

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/499998 / KG ZA 15-1747

Vonnis in kort geding van 28 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
P. [GEDAAGDE] B.V.,
gevestigd te Hillegom,
eiseres,
advocaat mr. H.A. van Beilen te Leeuwarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EICHHOLTZ B.V.,
gevestigd te Noordwijkerhout,
gedaagde,
advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [gedaagde] en Eichholtz genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 november 2015, met producties 1 tot en met 13;
- de op 7 december 2015 ingekomen brief van Eichholtz, met producties 1 tot en met 9;
- de op 8 december 2015 ingekomen brief van Eichholtz, met producties 10 en 11;
- de op 10 december 2015 ontvangen aanvullende kostenopgaven van enerzijds [gedaagde] en anderzijds Eichholtz;
- de mondelinge behandeling gehouden op 11 december 2015;
- de pleitnota van [gedaagde];
- de pleitnota van Eichholtz.

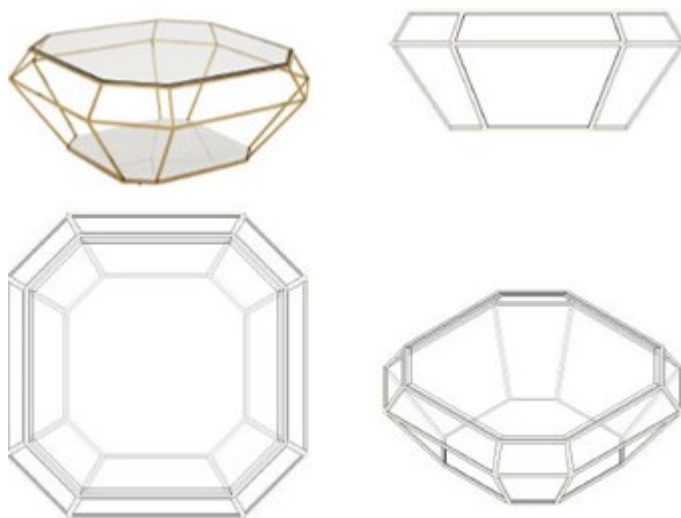
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

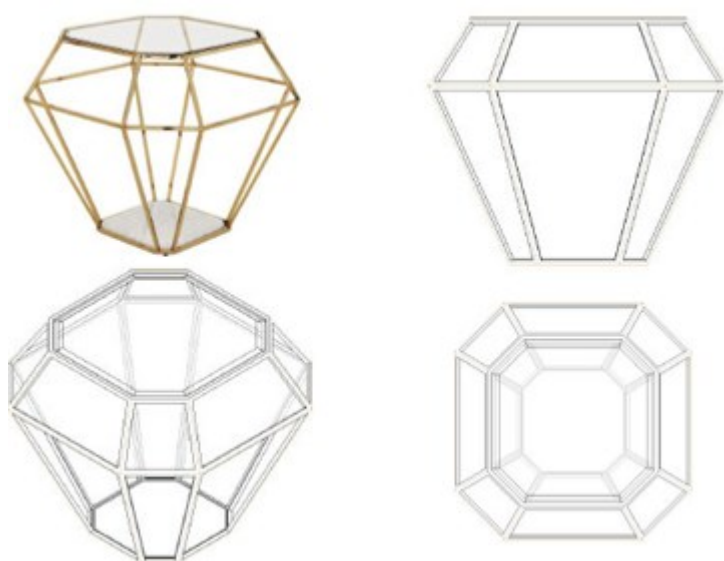
2.1. [gedaagde] exploiteert een meubelgroothandel en zij verkoopt haar meubels en accessoires onder meer in Europa. Zij maakt daartoe onder meer gebruik van een showroom, haar website [www.\[X\].com](http://www.[X].com) en een account op Facebook.

2.2. Ook Eichholtz exploiteert een meubelgroothandel en zij houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen en produceren van meubels en meubelaccessoires die zij onder meer in Europa op de markt brengt.

2.3. Eichholtz is houdster van de op 4 februari 2015 onder de nummers 002626812-0008 en 002626812-0009 geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor tafels, door Eichholtz aangeduid als Asscher coffee table en Asscher side table (hierna tezamen ook wel: de Gemeenschapsmodellen of de Asscher-tafels). De afbeeldingen behorend bij de modelregistraties zijn hierna weergegeven:



Asscher coffee table



Asscher side table

2.4. Eichholtz biedt de Asscher tafels aan op haar website. Beide tafels zijn gemaakt van glas in een achthoekig goud- of nikkelkleurig frame, met een bovenblad van glas en een bodemplaat van marmer. De koffietafel en de bijzettafel hebben verschillende afmetingen. De koffietafel is lager en heeft een groter blad; de bijzettafel is hoger en heeft een kleiner blad. Volgens de opgave van Eichholtz zijn de afmetingen van de Asscher coffee table 100 x 100 x H 41cm en die van de Asscher side table 65 x 65 x H 56 cm.

2.5. In januari 2015 heeft [gedaagde] de coffee table Kimberly en de side table Kimberly (hierna: de Kimberly-tafels) tentoongesteld tijdens de in Parijs gehouden internationale vakbeurs Maison & Objet (hierna: M&O-beurs). In maart 2015 heeft [gedaagde] exemplaren van de Kimberly-tafels in haar showroom gehad en afbeeldingen ervan op haar facebookaccount getoond. Een afbeelding van de Kimberly-tafels is hierna weergegeven:



Kimberly-tafels

2.6. Bij vonnis van 14 augustus 2015¹ (hierna: het Vonnis) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank in kort geding geoordeeld dat de verhandeling van de Kimberley-tafels door [gedaagde] inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodelrechten van Eichholtz. Daarbij heeft de voorzieningenrechter onder meer de volgende voorziening opgelegd:

“5.1 veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten op de bijzettafel en koffietafel Asscher van Eichholtz te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en verbiedt [gedaagde] in het bijzonder tafels die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de in dit geding bedoelde Gemeenschapsmodellen van Eichholtz te (doen) fabriceren en/of te (doen) aanbieden en/of te (doen) verhandelen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of te (doen) lenen en/of onder welke titel dan ook in het verkeer te (doen) brengen, zulks in alle landen van de Europese Unie en op straffe van een

¹ Vz Rechtbank Den Haag, 17 augustus 2015, ECLI:NL:RBDHA: 2015:9643.

dwangsom van € 10.000,- per overtreding of per dag, zulks ter keuze van Eichholtz, met een maximum van € 500.000,-;”

Daarnaast is [gedaagde] veroordeeld tot het doen van een opgave van (onder meer) het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte tafels, alsmede tot betaling van de proceskosten. De vordering tot afgifte ter vernietiging van de door [gedaagde] in voorraad gehouden Kimberly-tafels is afgewezen. Hiertoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat Eichholtz niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die oplegging van deze onomkeerbare maatregel, naast het met een dwangsom versterkte inbreukverbod, noodzakelijk en spoedeisend maken.

2.7. In het Vonnis is de termijn van art 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaald op zes maanden na vonnisdatum. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Eichholtz heeft nog geen bodemprocedure aanhangig gemaakt.

2.8. Met betrekking tot de in 5.1 van het Vonnis opgelegde voorziening (hierna: het inbreukverbod) is – voor zover hier van belang – overwogen dat de (modellen van) de Asscher-tafels zich kenmerken door de combinatie van de volgende elementen:

- a) vormgeving op basis van een Asscher-geslepen diamant;
- b) een relatief kleine bodemplaaf van een marmer- of steensoort;
- c) een relatief groot bovenblad van glas;
- d) een goud- of nikkelkleurig frame;
- e) een open (leeg) en licht karakter.

Ten aanzien van deze elementen heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands is aan te nemen dat de modellen van de Asscher-tafels nieuw zijn ten opzichte van het in die procedure door [gedaagde] aangevoerde vormgevingserfgoed en dat deze een eigen karakter hebben, zodat is aan te nemen dat Eichholtz daarop geldige geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten heeft. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter overwogen dat [gedaagde] niet heeft weersproken dat de Kimberly-tafels dezelfde algemene indruk maken als de Asscher-tafels, zodat naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk. In het Vonnis heeft de voorzieningenrechter voorts verwezen naar de in die procedure door [gedaagde] in het geding gebracht overzicht van slijpvormen van diamanten en edelstenen. Een afbeelding van een deel van dat overzicht is hierna weergegeven:

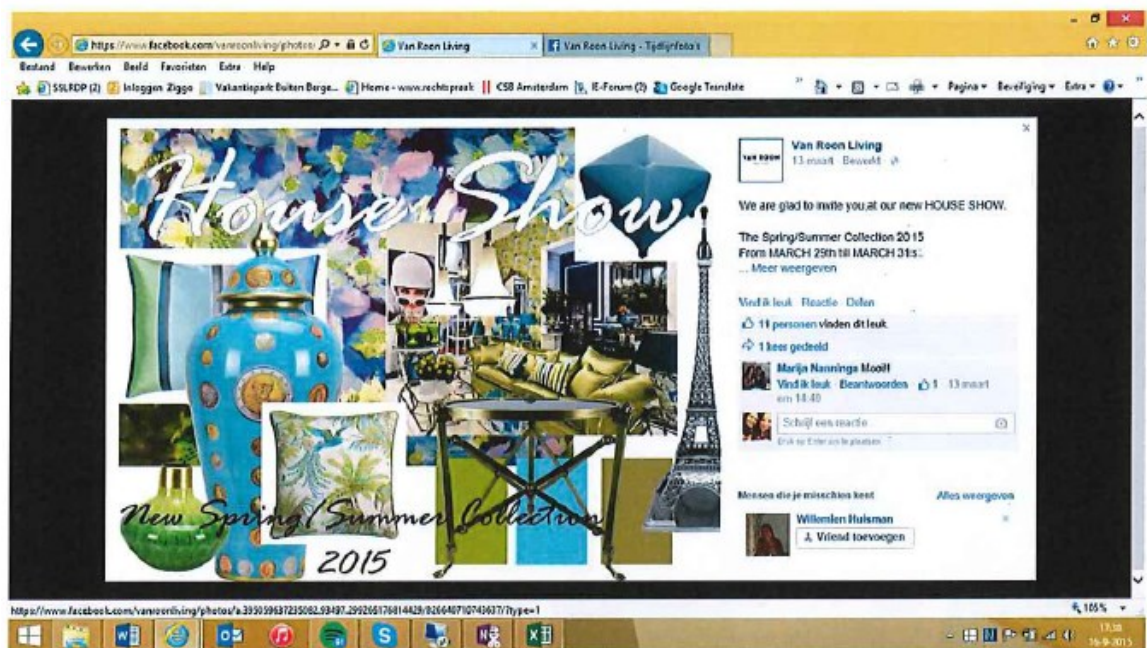


2.9. Eichholtz heeft het Vonnis op 17 augustus 2015 aan [gedaagde] doen betekenen.

2.10. Daarop heeft [gedaagde] de proceskosten aan Eichholtz voldaan en in een e-mail van 29 september 2015 opgave gedaan van de door haar ingekochte en verkochte Kimberly-

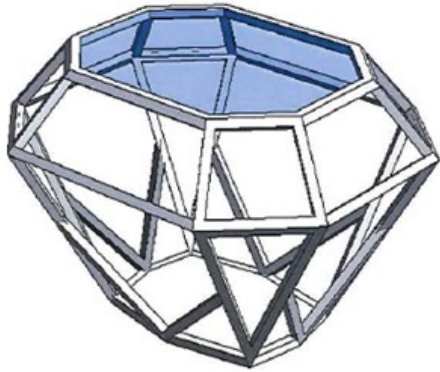
tafels. In deze e-mail schrijft [gedaagde] dat zij in het totaal 12 tafels heeft doen fabriceren en dat zij geen tafels heeft verkocht, zodat zij 12 tafels in voorraad heeft.

2.11. Op de facebookpagina en de website [gedaagde] waren tussen 15 en 22 september 2015 foto's vindbaar met daarop afbeeldingen van de Kimberly-tafels. Screenshots van die pagina's zijn hieronder weergegeven:

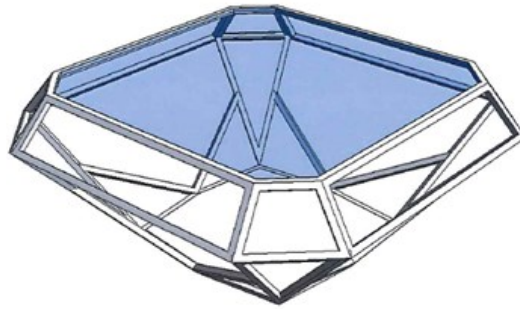


2.12. Van 4 tot en met 8 september 2015 heeft [gedaagde] de “end table Emerald” en de “coffee table Emerald” tentoongesteld tijdens M&O-beurs). De end table Emerald en de

coffee table Emerald (hierna ook wel: de Emerald-tafels) zien er schematisch weergegeven als volgt uit:



end table Emerald



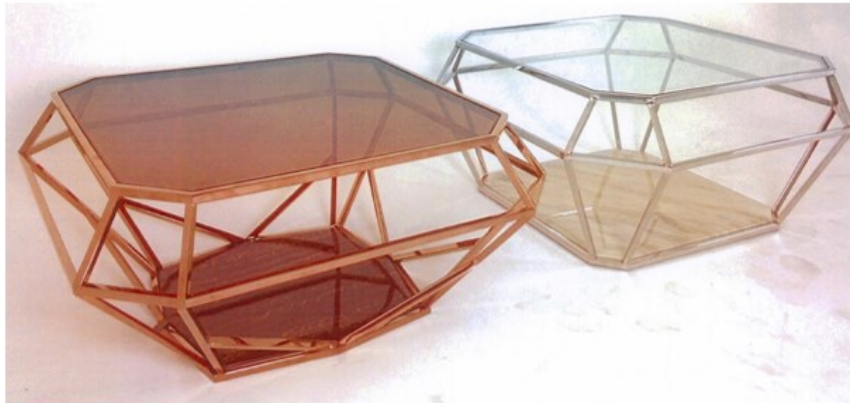
coffee table Emerald

De afmetingen (lxbxh) van de end table Emerald zijn 65x55x45 cm en die van de coffee table Emerald 100x100x41 cm. Afbeeldingen van de door [gedaagde] op de M&O getoonde Emerald-tafels (met bruine marmeren bodemplaat en een rookkleurige glazen bovenplaat) zijn hierna links weergegeven met daarnaast een afbeelding van de Kimberly-tafels rechts.

end table Emerald – side table Kimberly



coffee table Emerald – coffee table Kimberly:



2.13. Bij exploit van 9 november 2015 heeft Eichholtz [gedaagde] aangezegd dat zij op grond van het Vonnis dwangsommen heeft verbeurd en haar bevel gedaan tot betaling van € 430.000,- aan dwangsommen, te vermeerderen met kosten. Eichholtz heeft dit bevel gegrond op de stelling dat [gedaagde] van (ten minste) 15 september 2015 tot en met 22 september 2015 afbeeldingen van inbreukmakende Kimberly-tafels heeft getoond op haar website en facebookaccount, en dat de door haar te koop aangeboden/tentoongestelde Emerald-tafels geen andere algemene indruk wekken dan de Asscher-tafels.

3. Het geschil

3.1. [gedaagde] vordert – samengevat – de executie van het Vonnis te schorsen totdat in een bodemprocedure over het al dan niet verbeurd zijn van dwangsommen zal zijn beslist,

met veroordeling van Eichholtz in de kosten van deze procedure in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vordering legt [gedaagde] ten grondslag dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd, aangezien de op facebook en de website achtergebleven foto's geen overtreding inhouden van het opgelegde verbod en de Emerald-tafels niet dezelfde algemene indruk wekken als de Asscher-tafels. [gedaagde] heeft ruimhartig aan het vonnis voldaan en alle foto's van de Kimberly-tafels verwijderd. Bij de ten onrechte achtergebleven foto's, die deel uitmaken van een collage en/of een sfeerimpressie, is geen naam of prijs van de Kimberly-tafels vermeld, zodat geen sprake kan zijn van een opzet tot verkoop. De Emerald-tafels wekken een andere algemene indruk dan de Asscher-tafels, aangezien de Emerald-tafels, anders dan de Asscher- en Kimberly-tafels, niet zijn vormgegeven op basis van een Asscher-geslepen diamant, en zij (mede daardoor) andere verhoudingen en een andere vlakverdeling en lijnenspel hebben. Ook de kleurstelling van de Emerald-tafels verschilt van die van de Asscher-tafels. Daar komt bij dat [gedaagde] inmiddels bewijs heeft van haar ook in het eerdere kort geding ingenomen stelling dat de Asscher-tafels van Eichholtz niet nieuw zijn, aangezien het bedrijf Hamilton Contre sinds 2013 tafels in de vorm van een Asscher-geslepen diamant op de (Europese) markt brengt. Dit betekent dat in de door Eichholtz aanhangig te maken bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de Asscher-tafels niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

3.3. Eichholtz voert de volgende verweren. [gedaagde] heeft dwangsommen verbeurd omdat zij ook na betekening van het Vonnis de Kimberly-tafels is blijven tonen op haar (commerciële) website en facebookpagina. Daarnaast heeft zij ten minste tot en met van 29 september 2015 12 Kimberly-tafels in voorraad gehouden, hetgeen eveneens een overtreding van het Vonnis oplevert. Tot slot maken de Emerald-tafels dezelfde algemene indruk als de Gemeenschapsmodellen van Eichholtz, aangezien de Emerald-tafels niet wezenlijk verschillen van de Asscher-tafels en de Kimberly-tafels. De verhoudingen zijn nagenoeg gelijk, [gedaagde] had meer afstand moeten nemen van de Asscher-tafels.

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

4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is (terecht) niet bestreden aangezien gedaagde in dit arrondissement gevestigd is.

4.2. Bij de beoordeling van het geschil stelt de voorzieningenrechter voorop dat ingevolge vaste jurisprudentie ter beantwoording van de vraag of een bij rechterlijk bevel veroordeelde behoorlijk uitvoering heeft gegeven aan dat bevel, met daaraan verbonden een dwangsom, plaats dient te vinden door hetgeen ter uitvoering van het veroordelend vonnis is verricht te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals deze door uitleg moet worden vastgesteld. Bij die uitleg dient het doel en de strekking van de veroordeling tot uitgangspunt te worden genomen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (Vgl. Hoge Raad 15 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE9400, NJ 2004, 410).

4.3. Kern van de in 5.1 van het Vonnis opgelegde voorziening (zoals weergegeven in 2.6) is het verbod om inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodelrechten van Eichholtz. Aangezien het in dat geding erom ging de (dreigende) verhandeling van de Kimberly-tafels te stoppen (met enkele nevenvorderingen), is dat het doel en strekking van de veroordeling.

4.4. Eichholtz stelt zich op het standpunt dat [gedaagde] in weerwil van het opgelegde verbod (i) de Kimberly-tafels op haar website en facebook-account zijn blijven gebruiken staan en dat zij, zoals Eichholtz eerst ter zitting betoogt, (ii) Kimberly-tafels in voorraad heeft gehouden en (iii) (Emerald-)tafels heeft ten toon gesteld die geen andere algemene indruk wekken dan de Asscher-tafels.
In het navolgende zullen de door Eichholtz gestelde overtredingen worden besproken.

De afbeeldingen op facebook en de website

4.5. Tussen partijen staat niet langer ter discussie dat ten minste in de periode van 15 september tot en met 22 september 2015 op de website en het facebookaccount van [gedaagde] foto's zijn getoond met daarop afbeeldingen van de Kimberly-tafels, zoals weergegeven in 2.11. Deze foto's zijn inmiddels verwijderd. Aan Eichholtz moet worden toegegeven dat afnemers van [gedaagde] uit deze foto's hadden kunnen afleiden dat de inbreukmakende tafels (nog) tot de collectie van [gedaagde] behoorden en naar aanleiding daarvan bij haar daarnaar hadden kunnen informeren. Anders dan Eichholtz heeft betoogd, is het handhaven van deze foto's evenwel niet zonder meer te beschouwen als een door het verbod bestreken handeling (in de zin van "aanbieden"). Met betrekking tot de op de foto's afgebeelde Kimberly-tafels heeft [gedaagde] onweersproken gesteld dat deze na betekening van het Vonnis niet meer in haar webshop waren opgenomen en dat zij niet waren voorzien van een vermelding van naam of prijs van de tafels. Evenmin zijn feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat [gedaagde] daadwerkelijk Kimberly-tafels heeft verhandeld of pogingen daartoe heeft ondernomen. Zonder bijkomende omstandigheden valt dit door Eichholtz aan [gedaagde] verweten gebruik van foto's van de Kimberly-tafels voorshands dan ook niet aan te merken als een handeling die in strijd komt met voormeld doel en strekking van de veroordeling. Dit volgt evenmin uit de enkele omstandigheid dat in 2.7. van het Vonnis als feit is vastgesteld dat [gedaagde] afbeeldingen van de Kimberly-tafels op haar facebookpagina heeft getoond, waarbij tevens meeweegt dat de in die rechtsoverweging opgenomen foto's andere zijn dan thans aan de orde. Voorts is van belang dat [gedaagde] onvoldoende weersproken heeft gesteld dat deze foto's "per ongeluk" zijn blijven staan en de foto op de website onderdeel was van een carousel van 8-12 foto's, terwijl de facebook-foto – waarop de tafels bovendien amper te zien zijn – slechts op de zogenaamde "tijdlijn" stond. [gedaagde] heeft de foto's ook onmiddellijk verwijderd toen Eichholtz haar op die omissie attendeerde. Een en ander leidt tot het oordeel dat een redelijk uitleg van het opgelegde inbreukverbod meebrengt dat het onder voormelde omstandigheden tijdelijk handhaven van de in 2.11 vermelde foto's geen verbeurte van een dwangsom meebrengt, althans dat aan gereede twijfel onderhevig is dat de bodemrechter tot die conclusie zal komen. De executie van het Vonnis dient in zoverre dan ook te worden geschorst.

Voorraad

4.6. De door [gedaagde] opgegeven voorraad van 12 tafels correspondeert met de door [gedaagde] tijdens het vorige kort geding opgegeven aantal dat zij naar haar zeggen als “sample” had doen fabriceren. In artikel 19 lid 1 GModVo² is bij het op voorraad hebben van inbreukmakende producten als voorwaarde opgenomen dat dit gebeurt met als doel deze – kortgezegd – op in het economisch verkeer te brengen. Anders dan Eichholtz heeft betoogd, behelst het inbreukverbod niet tevens een verplichting voor [gedaagde] om haar voorraad in bewaring te geven aan Eichholtz of een onafhankelijke bewaarder. Ter zitting heeft [gedaagde] verklaard dat zij de 12 Kimberly-tafels afgescheiden van haar handelsvoorraad en “achter slot en grendel” heeft opgeslagen in Steenwijk en dat zij de uitkomst van de bodemprocedure afwacht alvorens over te gaan tot vernietiging van deze voorraad. Nu zoals hiervoor reeds is overwogen niet aannemelijk is geworden dat [gedaagde] de Kimberly-tafels heeft verhandeld of daartoe pogingen in het werk heeft gesteld, brengt een redelijke uitleg van het inbreukverbod voorshands mee dat ook het – zonder oogmerk tot verhandeling – in voorraad houden van de 12 Kimberly-tafels niet leidt tot verbeurte van een dwangsom. Hierbij komt dat uit het afwijzen van de vordering tot afgifte van de in voorraad gehouden tafels met verwijzing naar het inbreukverbod, redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de voorzieningenrechter heeft beoogd dat de voorraad tafels bij [gedaagde] mocht blijven staan totdat in de bodemprocedure zou zijn beslist, omdat door het inbreukverbod zeker is gesteld dat deze tafels niet alsnog zouden worden verhandeld. De executie van het Vonnis dient dan ook voor deze door Eichholtz aan [gedaagde] verweten omissie te worden geschorst.

Emerald-tafels

4.7. De achtergrond van het in 4.3 besproken inbreukverbod is als gezegd de (dreigende) inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Eichholtz door verhandeling van de Kimberly-tafels. Teneinde te voorkomen dat [gedaagde] door een ondergeschikte wijziging aan de Kimberly-tafels aan deze veroordeling zou kunnen ontkomen, heeft de voorzieningenrechter, op vordering van Eichholtz, een ruimer, algemeen verbod opgelegd, waarbij het [gedaagde] is verboden tafels op de markt te brengen die geen andere algemene indruk wekken dan de Gemeenschapsmodellen van Eichholtz.

4.8. Bij de beoordeling van (gestelde overtredingen van) dit – algemeen geformuleerde deel van het – inbreukverbod neemt de voorzieningenrechter tot maatstaf dat de draagwijdte van het verbod beperkt is tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren. (Vgl. Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183, NJ 2003/356).

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de Emerald-tafels niet te beschouwen als een variant op de verboden Kimberly-tafel met slechts ondergeschikte wijzigingen. Anders dan bij de Kimberly-tafels, waarbij dezelfde algemene indruk niet

² Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening)

bestreden werd, is daarover bij de Emerald-tafels een serieus debat mogelijk en kan aldus in ernst worden betwijfeld of deze onder het verbod vallen. Daarbij is van belang dat de Emerald-tafels niet voldoen aan alle in 4.4. van het Vonnis (zoals geciteerd in 2.8) vermelde kenmerken a tot en met e. Kenmerkend voor de Gemeenschapsmodellen van Eichholtz is primair dat deze zijn vormgegeven op basis van een Asscher-geslepen diamant terwijl de Emerald-tafels zijn gebaseerd op de Emerald-geslepen diamant. Voor zowel de Emerald coffee als end table geldt dat zij in het onderstel (daarom) ook schuin lopende buizen hebben, wat zorgt voor een duidelijk ander lijnenspel dat goed zichtbaar is door de open structuur van de tafels. In verband daarmee is ook de bodemplaat van de tafels anders van vorm dan die van de modellen. Alle tafels hebben weliswaar een achthoekig bovenblad maar voor wat betreft de Emerald end table is het bovenblad meer rechthoekig van vorm en die van de Asscher-tafel meer vierkant. De Emerald end table is voorts iets gedrongener dan de Asscher side table van het model. In wezen is er derhalve een geheel nieuwe, afzonderlijke beoordeling nodig voor beantwoording van de vraag of de Emerald-tafels dezelfde algemene indruk wekken als de tafels van de modellen. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.8 is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik van de Emerald-tafels dan ook niet onder de draagwijdte van het inbreukverbod valt. Dit betekent dat de executie van het Vonnis voor deze tafels dient te worden geschorst.

Slotsom en proceskosten

4.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van [gedaagde] op de hierna te vermelden wijze zal worden toegewezen. Het door [gedaagde] nieuw aangevoerde vormgevingserfgoed, waaraan overigens ook geen duidelijke juridische gevolgtrekking is verbonden (de vordering is gericht tegen executie van de beweerdelijk verbeurde dwangsom en niet tegen executie van het Vonnis als zodanig), kan de voorzieningenrechter daar laten.

4.11. Eichholtz zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. [gedaagde] maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten ten bedrage van in totaal € 5.151,60 (exclusief BTW) overgelegd. Eichholtz heeft geen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door [gedaagde] gevorderde kosten. De kosten aan de zijde van [gedaagde] zullen daarom conform haar specificatie worden begroot op voormeld bedrag aan salaris advocaat, vermeerderd met het griffierecht van € 613,- en € 88,84 aan exploitkosten, in totaal € 5.853,44.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. schorst de tenuitvoerlegging van het Vonnis ter incasso van dwangsommen op grond van de tot op heden gestelde overtredingen ter zake van:
1. de foto's van de Kimberly-tafels die tot 22 september 2015 op de website en facebookpagina van [gedaagde] hebben gestaan;
 2. het in voorraad hebben van Kimberly-tafels zonder dat sprake is van het oogmerk tot verhandeling;
 3. het gebruik van de Emerald-tafels;

-
- 5.2. veroordeelt Eichholtz in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 5.853,44;
 - 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2015.