

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/565184 / KG ZA 18-1324

Vonnis in kort geding van 3 januari 2019

in de zaak van

EDELMAN B.V.,
te Reeuwijk,
eiseres,
advocaat mr. S. Kleerebezem te Lelystad,

tegen

CASA NEDERLAND B.V.,
te Breda,
gedaagde,
advocaat mr. N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna Edelman en Casa genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 december 2018
- de op 18 december 2018 bij de rechtbank ingekomen producties 1 tot en met 25 zijdens Edelman
- de op 19 december 2018 bij de rechtbank ingekomen producties 1 tot en met 8 zijdens Casa
- de op 20 december 2018 bij de rechtbank ingekomen producties 26 tot en met 28 zijdens Edelman
- de mondelinge behandeling van 20 december 2018
- de pleitnota van Edelman
- de pleitnota van Casa.

1.2. Casa heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen overlegging van de producties 26 tot en met 28 door Edelman op de ochtend van het kort geding. Na een schorsing zodat Casa die producties kon bekijken, heeft de voorzieningenrechter beslist dat het bezwaar niet slaagt omdat Casa niet in haar verdediging is geschaad door de late indiening van deze producties, die weer een reactie vormen op producties die Casa daags voor de zitting in het geding heeft gebracht.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Edelman exploiteert een groothandel in artikelen die zijn bestemd voor decoratie binnens- en buitenshuis.

2.2. Casa exploiteert een winkelketen in Nederland met interieur- en decoratieproducten voor huis en tuin.

2.3. Edelman is houdster van de hieronder opgesomde en afgebeelde Gemeenschapsmodelrechten, aangevraagd en geregistreerd op 6 april 2017 met als productindicatie 'Lampen, Plafondverlichtingsarmaturen, Lichtbronnen, al dan niet elektrisch, Staande lampen, Wandverlichtingsarmaturen' (hierna samen ook: 'de Edelman-modellen'):

2.3.1. met registratienummer 003844174-0002 (hierna ook: het Edelman ster-model).



2.3.2. met registratienummer 003844174-0003 (hierna ook: het Edelman kerstboom-model).



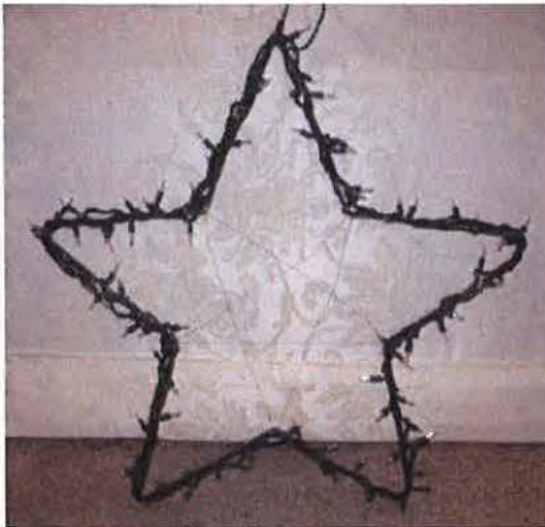
2.4. Edelman heeft de Edelman-modellen zelf op 1 december 2016 voor het eerst openbaar gemaakt.

2.5. In een schriftelijke verklaring van 17 december 2018 schrijft de ontwerper van Edelman, [REDACTED] K [REDACTED] (hierna: K [REDACTED]):

Productmanager [REDACTED] P [REDACTED] heeft mij gevraagd lighting supportive frames te ontwikkelen tbv de kerstcollectie Winter 2017.
Hij had een zwart metalen ster in zijn bezit van Hagebau.

2.6. Tot het vormgevingserfgoed behoorden op 6 april 2017 onder ander de volgende modellen van stervormige verlichting:

2.6.1.



2.6.2.



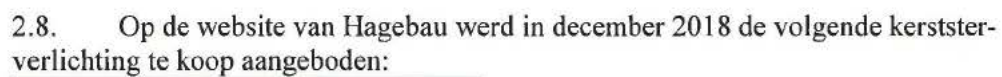
2.6.3.



2.6.4.



2.7. Casa heeft het hierna afgebeelde overzicht overgelegd van het vormgevingserfgoed van stervormige verlichting op 6 april 2017 (waarbij het vormgevingserfgoed op die datum bestond uit de producten afgebeeld links van en boven de zwarte lijn die begint op de tijdlijn op 1 december 2016, aangevuld met de modellen van Lights4Fun, Alibaba en Lobbes. Het model van La Redoute en de modellen afgebeeld rechts daarvan en onder de horizontale streep zijn van na 6 april 2017):



2.9. Tot het vormgevingserfgoed behoorden op 6 april 2017 onder ander de volgende modellen van kerstboom-vormige verlichting:

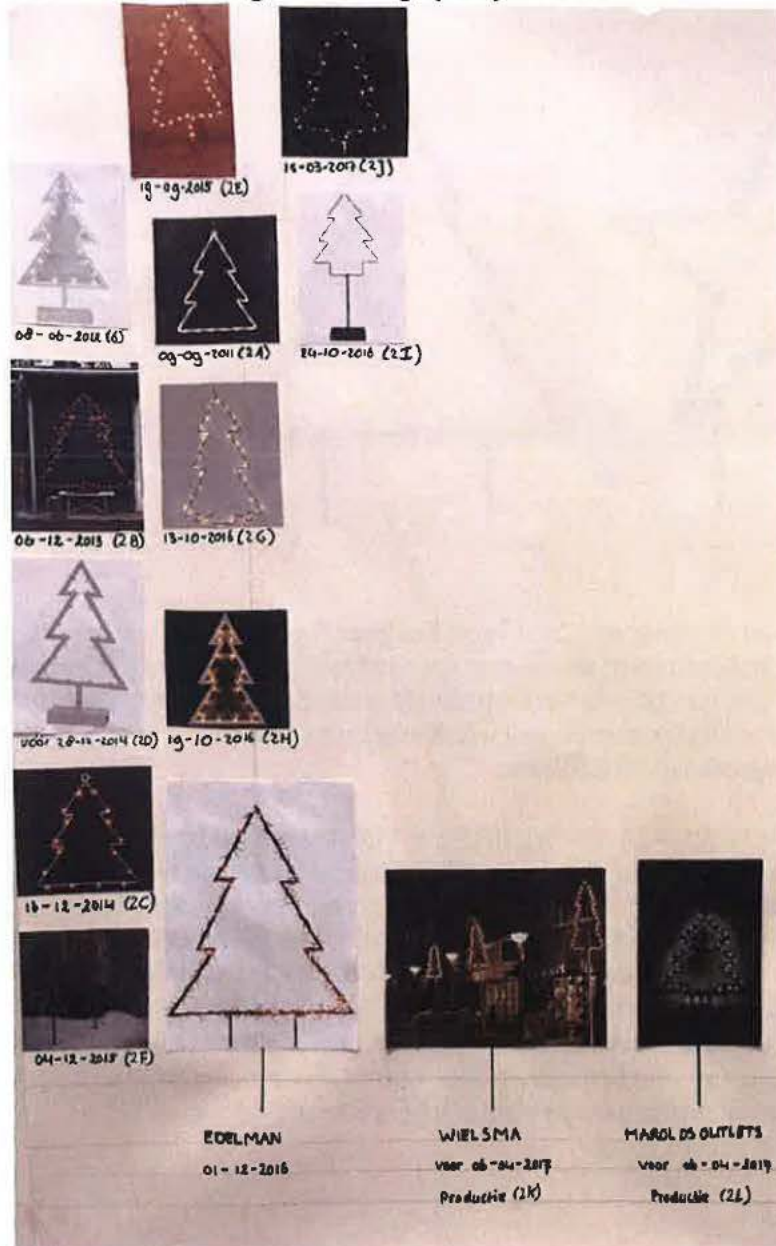
2.9.1.



2.9.2.



2.10. Casa heeft het hierna afgebeelde overzicht overgelegd van het vormgevingserfgoed van kerstboomvormige verlichting op 6 april 2017:



2.11. In het najaar van 2018 heeft Edelman geconstateerd dat Casa de hierna afgebeelde kerstversiering in haar winkels aanbiedt (hierna: de Casa-producten en afzonderlijk het Casa ster-product en het Casa kerstboom-product):



2.12. Bij brief van 24 september 2018 heeft Edelman Casa International NV, een vennootschap naar Belgisch recht uit het concern van Casa (hierna: Casa International) gesommeerd om – kort gezegd – de verkoop van de onder 2.11 afgebeelde producten te staken onder meer omdat hiermee inbreuk wordt gemaakt op de Gemeenschapsmodelrechten van Edelman.

2.13. Bij dagvaarding van 28 oktober 2018 heeft Edelman Casa International gedagvaard voor een procedure in kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Bij vonnis van 12 december 2018 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de vorderingen van Edelman voor zover die waren gebaseerd op het auteursrecht en een onrechtmatige daad, afgewezen. Voor zover de vorderingen waren gebaseerd op de in 2.3 beschreven Gemeenschapsmodelrechten, heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter zich onbevoegd verklaard en de zaak in de stand waarin die zich bevond verwezen naar (de voorzieningenrechter van) de Rechtbank Den Haag. Edelman heeft Casa International niet opgeroepen te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter in Den Haag.

3. Het geschil

3.1. Edelman vordert - samengevat - Casa te veroordelen, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- a. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de modelrechten van Edelman te staken en gestaakt te houden;
- b. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van alle publicitaire uitingen met betrekking tot de onder 2.11 afgebeelde producten, de aantallen die Casa van die producten heeft geproduceerd, verspreid, verkocht en in voorraad houdt, de brutowinst die met de verkoop hiervan is behaald, alsmede de naam en het adres van de producent;

c. een en ander op straffe van dwangsommen, met bepaling van de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden en met veroordeling van Casa in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv¹ en in de nakosten.

3.2. Edelman stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat haar werkneemster Kant de Edelman-modellen in 2016 heeft ontworpen. De Edelman-modellen zijn nieuw en ze hebben een eigen karakter. Op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening² (GModVo) heeft Edelman het recht deze modellen exclusief in de handel te brengen. Casa biedt in de Casa-winkels in Nederland de in 2.11 beschreven producten te koop aan. Het zijn vrijwel identieke kopieën van de Edelman-modellen. Casa maakt daarmee inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Edelman. Voor de gemiddelde gebruiker zijn de kopieën niet of nauwelijks te onderscheiden van de Edelman-modellen. Zo is de kleur en het materiaal hetzelfde en is gebruik gemaakt van hetzelfde type “snake lights” lichtsnoer. Het verschil in afmetingen is verwaarloosbaar.

Edelman heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen omdat sprake is van een voortdurende inbreuk op haar Gemeenschapsmodelrechten en omdat de periode december/januari de belangrijkste periode is voor de verkoop van kerstverlichting voor kerst 2019, in het groothandelskanaal waarop zij zich richt. Door de inbreuk die door Casa wordt gemaakt, zijn andere retailers niet meer geïnteresseerd in de Edelman-modellen.

3.3. Casa voert gemotiveerd verweer. Casa bestrijdt dat Edelman een (super) spoedeisend belang heeft bij een (mondeling) vonnis nog voor de kerstdagen. Retailers nemen gewoonlijk pas in januari of februari inkoopbeslissingen voor hun volgende kerstcollectie. Zij betwist ook dat de kenmerkende eigenschappen van de Edelman-modellen voldoende duidelijk kenbaar zijn uit de modelregistraties en dat de Edelman-modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Voorts wijst Casa er op dat kenmerkende delen van die modellen technisch bepaald zijn.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Casa in Nederland, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Edelman jegens Casa op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 en artikel 82 lid 1 GModVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

spoedeisendheid

4.2. Casa heeft niet bestreden dat zij de Casa-producten nog steeds te koop aanbiedt in haar winkels. Daarmee is een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen in beginsel gegeven. Casa's betwisting van de spoedeisendheid had met name betrekking op de vraag of er een zodanige spoedeisendheid aanwezig was, dat een onmiddellijke uitspraak vereist zou zijn op 20 december 2018. Nu de gronden voor de

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

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

spoedeisendheid die Edelman aanvoerde een onmiddellijke uitspraak niet nodig maakten en vonnis op twee weken is bepaald, kan aan dat verweer voorbij worden gegaan.

geldigheid Gemeenschapsmodelrechten op de Edelman-modellen?

4.3. In dit kader stelt de voorzieningenrechter voorop dat op grond van artikel 4 lid 1 GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt gelet op artikel 5 lid 1 aanhef en onder b GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Ingevolge artikel 6 GModVo wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.³ De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁴

4.4. Ten aanzien van het Edelman ster-model overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Voorshands is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het Edelman ster-model niet nieuw was op 6 april 2017. Casa wijst op de (in 2.5 weergegeven) verklaring van K■ dat zij gebruik heeft gemaakt van een stervormig frame van Hagebau bij het ontwikkelen van het Edelman ster-model dat op 1 december 2016 openbaar is gemaakt. Dat die stervorm destijds ook al was voorzien van lichtjes blijkt echter nergens uit. Dat Hagebau op dit moment een ster-model aanbiedt dat voorzien is van lichtjes, zoals weergegeven in 2.8, vormt daarvoor onvoldoende aanwijzing. Naar voorlopig oordeel is het Edelman ster-model nieuw ten opzichte van een sterframe zonder lampjes.

4.5. Voorshands oordelend voldoet het Edelman ster-model echter niet aan het vereiste eigen karakter. Zoals Casa terecht betoogt, dient bij de beoordeling tot uitgangspunt de modelregistratie, niet de kenmerken van het product van Edelman waarop de registratie is gebaseerd. De kenmerken van dat product kunnen derhalve niet meewegen bij de beoordeling, voor zover zij niet uit de registratie blijken. Dat het frame is gemaakt van rechthoekige tubes die zijn vervaardigd uit metaal, valt niet op te maken uit de modelregistratie. Evenmin is daaruit duidelijk dat de lampjes vastzitten aan een snoer dat om het frame is gedraaid. Edelman heeft dat alles ook niet vermeld in een optioneel op te nemen omschrijving. Daarnaast betreft de voorzieningenrechter bij de beoordeling niet als verschillenmerk met het vormgevingserfgoed dat de Edelman modellen potentieel hebben, nu dat kenmerk een technische functie heeft: daarmee kan het model rechtop in de grond worden gezet.

4.6. De hierboven in 4.3 beschreven geïnformeerde gebruiker zal het stervormige frame van het Edelman ster-model beschouwen als een enigszins steviger model sterframe dan de draadframes die in het vormgevingserfgoed bekend waren, bijvoorbeeld uit 2.6.1 en 2.6.3. Het in de registratie weergegeven stevige frame is voorzien van kleine lampjes die aan alle

³ HvJEU 19 juni 2014, C-345/13 (Karen Millen), r.o. 23 t/m 25 en 35

⁴ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 55

kanten van het frame enigszins onordelijk van dat frame afstaan, waardoor een 'wolk' van lichtpunten ontstaat. Sterverlichting met dat laatste kenmerk kende de geïnformeerde gebruiker al uit de in 2.6.1 en 2.6.4 weergegeven sterren, waarvan de laatste eveneens is voorzien van poten om de ster in de grond te kunnen steken. Ten opzichte van deze sterren verschilt het Edelman ster-model daarin, dat het een dikker frame met wat scherpere punten heeft. Ook is de verlichting netter rondom het frame aangebracht dan bij de in 2.6.4 afgebeelde sterren. Dat maakt het Edelman ster-model weliswaar nieuw ten opzichte van de in 2.6.1 en 2.6.4 weergegeven sterren, maar die verschillen zijn onvoldoende om het Edelman ster-model ook een eigen karakter te geven. Daarvoor wijkt de totaalindruk voor de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel onvoldoende af. Het Gemeenschapsmodellenrecht vereist immers niet alleen nieuwheid, maar daarnaast als zelfstandige eis ook een eigen karakter. Dat laatste criterium kan derhalve niet zo eng worden uitgelegd⁵, dat daaraan al is voldaan als er sprake is van enkele ondergeschikte verschillen met het vormgevingserfgoed. Naar voorlopig oordeel zal het Edelman ster-model in een nietigheidsprocedure nietig worden bevonden vanwege gebrek aan een eigen karakter.

4.7. Ten aanzien van het Edelman kerstboom-model overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Voorshands oordelend is dat model nieuw en heeft het een eigen karakter ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Ten opzichte van de in 2.9.1 weergegeven kerstboom wijkt de totaalindruk van het Edelman kerstboom-model voor de geïnformeerde gebruiker voldoende af, doordat de verlichting in eerstgenoemde boom alleen aan de binnenkant van het frame op regelmatige afstand is geplaatst en bij het Edelman kerstboom-model enigszins onordelijk aan alle kanten van het frame zit en daardoor geen strakke lijn van lichtpunten vormt maar de hiervoor al genoemde 'wolk' van lichtpunten. Ten opzichte van een model zoals weergegeven in 2.9.2 wijkt de totaalindruk voor de geïnformeerde gebruiker voldoende af omdat de vorm van het frame beduidend steviger/dikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Het overige vormgevingserfgoed staat net zo ver of verder af van het Edelman kerstboom-model, zodat ook die modellen niet afdoen aan het eigen karakter van het Edelman kerstboom-model.

4.8. De voorzieningenrechter volgt Casa niet in haar verweer dat het Edelman kerstboom-model nietig is op grond van artikel 25 lid 1 onder a GModVo. Dat artikel bepaalt dat een modelregistratie nietig is indien die niet voldoet aan de omschrijving van artikel 3 onder a GModVo. Artikel 3 onder a GModVo bepaalt dat onder een model wordt verstaan: 'de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan'. Zoals hiervoor al overwogen bij de bespreking van het Edelman ster-model, blijken kenmerken als de vierkante metalen buisvorm van het frame niet uit de registratie, zodat die aspecten niet bij een beoordeling van het model meegewogen kunnen worden, maar de in 2.3 weergegeven afbeeldingen zijn voldoende duidelijk om te voldoen aan het vereiste van een registratie van een voortbrengsel waarvan de kenmerken zoals de omtrek, vorm en versiering voldoende duidelijk zijn weergegeven. Van nietigheid als bedoeld in artikel 25 lid 1 onder a GModVo is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake.

⁵ Vgl. David Stone, European Union Design Law, nr. 11.45

maakt het Casa kerstboom-product inbreuk?

4.9. Casa betwist niet dat het Casa kerstboom-product een zelfde totaalindruk geeft als het Edelman kerstboom-model. Gelet op de geldigheid van dat model, is voorshands derhalve sprake van inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Edelman door het verhandelen van het Casa kerstboom-product in de Casa winkels.

vorderingen/proceskosten

4.10. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Edelman, voor zover gegrond op het Edelman ster-model, afgewezen worden.

4.11. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Edelman kerstboom-model is toewijsbaar. Ter voorkoming van executiegeschillen zal het verbod ingaan twee werkdagen na betekening van dit vonnis.

4.12. Edelman heeft onvoldoende onderbouwd welk spoedeisend belang zij heeft bij opgave van alle publicitaire uitingen die Casa met betrekking tot het Casa kerstboom-product heeft gedaan. Dat geldt ook voor de gevorderde opgave van de aantallen die Casa van die producten heeft geproduceerd, verspreid, verkocht en in voorraad houdt en de brutowinst die met de verkoop hiervan is behaald. In zoverre wordt de opgave vordering derhalve afgewezen. Edelman heeft wel recht op een spoedeisend belang bij opgave van de naam en het adres van de producent van het Casa kerstboom-product. In zoverre wordt de opgave vordering toegewezen. De vordering tot accordering van de opgave door een accountant is niet toewijsbaar, omdat toewijzing daarvan tot executieproblemen kan leiden⁶.

4.13. Aan de toe te wijzen vorderingen zal een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd, met dien verstande dat die wordt gemaximeerd.

4.14. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

4.15. Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de voorzieningenrechter de kosten compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Casa binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het in 2.3.2 beschreven Edelman kerstboom-model in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden,

5.2. gebiedt Casa binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Edelman te doen toekomen een correct, compleet, schriftelijk en met bewijsstukken onderbouwd overzicht van de naam en het adres van de producent(en) van het Casa kerstboom-product,

⁶ Vgl. Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, r.o. 4.43

-
- 5.3. bepaalt dat Casa een dwangsom verbeurt van € 1.000,-- per dag dat zij in gebreke blijft met de nakoming van een van de in 5.1 en 5.2 gegeven geboden, met een maximum van € 100.000,--,
- 5.4. stelt de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
- 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2019.

Huislijndelen-Smh



Voor grosse/afschrift

- 3 JAN 2019

De griffier,

Huislijndelen-Smh