vormgevingselementen, zodat hiervoor hetzelfde geldt. Bovendien is het rijstpatroon afkomstig van de Japanse Zori-slipper. Tot slot is het streppatroon eveneens banaal en een zodanig voor de hand liggend vormgevingselement dat dit evenmin auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Bij het profiel van de slipper staat volgens Brands & Concepts het technisch effect voorop (draagcomfort, anti-slip en stabiliteit), zodat geen sprake is van een uiting van creatieve keuzes.

4.19. Allereerst stelt de rechtbank vast dat de vergelijking die - in het kader van de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Alpargatas - gemaakt dient te worden gemaakt, ziet op de slippers die Alpargatas in de dagvaarding onder punt 16 heeft gepresenteerd als zijnde het inbreukmakende paar, te weten: de 'Havaianas Brazil'slipper en de getoonde 'Hollandaisas'slipper. De overige slippers van Brands & Concepts zullen dan ook niet in de beoordeling worden betrokken.

4.20. De vraag die voorligt is of de vijf door Alpargatas beschreven kenmerkende elementen van de 'Havaianas Brazil'slipper die slipper tot een beschermd werk in de zin van de Aw maken, anders gezegd of die slipper daardoor een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt, oftewel een eigen intellectuele schepping van de auteur betreft. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Aw, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermd elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. In het licht van deze toets is doorslaggevend de unieke vormgeving van de 'Havaianas Brazil'slipper die door de combinatie van de genoemde vijf elementen wordt bewerkstelligd. De maker van het werk heeft gekozen voor een bepaalde creatie door deze vijf elementen op een bepaalde wijze op de slipper te plaatsen. Deze keuzes - die hebben

geleid tot de combinatie - zijn niet technisch of functioneel bepaald, maar vormen tezamen de eigen oorspronkelijke en persoonlijke inbreng van de maker. Door de creatieve inbreng zijn de 'Havaianas Brazil'slippers herkenbaar. Die slipper is aldus een beschermd werk in de zin van de Aw.

4.21. Bij de beoordeling of sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw is de toets of de totaalindruk van beide werken overeenstemt. De rechtbank is van oordeel dat een vergelijking tussen de beide slippers leidt tot de slotsom dat de 'Hollandaisas'slipper van Brands & Concepts in zodanig grote mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de 'Havaianas Brazil'slipper vertoont dat de 'Hollandaisas'slipper niet kan worden beschouwd als een zelfstandig werk en daarom op het auteursrecht ten aanzien van de 'Havaianas'slipper inbreuk maakt. De kenmerkende vijf elementen van de 'Havaianas Brazil'slipper komen immers op (nagenoeg) dezelfde wijze terug in de 'Hollandaisas'slipper. De totaalindrukken van beide slippers verschillen te weinig om tot een ander oordeel te kunnen leiden, nu slechts het op de strap aangebrachte woord verschilt ('Hollandaisas' inplaats van 'Havaianas'). Daarbij telt ook dat het eerstgenoemde woord (hoewel geen woordmerkinbreuk opleverend) enige gelijkenis heeft met het laatstgenoemde woord (beiden betreffen een in het Spaans/Portugees gestelde geografische aanduiding). Door het produceren en op de markt brengen van de 'Hollandaisas'slipper sprake is aldus sprake van ongeoorloofde verveelvoudiging van het beschermde werk van Alpargatas.

4.22. Voor zover Alpargatas heeft bedoeld te stellen dat Brands & Concepts ook reeds inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht op grond van de elementen het rijst- en baksteenpatroon, slaagt deze stelling niet. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Deze twee elementen, elk voor zich en in hun onderlinge combinatie, zijn (naar Brands & Concepts heeft gesteld en Alpargatas onvoldoende heeft weersproken) geen oorspronkelijke uiting van Alpargatas en zijn bovendien elementen die technisch zijn bepaald omdat zij in hoofdzaak tot doel hebben de slip- en slijtvastheid van de boven- respectievelijk de onderkant van de slipperzool. Van een beschermd werk in verband met die twee elementen is daarom geen sprake.

4.23. De rechtbank is van oordeel dat gelet op voorgaande rechtsoverwegingen Brands & Concepts inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Alpargatas (de combinatie van de vijf kenmerkende elementen) uitsluitend voor wat betreft het zogenoemde 'inbreukpaar'.

4.24. Vorenstaande overweging leiden ertoe dat vordering 1 van Alpargatas wat betreft het auteursrecht zal worden toegewezen. Eveneens zal (gedeeltelijk) vordering A van Brands & Concepts worden toegewezen slechts voor zover deze vordering ziet op het voor recht verklaren dat door Brands & Concepts geen inbreuk wordt gemaakt op het Benelux woordmerk van Alpargatas.

Vordering 2 in conventie

4.25. Gelet op rechtsoverweging 4.23. en nu voldoende aannemelijk is dat Alpargatas schade heeft geleden door het op de markt brengen van het inbreukmakende paar zal vordering 2 eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat toewijzing thans slechts ziet op de verstrekking van informatie ten aanzien van het inbreukmakende paar. Dat het inbreukmakende paar niet meer verhandeld wordt, doet immers aan de inbreuk die de slippers in het verleden hebben gemaakt op het auteursrecht van Alpargatas niet af.

Vordering 3 in conventie

4.26. Hoewel voldoende aannemelijk is, althans onvoldoende is betwist, dat het inbreukmakende paar niet meer verkocht wordt en de rechtbank geen reden heeft aan te nemen dat Brands & Concepts niet aan de veroordeling zal voldoen wat betreft de opgave door een accountant, heeft Alpargatas recht op zekerheid ten aanzien van de nakoming van de veroordeling ten aanzien van het onder 2 gevorderde. De gevorderde dwangsom zal daarom worden toegewezen in voege als na te melden, met het daarbij te melden maximum.

Vordering 4 in conventie

4.27. Brands & Concepts voert aan dat niet aannemelijk is dat Alpargatas schade heeft geleden door de gestelde (auteursrechtelijke) inbreuk. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Alpargatas echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden als gevolg van het op de markt brengen door Brands & Concepts van de 'Hollandaisas' slippers zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding. De stelling van Brands & Concepts dat Alpargatas internationaal groot en succesvol is en grote omzet genereert, dat het verhandelen van de inbreukmakende slippers niet leidt tot merkbare schade heeft geleiden en dat er bovendien zeer veel slippers op de markt zijn die grote gelijkenis vertonen met de 'Havaianas' slippers, doet daar niet aan af. De zaak zal worden verwezen naar de schadestaatprocedure.

Vordering 5 in conventie

4.28. Vorenstaand oordeel dat sprake is van een (auteursrechtelijke) inbreuk maakt dat toewijzing van vordering 5 kan volgen voor zover de afgifte ziet op het inbreukmakende paar zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding. Of afgifte dient te volgen van andere slippers als gevolg van een mogelijke inbreuk op de gemeenschapsmerken van Alpargatas ligt ter verdere beoordeling voor aan de rechtbank Den Haag.

Beslag

4.29. Deze zaak zal worden verwezen naar de rechtbank Den Haag voor de verdere behandeling inzake de vraag of Brands & Concepts inbreuk heeft gemaakt op de gemeenschapsmerken van Alpargatas. Deze rechtbank is gelet op vorenstaande overwegingen van oordeel dat - kort gezegd - door Brands & Concepts geen inbreuk is gemaakt op het Benelux woordmerk van Alpargatas. Daarentegen heeft zij wel inbreuk gemaakt op het auteursrecht voor zover de inbreuk ziet op de combinatie van de vijf genoemde kenmerkende elementen. Deze beoordeling is echter tot stand gekomen door een vergelijking van de 'Havaianas Brazil' slipper met de in de dagvaarding in punt 16 afgebeelde 'Hollandaisas' slipper. De in beslag genomen zolen en straps zijn gelet op de gemotiveerde stellingen van Brands & Concepts niet geschikt om daarmee de 'Hollandaisas' slipper te vervaardigen. Dat betekent dat weliswaar de door Brands & Concepts gevorderde opheffing van het gelegde beslag op die zolen en straps zou kunnen worden toegewezen en de vordering tot afgifte aan Alpargatas zou kunnen worden afgewezen, echter nu de zaak ter verdere beoordeling wordt verwezen naar de rechtbank Den Haag is thans niet duidelijk of de in beslaggenomen zolen en straps mogelijk wel inbreuk maken op de gemeenschapsmerken van Alpargatas. In dat geval zou opheffing niet kunnen volgen. Bovendien is gesteld noch gebleken dat Alpargatas op dit moment belang heeft bij afgifte. Dat maakt dat de vordering van Alpargatas tot afgifte alsmede de vordering van Brands & Concepts tot opheffing van het beslag (vordering B, C en D), wat de genoemde opheffingsgrond aangaat, op dit moment in de procedure niet definitief kan

worden beoordeeld. Deze discussie zal verder gevoerd moeten worden bij de rechtbank Den Haag in het kader van een mogelijke inbreuk op de gemeenschapsmerken van Alpargatas.

De geldigheid van het op 27 augustus 2013 gelegde beslag.

4.30. Brands & Concepts heeft gesteld dat het toen gelegde beslag nietig is omdat de hoofdzaak eerst bij dagvaarding van 25 september 2013 aanhangig is gemaakt, zijnde daags na afloop van de termijn die daartoe uit hoofde van artikel 700 lid 3 Rv in de verlobbeschikking van 26 augustus 2013 is bepaald, te weten uiterlijk vier weken na die beschikking. Alpargatas heeft daarop aangevoerd dat de termijnbepaling in de beschikking moet worden gelezen als 'uiterlijk binnen vier weken na de beslaglegging', in welk geval de hoofdzaak wel tijdig is ingesteld. De rechtbank overweegt op dit punt als volgt. De wet laat de rechter die verlob tot beslaglegging verleent de vrijheid ten aanzien van de daarbij uit hoofde van artikel 700 lid 3 te stellen termijn, zij het dat die termijn tenminste acht dagen na de beslaglegging belooft. Nu de termijn is bepaald op vier weken na de dag van de beschikking (26 augustus 2013) en het beslag daags daarna is gelegd (27 augustus 2013), had Alpargatas na laatstgenoemde dag nog 27 dagen om de hoofdzaak aanhangig te maken. De ratio van de in artikel 700 lid 3 Rv voorgeschreven minimumtermijn is aldus niet geschonden. Er bestaat daarom geen grond om de verlobbeschikking anders te lezen dan deze luidt. Dat brengt mee dat de hoofdzaak buiten de voorgeschreven termijn is ingesteld en dat het beslag van 27 augustus 2013 daarmee zijn gelding heeft verloren. De daarop betrekking hebbende vordering van Brands & Concepts is aldus toewijsbaar

Vordering tot opheffing van het beslag van 25 september 2013 op de overige aangevoerde gronden.

4.31. Brands & Concepts heeft voorts aangevoerd dat dit beslag moet worden opgeheven omdat het niet is gelegd in overeenstemming met de daarvoor geldende formele voorschriften. Het beslag is, aldus Brands & Concepts, gelegd door betekening van het beslagexploot aan ECT Delta Terminal, die naar haar stelling (onder verwijzing naar een uittreksel uit het Handelsregister) niets van doen heeft met Euromax Terminal Rotterdam B.V., die als beoogde 'derde' (houder van de door het beslag te raken goederen) in het beslagverlob was aangewezen. Dit betoog faalt. Ook indien van de juistheid van de door Brands & Concepts gestelde feiten en omstandigheden wordt uitgegaan, geldt dat een (eventueel) betekeningstekort aan het beslagexploot slechts (zie artikel 66 Rv) tot nietigheid van het exploot (en daarmee van het beslag) leiden, indien de geëxplooteerde door dit gebrek onredelijk in zijn belangen wordt benadeeld. Deze geëxplooteerde is in dit geval Euromax Terminal Rotterdam B.V. Omtrent een zodanige benadeling is echter niets gesteld of gebleken.

4.32. Brands & Concepts heeft voorts gesteld dat de beslagen moeten worden opgeheven omdat de derden onder wie beslag is gelegd, in gebreke zijn met het doen van verklaring omtrent hetgeen het beslag heeft getroffen. Deze stelling faalt reeds omdat zij berust op het onjuiste uitgangspunt dat een dergelijke nalatigheid tot nietigheid van het beslag leidt. Ook heeft Brands & Concepts nog gesteld dat de beslagen moeten worden opgeheven omdat Alpargatas in haar verzoek tot beslagverlob de rechter onjuist heeft voorgelicht door ten onrechte te stellen dat op de door het beslag te treffen goederen een vlag (van een land) was afgebeeld en omdat in het tweede verzoek tot beslagverlob niet is gemeld dat er een eerder verzoek aan was voorafgegaan. De eerstgenoemde stelling faalt omdat het verlob niet is verleend op de zelfstandige grond dat op de door het beslag te raken goederen een vlag voorkomt. De tweede genoemde stelling faalt omdat het gemaakte verwijt niet zodanig

ernstig is dat daaraan het door Brands & Concepts beoogde gevolg moet worden verbonden.

Proceskosten

4.33. Aangezien beide partijen in de procedure tot zover gevoerd (beoordeling auteursrecht en Benelux woordmerk, beslagkwesties) over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van deze procedure tot zover tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verwijst de onderhavige zaak in de stand waarin deze zich bevindt, voor zover de vordering ziet op de door Alpargatas ingeroepen gemeenschapsmerken en een daarop gebaseerde merkinbreuk, naar de rechtbank Den Haag,

5.2. veroordeelt Brands & Concepts om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in de Europese Unie iedere verdere inbreuk op de auteursrechten van Alpargatas op de inbreukmakende 'Hollandaisas' slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbieding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de in de dagvaarding onder punt 16 afgebeelde 'Hollandaisas' slipper,

5.3. veroordeelt Brands & Concepts binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant - op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek - gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Alpargatas, mr. S.A. Klos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- het totale aantal geproduceerde 'Hollandaisas' slippers (slechts voor zover het betreft de slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding), alsook het totale aantal dat Brands & Concepts in voorraad heeft;
- het totale aantal 'Hollandaisas' slippers (slechts voor zover het betreft de slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding) dat Brands & Concepts heeft verkocht;
- de prijs die is berekend voor de verkoop van vorenbedoelde slippers;
- de totale winst die Brands & Concepts heeft behaald met de verhandeling van de 'Hollandaisas' slippers (slechts voor zover het betreft de slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding);
- de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of product(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de 'Hollandaisas' slippers (slechts voor zover het betreft de slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding),

5.4. veroordeelt Brands & Concepts om aan Alpargatas een dwangsom van € 2.500,00 te betalen voor iedere dag (of een gedeelte daarvan) dat zij na betekening van dit vonnis in gebreke blijft met de naleving van hetgeen waartoe zij onder 5.2 en 5.3 is veroordeeld, zulks tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt,

5.5. veroordeelt Brands & Concepts om aan Alpargatas te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade als gevolg van de onder 5.2. omschreven inbreuk, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet,

5.6. veroordeelt Brands & Concepts aan Alpargatas af te geven alle bij haar in bezit zijnde exemplaren van de 'Hollandaisas'slippers (slechts voor zover het betreft de slipper zoals afgebeeld onder punt 16 van de dagvaarding, het inbreukmakende paar),

5.7. verklaart dit vonnis, wat de onder 5.2 tot en met 5.6 gegeven veroordelingen aangaat, uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.8. verklaart voor recht dat de 'Hollandaisas'slippers van Brands & Concepts als getoond in punt 16 van de dagvaarding geen inbreuk maken op het Beneluxwoordmerk van Alpargatas,

5.9. verklaart voor recht dat de door Alpargatas op 26 augustus 2013 ten laste van Brands & Concepts gelegde derdenbeslagen nietig zijn,

in conventie en in reconventie voorts

5.10. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd

5.11. compenseert de proceskosten in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt, met dien verstande dat deze compensatie ziet op de procedure tot zover,

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenberg en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2014.

