

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/276286 / KG ZA 18-532

Vonnis in kort geding van 5 september 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NIKKI.AMSTERDAM B.V.,
gevestigd te Haarlem,
eiseres
advocaat mr. M.E. Verwoert,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NOMENTA INDUSTRIES INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Haarlem,
gedaagde,
advocaat mr. M.J. Meermans.

Partijen zullen hierna Nikki BV en Nomenta BV genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de producties 1 t/m 21 van Nikki BV
- de producties 1 t/m 11 van Nomenta BV
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Nikki BV
- de pleitnota van Nomenta BV.

1.2. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling van 22 augustus 2018 zijn verschenen namens Nikki BV haar bestuurder mevrouw [REDACTED] (hierna: T [REDACTED]), bijgestaan door mr. Verwoert, voornoemd en namens Nomenta BV haar (indirect) bestuurder [REDACTED] Sijper (hierna: S [REDACTED]), bijgestaan door mr. Meermans, voornoemd.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

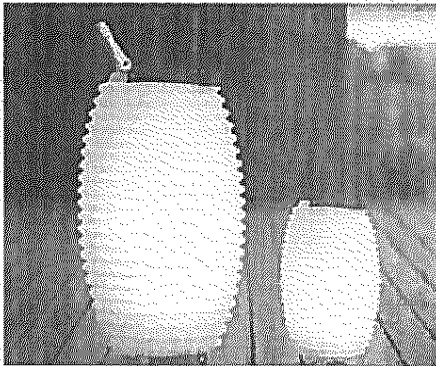
2. De feiten

2.1. Nomenta Industries (HK) LTD (hierna: Nomenta HK) exploiteert een onderneming in elektronische consumentenartikelen. Nomenta HK levert onder meer producten aan de Deense onderneming Gavefabriken.

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

2

2.2. Nomenta HK heeft medio 2016 aan Gavefabrikken een speaker/lamp/wijnkoeler geleverd, in drie maatvoeringen van 35, 50 en 65 cm, genaamd Asserbo (verder: Asserbo), met het volgende uiterlijk:



2.3. Foshan Bacai Electron Co. Ltd (hierna: Foshan) is een producent van LED producten. KIWA Electronics (HK) Industries Co. Ltd (hierna: KIWA) is een dochteronderneming van het Foshan concern.

2.4. In november 2016 heeft Nomenta HK een partij van 750 Asserbo-speaker/lamp/wijnkoelers geleverd aan Wierdijk B.V., een onderneming waarvan S [REDACTED] via Brederode Santpoort Holding DGA is. Deze partij is door Wierdijk B.V. doorverkocht aan Nikki BV, welke onderneming begin 2017 is opgericht met [REDACTED] en [REDACTED] als aandeelhouders. Nikki BV is in maart 2017 begonnen met verkoop van deze speaker/lamp/wijnkoelers.

2.5. Tot juni 2017 kocht Nomenta HK de Asserbo in bij Foshan.

2.6. [REDACTED] heeft in juni 2017 zijn aandelen in Nikki BV overgedragen aan [REDACTED]. Op 9 juni 2017 is Nomenta BV opgericht. Nomenta BV handelt tevens onder de naam Kooduu. Bestuurder van Nomenta BV is Wierdijk B.V., aldus (indirect) [REDACTED]. Sindsdien juni 2017 levert Foshan niet meer aan Nomenta BV/ Nomenta HK.

2.7. Na juni 2017 heeft Nikki BV de in- en verkoop van speaker/lamp/wijnkoelers voortgezet. Dit is haar enige activiteit. Zij koopt de speaker/lamp/wijnkoelers thans zelf in bij Foshan, via haar dochteronderneming KIWA en verkoopt deze onder de naam Lampion (verder: de Lampion) in de maten 35, 50 en 65 cm. De Lampion heeft het volgende uiterlijk:



C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

3

2.8. Nomenta HK heeft Nikki BV eind september 2017 gesommeerd om de verkoop van de Lampion te staken, omdat Nomenta HK stelt dat zij het auteursrecht dan wel ongeregistreerd modelrecht bezit op de Asserbo.

2.9. Bij kort geding vonnis van 11 oktober 2017 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Nomenta HK afgewezen en, voor zover van belang, het volgende geoordeeld:

4.10 Tussen partijen is niet in geschil dat de Asserbo0 en de Lampion (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk hebben en dat de Lampion is ontworpen naar voorbeeld van de Asserbo. Aldus is niet in geschil dat de Lampion een verveelvoudiging is van de Asserbo. Het geschil van partijen spitst zich primair toe op de vraag wie rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo.

4.11 Nomenta stelt dat zij rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo (waarvan de Lampion een verveelvoudiging is), aangezien zij, althans haar directeur, bijgestaan door haar werknemer [REDACTED] daarvan de ontwerper is. Zij stelt dat zij aldus de maker is in de zin van artikel 1, althans artikel 7 Aw, zodat haar het auteursrecht op de Asserbo toekomt en dat haar als ontwerper van de Asserbo tevens de niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten toekomen. Zij onderbouwt dit met e-mails waaruit volgens haar blijkt dat zij de maker/ontwerper (verder: de ontwerper) is. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de stukken waar Nomenta naar verwijst blijkt dat zij op 2 juni 2016 een e-mail heeft gestuurd aan Gavefabriken waarin zij schrijft: *"Please kindly find the design for the led lamp as attached for your approval"*, verwijzend naar bijgevoegde 3D-afbeeldingen van de Asserbo. Op 3 juni heeft zij een afbeelding gestuurd waarop ook maten staan aangegeven. Van wie het oorspronkelijke ontwerp c.q. de instructies om tot dat ontwerp te komen afkomstig is, blijkt niet uit de stukken. Er zijn bijvoorbeeld geen technische tekeningen overgelegd. Aldus kan voorsnog niet worden vastgesteld of de e-mailcorrespondentie tussen Nomenta en Gavefabriken betrekking had op een (geringe) aanpassing van een bestaand ontwerp, of dat deze deel uit maakten van het ontwerpproces van de Asserbo.

4.12 Daar staat tegenover dat Nikki een brief heeft overgelegd van Ryan Leung van KIWA, waarin deze, met verwijzing naar in de brief opgenomen technische tekeningen, betoogt dat KIWA de ontwerper is. Dat KIWA beschikt over technische tekeningen, terwijl niet is gebleken dat Nomenta daar over beschikt, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter dienen ter ondersteuning van de stelling van Nikki dat KIWA de ontwerper van de Asserbo is.

4.13 Nomenta heeft deze brief van KIWA trachten te onkrachten door overlegging van een uitdraai van een webpagina van, naar zij stelt, de Kamer van Koophandel van Hong Kong, waaruit blijkt dat KIWA pas is opgericht op 21 juli 2017, stellend dat KIWA dus niet de ontwerper van de Asserbo kan zijn. Dit betreft echter een uitdraai van de website "www.hongkongcompany.net", waarvan Nomenta ter zitting de status niet duidelijk heeft kunnen maken. Uit niets blijkt dat dit daadwerkelijk een overzicht is van een officiële instantie (zoals de Hong Kong General Chamber of Commerce). Aldus komt aan deze uitdraai maar beperkte betekenis toe. Daarnaast blijkt uit de door Nomenta overgelegde e-mail van ~~Peggy Chan~~ van 10 mei 2017 dat in elk geval in mei 2017 al e-mails en een offerte werden gestuurd namens een bedrijf genaamd KIWA. Die omstandigheden doen twifelen aan de juistheid van de stelling van Nomenta dat KIWA voor 21 juli 2017 niet bestond.

4.14 Nomenta heeft ter onkrachting van de in r.o. 4.12 bedoelde brief, ter zitting voorts betoogd dat [REDACTED] die de brief heeft ondertekend, een ex-werknemer van haar is, die op onrechtmatige wijze aan de in de brief opgenomen technische tekeningen is gekomen. De werknemer waar zij naar verwijst heet echter [REDACTED]. Vooralsnog is onduidelijk of dit om dezelfde persoon gaat.

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

4

4.15 Ten slotte heeft Nomenta ter zitting betoogd dat uit de door haar overgelegde productie 22 blijkt dat niet KIWA, maar een bedrijf genaamd BAICAI de leverancier van Nomenta was. De kop van productie 22 is echter in het Chinees opgesteld, zodat Nikki terecht aanvoert dat vooralsnog niet kan worden uitgesloten dat het hier leveranciers van KIWA betreft. Dat Nikki op dit punt verder geen verweer heeft gevoerd, kan haar naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden tegengeworpen, gelet op het feit dat het een onvertaalde productie betreft die zij kort voor de zitting heeft ontvangen, terwijl haar stelling dat zij vanwege het tijdsverschil tussen Hong Kong en Nederland geen overleg heeft kunnen voeren met KIWA de voorzieningenrechter niet ongeloofwaardig voorkomt.

4.16 Gelet op het voorgaande bestaan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog te veel onduidelijkheden om vast te stellen dat de stelling van Nomenta dat zij de ontwerper is van de Asserbo en daarmee de rechthebbende op de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, juist is. Hier staat tegenover dat Nikki zich alleen maar beroept op de verklaring van [REDACTED] en heeft nagelaten bijvoorbeeld overeenkomsten, offertes en facturen van KIWA gericht aan Nomenta over te leggen waaruit – tegenover de betwisting daarvan door Nomenta – kan worden opgemaakt dat KIWA daadwerkelijk de leverancier van Nomenta was én de ontwerper van de Asserbo. De conclusie luidt dat vooralsnog te veel onduidelijk is om vast te stellen wie de ontwerper is van de Asserbo. Om de juistheid van de standpunten van partijen te kunnen vaststellen zou nader onderzoek gedaan moeten worden, voor welk nader onderzoek een procedure in kort geding zich niet leent.

4.17 Hieruit volgt dat in dit kort geding niet kan worden vastgesteld dat Nomenta de ontwerper is van de Asserbo. Nu alle vorderingen van Nomenta zijn gebaseerd op haar stelling dat zij de ontwerper van de Asserbo is, faalt de feitelijke grondslag van de vorderingen, zodat deze reeds op die grond zullen worden afgewezen. Aan de overige verweren, zoals het (in het kader van het reciprociteitsbeginsel van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie relevante) verweer dat het de vraag is of de Asserbo naar het recht van Hong Kong een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn, komt de voorzieningenrechter dan ook niet toe.

2.10. Nomenta HK heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. In september 2018 vinden de pleidooien bij het hof plaats.

2.11. Op 28 november 2017 heeft Nomenta HK in China een copyright registratie gedaan van de het ontwerp van de speaker/lamp/wijnkoeler Asserbo, die zij thans (in gewijzigde vorm) verhandelt als de Kooduu.

2.12. In een e-mailbericht van 25 april 2018 heeft [REDACTED] een agent van Nikki BV, [REDACTED] onder meer als volgt bericht:

“Gisteren ben ik bij Kikke spullen in Den Haag geweest. Esther, de eigenaresse, was erg tevreden over de kwaliteit van het geluid van de Nikki Lampionnen en de Sync en Color functies. Er was namelijk iemand van Kooduu bij haar in de winkel geweest die haar verteld had dat de Nikki een kopie van Kooduu zou zijn en dat de kwaliteit en het geluid van Nikki erg slecht is. Ze vond het heel apart nadat zij Nikki op Instagram was gaan volgen 2 dagen later iemand van Kooduu bij haar in de winkel kwam en haar vertelde dat de Nikki Lampion niet goed is. Tijdens mijn bezoek vond zij de Nikki Lampion mooier dan de Kooduu en het geluid ook erg goed. Ze zal binnenkort bestellen. Het is voor Nikki wel kwalijk dat iemand van Kooduu dergelijke verhalen verteld. Hierdoor is het lastiger om te verkopen en lopen we orders mis.”

2.13. Op 5 juli 2018 ontving Nikki BV een e-mailbericht doorgezonden door haar wederverkoper in Frankrijk, Amel Lamtiou, afkomstig van David Perez, voormalig agent van Nikki BV en thans werkzaam voor Nomenta BV, en verzonden op 5 juni 2018 aan [REDACTED], een klant van [REDACTED]. Bij het e-mailbericht was een brief afkomstig van mr. Meermans, advocaat van Nomenta HK van 4 juni 2018 aan Slijper. Het e-mailbericht en de brief hebben voor zover van belang de volgende inhoud:

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

5

het e-mailbericht:

"Bonjour,

pour information courrier de notre avocat expliquant le fait que le fabricant du produit "Nikki Amsterdam" a été expulsée du salon de Guangzhou prolight and sound pour copyright (et oui nous avons le brevet et patentes!'

l' information ce trouve dans la deuxième partie de la lettre qui m'a fait tres rire et qui enfin commence a nous fournir un belle reconnaissance !

(...)"

de brief:

Dear [REDACTED]

You have asked me to give you an update on the dispute between NOMENTA/KOODUU and Nikki Amsterdam with respect to the intellectual property rights on the lamp/speaker/wine cooler.

In the court case started by NOMENTA in the Netherlands, the Court ruled on 11 October 2017 that the Court could not determine who designed the lamp/speaker/wine cooler that was first produced and marketed in 2016.

In these court proceedings Nikki claimed that her Chinese supplier named KIWA designed the lamp in 2016. She showed the judge a statement of a Mr [REDACTED] of KIWA in which he claimed that he designed the lamp with a design team at the request of NOMENTA.

On 7 November 2017 NOMENTA launched an appeal. NOMENTA submitted proof that she designed the lamp/speaker/wine cooler and submitted proof:

- that [REDACTED] of KIWA that wrote the statement in fact is the same person as Ryan Liung who at the time the design was made worked full time for NOMENTA as a purchase officer. He worked for NOMENTA until March 2017;
- KIWA did not yet exist in 2016. The company was incorporated in July 2017.

Nikki Amsterdam admitted this to be right but despite this, she still claims that the design rights lay with the group of companies her Chinese supplier is part of.

The Court of Appeals will render a judgement after the case has been pleaded before her by both parties. The judgement will be expected after the summer period.

NOMENTA is very confident that the Court of Appeals will acknowledge her as the designer of the lamp/speaker/wine cooler. In China this is already the case: at the Guangzhou prolight and sound fair that was held on May 9-12, 2018 the lamp/speaker/winecoolers of the manufacturer of Nikki Amsterdam were removed from the fair because of the copyrights of NOMENTA on the design of the lamp/speaker/winecooler.

2.14. Bovenstaande brief van 4 juni 2018 is op 21 juni 2018 ook toegezonden aan Caroline van Artchipel, een andere klant van [REDACTED].

2.15. Op 15 juni 2018 ontvangt XO DSGN, de Duitse agent van Nikki BV een sommatiebrief van mr. Meermans namens Nomenta HK en Nomenta BV, waarin XO DSGN

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

6

wordt gesommeerd om de Lampion niet aan te bieden op de Tendence design beurs (29 juni – 2 juli 2018 in Frankfurt), bij gebreke waarvan de directeur van de beurs zal worden ingelicht over de auteursrechtinbreuk door XO DSGN en Nomenta HK en Nomenta BV genoodzaakt zullen zijn om een juridische procedure te starten tegen XO DSGN. De sommatie wordt als volgt gemotiveerd:

Soon Nikki.Amsterdam stopped ordering the lamp/speaker/wine cooler with NOMENTA and started ordering them at another Chinese company run by the former purchase officer of NOMENTA. This Chinese company commits copyright infringement. NOMENTA has a copyright registration of the lamp/speaker/wine cooler in China. Please note that Nomenta recently successfully managed to remove copies of her lamp/speaker/wine cooler produced by the manufacturer of Nikki.Amsterdam from the Guangzhou proligh and sound fair held on 9-12 May 2018 in China.

The Lampion of Nikki.Amsterdam is an unauthorized copy of the lamp /speaker /wine cooler. Any exhibition or sale of The Lampion is an infringement of the copyright of NOMENTA as well as the (non registered) model rights of NOMENTA based on EC Regulation 6/2002.

2.16. Op 26 juni 2018 volgt een nieuwe sommatie aan XO DSGN, waarin XO DSGN aansprakelijk wordt gesteld voor de schade van Nomenta HK en Nomenta BV en wordt aangekondigd dat de zaak uit handen zal worden gegeven aan een Duitse advocaat.

2.17. XO DSGN heeft de Lampion wel getoond om de Tendence beurs en de beursorganisatie geïnformeerd over het vonnis van de voorzieningenrechter van 11 oktober 2017.

2.18. Nikki BV heeft marktonderzoeksbureau Custins in Nijmegen gevraagd om na te gaan welke informatie Nomenta BV (handelend onder de naam Kooduu) verstrekt over gelijkende producten afkomstig van Nikki BV. In het onderzoeksrapport van 6 juli 2018 wordt over het contact met ██████ - voor zover van belang - het volgende opgemerkt:

“ De heer ██████ liet ons verder weten, dat er andere partijen op de markt zijn die wel meerdere LED-kleuren aanbieden, maar hij zei dat hij ons dat niet kon aanbevelen. We vroegen om meer uitleg waarop de heer ██████ ons het volgende liet weten.

Hij zei, dat hij niet helemaal in detail kon treden, maar om een lang verhaal kort te maken: Kooduu had in het verleden een werknemer in een fabriek in China, een purchase manager, die na 6 jaar plotseling was verdwenen. Deze werknemer had alle informatie van zijn pc en telefoon gewist. Hij dook later plotseling op met het product van Kooduu, met andere woorden, zo zei de heer Slijper, het was gewoon een “chinese boef”.

Nu wil het geval, zo vervolgde de heer ██████ dat een van de klanten van Kooduu, de firma Nikki Amsterdam, in zee is gegaan met deze Chinese ex-medewerker, omdat ze op die manier enkele dollars per product uit konden sparen. De heer Slijper liet weten momenteel in een rechtszaak verwickeld te zijn en zei erop te vertrouwen dat Kooduu deze zaak zou winnen en zodoende, dat de meerkleuren-LED van Nikki Amsterdam niet lang meet verkrijgbaar zou zijn.

De heer ██████ vertelde verder, dat er ook een probleem is met het product van Nikki Amsterdam: het product is volgens de heer Slijper niet gecertificeerd en zou zodoende niet op de markt verkrijgbaar mogen zijn. Bovendien, zo voegde hij toe, is er laatst in een winkel in Frankrijk een product van Nikki Amsterdam in brand gevlogen. Nog meer reden, zo zei de heer ██████ om ervanuit te gaan dat het product van Nikki Amsterdam waarschijnlijk heel snel van de markt af zal gaan. Hij zei zich niet anders voor te kunnen stellen, dan dat het product verboden zou gaan worden.”

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

7

2.19. Nikki BV heeft verder een (niet ondertekende) verklaring overgelegd van de heer [REDACTED] van XO DSGN, de Duitse agent van Nikki BV, die een verslag heeft gedaan van het verloop van de Tendance beurs 2018. In die verklaring is – voor zover van belang – onder meer het volgende opgenomen:

“Tijdens de gehele beurs zijn er dagelijks bestaande klanten en ook potentiële nieuwe klanten bij mij langs geweest die ons vertelden dat wij, als XO dsgn een kopie The Lampion zouden verkopen. Bestaande klanten zijn verhaal komen halen omdat onze lampen volgens Kooduu giftig zouden zijn en er gevaar zou kunnen ontstaan door ontploffende accu's”

Daarnaast heeft hij in een aanvullende verklaring een verslag gedaan van hetgeen mevrouw [REDACTED] hem tijdens de Tendance beurs mededeelde, te weten (voor zover van belang):

“Tijdens de laatste beursdag Tendance op 3 juni kwam [REDACTED] bij ons op de stand met een Flyer van Kooduu, zij bijlage met handgeschreven aantekeningen van [REDACTED] en handtekening. Zij kwam ons vertellen dat The Lampion van Nikki Amsterdam die wij verkopen in Duitsland een kopie zou zijn. De heer Slijper vertelde haar in de Kooduu stand dat een voormalig werknemer alle betreffende informatie gestolen zou hebben en daarmee Nikki Amsterdam zou zijn begonnen. Bovendien zouden de lampen geen CE certificaat hebben. Ook vertelde hij dat er in het leer zich chroom zou bevinden en dat er bovendien giftige stoffen in de lamp zouden zitten. Verder vertelde hij dat er 2 weken voor de beurs, in Frankrijk een huis zou zijn afgebrand door een ontplofte lamp. Zijn letterlijke woorden dat de Lampion van Nikki Amsterdam levensgevaarlijk is. Bovendien zouden de accu's van slechte kwaliteit zijn en zijn prijzen veel beter.

Bijgevoegd bij de overgelegde verklaring van Silke Daut is een kopie van een Kooduu flyer waarop door Troppenz de volgende handgeschreven aantekeningen zijn gemaakt van mededelingen die aan haar zijn gedaan op 3 juli 2018:

*“ehemaliger Mitarbeiter
alle daten geklaut =>
neue Firma => Nicki
keine CE-Zertifizierung Chrom im Leder Griff im Material.
Frankreich vor 2. Wochen Brand => lebensgefährlich
Preis besser / Akku schwächer”*

2.20. Nikki BV heeft test certificaten overgelegd van 16 augustus 2018 van onder meer de Lampion.

2.21. Nikki BV heeft merkregistraties overgelegd met betrekking tot het woordmerk 'NIKKI.AMSTERDAM'.

3. Het geschil

3.1. Nikki BV vordert bij vonnis in Kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Gedaagde te bevelen direct na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het (laten) doen van uitlatingen in of vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk aan derden, die inhouden dat eiseres door het te koop aanbieden en/of verkopen van de Nikki Lampion inbreuk zou maken op aan gedaagde toekomstige rechten;

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

8

2. Gedaagde te bevelen direct na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het (laten) doen van uitfatingen in of vanuit Nederland, België Duitsland en Frankrijk, aan derden, die inhouden:

- (i) dat Nomenta de auteursrechten en/of modelrechten bezit op de door Nikki.Amsterdam verkochte lampion;
- (ii) dat de Nikki Lampion een kopie is;
- (iii) dat de Nikki Lampion gemaakt is van giftig plastic;
- (iv) dat de Nikki Lampion is ontploft vanwege de slechte kwaliteit;
- (v) dat het leren handvat schadelijk chroom bevat;
- (vi) dat gebruikers hun hand openhalen aan de te scherpe aluminium rand; en
- (vii) dat de Nikki Lampion niet op de markt mag worden gebracht vanwege het ontbreken van de daarvoor vereiste certificaten.

3. Gedaagde te gebieden de inbreuk op de merkrechten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk van Nikki.Amsterdam te staken en gestaakt te houden;

4. Gedaagde te bevelen binnen drie (3) werkdagen na het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van eiseres mr. M. Verwoert te Amsterdam, schriftelijk opgave te doen van naam en adres inclusief e-mail adres van een ieder in de Benelux, Duitsland en Frankrijk aan wie zij - mondeling of schriftelijk - de litigieuze uitlatingen heeft gedaan of heeft laten doen (incl. David Perez), waaronder doch niet beperkt tot de derden die via een @kooduu.com e-mail adres zijn benaderd met de wapperbrief d.d. 4juni 2018;

5. Gedaagde te bevelen binnen drie (3) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de derden aan wie zij de litigieuze uitlatingen heeft gedaan of heeft laten doen, de volgende rectificatie te sturen per e-mail, in de vorm van een pdf brief op Nomenta Europe briefpapier, met bcc aan marga.verwoert@leeway.nl en in het onderwerp allen het woord "RECTIFICATION regarding Nikki Lampion", ondertekent door Slijper, met daarin de navolgende tekst, zonder toevoeging van eigen opmerkingen of aanvullingen:

"Dear (recipient),

We have provided you with information about the lampion marketed by Nikki.Amsterdam. We have suggested that the Nikki Lampion is a copy of the lampion sold by Nomenta Europe. This position gives an incomplete picture of the situation. The Haarlem District Court, in a preliminary judgment of 11 October 2017, ruled that there is too much uncertainty to be able to judge whether Nomenta owns the copyright in the lampion design.

We also commented negatively on the quality and safety of the Nikki lampion. Nikki Amsterdam started proceedings to prevent us from making such statement in the future. We have not succeeded in substantiating these statements with facts. As a result, there is no reason to doubt the safety and quality of the Nikki lampion. The judge of the District Court of Haarlem ruled that our statements were unlawful and ordered us to rectify these statements.

Sincerely,

Steven Slijper

6. Gedaagde te bevelen binnen drie (3) dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis een rectificatie te plaatsen op www.kooduu.com bestaande uit de volgende tekst, zonder eigen opmerkingen of aanvullingen:

RECTIFICATION Dear customer, We have provided you with information about the lampion marketed by Nikki.Amsterdam. We have suggested that the Nikki Lampion is a copy of the lampion sold by Nomenta Europe. This position gives an incomplete picture of the situation. The Haarlem District court, in a

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

9

preliminary judgment of 11 October 2017, ruled that there is too much uncertainty to be able to judge whether Nomenta owns the copyright in the lampion design.

We also commented negatively on the quality and safety of the Nikki lampion. Nikki Amsterdam started proceedings to prevent us from making such statement in the future. We have not succeeded in substantiating these statements with facts. As a result, there is no reason to doubt the safety and quality of the Nikki lampion. The judge of the District court of Haarlem ruled that our statements were unlawful and ordered us to rectify these statements. Sincerely, Steven Slijper.

gedurende een onafgebroken periode van 60 dagen na het in deze te wijzen vonnis:

7. Gedaagde te veroordelen, indien zij met nakoming van de onder 1 tot en met 6 gegeven bevelen in gebreke blijft, aan eiseres een dwangsom te betalen van €25.000,- (zegge: vijf en twintig duizend) per keer dat gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het gegeven verbod en/of gegeven bevel, alsmede een dwangsom van €2000,- (zegge: tweeduizend) voor iedere dag dat de overtreding respectievelijk niet-nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als gerekend, met een maximum van €500.000 (zegge: vijfhonderdduizend);
8. Gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding als bedoeld in art. 1019h Rv, te meerderen met de wettelijke rente van de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening,
9. Voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad specifiek ook ten aanzien van de proceskosten.

3.2. Nikki BV legt - samengevat en voor zover van belang - het volgende aan haar vordering ten grondslag.

De door Nomenta BV gedane mededelingen, zoals gedaan in het e-mailbericht van 5 juni 2018, de bijgesloten brief van 4 juni 2018 daarbij en in de sommatiebrieven van 15 juni 2018 en 26 juni 2018 (vgl. r.o. 2.13 - 2.16) alsmede de mededelingen die zijn gedaan tijdens de Tendence beurs, inhoudende dat Nomenta HK/BV en niet Nikki BV de geregistreerde rechten heeft op de speaker/lamp/wijnkoeler en dat de Lampion een kopie is, zijn onjuist en Nomenta BV weet dat. Nomenta BV dient zich te gedragen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 11 oktober 2017. Door dit na te laten en klanten van Nikki BV aan te schrijven en daarbij te wapperen met auteursrechten en/of modelrechten van Nomenta HK, handelt Nomenta BV onrechtmatig. Nikki BV lijdt hierdoor schade en zij zal nog meer schade lijden als het onrechtmatig handelen van Nomenta BV niet onmiddellijk wordt gestaakt.

Daarnaast heeft Nomenta BV (onder meer) op de Tendence beurs de volgende onrechtmatige uitlatingen gedaan over de Lampion, te weten:

- (i) dat Nomenta BV/HK en niet Nikki BV de geregistreerde rechten heeft op de Kooduu;
- (ii) dat de Lampion een kopie is;
- (iii) dat de Lampion gemaakt is van giftig plastic;
- (iv) dat de Lampion kan ontploffen vanwege de slechte kwaliteit van de elektra (dat zou in Frankrijk ook al gebeurd zijn);
- (v) dat het leren handvat schadelijk chroom bevat;
- (vi) dat gebruikers hun hand kunnen openhalen aan de te scherpe aluminium rand; en
- (vii) dat de Lampion niet op de markt mag worden gebracht vanwege het ontbreken van de certificaten.

Nikki BV beroept zich in dit kader tevens op artikel 6:194a aangezien de uitlatingen zijn te kwalificeren als oneerlijke handelspraktijken. Voorts zou ook sprake zijn van misleidende handelspraktijken in de zin van artikel 6:194 BW en artikel 6:193c BW.

Het niet voldoen aan de normen voor vergelijkende reclame en het maken van misleidende reclame leidt voorts tot merkinbreuk, aldus nog steeds Nikki BV.

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

10

3.3. Nomenta BV voert verweer.

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

4. De beoordeling

wapperverbod

4.1. Als uitgangspunt bij het gevorderde 'wapperverbod' heeft te gelden, dat deze vordering van Nikki BV in beginsel een beperking inhoudt van het in artikel 10 lid 1 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde grondrecht van Nomenta Nomenta BV op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van Nomenta BV over Nikki BV onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Het belang van Nomenta BV is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Het belang van Nikki BV is erin gelegen dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de beweringen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die beweringen worden gedaan.

4.2. De eerste vraag die ter beoordeling voorligt, is of voorshands aannemelijk is dat Nomenta BV, zoals Nikki BV stelt, zich bij de (sommatie)brieven van 4 juni 2018 (verzonden bij de e-mailberichten van 5 juni en 21 juni 2018 aan twee verschillende zakelijke klanten (wederverkopers) van de Lampion) en op 15 en 26 juni 2018 (aan XO DSGN, eveneens een zakelijke klant van Nikki BV) (vgl. r.o. 2.13 -2.16) heeft beroepen op intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo speaker/lamp/wijnkoeler, terwijl zij weet dat zij daarop niet de rechthebbende is of dat deze niet bestaan.

4.3. Een partij die op een bepaald (IE-) recht aanspraak meent te mogen maken handelt in beginsel niet onrechtmatig als hij daartoe waarschuwingen laat uitgaan, ook als die waarschuwingen aan afnemers van zijn concurrent worden gericht. Dit is alleen anders, indien de 'wapperende' partij niet te goeder trouw is, omdat zij weet of behoort te weten dat zij geen (geldig) recht bezit en/of geen sprake is van inbreuk. De rechthebbende handelt dan tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is, moet steeds worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval (vgl. Rb Den Haag, 17 juli 2012, LJN BX 4794).

4.4. In het onderhavige geval heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Nomenta HK aangaande de intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo speaker/lamp/wijnkoeler afgewezen, omdat er - kort gezegd - nog te veel onduidelijkheid was om vast te stellen wie de ontwerper is van de speaker/lamp/wijnkoeler. Beide partijen hadden daartoe in de kort geding procedure kennelijk valide standpunten ingenomen, maar om de juistheid daarvan te kunnen vaststellen was nader onderzoek nodig, voor welk nader onderzoek een procedure in kort geding zich niet leent. Anders dan Nikki BV meent is de

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

11

"stand tussen partijen" hiermee niet 1-0 voor Nikki BV maar ligt hiermee tussen partijen, waar het de intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp van de speaker/lamp/wijnkoeler betreft, in feite alles nog geheel open. De stand is in dat opzicht beter te kwalificeren als 0-0. De enkele afwijzing van haar inbreukvordering in het eerdere kort geding tussen partijen, maakt de handhaving van haar gestelde auteursrecht dan ook nog niet automatisch onrechtmatig.

Nomenta BV stelt bovendien dat Nomenta HK in de procedure in hoger beroep bewijsstukken heeft overgelegd waarmee zij niet alleen aantoonde dat zij de ontwerper is van de speaker/lamp/wijnkoeler maar ook dat de enige basis van het verweer van Nikki BV in de kort geding procedure in eerste aanleg, zijnde een verklaring van [REDACTED] van KIWA inhoudende dat hij de speaker/lamp/wijnkoeler zou hebben ontworpen, niet juist kan zijn omdat KIWA nog niet bestond in 2016 en dezelfde Ryan Leung nog tot maart 2017 in dienst was van Nomenta HK. Nikki BV heeft voor het feit dat KIWA destijds nog niet bestond mogelijk een plausibele verklaring gegeven, maar het is de voorzieningenrechter niet duidelijk geworden hoe zij verklaart dat Ryan Leung destijds (nog) in dienst was bij Nomenta HK en welke gevolgen dit volgens haar dient te hebben voor de intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter is onder die omstandigheid van oordeel dat er geen sprake is van auteursrechtenhandhaving door Nomenta BV tegen beter weten in. De brief van 4 juni 2018 is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook op dit punt niet onrechtmatig, voor zover Nomenta BV daarin verwijst naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 11 oktober 2017 en zij daarin daarnaast aangeeft dat en waarom zij vertrouwen heeft in de procedure daartegen in het hoger beroep. In dit licht zijn ook de uitlatingen als bedoeld in r.o. 3.2 onder (i) en (ii) niet onrechtmatig. Dat is echter anders voor wat betreft de laatste alinea van die brief van 4 juni 2018 alsmede de gelijkende alinea in de sommatiebrief van 15 juni 2018, waarin Nomenta BV stelt dat lampen van de fabrikant van de Lampion op grond van auteursrechtinbreuk reeds zijn verwijderd van de Guangzhou proligh beurs in China. Nomenta BV wekt met die mededeling naar het oordeel van de voorzieningenrechter een onterechte suggestie waarmee zij te ver gaat. Hoewel die mededeling wellicht strikt theoretisch genomen niet onjuist hoeft te zijn, suggereert deze passage in de wapper/sommatiebrief op een onrechtmatige wijze toch meer dan verantwoord is. De Lampion was namelijk onbetwist niet op die beurs aanwezig (en kan daar dus niet zijn verwijderd), terwijl ten onrechte wel de indruk wordt gewekt dat het specifiek (ook) deze Lampionnen zijn geweest, die wegens auteursrechtinbreuk in beslag zouden zijn genomen en zouden zijn verwijderd van de betreffende beurs. De voorzieningenrechter zal daarom alleen ten aanzien van deze (in zoverre onrechtmatig wapperende) onrechtmatige uitlating over de verwijdering van de Chinese beurs een verbod en een gebod tot rectificatie opleggen, zoals in het dictum te vermelden. Hierbij prevaleert het belang van Nikki BV, om niet door de uitlatingen van Nomenta BV te worden blootgesteld aan suggestieve verdachtmakingen, boven het recht op een vrije meningsuiting van Nomenta BV.

overige (gestelde) onrechtmatige uitlatingen van Nomenta BV over de Nikki BVLampion (r.o. 3.2 onder (iii) t/m (vii))

4.5. Nomenta BV heeft tegen de stellingen van Nikki BV op dit punt - kort samengevat - het volgende verweer gevoerd.

Nomenta BV ontkent de uitlatingen als bedoeld onder (iii) t/m (vii) te hebben gedaan. Zij heeft slechts vragen van klanten beantwoord. Nomenta BV werd er namelijk door een klant van Nikki BV op geattendeerd dat de Lampion geen CE markering heeft en dat deze klant de certificaten bij Nikki BV had opgevraagd maar niet had ontvangen. Over de CE markering kwamen veel vragen en Nomenta BV heeft op de vraag, wat het kan betekenen

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

12

als een CE markering ontbreekt, enkel "naar eer en geweten geantwoord". Het is overigens een feit dat de Lampion geen CE markering heeft, zodat Nikki BV zichzelf in de positie heeft gebracht dat daarover bij haar concurrent vragen kwamen. Nomenta BV erkent dat [REDACTED] van Nomenta BV, toen al die vragen over de CE markering en kwaliteit en veiligheid van de Lampion kwamen, [REDACTED] ervan op de hoogte heeft gesteld dat er in een winkel in Frankrijk brand was ontstaan door een Lampion. [REDACTED] heeft dit echter niet aan potentiële klanten verteld maar enkel aan een medewerker, [REDACTED]. Van dat gesprek met [REDACTED] hebben echter mogelijk wel enkele mensen kennis genomen, aldus Nomenta BV.

4.6. De rechtbank stelt vast dat Nomenta BV aan (potentiële) klanten van Nikki BV heeft beweerd, dat de Lampion geen CE markering en certificering heeft. Dit volgt uit haar eigen stellingen maar blijkt ook uit de door Nikki BV overgelegde producties genoemd in r.o. 2.18 en 2.19. Op wiens initiatief die beweringen zijn gedaan, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter minder relevant. Daarnaast blijkt uit de overgelegde producties dat Nomenta BV ook beweringen heeft gedaan over (in ieder geval) (mogelijk) giftige stoffen in de Lampion en ontploffingsgevaar van de Lampion.

Dat de ontbrekende CE certificering een feit zou zijn en dat de beweringen daarover dus waar zouden zijn, heeft Nomenta BV echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter, tegenover de gemotiveerde betwisting van Nikki BV (met testcertificaten), volstrekt onvoldoende onderbouwd. Het enkele overleggen van een foto van - naar de stelling van Nomenta BV - de onderzijde van een Lampion, zonder CE markering, is daartoe in ieder geval volstrekt onvoldoende. Voor de rechtbank is het niet te verifiëren of het op de betreffende foto inderdaad gaat om de onderzijde van een Lampion en daarmee staat bovendien nog steeds niet vast dat de CE certificering voor de Lampion ook daadwerkelijk ontbreekt. Nomenta BV had dit, alvorens zich hierover op enigerlei wijze uit te laten, eerst deugdelijk moeten laten vaststellen door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of onderzoeksbureau. Bij gebreke daarvan mag zij beschuldigingen, inhoudende dat de Lampion geen CE markering en certificering zou hebben, niet doen.

4.7. Bij die van stand van zaken is ook het doen van ongefundeerde - op het ontbreken van CE certificering - gebaseerde uitlatingen (zoals hierboven weergegeven onder (iii) t/m (vi)) onrechtmatig. De voorzieningenrechter acht het - eveneens op basis van de overgelegde verklaringen - zeer aannemelijk dat ook dergelijke uitlatingen wel degelijk zijn gedaan en zal ook het daartoe strekkende verbod daarom toewijzen. De gevorderde rectificatie zal worden toegewezen zoals hierna bepaald. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat, aangezien het om mondelinge uitlatingen gaat, het niet meer te achterhalen zal zijn aan wie de uitlatingen precies zijn gedaan. De rechtbank zal de vordering de vordering in 3.1 onder 4. daarom afwijzen en zal Nomenta BV ter zake deze uitlatingen slechts bevelen om een rectificatie te plaatsen op haar website.

Merkinbreuk

4.8. Nikki BV stelt dat Nomenta BV zich met haar uitlatingen over de Lampion niet houdt aan de regels voor vergelijkende reclame tussen merken in de zin van artikel 6:194a BW. Nomenta BV vergelijkt niet op een objectieve manier (artikel 6:194a lid 2 sub c BW), schaadt de goede naam van Nikki BV (6:194a lid 2 sub e BW) en zet Nikki BV als een imitatie neer (artikel 6:194a lid 2 sub h BW). De uitlatingen door Nomenta BV zouden daarnaast misleidend zijn en een oneerlijke handelspraktijk vormen in de zin van artikel 6:193c lid 1 (specifiek sub a - ongeschikt voor gebruik en sub f - t.a.v. IE rechten) BW. Dit gebruik van de merknaam 'NIKKI.AMSTERDAM' terwijl niet aan de voorwaarden voor

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

13

vergelijkende reclame wordt voldaan, levert merkinbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en subsidiair artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, aldus nog steeds Nikki BV.

4.9. Nomenta BV voert – samengevat en voor zover relevant – het volgende verweer. Artikel 6:194 BW ziet op uitlatingen omtrent de eigen goederen of diensten, dus uitlatingen die Nomenta BV over de Kooduu doet. Nikki BV klaagt echter over beweerdelijke uitlatingen over de Lampion zodat de regeling van artikel 6:194 BW niet van toepassing is. De regeling in artikel 6:193c BW is niet van toepassing tussen ondernemingen en een concurrent, zodat Nikki BV zich daarop ook niet kan beroepen. Van (ongeoorloofde) vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW is voorts geen sprake. De stelling dat (in verband hiermee) sprake zou zijn van merkinbreuk is onbegrijpelijk en door Nikki BV ook niet echt uitgewerkt in de dagvaarding.

4.10. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.

4.11. Artikel 6:194 BW is hier niet van toepassing nu het Nikki BV niet gaat om uitlatingen die door Nomenta BV zijn gedaan over haar eigen goederen en diensten.

4.12. Voor de artikelen 6:193a-j BW geldt dat deze uitsluitend hebben betrekking op business-to-consumer (hierna: B2C) communicatie. In de Nederlandse wet is niet expliciet de mogelijkheid opgenomen dat concurrenten de betreffende bepalingen jegens elkaar kunnen inroepen. Voornoemde bepalingen zijn echter een uitwerking van de Richtlijn nr. 2005/29/EG (hierna: Richtlijn) en in de Richtlijn staat expliciet benoemd dat ook concurrenten moeten worden beschermd tegen oneerlijke B2C handelspraktijken. Nu uit de wetsgeschiedenis niet is gebleken dat de nationale wetgever een expliciete keuze heeft gemaakt om op dit punt af te wijken van de Richtlijn, is richtlijnconforme uitleg het uitgangspunt. Gelet op hetgeen in de Richtlijn is opgenomen, moet daarom naar het oordeel van de voorzieningenrechter aangenomen worden dat Nikki BV wel een beroep kan doen op de artikelen 6:193a-j BW.

Op grond van voornoemde bepalingen handelt een handelaar onrechtmatig jegens een consument indien hij een handeling verricht die oneerlijk is, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen die hij anders niet had genomen. Mededelingen die uitsluitend afbrekend zijn ten aanzien van producten of diensten van een concurrent, vormen geen (oneerlijke) handelspraktijk in voornoemde betekenis, omdat zij de economische belangen van consumenten hoogstens onrechtstreeks schaden, en als zodanig geen rechtstreeks verband houden met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten. Het gaat in de onderhavige situatie om mededelingen die, voor zover de voorzieningenrechter is gebleken, enkel zijn gedaan door Nomenta BV aan andere handelaren/mogelijke wederverkopers van de Lampion dan wel de Asserbo /Kooduu speaker/lamp/wijnkoeler en niet rechtstreeks aan consumenten. Nikki BV heeft niet, althans onvoldoende gesteld of onderbouwd hoe die mededelingen rechtstreeks van invloed zouden kunnen zijn op besluiten van consumenten ten aanzien van de speaker/lamp/wijnkoeler. In ieder geval is door Nikki BV niet gesteld of gebleken is dat sprake is van oneerlijke B2C handelspraktijken. Artikel 6:193c BW mist aldus toepassing.

4.13. De uitlatingen van Nomenta BV kunnen echter wel worden beschouwd als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Daaronder wordt volgens het eerste lid van dit artikel verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

14

4.14. Nikki BV beroept zich in dit kader (onder meer) op artikel 6:194a lid 2 sub e BW. Afbrekende mededelingen over de producten of diensten van een concurrent vallen binnen het toepassingsgebied van deze bepaling, ook als daarbij niet uitdrukkelijk een vergelijking wordt gemaakt met de eigen producten of diensten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan, gezien hetgeen in het voorgaande is overwogen (r.o. 4.6 en 4.7) sprake. Nikki BV heeft voldoende aan haar stelplicht voldaan dat de uitlatingen van Nomenta BV denigrerend zijn ten opzichte van Nikki BV in de zin van deze bepaling. Nikki BV heeft tevens voldoende onderbouwd dat uitlatingen van Nomenta BV de goede naam aantasten van en/of kleinerend zijn over haar producten. Dat blijkt ook wel uit de overgelegde producties. Uit artikel 6:195 BW volgt dat Nomenta BV moet bewijzen, althans in kort geding aannemelijk dient te maken, dat de uitlatingen juist, volledig of anderszins geoorloofd zijn. Dat heeft Nomenta BV allerm minst gedaan; de uitlatingen zijn immers ongefundeerd aangezien deze (vooral) zijn gebaseerd op de stelling dat een CE-certificering ontbreekt, terwijl de juistheid van die stelling niet aannemelijk is geworden (r.o. 4.6). De slotsom is dat de uitlatingen van Nomenta BV voorshands dan ook (eveneens) als niet geoorloofd zijn aan te merken op grond van (meer specifiek) artikel 6:194a BW.

4.15. Nikki BV heeft zich in het kader van haar stelling dat sprake is van merkinbreuk, nu sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub a (gebruik voor identieke waren in het economisch verkeer) en sub d BVIE (ander gebruik). Van gebruik van het merk NIKKI.AMSTERDAM voor identieke waren in het economisch verkeer is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Nikki BV heeft haar stelling dat hiervan sprake is overigens ook niet nader onderbouwd. Wel kan, nu voorshands kan worden vastgesteld dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, hetzelfde worden vastgesteld ten aanzien van de stelling dat sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE, te weten gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De voorzieningenrechter zal de vordering van Nikki BV gegrond om merkinbreuk daarom toewijzen.

4.16. Aan het voorgaande doet niet af dat Nomenta BV, zoals zij als verweer aanvoert, er niet van op de hoogte was dat 'NIKKI.AMSTERDAM' een geregistreerd merk is en ook niet dat Nikki voor de speaker/lamp/wijnkoeler de naam de Lampion gebruikt. Nomenta BV heeft immers in het kader van haar onrechtmatige uitlatingen over de Lampion nu juist (ook) de merknaam 'NIKKI.AMSTERDAM' gebruikt. Aan de stelling van Nomenta BV, dat zij nooit zou zijn gesommeerd de beweerdelijke inbreuk te staken en dus ter zake 'koud' zou zijn gedagvaard, gaat de rechtbank voorbij. Nomenta BV heeft niet betwist dat zij door Nikki BV wel is aangeschreven om de onrechtmatige uitlatingen over de Nikki Lampion te staken. Dat haar advocaat in dat kader heeft aangeboden dat Nomenta BV de uitlatingen in r.o. 3.2. onder (iii) t/m (vii) niet meer zou doen, maakt niet dat Nikki BV in dit opzicht geen belang meer had bij onderhavige kort geding. Gegeven de vastgestelde inbreuk, bestaat er immers een reële dreiging op herhaling, nu Nomenta BV niet een met een boete versterkte onthoudingsverklaring heeft afgelegd.

4.17. Nikki BV heeft tevens een grensoverschrijdend verbod gevorderd voor België, Duitsland en Frankrijk. Zij heeft daartoe legal opinions overgelegd ten bewijze dat de gewraakte handelwijze van Nomenta BV ook in die landen onrechtmatig is. Nu het hier gaat om regelgeving die gebaseerd is op EU richtlijnen verbaast dat ook niet. Verweer op het grensoverschrijdende karakter van de vorderingen is niet gevoerd. Bij deze stand van zaken ziet ook de voorzieningenrechter daar geen bezwaar tegen.

Dwangsommen

C/15/276286 / KG ZA 18-532

5 september 2018

15

4.18. Er bestaat aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen en te maximeren.

Proceskosten

4.19. Nomenta BV zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Nikki BV vordert een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe specificaties van in totaal € 21.599,06 aan proceskosten (exclusief griffierecht) ingediend.

4.20. De rechtbank heeft tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten (HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477). Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing.

4.21. De rechtbank constateert dat de vorderingen, al dan niet rechtstreeks/eveneens, volledig verband houdt met de handhaving van IE-rechten. De volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv is ook van toepassing op procedures waarin een wapperverbod wordt gevorderd op de grond dat er geen inbreuk wordt gemaakt. Dat pleegt door de rechter te worden gezien als een vooruitgeschoven inbreukverweer (Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443 (X/De ThuisKopie) en Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902, IER 2013/35, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (Danisco/Novozymes). Daarnaast geldt dat de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is, bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, zodat ook op dat punt alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Nikki BV en daarmee voor vergoeding op grond van artikel 1019h in aanmerking komen (vergelijk HR 22 juni 2012, NJ 2012, 397).

4.22. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak een normale zaak betreft in de zin van de Indicatie tarieven in IE-zaken 2017, zodat een bedrag van maximaal € 15.000,00 als redelijk en evenredig heeft te gelden. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om van de in de Indicatie tarieven weergegeven uitgangspunten af te wijken.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Nomenta BV om zich na betekening van dit vonnis te onthouden van het (laten) doen van uitlatingen in of vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk aan derden, die inhouden, die inhouden:

- dat de Lampion van Nikki BV gemaakt is van giftig plastic;
- dat de Lampion van Nikki BV ontploft vanwege de slechte kwaliteit;
- dat het leren handvat schadelijk chroom bevat;
- dat gebruikers hun hand openhalen aan de te scherpe aluminium rand;
- dat de Lampion van Nikki BV niet op de markt mag worden gebracht vanwege het ontbreken van de daarvoor vereiste certificaten.

5.2. gebiedt Nomenta BV de inbreuk op de merkrechten van Nikki BV in de Benelux, Duitsland en Frankrijk te staken en gestaakt te houden;

C/15/276286 / KG ZA 18-532
5 september 2018

5.3. beveelt Nomenta BV om binnen drie werkdagen na dit vonnis aan de advocaat van Nikki BV mr. M. Verwoert te Amsterdam, schriftelijk opgave te doen van naam en adres inclusief e-mailadres van een ieder in de Benelux, Duitsland en Frankrijk aan wie zij een kopie van de wapperbrief van 4 juni 2018 heeft toegezonden;

5.4. beveelt Nomenta BV binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de derden aan wie zij een kopie van de wapperbrief van 4 juni 2018 heeft verzonden, de volgende rectificatie te sturen per e-mail, in de vorm van een pdf briefpapier van Nomenta BV, met bcc aan marga.verwoert@leeway.nl en in het onderwerp alleen het woord "RECTIFICATION regarding Nikki Lampion", ondertekent door Slijper, met daarin de volgende tekst, zonder toevoeging van eigen opmerkingen of aanvullingen:

We have provided you with information about the Lampion marketed by Nikki.Amsterdam. We have incorrectly suggested that at the Guangzhou proligh and sound fair that was held on May 9-12, 2018 the lamp/speaker/winecoolers of the manufacturer of Nikki.Amsterdam were removed from the fair because of the copyrights of NOMENTA on the design of the lamp/speaker/winecooler.

5.5. Beveelt Nomenta BV binnen drie dagen na betekening van dit vonnis en vervolgens gedurende een onafgebroken periode van 60 dagen een rectificatie te plaatsen op www.kooduu.com bestaande uit de volgende tekst, zonder eigen opmerkingen en aanvullingen:

"RECTIFICATION. Dear customer. We have commented negatively on the quality and safety of the Nikki Lampion. Nikki.Amsterdam started proceedings to prevent us from making such statements in the future. We have not succeeded in substantiating these statements about the quality and the safety with facts. The Court of Noord-Holland ruled that our statements were unlawful and ordered us to rectify these statements. Sincerely, Steven Slijper.

5.6. bepaalt dat Nomenta BV voor ieder dag dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het in 5.1 tot en met 5.5 bepaalde, aan Nikki BV een dwangsom verbeurt van € 2.500,00 tot een maximum van € 50.000,00

5.7. veroordeelt Nomenta BV in de proceskosten aan de zijde van Nikki BV begroot op € 15.707,00 (€ 15.000,00 + € 626,00 aan griffierecht + € 81,00 aan kosten dagvaarding);

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het door Nikki BV meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A.H. Stam op 5 september 2018.

VOOR FOTOKOPIE CONFORM
AFGEGEVEN
de griffier

