

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

rekestnummer: KG RK 17-861

Beschikking van 18 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FATBOY THE ORIGINAL B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

verzoekster,

advocaat: mr. J.A. Schaap te Amsterdam.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V. TEVENS HANDELENDE ONDER DE NAAM MAKRO,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AW) Amsterdam-Duivendrecht, gerekwestreerde.

Gegevens met betrekking tot het verzoek

Het verzoek is ingekomen op 17 mei 2017. Het verzoek is aan deze beschikking gehecht.

1. Bevoegdheid

1.1. Voor zover het verzoek is gebaseerd op de gestelde inbreuk op (een) aan verzoekster toebehorend(e) Uniemark(en) of Gemeenschapsmodel(en) is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu gerekwestreerde gevestigd is in Nederland (artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk respectievelijk artikel 80 lid 1, 81 onder a, 82 lid 1 en 90 lid 1 en lid 3 GModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

2. Beoordeling

2.1. Mede gelet op het in het verzoekschrift genoemde arrest van het Hof Den Haag van 20 juli 2016 (in hoger beroep op het vonnis van 19 mei 2016 van de voorzieningenrechter

van deze rechtbank) bestaat naar voorlopig oordeel geen reden aan de geldigheid van de door verzoekster ingeroepen rechten te twijfelen.

2.2. Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerde inbreuk op die rechten maakt om de toe te wijzen maatregelen te rechtvaardigen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat in het arrest van het Hof Den Haag van 20 juli 2016 is overwogen (in r.o. 21) dat aan het model van verzoekster een ruime beschermingsomvang toekomt.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd ten aanzien van het spoedeisend belang van verzoekster en gelet op de mate van aannemelijkheid van de inbreuk, bestaat voldoende grond voor toewijzing van het gevraagde bevel tot staking van de inbreuk zonder gerekwestreerde voorafgaand te horen.

2.4. Het verzoek tot tenuitvoerlegging op alle dagen en uren zal worden afgewezen, nu verzoekster dat onvoldoende heeft gemotiveerd. Dit geldt te meer nu de termijn waarbinnen aan het bevel moet worden voldaan wordt gesteld op 12 uur, zoals verzocht.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt gerekwestreerde binnen 12 uur na betekening van deze beschikking iedere verhandeling van de in het verzoekschrift onder 1 en 12 beschreven product te staken en gestaakt te houden, zowel via de website www.makro.nl als in de winkelfilialen, alsmede om iedere afbeelding van dit product op de website www.makro.nl, waaronder de afbeeldingen in de non-food folder van 10 t/m 23 mei 2017, te verwijderen en verwijderd te houden;

3.2. veroordeelt gerekwestreerde tot betaling van een dwangsom van € 250,- per betrokken product of, zulks ter keuze van verzoekster, € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gerekwestreerde in strijd handelt met het in 3.1. gegeven bevel, met een maximum van € 250.000,-;

3.3. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

3.4. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. wijst het overigens meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Kokke op 18 mei 2017 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse/afschrift

18 MEI 2017

De griffier,

KORREL 17/861




VISSER
SCHAAP &
KREIJGER

**VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING
BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM (DREIGENDE) INBREUKEN OP DE
RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL
1019e Rv.**

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Den Haag;

Ingekomen bij de griffie op:

17 MEI 2017

Verzoekster is:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FATBOY THE
ORIGINAL B.V.**, gevestigd en kantoorhoudende te (5215 MG) 's-
Hertogenbosch, aan de Steenbok 19, hierna te noemen: "Verzoekster" of
"Fatboy";

Rechtbank Den Haag,
Team Administratie Civiel /

AZ1A9

Verzoekster kiest te dezer zake domicilie te (1071 LM) Amsterdam aan het
Concertgebouwplein 19, ten kantore van de maatschap van advocaten Visser
Schaap & Kreijger, van welk kantoor mrs. J.A. Schaap en P. de Leeuwe deze
zaak inhoudelijk behandelen;

Gerekwestreeerde is:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **METRO CASH &
CARRY NEDERLAND B.V. TEVENS HANDELENDE ONDER DE NAAM MAKRO**,
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AW) Amsterdam-
Duivendrecht, hierna te noemen: "Gerekwestreeerde" of "Makro";

INLEIDING

1. Op 9 mei jl. heeft Fatboy geconstateerd dat Makro, in de (non-food) folder
die geldig is van 10 t/m 23 mei 2017, voor een prijs van EUR 25,- (ex BTW)
een ligbed aanbiedt onder de naam "Zuru Airchair" (**productie 1**). Op 10
mei jl. heeft Fatboy een aantal exemplaren van de "Zuru Airchair" (hierna:
"de Airchair") in verschillende Makro vestigingen aangekocht (**productie
2**). De AirChair heeft het volgende uiterlijk:



2. Fatboy is er, mede in het licht van het arrest van het gerechtshof Den Haag van 20 juli 2016¹, van overtuigd dat met de verhandeling van de AirChair inbreuk wordt gemaakt op de geregistreerde modelrechten van Fatboy ten aanzien van de LAMZAC the Original.

¹ Gerechtshof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232. Zie tevens: Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5216.

3. Om die reden heeft Fatboy Makro op 10 mei jl. (tevens per email) onder meer gesommeerd om de verhandeling van de AirChair uiterlijk op vrijdag 12 mei 2016 te staken en gestaakt te houden (**productie 3**). Hierop heeft Makro niet gereageerd. Op maandag 15 mei jl. ontving Fatboy echter wel een e-mail van de Chinese leverancier van Makro (Zuru), waarin Fatboy werd medegedeeld dat Zuru dit geschil namens Makro zal behandelen, dat Zuru bijstand van een Chinese advocaat zal zoeken en op 19 mei a.s. inhoudelijk zal reageren (**productie 4**). Fatboy heeft daarop direct laten weten geen genoegen te nemen met deze reactie nu Makro de AirChair verhandelt en dus zelfstandig inbreuk maakt op de modelrechten van Fatboy (**productie 4**). Om die reden heeft Fatboy Makro op 15 mei jl. nogmaals gesommeerd om de inbreuk uiterlijk 16 mei 2016 te staken en om, bij gebreke daarvan, ons de naam van de advocaat (of gemachtigde) alsmede zijn/of haar verhinderdata te verschaffen ten behoeve van een kort geding (**productie 5**). Hierop heeft Makro wederom niet gereageerd. Fatboy is niet bekend met een contactpersoon bij Makro.
4. Gezien het voorgaande en het feit dat in nr. 1 genoemde non-food folder van Makro slechts geldig is tot 23 mei 2017, is evident dat Fatboy voor die tijd in kort geding geen verbod zal kunnen verkrijgen. Ondertussen blijft Makro, in ieder geval tot volgende week woensdag, gewoon doorverkopen en lijdt Fatboy daardoor onherstelbare schade. Om vornoemde reden heeft Fatboy een groot belang bij een onmiddellijke voorziening bij voorraad ex. art. 1019e Rv.
5. Zoals uw rechtbank bekend, heeft Fatboy op 2 en 8 mei jl. ook een tweetal verzoekschriften ingediend (tegen Blokker B.V. resp. Leen Bakker Holding B.V. en Leen Bakker Nederland B.V.). Dit verzoekschrift is, behoudens hetgeen wordt opgemerkt in nrs. 1 t/m 6, 11 t/m 15, 38 t/m 42 en 47 en 48, identiek aan die verzoekschriften.
6. Vanwege de omvang van de bijlagen, heeft Fatboy er (net als in het verzoekschrift van 9 mei jl.) voor gekozen om deze niet nogmaals over te leggen. In dit verzoekschrift zal dus naar de bijlagen uit het verzoekschrift ingediend op 3 mei jl. jegens Blokker B.V. ("Verzoekschrift 1") worden

verwezen. Bij dit verzoekschrift zullen wel een zevental producties worden overlegd. Indien uw rechtbank de bijlagen bij Verzoekschrift 1 nogmaals wenst te ontvangen, zullen deze op eerste verzoek worden toegezonden.

FATBOY

7. Fatboy is een Nederlandse onderneming die sinds 2002 design interieur- en decoratieartikelen op de markt brengt onder het gelijknamige merk FATBOY THE ORIGINAL. Fatboy biedt haar producten rechtstreeks aan de consument aan via de website www.fatboy.com en distribueert haar producten in verschillende winkelketens via erkende dealers.
8. Sinds 2016 biedt Fatboy een ongekend populair ligmeubel aan onder de naam LAMZAC THE ORIGINAL (hierna ook: "de LAMZAC"). Dit product heeft het volgende uiterlijk.



9. De LAMZAC is een draagbaar ligmeubel dat wordt gevuld door middel van het scheppen van lucht.



10. De LAMZAC wordt in tien verschillende kleurvarianten, verkocht, thans voor een prijs van EUR 74,50,- per stuk. Screenshots van de website van Fatboy zijn als bijlage 1 bij Verzoekschrift 1 overlegd.

AVAILABLE COLOURS



11. Vermeldenswaardig is dat Fatboy (en ontwerper de heer Oomen) inmiddels verschillende prijzen hebben ontvangen voor het ontwerp van de LAMZAC. Zo zijn Oomen en Fatboy winnaars van de Red Dot Award en de International Design Award en zilveren prijswinnaar van de European Product Design Award (**productie 6**).

MAKRO

12. Op 10 mei jl. heeft Fatboy geconstateerd dat Makro, in de (non-food) folder van 10 t/m 23 mei 2017 alsmede in de Makro vestigingen, de AirChair verhandelt (**productie 1**). De AirChair heeft het volgende uiterlijk (zie ook **productie 2**):



13. Bij gebruik ziet de AirChair er, naast de LAMZAC, als volgt uit (zie ook: productie 7):



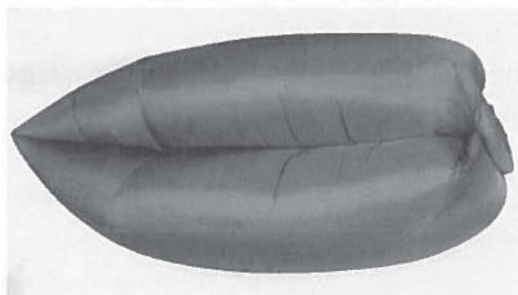
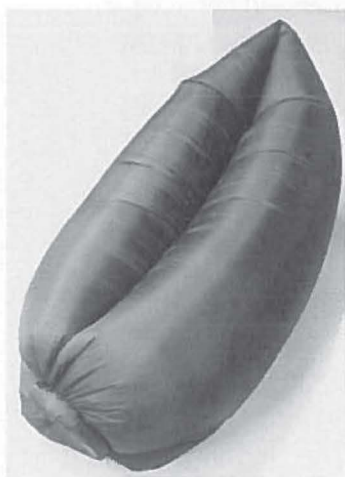
14. De CouchAir is verkrijgbaar in de kleuren blauw/zwart en rood/zwart. Overigens wordt ook de LAMZAC in blauw en rood verkocht (zie nr. 10 van deze dagvaarding). De CouchAir kost EUR 25,- (of EUR 30,35 incl. btw).
15. In het licht van de uitspraken van uw rechtbank van 13 mei 2016 en van het gerechtshof Den Haag van 20 juli 2016, maakt ook Makro met de

verhandeling van de AirChair inbreuk op de geregistreerde modelrechten van Fatboy op de LAMZAC.²

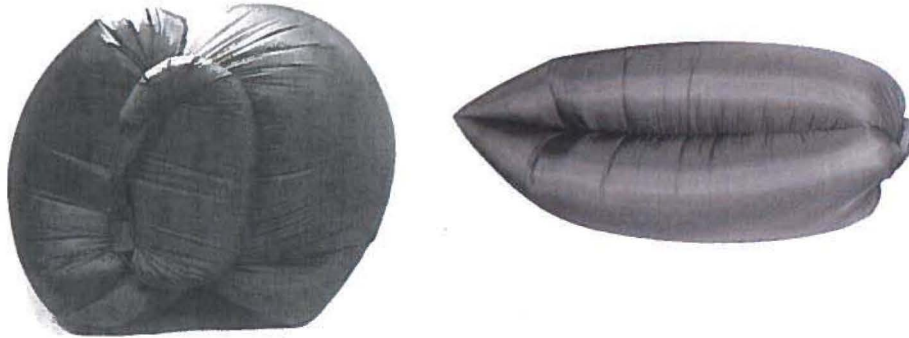
MODELRECHT LAMZAC THE ORIGINAL

Modelregistratie

16. Fatboy is houder van het Gemeenschapsmodel met registratienummer 0002621904-0001, geregistreerd op 28 januari 2015 voor een "chaise longue" (hierna: "het Model"). Deze Modelregistratie is als bijlage 3 bij Verzoekschrift 1 overlegd. Het Model kent onder meer de volgende afbeeldingen:



² Gerechtshof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232. Zie tevens: Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5216



17. Het Model is een met lucht te vullen ligmeubel dat wordt gekenmerkt door een langwerpige dubbele “buis” die in het midden over de lengte verbonden is, aan het een uiteinde doorloopt en knikt en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent. Het LAMZAC Model vertoont een uniforme monotone kleur.
18. Het Model is geldig en geniet bescherming nu het voldoet aan de beschermingsvoorwaarden van nieuwheid en eigen karakter, zoals gesteld in de artikelen 4 t/m 6 van de Europese Verordening 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen van toepassing (hierna “de GMoV”).

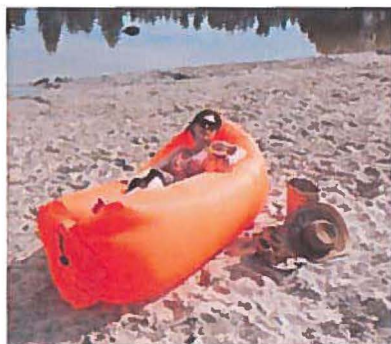
Vermoeden van geldigheid

19. Primair geldt dat overeenkomstig artikel 85 GMoV de Rechtbank voor het Gemeenschapsmodel in een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven Gemeenschapsmodel ervan uit gaat dat het Gemeenschapsmodel rechtsgeldig is. Gelet op dit vermoeden staat de *prima facie* geldigheid van het Model in principe niet ter discussie.
20. Gezien dit vermoeden, is dus weinig relevant dat er halverwege vorig jaar een tweetal nietigheidsacties bij het European Intellectual Property Office (“EUIPO”) zijn ingesteld tegen het Model. Desalniettemin zal Fatboy in het navolgende aantonen dat de argumenten die in de nietigheidsprocedures zijn aangevoerd, in ieder geval ongegrond zijn.

21. De eerste nietigheidsactie is op 28 juni 2016 ingesteld door Hiram's Trade GmbH ("Hiram's Trade"), een partij die een aan de LAMZAC identiek of soortgelijk product aanbiedt onder de naam LAYBAG.



22. Op 18 mei 2016 heeft Fatboy in Duitsland een ex parte verbod ("*Einstweilige Verfügung*") jegens Hiram's Trade (en tegen Amazon) verkregen voor de verkoop van de LAYBAG (bijlage 4 bij Verzoekschrift 1). Hiram's heeft zich tegen dit verbod (en de daaraan verbonden dwangsommen) verzet. Op 15 december 2015 heeft de rechtbank van Düsseldorf vonnis gewezen en heeft zij (net als de Nederlandse gerechten) geoordeeld dat het Model geldig is (bijlage 5 bij Verzoekschrift 1). Voor zover noodzakelijk, zal Fatboy in het onderstaande terugkomen op dit Duitse vonnis.
23. De tweede nietigheidsactie is op 17 oktober 2016 ingesteld door de advocaat van een partij genaamd Boland Home Fashion GmbH ("Boland Home"), de heer Jahn ("Jahn"). Ook deze partij biedt een aan de LAMZAC identiek product aan, zie de afbeeldingen hieronder. Interessant in dit kader is dat Boland Home ook zelf een modelregistratie heeft verricht voor dit identieke product, maar deze registratie naar aanleiding van een sommatie van Fatboy heeft doorgehaald (bijlage 6 bij Verzoekschrift 1). Op 8 november 2016 heeft Fatboy ook een ex parte verbod tegen Boland Home verkregen (bijlage 7 bij Verzoekschrift 1).



24. Zowel Hiram's Trade als Jahn stellen zich in de nietigheidsacties op het standpunt dat de LAMZAC (a) uitsluitend technisch bepaald is en (b) niet nieuw is en eigen karakter ontbeert nu de "Cozy Canoe" en de "Sensory Pea Pod" al op de markt waren. De onderbouwing van de nietigheidsactie die Hiram's en Jahn in deze procedures bij het EUIPO hebben ingediend, zijn overgelegd als bijlage 8 bij Verzoekschrift 1.

Niet uitsluitend technisch bepaald

25. Primair stellen Hiram's Trade en Bolan Home zich dus op het standpunt dat het Model ongeldig is op grond van art. 8 GMoVo, omdat de vormgeving daarvan uitsluitend door een technische functie (het scheppen van lucht) bepaald zou zijn.
26. Zoals u ongetwijfeld bekend, werd dit argument ook in de procedure voor uw rechtbank en het Hof aangevoerd door een andere partij die op grote schaal inbreuk maakte op de modelrechten van Fatboy, Massive Air B.V. Op dit punt oordeelde uw rechtbank³:

"Anders dan Massive Air betoogt, dicteren de functie van de ligzak, de techniek van het luchtscheppen en het beperkte aantal mogelijke materialen naar voorlopig oordeel niet de contouren en de maatvoering van de ligzak. Weliswaar moet de ligzak lang en breed genoeg zijn om op te liggen, maar de ontwerper kan daarbij kiezen uit vele vormen (bijvoorbeeld een rechthoekig,

³ Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5216, zie r.o. 4.9 t/m 4.15.

afgerond of ovaal model, een hoger of lager model, een verhoogd hoofdeinde enzovoorts). (...)” (r.o. 4.9).

“(..). Voorshands leidt ook toepassing van de in 4.4 weergegeven criteria van het Hof Den Haag niet tot een ander oordeel: ontwerpers van een ligzak beschikken over voldoende reële vormgevingsalternatieven voor de vorm van de contouren en capitonnering. Die alternatieven zijn geen zinloze elementen zoals versieringen of verdikkingen, noch futiele afwijkingsmogelijkheden, zoals Massive Air heeft betoogd” (ov. 4.14).

“In de LAMZAC Hangout⁴ bestaan de vormgevingskenmerken waarbij sprake is van voldoende ontwerpvrijheid uit twee lange buisvormen die bij het hoofdeinde samenkomen in een iets verhoogde (‘kano’) punt, met centraal in de lengterichting één smalle diepe spleet. Op deze vormgevingsaspecten rust derhalve modelrechtelijke bescherming.” (ov. 4.15).

27. Door het Gerechtshof Den Haag is bevestigd dat het Model niet uitsluitend technisch is bepaald, nu er een groot aantal vormgevingsalternatieven zijn.⁵

“Het hof is voorshands van oordeel dat de dichtgenaaide worstvorm van het model niet uitsluitend technisch is bepaald omdat [geintimeerde 1] c.s. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de combinatie van technische functies die Massive Air aan de dichtgenaaide worstvorm toeschrijft, kan worden gerealiseerd met talrijke andere, (sterk) van die vorm afwijkende basisvormen.” (r.o. 12).

28. Ook de Duitse rechter oordeelde eind vorig jaar dat het Model niet uitsluitend technisch is bepaald (vgl. bijlage 5 bij Verzoekschrift 1, Engelse vertaling, pagina 15 en 16):

⁴ Na dit vonnis is de naam van de LAMZAC gewijzigd van LAMZAC Hangout naar LAMZAC THE ORIGINAL.

⁵ Gerechtshof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232.

"Here, corresponding practicable design alternatives exists to all above design featured, which is already proven by the various design forms, as can be seen in exhibits HRP 21 and 22. Although the bean bag needs to be sufficiently long and wide so that it is possible to lie on it, rectangular, rounded or oval shapes are conceivable, as well as a high or low lying area and, for instance, a raised head end." (...) "The legal validity of order design I is assumed because applicant presented its disclosure credibly and explained its originality (..)"

29. Ook tegen een andere inbreukmaker in Duitsland die beargumenteerde dat het Model technisch bepaald is, oordeelde het Landsgericht Düsseldorf (bijlage 9 bij Verzoekschrift 1, Engelse vertaling, pagina 10-13):

"a) Order Design I is characterised by the following features:

- (1) Bean bag to be filled with air,
- (2) whose surface material consists of unicolour nylon,
- (3) consisting of a long tube,
- (4) that is bent in the middle,
- (5) which means that the two tube-shaped parts thereby being created are in parallel and the two openings of the long tubes are next to one another,
- (6) whereby the edges of the openings are reinforced by two plastic strips sewn into the broad, black-trimmed seam, and
- (7) whereby the openings are closed by rolling up the plastic strips and bringing the two ends of the resulting rolls together to form a circle and held together by a black plastic snap fastener,
- (8) and whereby the two parallel parts of the tubes are connected in the middle by means of a longitudinal seam, which starts at the top corner on the opening side in the inflated state and ends in the bend area at half height;
- (9) a rectangular, white piece of plastic, on which the 'Lamzac' brand is printed, is sewn to the top corner of the bean bag's bend end.

Characteristic for Order Design I are the bent hose form and the roll-up sealing method, associating it with a pair of sausages when viewed from above and with a boat when viewed from the side."

b) Since none of the design features of Order Design I have solely technical causes and are therefore excluded from protection under Article

8(1) CDR, all these features must be taken into account when assessing the overall impression.

1) As stipulated in Article 8(1) CDR, there is no design patent on appearance features caused exclusively by their technical function. The protection exclusion grounds of Article 8(1) CDR are defined in a very narrow manner. The use of the word 'exclusive' expresses that an application of the regulation is ruled out as soon and insofar as a practical design alternative exists to the specific feature by means of which the product would be able to fulfil its technical function in the same way (Düsseldorf Higher Regional Court, GRUR 2012, 200 et seq. – Tablet PC; Düsseldorf Regional Court, Judgement of 26 June 2014, ref. 14c O 37/13; Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2nd ed. 2010, Art. 8, mn 18). It also follows from the preceding that an informed user would recognise that the appearance features excluded from the protection of registered designs due to their technical function are irrelevant to the protection of registered designs and therefore the overall impression of Community Designs (Ruhl, *ibid.*, Article 8, mn 72).

In this case, corresponding practical alternative designs exist for all the above-listed design features, a fact clearly demonstrated by the various design forms, such as those mentioned in Exhibit HPR 27. Admittedly, the bean bag needs to be sufficiently long and wide so that it is possible to lie on it. Rectangular, rounded or oval shapes are conceivable, as well as a high or low lying area. Furthermore, the ends of the roll-up seal do not need to be connected together to form a circle, but unrolling only needs to be prevented in some manner."

30. Gezien het voorgaande en gelet op de verschillende alternatieven die beschikbaar zijn om een ligmeubel te ontwerpen dat kan worden gevuld door middel van het scheppen van lucht, valt niet in redelijkheid in te zien waarom het Model op grond van art. 8 GMoVo niet geldig zou zijn. Daarbij komt dat deze alternatieve ontwerp mogelijkheden ook al daadwerkelijk op de markt worden aangeboden (zie ook: bijlage 10 bij Verzoekschrift 1).⁶

⁶ <http://www.priceminister.com/offer/buy/1922702224/balvi-cloud-fauteuil-de-plage-gonflable-aussi-parfait-pour-la-piscine-ou-les-excursions-tres-facile-a-gonfler-couleur-orange.html?bbaid=2680806958&sort=0&xtatc=PUB-%5Bgpgp%5D-%5BMaison%5D-%5Bmobilier%5D-%5B1922702224%5D-%5Bneuf%5D-%5BBalvi%5D&ptnrid=pt%7C79135096883%7Cc%7C65341416203%7C1922702224&t=>



Nieuwheid en een eigen karakter

31. Voorts menen Hiram's Trade en Jahn dat het Model niet zou voldoen aan de vereisten van artikelen 4 t/m 6 van de GMoVo, nu de "Cozy Canoe" en de "Sensory Pea Pod" reeds op de markt waren toen het Model werd geregistreerd. Hiram's Trade en Jahn beroepen zich in de nietigheidsacties ook nog op het feit dat het Model zou lijken op "een dubbelgevouwen worst", "dubbelgevouwen fietsband", "broodrol" en/of "zwemband" (zie bijlage 8 bij Verzoekschrift 1), maar niet valt in te zien waarom deze producten relevante "prior art" zou opleveren.
32. Ook in de Nederlandse procedures is de vraag of de Cozy Canoe en Sensory Pea Pod nieuwheidsschadelijk waren en/of eigen karakter aan het Model ontnamen, al aan de orde geweest. Uw rechtbank oordeelde daarover⁷:
- "(...) De geïnformeerde gebruiker zal daarom met de LAMZAC Hangout bekend zijn, naast zijn bekendheid met het traditionele luchtbed. Die gebruiker zal naar voorlopig oordeel niet bekend zijn met de kanovormige zit/ligplekken die gebruikt worden voor kinderen met autisme [De Cozy Canoe en Sensory Pea Pod, ingevoegd]. Dat betreft immers een product met een geheel andere en vrij specifieke functie en doelgroep." (r.o. 4.16).
33. Ook het Hof Den Haag oordeelde dat deze producten niet afdoen aan de geldigheid van het Model⁸:

[180116&ptnrid=szOQyKP53_dc|pcrid|65341416203|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:351274403|agid:16928404763|tid:pla-79135096883|crid:65341416203|nw:g|rnd:12667400506012582717|dvc:c|adp:1o2&gclid=CObc9uxwNMCFQsB0wodtUYApA.](https://www.rechtspraak.nl/Juridische%20bronnen/Rechtspraak/Arresten/2016/05/13/16050001)

⁷ Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5216, zie r.o. 2.11 en 4.16).

⁸ Gerechtshof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232

“De traditionele luchtbedden wijken duidelijk af van het model. Dit geldt naar het voorlopig oordeel van het hof ook voor de Cozy Canoe (en de Sensory Pea Pod, waarop Massive Air zich in hoger beroep overigens niet meer heeft beroepen; hierna zal het hof gemakshalve alleen over de Cozy Canoe spreken, maar het overwogene geldt tevens voor de Sensory Pea Pad). De Cozy Canoe wekt de indruk van een bootje/ kano, welke indruk nog wordt versterkt door de handgrepen en heeft aan elke kant twee gelijke uiteinden die niet doorlopen. Dit wijkt duidelijk af van de doorlopende worstvorm aan het hoofdeinde van het model en het daarvan afwijkende afgeknotte platte uiteinde aan het voeteneinde van het model. Voorts zijn de beide zijkanten van de Cozy Canoe niet aan elkaar genaaid, zoals bij het model, maar bevindt zich tussen de beide zijkanten een bodem, gemaakt van een apart, aan de zijkanten vastgemaakt stuk materiaal. Hierdoor is duidelijk dat de Cozy Canoe bestemd is om *in* te zitten en niet om *op* te liggen. Gelet op het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat het model aanzienlijk afwijkt van het bestaande vormgevingserfgoed, ook als de Cozy Canoe daarin wordt betrokken.” (r.o. 20).

34. Ook de Duitse rechter oordeelde op identieke wijze (vgl. bijlage 9 bij Verzoekschrift 1):

“Closest to order design I are the products Cozy Canoe and Pea Pod (presented as originals as exhibits AG 36 and 37). Whether they are included in the known range of shapes, as the respondents claim, or not, as the applicant claims, does not need to be assessed. Because order design I differs from this finding. These two samples also have tubes, but with the two peaked ends, the free centre and a real floor as well as carrying handles, they form an inflatable canoe, in which the owner can sit, while the sausage ring-shaped order design I, on which the user may only lie on the top, is more reminiscent of a traditional air mattress or an inflatable water toy, while the association of a boat only emerges in lateral view.”

35. Vermeldenswaardig in dit kader is dat de LAMZAC ook is beschermd door een US Design Patent. Hiervoor heeft de Examiner van het United States Patent and Trademark Office (USPTO) ook gekeken naar prior art, waaronder de Cozy Canoe en Sensory Pea Pod, en is geoordeeld dat deze

deze prior art geen beletsel vormt voor toewijzing van het Design Patent (bijlage 11 bij Verzoekschrift 1).

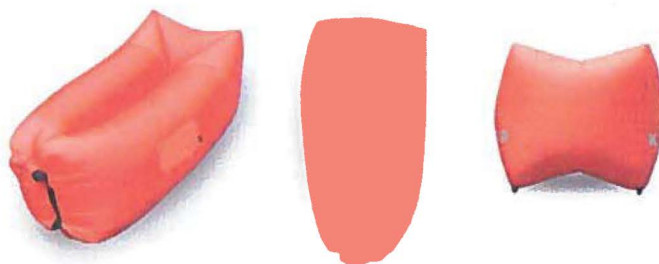
36. Aldus dient het Model geldig te worden geacht en bescherming te genieten op grond van de GMoVo.

INBREUK OP MODELRECHT

37. Gezien de vele vormgevingsalternatieven heeft de ontwerper een ruime ontwerpvrijheid om een ligmeubel te ontwerpen dat door middel van scheppen van lucht kan worden gevuld. Om die reden heeft het Model een ruime beschermingsomvang. Zo overwoog ook het Gerechtshof Den Haag in r.o. 19:

“Nu het hof van oordeel is dat er vele reële alternatieven zijn voor de dichtgenaaide worstvorm van het model, zal het hof zal er bij de beantwoording van de inbreukvraag van uitgaan dat de ontwerper een grote mate van vrijheid heeft. Dat leidt tot een grote(re) beschermingsomvang. Daar waar de ontwerper een beperkte vrijheid heeft zullen kleine verschillen tot een andere algemene indruk leiden, terwijl dat niet het geval is als de vrijheid van de ontwerper groot is.”

38. Zoals gezegd hebben uw rechtbank en het gerechtshof Den Haag reeds geoordeeld dat de “KAISR V2” (zoals hieronder afgebeeld) dezelfde totaalindruk wekt als het Model.⁹



⁹ Gerechtshof Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:223 ov. 20. Zie tevens: Rechtbank Den Haag 13 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5216

39. De AirChair wijkt minder van het Model af dan de KAISR V2. In dat licht en gezien de ruime beschermingsomvang van het Model, geldt dat ook de AirChair dezelfde totaalindruk wekt als het Model. Derhalve maakt ook Makro inbreuk op de geregistreerde modelrechten van Fatboy ten aanzien van de LAMZAC in de zin van art. 10 GMoVo.

SPOEDEISEND BELANG EN ONHERSTELBARE SCHADE

40. Zoals opgemerkt, heeft Fatboy een zwaarwegend en spoedeisend belang bij een directe voorziening van uw Rechtbank om de inbreuk op haar modelrechten door Gerekwestreerde te stoppen, met name omdat een (verdere) inbreuk (nog meer) onherstelbare schade zal veroorzaken.
41. Zoals hierboven al opgemerkt, biedt Makro de AirChair (voor een prijs van EUR 25) tot en met 23 mei 2017 aan. Makro reageert niet op de sommatiebrieven van Fatboy en is er geen contactpersoon bij Makro bekend.
42. Gezien het feit dat Fatboy voor 23 mei a.s. geen verbod in kort geding zal kunnen verkrijgen en gelet op het aantal vestigingen van Makro, heeft Fatboy groot belang bij een onmiddellijke voorziening bij voorraad. Met de verkoop van de AirChair is er in korte tijd onherstelbare schade voor Fatboy ontstaan en als Makro gewoon (al dan niet tot 23 mei 2017) kan blijven doorverkopen, zal deze onherstelbare schade zal alleen maar toenemen. De enige manier om op de kortst mogelijke termijn een einde te kunnen maken aan de verhandeling van de AirChair is middels een ex parte verbod.
43. Gelet op de achtergrond, de bekendheid van Makro met de inbreuk, de ernst van de inbreuk, alsmede de ernst en omvang van de verdere acuut dreigende inbreuk op de modelrechten van Fatboy, ondervindt Fatboy onherstelbare schade wanneer de inbreukmakende handelingen van Gerekwestreerde voortduren. Deze schade bestaat uit zowel gedeelde inkomsten als schade aan de exclusiviteit van Verzoekster haar modelrechten. Om die reden heeft Verzoekster een zwaarwegend en spoedeisend belang bij de hierna op te nemen vorderingen.

BEVOEGDHEID

44. Uw rechtbank is op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 onder a, 82 lid 1 en 90 lid leden 1 en 3 GModVo en artikel 3 uitvoeringswet EG-verordening betreffende gemeenschapsmodellen bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, nu gerekwesteerden in Nederland gevestigd zijn. Ook is uw rechtbank op grond van artikel 102 Rv bevoegd van dit geschil kennis te nemen, nu de (dreigende) inbreuk zich tevens binnen het arrondissement Den Haag voordoet.

BEVEL

45. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft Verzoekster recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Gerekwesteerde tot het staken van elke (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoekster op grond van artikel 1019e Rv.
46. Voor wat betreft de dwangsommen, vraagt Fatboy uw rechtbank deze vast te stellen conform de dwangsommen in de beschikking van 9 mei jl. tegen Leen Bakker Holding B.V. en Leen Bakker Nederland B.V. Dit zou dus betekenen dat deze worden vastgesteld op EUR 250,- per inbreukmakend product of EUR 5.000,- per (deel van de) dag. Lagere dwangsommen hebben (bijvoorbeeld zoals vastgesteld in de beschikking van 3 mei jl. tegen Blokker B.V.) niet voldoende afschrikwekkende werking, mede gelet op de hoge winsten die met de verkoop van de AirChair worden behaald. Voor een lagere dwangsom (bijvoorbeeld EUR 25,- per product) is het voor Fatboy ondoenlijk te controleren of de producten daadwerkelijk uit alle vestigingen van Makro verdwenen zijn.
47. Daarnaast vraagt Fatboy uw rechtbank eerbiedig om de beschikking uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren. Mede gelet op de achtergrond met Makro en hun bekendheid met het feit dat dit een inbreukmakend product betreft, heeft Fatboy er groot belang bij dat een mogelijke beschikking eventueel vanavond al wordt betekend zodat de

verkoop van de AirChair zo snel mogelijk wordt gestaakt. Om die reden vraagt Fatboy ook de termijn vast te stellen op 12 uur in plaats van 24 uur.

REDENEN WAAROM

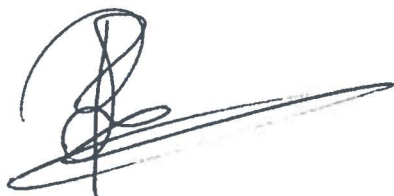
Verzoekster zich tot U Edelachtbare Heer/Vrouwe wendt met het eerbiedig verzoek:

1. Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – binnen 12 uur na betekening van deze beschikking iedere verhandeling van de AirChair (zoals afgebeeld in nrs. 1 en 12 van dit verzoekschrift) te staken en gestaakt te houden, zowel via de website www.makro.nl als in de winkelfilialen, alsmede iedere afbeelding van de AirChair op de website www.makro.nl waaronder de afbeeldingen in de non-food folder van 10 t/m 23 mei 2017, te verwijderen en verwijderd te houden;
2. Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) waarop zij in strijd handelt met het sub 1 verzochte bevel of – zulks naar keuze van Verzoekster – EUR 250,- voor iedere AirChair (d.w.z. individuele verkoopheenheid) of voor iedere afbeelding van de AirChair waarmee Gerekwestreerde dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als u E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;
3. de termijn waarbinnen Verzoekster de eis in hoofdzaak dienen in te stellen tegen Gerekwestreerden als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als u E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren en op alle dagen en uren.

K612K 14/861

VISSER
SCHAAP &
KREIJGER

Amsterdam, 17 mei 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.

Advocaat

Deze zaak wordt behandeld door mrs. J.A. Schaap en P. de Leeuwe Visser Schaap & Kreijger,
Concertgebouwplein 19, 1017 LM Amsterdam, T 020 7238900, F 020 7238999,
jacqueline.schaap@ipmc.nl, patty.deleeuwe@ipmc.nl

16/20 17/861

VISSER
SCHAAP &
KREIJGER

Toegestaan als verzocht, met dien verstande dat:

- de dwangsom sub 2 wordt bepaald op EUR _____
- de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv sub 3 wordt bepaald op ____ (zegge: _____) maanden na de datum van deze beschikking;
- deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, te betekenen op alle dagen en uren.

De Voorzieningenrechter

Den Haag, ____ mei 2017

