

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/508780 / KG ZA 16-437

Vonnis in kort geding van 17 juni 2016

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
JIANGSU DALEN ELECTRONIC CO. LTD,
gevestigd te Suzhou Jaingsu, Volksrepubliek China,
eiseres,
advocaat: mr. J.A. Schaap te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HORNBACH BOUWMARKT (NEDERLAND) B.V.,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat: mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Breda.

Partijen zullen hierna Dalen en Hornbach genoemd worden. Voor Dalen en Hornbach is de zaak inhoudelijk behandeld door de advocaten voornoemd. Voor Dalen is mede opgetreden mr. N.M. Ketelaar, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 11 april 2016 met producties 1-6;
- de fax van Hornbach d.d. 3 juni 2016 met producties 1-3 (waarvan productie 3 de proceskostenopgave- en specificatie betreft;
- de mondelinge behandeling op 6 juni 2016;
- de pleitnota van Dalen;
- de pleitnota van Hornbach.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

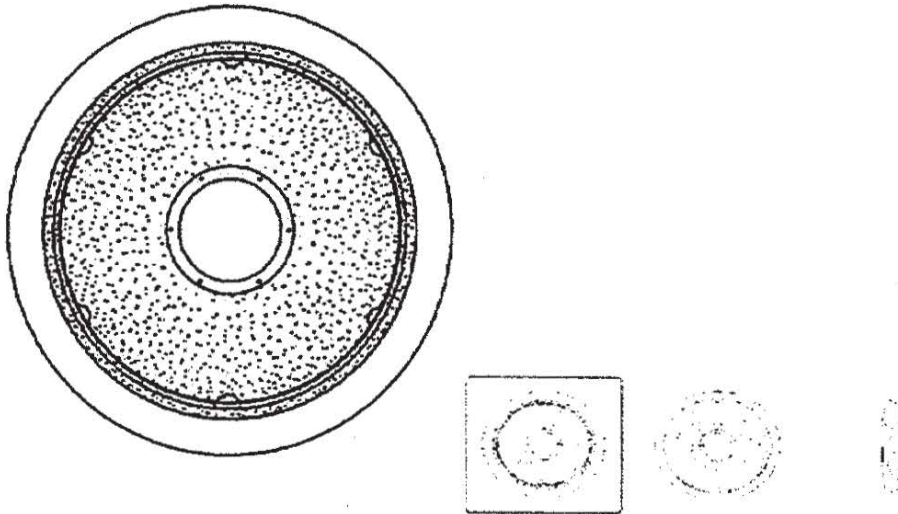
2. De feiten

2.1. Dalen is een onderneming die zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van huishoudelijke producten, met name LED-verlichtingsproducten.

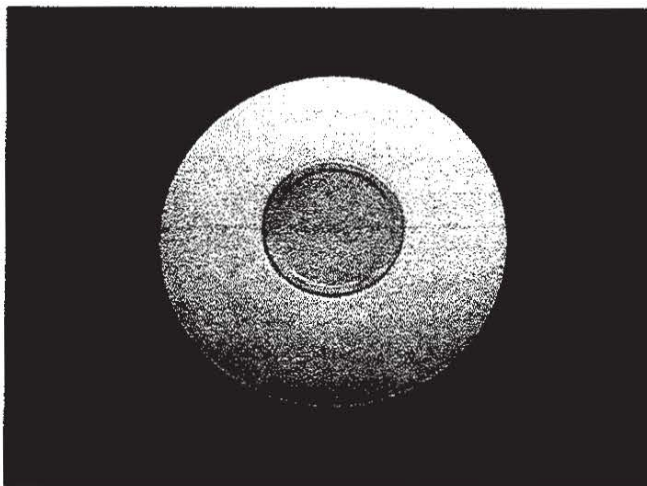
C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

2

2.2. Dalen is houdster van het Gemeenschapsmodelrecht met nummer CD002573733-0001 voor de hieronder afgebeelde plafondlamp. Het model werd geregistreerd op 7 november 2014 en heeft als prioriteitsdatum 9 mei 2014 door de Chinese registratie CN201430125682.X.



2.3. Hornbach is een van oorsprong Duitse bouwmarktketen die mede vestigingen heeft in Nederland. Ook Hornbach biedt plafondlampen te koop aan. Tot het assortiment van Hornbach behoorde onder meer de AEG Home Line Mondeo Deco Wall (hierna: AEG Home Line), waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen.



C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

3

2.4. Bij brief van 4 maart 2016 heeft Dalen aan Hornbach laten weten dat zij met de verhandeling van de AEG Home Line inbreuk maakt op het aan Dalen toekomende modelrecht. Dalen heeft Hornbach gesommeerd een verklaring af te geven inhoudende dat de inbreuk gestaakt zal worden op straffe van verbeurte van een boete van € 1.000,- per dag dat de onthoudingsverklaring wordt overtreden of, ter keuze van Dalen, per overtreding. Daarnaast wenst Dalen een overzicht van het aantal door Hornbach ingekochte, aangeboden en/of verkochte en nog in voorraad zijnde lampen, de verkoopprijzen van de lampen en met de inbreuk behaalde winst en gegevens betreffende leveranciers, producenten of andere partijen betrokken bij de distributie van de AEG Home Line. De verzochte verklaring dient verder in te houden dat de nog in voorraad gehouden artikelen binnen veertien dagen zullen worden vernietigd, dat Hornbach de door Dalen als gevolg van het inbreukmakend handelen geleden schade zal vergoeden dan wel de door haar behaalde winst zal afdragen en als voorschot daarop een bedrag van € 10.000,- zal betalen.

2.5. Hornbach heeft in reactie hierop in eerste instantie verwezen naar haar leverancier, Elumi GmbH (hierna: Elumi). Eind maart heeft Dalen aan Hornbach bericht dat de schikkingsonderhandelingen met Elumi niet tot een akkoord hebben geleid en dat geheel los daarvan Hornbach een eigen verantwoordelijkheid heeft de inbreuk te staken.

2.6. Op 1 april 2016 heeft mr. Jestaedt, de Duitse advocaat die tot dan toe voor Elumi optrad, aan Dalen een overzicht verschaft van het aantal door Hornbach ingekochte en nog op voorraad gehouden lampen, de met de inmiddels verkochte lampen behaalde omzet en de behaalde winst. Op 6 april 2016, nadat de advocaat van Dalen had laten weten om een datum voor kort geding te hebben verzocht, heeft mr. Jestaedt aan Dalen laten weten dat Hornbach de verkoop van de AEG Home Line zou staken en dat daarover binnen een week een verklaring zal worden afgegeven. Op 11 april 2016 schrijft mr. Jestaedt namens zijn cliënte dat Hornbach de verkoop op straffe van verbeurte van een boete van € 2.500,- zal staken en gestaakt zal houden. Op 27 april 2016 heeft mr. Jestaedt schriftelijk bevestigd dat de op 11 april 2016 afgegeven verklaring is afgegeven namens Hornbach. Op 31 mei 2016, door de advocaat van Dalen eerst ontvangen op 2 juni 2016, heeft Hornbach nogmaals gegevens betreffende aantallen ingekochte en verkochte lampen en de behaalde omzet aan Dalen doen toekomen.

3. Het geschil

3.1. Dalen vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

1. dat Hornbach wordt bevolen onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op haar rechten blijvend te staken, waaronder het (doen) vervaardigen en/of importeren en/of te koop aanbieden en/of promoten en/of in voorraad houden van de AEG Home Line, en ook niet anderszins onrechtmatig jegens Dalen te handelen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor ieder product waarmee dit bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Dalen – voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt;
2. dat Hornbach wordt bevolen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Dalen ten behoeve van Dalen beschikbaar te hebben gesteld een geschreven verklaring vergezeld van leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, facturen etc., en gecertificeerd door een (register)accountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant met betrekking tot:

C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

4

-
- a. het totaal aantal AEG Home Line lampen dat Hornbach of aan haar gelieerde ondernemingen tot dusver hebben doen vervaardigen en/of heeft ingekocht;
 - b. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en producent(en) van de AEG Home Line en de volledige namen en adressen van alle andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de productie en verhandeling aan Hornbach van de AEG Home Line;
 - c. het totaal AEG Home Line lampen dat Hornbach en/of aan haar gelieerde ondernemingen tot dusver hebben gekocht en geleverd;
 - d. het totaal aantal AEG Home Line lampen dat Hornbach en/of een aan haar gelieerde onderneming in voorraad heeft;
 - e. de inkoop- en verkoopprijzen van de AEG Home Line;
 - f. het totaalbedrag aan winst dat Hornbach en/of aan haar gelieerde ondernemingen heeft behaald met de verkoop van de AEG Home Line,
- zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere inbreuk op één van de hiervoor genoemde geboden (elk deel van deze geboden gerekend als een apart gebod), of – zulks ter keuze van Dalen – voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend), waarop de inbreuk voortduurt;
3. dat Hornbach wordt geboden binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis de AEG Home Line lampen die zij nog in voorraad heeft te vernietigen in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat Hornbach dat rapport per omgaande aan de advocaat van Dalen zal toesturen en alle kosten die met deze vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen van Hornbach, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad € 5.000,- per dag waarop Hornbach geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen;
 4. dat Hornbach wordt geboden binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan Dalen te betalen een bedrag van € 25.000,-, bij wijze van voorschot op de totale door Hornbach aan Dalen te betalen schadevergoeding, dan wel een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te betalen bedrag;
 5. dat de termijn waarbinnen Dalen op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een bodemprocedure aanhangig dient te maken wordt gesteld op zes maanden te rekenen vanaf de dag van betekening van dit vonnis;
 6. dat Hornbach wordt veroordeeld in de kosten van het geding, bestaande uit de feitelijk door Dalen gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de (proces)advocaat, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Dalen heeft gemaakt.

3.2. Aan haar vorderingen legt Dalen ten grondslag dat Hornbach inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten en voorts onrechtmatig handelt. In hoeverre Hornbach in rechte gehouden kan worden aan de verklaring die de Duitse advocaat van Elumi heeft afgegeven is volgens Dalen onduidelijk. Hornbach houdt deze onduidelijkheid in stand door te weigeren zelf een onthoudingsverklaring af te geven. Verder bestaat er aanleiding te twijfelen aan de door Hornbach gedane opgave van inkoop- en verkoopprijzen. In de ter hand gestelde stukken worden verschillende aantallen genoemd. Ook zijn de stukken niet voorzien van een verklaring van een accountant. Verder is Hornbach niet bereid gebleken het gevraagde voorschot op de schadevergoeding te betalen en de door Dalen gemaakte advocaatkosten te voldoen. Dalen stelt daarom recht en belang te hebben bij toewijzing van de vorderingen.

C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

5

3.3. Hornbach voert ten ververe aan dat namens haar reeds een onthoudingsverklaring is afgegeven en dat zij ook daadwerkelijk de verkoop van AEG Home Line lampen heeft gestaakt. Ook heeft zij opgave gedaan van de door Dalen gevraagde gegevens. Aan het merendeel van de vorderingen van Dalen was derhalve reeds ruim voor dit kort geding voldaan. Hornbach betwist dat Dalen bij de resterende vorderingen een spoedeisend belang heeft. Verder blijkt uit de door Hornbach verstrekte cijfers dat het gevorderde voorschot op de schadevergoeding disproportioneel is. De discrepanties in de overgelegde cijfers zijn te verklaren uit het feit dat na het staken van de verkoop nog wel producten retour kunnen zijn gekomen. De onjuistheid van de cijfers is volgens Hornbach niet door Dalen aangetoond. Tot slot betwist Hornbach de hoogte van de door Dalen gestelde proceskosten.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is (internationaal en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodelrecht, op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en onder a, 82 lid 1 en 90 GModVo¹ en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, omdat Hornbach in Nederland is gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie op grond van artikel 83 lid 1 GModVo. Voor zover aan de vorderingen het auteursrecht en onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd is de bevoegdheid in de hoofdzaak te baseren op artikel 4 EEX II-Vo². Daarmee bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te treffen.

Inbreuk

4.2. Nu de inbreuk door Hornbach in de door haar Duitse advocaat afgegeven verklaring niet wordt erkend en er eind mei 2016, derhalve ruim na het afgeven van de verklaring, nog producten in Nederlandse winkels zijn aangetroffen, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van Dalen bestaan. Nu Hornbach de inbreuk in dit geding niet heeft betwist is de vordering als genoemd in rechtsoverweging 3.1 onder 1 toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod zal worden gebaseerd op de modelrechtelijke grondslag nu Dalen ter zitting desgevraagd heeft aangegeven dat zulks voor haar volstaat. De dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna vermeld.

Gegevens

4.3. Nu de inbreuk als vaststaand kan worden aangenomen zijn de vorderingen als genoemd in rechtsoverweging 3.1 onder 2 a-d eveneens toewijsbaar. Hornbach heeft weliswaar reeds bepaalde gegevens verstrekt, maar ter zitting is door Dalen onweersproken gesteld dat deze gegevens discrepanties vertonen. De daarvoor door Hornbach gegeven

¹ Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

² Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

6

verklaring, namelijk dat de gegevens op verschillende data betrekking hebben en dat in de tussenliggende periode nog goederen kunnen zijn geretourneerd, is onvoldoende om alle verschillen te verklaren (met name is er geen zinvolle verklaring gegeven voor het verschil in inkoopcijfers) en is ook overigens niet onderbouwd. In dit geding bestaat derhalve aanleiding Hornbach te veroordelen tot overlegging van deze gegevens, vergezeld van een verklaring van een accountant. Dalen heeft ter zitting verklaard dat daarbij kan worden volstaan met een accountantsrapport van bevindingen, opgesteld volgens de COS4400-normen. Nu niet valt in te zien op welke grond Hornbach gehouden is om gegevens te verschaffen, over derden, zal de opgave van informatie over aan haar gelieerde ondernemingen worden afgewezen. Voorts zal de termijn voor het overleggen van de verklaring worden bepaald op twee maanden. De dwangsom zal worden gemaximeerd als hierna vermeld.

4.4. De vorderingen genoemd in rechtsoverweging 3.1 onder 2 e-f worden afgewezen nu deze er niet toe dienen verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen en Dalen ook niet heeft gesteld welk spoedeisend belang zij bij opgave van omzet- en winstgegevens heeft. Het door Dalen gestelde proceseconomisch belang wordt daartoe in ieder geval onvoldoende geoordeeld.

Vernietiging

4.5. De gevorderde vernietiging wordt afgewezen reeds omdat de producten, zoals Hornbach onweersproken heeft betoogd, aan de leverancier zijn geretourneerd en Dalen ter zitting heeft aangegeven bij die vordering daardoor geen belang meer te hebben.

Voorschot schadevergoeding

4.6. Het gevraagde voorschot op de schadevergoeding ad € 25.000,- wordt bij gebrek aan spoedeisend belang eveneens afgewezen.

Proceskosten

4.7. Hornbach is als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te beschouwen, zodat zij de proceskosten van Dalen heeft te betalen. Dalen vordert vergoeding van de volledige feitelijk door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand, door haar begroot op € 28.082,82. Gelet op de betwisting door Hornbach van de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag en gelet op het feit dat de inbreuk als zodanig geen onderwerp van geschil is geweest, waardoor de omvang van de rechtsstrijd beperkt is gebleven, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding (€ 6.000,-) als redelijke vergoeding worden aangemerkt. Voor het overige worden de kosten begroot op € 1.929,- aan griffierecht en € 94,08 aan kosten dagvaarding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Hornbach onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Dalen blijvend te staken, waaronder het vervaardigen en/of

C/09/508780 / KG ZA 16-437
17 juni 2016

7

importeren en/of te koop aanbieden en/of promoten en/of in voorraad houden van de AEG

5.2. bepaalt dat Hornbach bij overtreding van het onder 5.1 vermelde bevel een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor ieder product waarmee het onder 5.1 genoemde bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Dalen – voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,-;

5.3. beveelt Hornbach binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Dalen, mr. J.A. Schaap, Concertgebouwplein 19, 10171 LM Amsterdam, ten behoeve van Dalen beschikbaar te hebben gesteld een geschreven verklaring vergezeld van leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, facturen etc., en gecertificeerd door een (register)accountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant conform COS4400, met betrekking tot:

- a. het totaal aantal AEG Home Line lampen dat Hornbach tot dusver heeft doen vervaardigen en/of heeft ingekocht;
- b. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en producent(en) van de AEG Home Line en de volledige namen en adressen van alle andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de productie en verhandeling aan Hornbach van de AEG Home Line;
- c. het totaal AEG Home Line lampen dat Hornbach tot dusver heeft verkocht en geleverd;
- d. het totaal aantal AEG Home Line lampen dat Hornbach en/of een aan haar gelieerde onderneming in voorraad heeft;

5.4. bepaalt dat de Hornbach bij overtreding van het onder 5.3 vermelde bevel een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere inbreuk op één van de onder 5.3 onder a-d genoemde onderdelen van het bevel (elk deel van deze geboden gerekend als een apart gebod), of – zulks ter keuze van Dalen – voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend), waarop de inbreuk voortduurt, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt;

5.5. veroordeelt Hornbach in de proceskosten, aan de zijde van Dalen tot op heden begroot op € 8.023,08;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op zes maanden na heden;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2016.

