

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/487877 / KG ZA 15-597

Vonnis in kort geding van 8 juli 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
THE KIND GROUP, LLC,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JPMC INVESTMENT GROUP B.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde,
advocaat: mr. W.G.J. Maas te Eindhoven.

Eiseres zal hierna als Kind Group worden aangeduid, gedaagde als JPMC.

Voor Kind Group is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. J.A.K. van den Berg en mr. J. Klopper, advocaten te Amsterdam, voor JPMC door haar procesadvocaat en mr. M.M.M. van Gerwen, advocaat te Eindhoven.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 18 mei 2015, met producties 1 tot en met 11;
- de bij brief van 28 mei 2015 bij de rechtbank bezorgde akte houdende overlegging producties van JPMC, met producties 1 tot en met 18;
- de bij brief van 5 juni 2015 bij de rechtbank bezorgde aanvullende producties 12 en 13 van Kind Group;
- de bij brief van 11 juni 2015 van JPMC ontvangen akte houdende overlegging aanvullende producties, met productie 19 tot en met 24;
- de op 15 en 16 juni 2015 van JPMC respectievelijk Kind Group ontvangen aanvullende kostenopgaven;
- de mondelinge behandeling op 17 juni 2015 ter gelegenheid waarvan partijen pleitnota's aan de voorzieningenrechter hebben overhandigd.

1.2. De procedure tegen de in de dagvaarding vermelde gedaagde sub 2 is niet aangebracht.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Kind Group is een Amerikaanse onderneming die onder het merk EOS EVOLUTION OF SMOOTH huidverzorgingsartikelen op de markt brengt. Een van haar producten is een lippenbalsem, die in de hieronder afgebeelde vorm wordt aangeboden en verkocht.

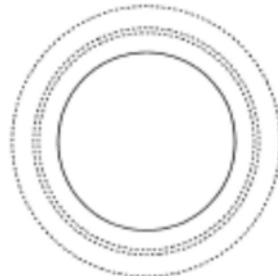


2.2. Kind Group is houdster van een op 20 mei 2010 gedeponeed¹ en op 19 augustus 2010 ingeschreven meervoudige Gemeenschapsmodel voor een lipbalsemapplicator. In dit kort geding doet Kind Group uitsluitend een beroep op het model met nummer 001710245-0003 (verder: het modelrecht of het model), dat de hieronder weergegeven afbeeldingen omvat.

¹ In dit kort geding wordt er vanuit gegaan dat de beschermingsduur van het model is verlengd.



0003.1



0003.2



0003.3



0003.4



0003.5

2.3. JPMC brengt onder de (merk)naam BELWEDER eveneens lipbalsem op de Nederlandse markt. Hieronder zijn voorbeelden van dit product afgebeeld.





2.4. Bij brief van 16 april 2015 heeft Kind Group JPMC gesommeerd inbreuk op haar modelrechten en op haar toekomstige (in dit kort geding niet ingeroepen) auteursrechten te staken. JPMC heeft vervolgens bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt een verzoek tot nietigverklaring van het modelrecht ingediend.

3. Het geschil

3.1. Kind Group vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, JPMC beveelt de inbreuk op haar modelrecht te staken in alle landen van de Europese Unie, en haar veroordeelt tot het verstrekken van een door een onafhankelijk registeraccountant geaccordeerde opgave van gegevens over producenten en leveranciers van de BELWEDER-lipbalsem en over de productie, inkoop, verkoop en voorraad van die producten en de daarmee gerealiseerde omzet en winst, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van JPMC in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Kind Group legt aan haar vorderingen ten grondslag dat JPMC lipbalsem op de markt brengt die inbreuk maakt op haar modelrecht. Kind Group stelt dat de BELWEDER-lipbalsem bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan haar model. Zij wijst in dit verband op het uiterlijk van de BELWEDER-lipbalsem, dat volgens haar nagenoeg identiek is aan het model. Kind Group acht voor de inbreukvraag mede van belang dat de manier waarop JPMC de BELWEDER-lipbalsem onder de aandacht van het publiek brengt zeer vergelijkbaar is met de wijze waarop zij haar EOS-producten aanprijst. In beide gevallen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van afbeeldingen waarin de opvallende vorm van de lipbalsem een prominente rol speelt, aldus Kind Group.

3.3. JPMC betwist op de eerste plaats de geldigheid van het door Kind Group ingeroepen modelrecht. Het model van Kind Group is niet nieuw, ontbeert eigen karakter, voldoet niet aan het zichtbaarheidsvereiste en is in belangrijke mate technisch bepaald, aldus JPMC. Voor het geval dat de voorzieningenrechter het modelrecht van Kind Group voorshands geldig acht, betwist JPMC de gestelde inbreuk, omdat naar zij stelt haar

producten gezien de zeer geringe beschermingsomvang van het ingeroepen modelrecht daarvan voldoende afwijken.

3.4. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van JPMC in Nederland is de voorzieningenrechter van deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Kind Group op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en sub a, 82 lid 1 en 90 lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisende belang bij het gevorderde bevel tot staking vloeit voort uit de gestelde (dreiging van) voortdurende inbreukmakende handelingen van JPMC.

Het ingeroepen modelrecht

4.3. In de dagvaarding en ter zitting is door Kind Group uiteengezet wat de meest in het oog springende vormgevingskeuzes zijn die zouden worden beschermd door haar modelrecht. Zij stelt dat de lippenbalsem:

- van de zijkant gezien een eivormige indruk wekt;
- is aangebracht in een verpakking, uitgevoerd in een egale kleur, waarvan het onderste gedeelte de vorm heeft van een halve bol, die enigszins is afgevlakt aan de onderzijde en die aan de bovenzijde een iets naar binnen gelegen deel heeft waar de (eveneens in de vorm van een halve bol weergegeven bovenkant) op bevestigd wordt en;
- gezien van de bovenkant een doorsnede heeft in de vorm van een perfecte cirkel, die wordt omgeven door twee andere cirkels (respectievelijk het bevestigingsgedeelte van de bovenkant van de verpakking en de omtrek van de onderzijde van de verpakking).

4.4. Ter zitting heeft Kind Group evenwel in haar repliek de stippellijnen in de hiervoor weergegeven afbeeldingen toegelicht en heeft zij verduidelijkt dat het model beperkt is tot het in de afbeeldingen met doorgetrokken lijnen weergegeven deel van het model. Kind Group heeft zich op het nadere standpunt gesteld dat het model wordt gekenmerkt door: a) de halve eivorm van de balsem en b) de wijze waarop de balsem op de houder is aangebracht (namelijk op de vlakke kant van de balsem). De voorzieningenrechter stelt vast dat, anders dan de dagvaarding suggereert, de houder van de balsem aldus niet relevant is.

Inbreuk op het modelrecht

4.5. De verweren ten aanzien van de geldigheid van het modelrecht behoeven geen bespreking omdat om de hierna vermelde redenen voorshands wordt geoordeeld dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt.

4.6. Bij beoordeling van de gestelde inbreuk dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Het vormgevingserfgoed is van belang niet slechts voor de beoordeling van de geldigheid van het model maar ook voor het vaststellen van de beschermingsomvang.² De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.³

4.7. JPMC benadrukt dat de beschermingsomvang van het model beperkt is omdat aanzienlijke delen van de bij het Gemeenschapsmodel behorende afbeeldingen bestaan uit stippellijnen dus niet bijdragen aan de beschermingsomvang (vgl. hetgeen hierboven onder 4.4 is opgemerkt). JPMC wijst voorts onder meer op de hieronder weergegeven lipbalsemapplicator van Lancôme die, zo stelt JPMC, al in 2007 en dus vóór de datum van indiening van de aanvraag van het ingeroepen model op de markt was.



4.8. Voorts wijst JPMC op de verschillen tussen de BELWEDER-lipbalsem en het ingeroepen model. Het belangrijkste is volgens JPMC dat de vorm van de lipbalsem van haar product spitsier is dan het model, dat een bolvorm lijkt te hebben.

² Hoge Raad, 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (Apple/Samsung)

³ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 53 en 55

4.9. Kind Group heeft in twijfel getrokken of deze lipbalsem van Lancôme inderdaad al in 2007 voor het publiek beschikbaar is gesteld. Uit de door JPMC overgelegde afbeeldingen van internetpagina's is echter af te leiden dat deze balsem inderdaad in of vóór 2007 op de markt was, zoals onder meer blijkt uit de reactie op het product van 'dinah500', gedateerd 23 juli 2007. Redenen om aan de datering te twijfelen ontbreken, zodat van de juistheid voorshands is uit te gaan.

4.10. Gezien de lipbalsem van Lancôme is de beschermingsomvang van het model naar voorlopig oordeel inderdaad zeer gering. De lipbalsem van Lancôme is evenals het model enigszins bolvormig en ogenschijnlijk met de vlakke onderzijde met een houder verbonden. Van de onder 4.3 genoemde elementen, waarvan Kind Group stelt dat het de in het oog springende vormgevingselementen zijn, kan dan ook slechts het eerste bijdragen aan de beschermingsomvang van het model. Het eigen karakter van het model moet aldus gezocht worden in de mate van bolling van de balsem. Daarbij wordt opgemerkt dat als de vorm al als "eivormig" kan worden omschreven, het de stompe kant van een ei betreft.

4.11. De voorzieningenrechter stelt vast dat de vorm van de BELWEDER-lipbalsem spits is dan die van het model. Het verschil in bolling is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de tot het vormgevingserfgoed behorende Lancôme-lipbalsem groot genoeg om bij de geïnformeerde gebruiker, die in hoge mate aandachtig is, een andere algemene indruk te wekken. Voorshands wordt daarom geconcludeerd dat de BELWEDER-lipbalsem niet onder de beschermingsomvang van het model van Kind Group valt.

Slotsom en proceskosten

4.12. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, dient het gevorderde te worden afgewezen. Kind Group zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. JPMC maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar kosten ten bedrage van in totaal €14.912,08 (exclusief BTW) overgelegd, waartegen door Kind Group geen bezwaar is gemaakt. De voorzieningenrechter zal de kosten aan de zijde van JPMC dan ook conform deze specificatie begroten op €14.912,08 aan salaris advocaat, te vermeerderen met €613,- griffierecht, in totaal derhalve op €15.525,08.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst het gevorderde af;

5.2. veroordeelt Kind Group in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van JPMC begroot op €15.525,08;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling bij uitvoerbaar voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2015 in aanwezigheid van de griffier, mr. R.P. Soullié.