IN NAAM VAN DE KONING

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/587314 / KG ZA 20-79

Vonnis in kort geding van 21 augustus 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
GARTNERIET LUNDAGER AS,
te Odense (Denemarken),
2. **O[redacted]LUNDAGER,**
te Odense (Denemarken),
3. **O[redacted] LUNDAGER,**
te Odense (Denemarken),
eisers,
advocaat mr. J.A. Schaap te Amsterdam,

tegen

1. OVATA B.V.,
te Bleiswijk,
2. **IMPORT COMPANY B.V.,**
te Waddinxveen,
gedaagden,
advocaat mr. P. van Boxtel te 's-Hertogenbosch.

- Eisers zullen hierna afzonderlijk Gartneriet, O[redacted] en O[redacted] worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als Gartneriet c.s. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als Ovata en IC en gezamenlijk Ovata c.s. genoemd worden. Voor Gartneriet c.s. is behalve de advocaat voornoemd, ook mr. P. de Leeuwe, advocaat te Amsterdam, opgetreden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 31 januari 2020, met producties EP01 t/m EP14;
- de akte overlegging producties van Ovata c.s. met producties GP01 t/m GP08;
- de akte houdende aanvullende producties van Gartneriet c.s. met producties EP15 t/m EP17;
- de conclusie van antwoord van 9 juni 2020, met productie GP09;
- de conclusie van repliek van 16 juni 2020, met producties EP18 t/m EP22;
- de conclusie van dupliek van 23 juni 2020, met producties GP10 en GP11;
- het emailbericht van Ovata c.s. van 23 juli 2020, met productie GP12 (aanvullend proceskostenoverzicht);

- het emailbericht van Gartneriet c.s. van 23 juli 2020, met het aanvullende proceskostenoverzicht;
- De mondelinge behandeling was aanvankelijk gepland op 27 maart 2020 maar door de uitbraak van het COVID-19 virus en de sluiting van de gerechtsgebouwen heeft die zitting geen doorgang kunnen vinden. De voorzieningenrechter heeft toen bepaald dat de procedure schriftelijk zou worden voortgezet. Op 24 juli 2020 heeft een digitale mondelinge behandeling via een skype-verbinding met participatie van partijen en hun advocaten plaatsgevonden. Die behandeling had tot doel het stellen van vragen aan partijen door de voorzieningenrechter en het beproeven van een schikking.

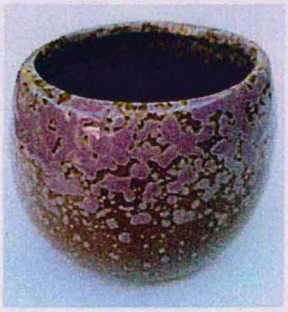
1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. O[redacted] is eigenaar van het door hem in 1985 opgerichte bedrijf Gartneriet. O[redacted] is de vrouw van O[redacted]. Zij is ontwerpster en doet de marketing voor Gartneriet. Samen runnen zij Gartneriet. Ook de zoon van O[redacted] en O[redacted], O[redacted] is als ontwerper bij Gartneriet werkzaam.

2.2. Gartneriet is een groothandel die zich bezighoudt met de ontwikkeling en verkoop van (met name exotische) succulenten (vetplanten), planten (zoals groene planten, bloemplanten en cactussen) en daarbij behorende potten. Gartneriet maakt voor de verkoop van haar producten gebruik van de websites www.lundagershop.com en www.floriday.nl (voorheen: www.floraexchange.nl). Deze laatste website biedt de in deze branche actieve marktdeelnemers – waaronder Ovata c.s. – een platform om hun producten aan te bieden.

2.3. Gartneriet c.s. heeft in november 2017 plantenpotjes op de markt gebracht, die hierna worden aangeduid als: de Lundager Pot. De Lungager Pot is ontworpen door O[redacted] en O[redacted] Gartneriet c.s. biedt de Lundager Pot in drie kleurstellingen aan, te weten in blauw, roze en groen zoals hieronder afgebeeld.



2.4. Op 18 januari 2018 is de Lundager Pot, op naam van O[redacted], als Gemeenschapsmodel geregistreerd onder nummer 004670321-0005 in de Locarno klasse 11.02 voor sierschalen, keramiek, geverfd porselein (decoratie), aardewerk (artware). Dit model zal hierna worden aangeduid als: het Lundager Model. Bij de registratie van het Lundager Model is O[redacted] als ontwerper vermeld. De volgende afbeeldingen maken onderdeel uit van de modelregistratie:

2.5. Ovata is blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel een handelskwekerij in potplanten met name op het gebied van succulenten. Zij houdt zich bezig met de teelt van potplanten onder glas.

2.6. IC is blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel een groothandel en tevens im- en exporteur van huishoudelijke gebruiksgoederen, decoratieartikelen, kantoorartikelen en gerelateerde producten.

2.7. Ovata koopt de door haar aangeboden potten (hierna aangeduid als: de Porto Pot) in bij IC. Enkele afbeeldingen van de Porto pot zoals die (onder meer via websites, folders en op de stand tijdens de in 2.8 te noemen Trade Fair Aalsmeer) door Ovata worden aangeboden, worden hieronder weergegeven.

2.8. Van 6 tot en met 8 november 2019 vond de Trade Fair Aalsmeer plaats, waar zowel Gartneriet c.s. als Ovata waren vertegenwoordigd.

2.9. Tijdens het opzetten van de stands op de Trade Fair Aalsmeer op 5 november 2019 constateerde O[redacted] dat Ovata op haar stand drie potten aanbood die (vrijwel) identiek waren aan de Lundager Pot. Diezelfde dag heeft O[redacted] aan de directeur van Ovata een mail gestuurd waarin ze aangeeft dat het ontwerp van de door Ovata op de Trade Fair getoonde potten van haar en haar zoon is en dat dit ontwerp beschermd is in de Europese Unie (EU). O[redacted] verzoekt Ovata de potten van haar stand te verwijderen, omdat ze Ovata geen toestemming heeft gegeven tot het gebruik van het ontwerp. Dit heeft ertoe geleid dat de verkoop van de Porto Pot vanaf 6 november 2019 voorlopig werd gestaakt. Bij brief van 22 november 2019 ontving Lundager een brief van mr. Van Boxtel waarin de modelregistratie werd betwist en Lundager werd gesommeerd toe te zeggen dat zij afnemers van Ovata c.s. niet langer zou aanschrijven wegens inbreukmakend of onrechtmatig handelen.

2.10. Vervolgens is er tussen partijen tot halverwege januari 2020 over en weer gecorrespondeerd.

2.11. Bij akte van 12 juni 2020 hebben O[redacted] en O[redacted] hun auteursrechten en (naast de registratie bestaande) ongeregistreerde modelrechten aan O[redacted] overgedragen. Ook is daarin door hen bevestigd dat O[redacted] de modelregistratie met hun toestemming heeft verricht.

[1] Dit betreft door de voorzieningenrechter genomen foto's van de drie potten die namens Ovata c.s. aan de rechtbank zijn toegezonden.

3. Het geschil

3.1. Gartneriet c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. Ovata c.s. ieder afzonderlijk beveelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend handelen jegens Gartneriet c.s. in de gehele Europese Unie te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel dan wel voor iedere dag dat een gedaagde met dit bevel in strijd handelt, met een maximum van € 250.000,-;

II. Ovata c.s. ieder afzonderlijk beveelt om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Gartneriet c.s. in Nederland te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel dan wel voor iedere dag dat een gedaagde met dit bevel in strijd handelt, met een maximum van € 250.000,-;

III. Ovata c.s. ieder afzonderlijk beveelt om binnen 12 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Gartneriet c.s., onder overlegging van bewijsstukken, een schriftelijke en volledig juiste opgave te doen van:

a) de totale voorraad van de Porto Pots die Ovata c.s. en/of een aan Ovata c.s. gelieerde partij en/of een derde partij voor hen heeft geproduceerd en/of gekocht en/of besteld, alsmede de totale hoeveelheid van de Porto Pots die Ovata c.s. en/of een aan Ovata c.s. gelieerde partij en/of een derde partij voor gedaagde in voorraad heeft, gespecificeerd per type en leverancier;
b) het aantal bestellingen voor Porto Pots die Ovata c.s. en/of een aan Ovata c.s. gelieerde partij heeft ontvangen en het aantal eventueel reeds gedane uitleveringen van de Porto Pots;
c) de verkoopprijs waarvoor Ovata c.s. en/of een aan Ovata c.s. gelieerde partij en/of een derde partij voor Ovata c.s. de Porto Pots heeft aangeboden;
d) de inkoopprijs waarvoor Ovata c.s. en/of een aan Ovata c.s. gelieerde partij en/of een derde partij voor Ovata c.s. de Porto Pots heeft laten vervaardigen;
e) de overige directe kosten die per exemplaar met de uitlevering van de Porto Pots zijn gemoeid of gemoeid zouden zijn;

IV. Ovata c.s. ieder afzonderlijk beveelt om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de reeds aan de wederverkopers geleverde aantallen Porto Pots op eigen kosten terug te halen en binnen 12 dagen na betekening van dit vonnis de van de wederverkopers teruggekomen voorraad alsmede de eigen voorraad in het bijzijn van een deurwaarder op eigen kosten te laten vernietigen en de advocaat van Gartneriet c.s. bewijs te verstrekken van de teruggekomen voorraad en de vernietiging;

V. Ovata c.s. ieder afzonderlijk beveelt tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- voor elke (afzonderlijke) overtreding dan wel voor iedere dag (een deel van de dag daaronder begrepen) dat Ovata en/of IC geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan de bevelen onder III. en IV. te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

VI. Ovata c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv[2].

3.2. Gartneriet c.s. legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

3.2.1. Ovata c.s. maakt inbreuk op – primair[3] – het Lundager Model en – subsidiair – op de ongeregistreerde modelrechten ten aanzien van de Lundager Pot van Gartneriet c.s., door in de Porto Pot dezelfde kenmerkende elementen als van de Lundager Pot te verwerken. De Porto Pot wekt dezelfde algemene indruk als het Lundager Model dan wel het ongeregistreerde model ten aanzien van de Lundager Pot.

3.2.2. Ovata c.s. maakt – meer subsidiair – inbreuk op het auteursrecht van Gartneriet c.s. op het ontwerp van de Lundager Pot. Zij heeft met de Porto Pot immers de originele kenmerken van de Lundager Pot overgenomen, waardoor zij dezelfde totaalindruk wekt als de Lundager Pot.

3.2.3. De Porto Pot vormt – uiterst subsidiair – een slaafse nabootsing van de Lundager Pot, omdat de Porto Pot dezelfde kenmerkende elementen bevat als de Lundager Pot. Ovata c.s. had zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product voor een andere vormgeving kunnen kiezen. Door dit na te laten sticht zij nodeloos verwarring, te meer nu beide potten op dezelfde beurzen en op dezelfde website (te weten: www.floriday.nl) worden verhandeld.

3.3. Ovata c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Gartneriet c.s. in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vordering ziet op inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaatsen van Ovata en IC in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Gartneriet c.s. op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo[4], in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschaps-modellen. Deze bevoegdheid strekt zich gezien artikel 83 lid 1 GModVo uit tot handelingen in de gehele Europese Unie.

4.2. Voor zover de vorderingen gegrond zijn op (gestelde) inbreuk op het auteursrecht en onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter bevoegd alleen al omdat Ovata c.s. deze bevoegdheid niet heeft bestreden.

[2] Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
[3] Tijdens de mondelinge behandeling heeft Gartneriet c.s. naar aanleiding van een vraag van de voorzieningenrechter meegedeeld dat – anders dan uit de dagvaarding blijkt – de grondslagen waarop zij haar vorderingen baseert, een primair / subsidiair / meer subsidiair / uiterst subsidiair karakter dragen.
[4] Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

Spoedeisend belang

4.3. Gelet op de door Gartneriet c.s. gestelde voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, is het spoedeisend belang gegeven. Ovata c.s. heeft dit belang ook niet bestreden.

Geregistreerde modelrecht

Geldigheid

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het Ovata c.s. op grond van artikel 90 lid 2 GModVo is toegestaan om in een procedure die strekt tot het treffen van voorlopige maatregelen in het kader van haar verweer de nietigheid van een Gemeenschapsmodel op te werpen, zodat de voorzieningenrechter – anders dan Gartneriet c.s. stelt – in deze procedure niet zonder meer kan uitgaan van de geldigheid van het betreffende Gemeenschapsmodel, maar het daarop betrekking hebbende verweer eerst dient te beoordelen.

4.5. Een model wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Ovata c.s. heeft niet gesteld dat er een aan het Lundager Model identiek model aan het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag van inschrijving van het Lundager Model. Ovata c.s. heeft aldus de nieuwheid van het Lundager Model niet bestreden, zodat er in deze procedure vanuit wordt gegaan dat het Lundager Model nieuw is.

4.6. Ovata c.s. stelt evenwel dat het Lundager Model nietig is, omdat het eigen karakter mist. 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 datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of vóór de datum van voorrang 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[5]. De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. Bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, mogen de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop de modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen.[6]

4.7. Ovata c.s. heeft ter onderbouwing van haar nietigheidsverweer aangevoerd dat Gartneriet c.s. met het Lundager Model uiting heeft gegeven aan een bepaalde stijl, terwijl het modelrecht juist geen stijl, mode of trend beschermt. Voorts blijkt uit het hieronder afgebeelde en de door Ovata c.s. als productie GP01 overgelegde collage van het vormgevingserfgoed (waaronder zich ook de Lundager Pot bevindt, te weten 2e rij van onderen, 2e foto van rechts) dat er al sinds het begin van de vorige eeuw potten bestaan met een dergelijk glazuurverloop. Het Lundager Model heeft in vergelijking met die potten zo

[5] HvJ EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen)
[6] HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM)

weinig toegevoegde waarde dat niet van een eigen karakter kan worden gesproken, aldus Ovata c.s.

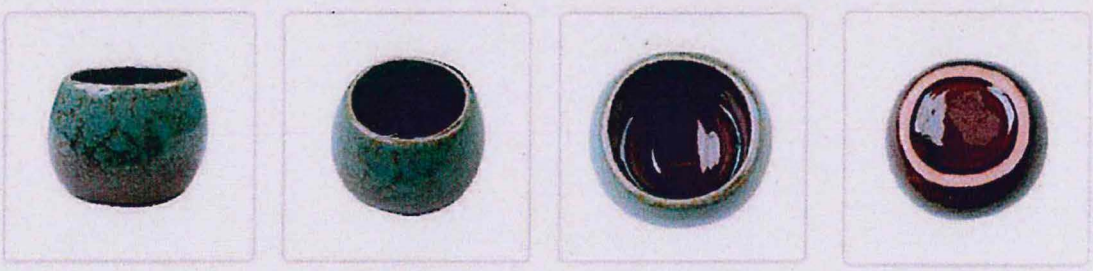
4.8. Gartneriet c.s. roept bescherming in voor de volgende combinatie van kenmerken van het (ongeregistreerde) model:

a. het 'drijvende design' dat zich kenmerkt door vlokken die op de pot van boven naar beneden neerdalen en zich verspreiden ('dwarrelen') en naar beneden toe dunner worden (dichtheid van de vlokken neemt af), waardoor een soort van 3D-effect wordt bereikt: door de coating drijven de vlokken als het ware op de pot;
b. een ronde, organisch gevormde pot met een brede opening aan de bovenkant en een brede, platte onderkant, die in het midden een kleine bolling (en dus de breedste omtrek) heeft;
c. de donkere ondergrond aan de buitenkant van de pot;
d. de donkere ondergrond aan de binnenkant van de pot;
e. de gladde en ronde afwerking aan de bovenkant van de pot;
f. de glimmende finish aan de binnen- en buitenkant van de pot en bovenop de pot;
g. het drijvende design als bedoeld onder a. aan de buitenkant van de pot;
h. het drijvende design als bedoeld onder a. dat over de gladde en ronde afwerking aan de buitenkant van de pot doorloopt naar de binnenkant van de pot.

4.9. De voorzieningenrechter is – nog los van de vraag of de potten uit het door Ovata c.s. overgelegde vormgevingserfgoed eerder aan het publiek in de Europese Unie ter beschikking zijn gesteld dan de Lundager Pot, partijen twisten hierover – voorshands van oordeel dat de potten die volgens Ovata c.s. tot het relevante vormgevingserfgoed behoren en zoals die hierboven onder 4.7 zijn afgebeeld, niet de karakteristieke en specifieke combinatie van kenmerken van het Lundager Model vertoont. Anders gezegd: tussen de potten uit dit vormgevingserfgoed en het Lundager Model zitten voldoende verschillen, die ertoe leiden dat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

4.10. Op de vraag van de voorzieningenrechter welke pot uit het vormgevingserfgoed het dichtst bij het Lundager Model komt, heeft Ovata c.s. geantwoord dat er geen *best shot* te geven is, omdat er meerdere potten zijn die de kenmerkende elementen van het Lundager Model bevatten. Ovata c.s. heeft desalniettemin de onderstaande potten aangewezen als het meest nabije vormgevingserfgoed. Deze drie potten zijn dan ook uitgangspunt bij het beoordelen van het eigen karakter van het Lundager Model.

Tegenover deze drie potten (van links naar rechts gemakshalve aangeduid als pot 1, pot 2 en pot 3) staan de afbeeldingen uit de modelregistratie van het Lundager Model:



4.11. Wanneer de afbeeldingen uit de modelregistratie rechtstreeks worden vergeleken met (de afbeeldingen van) pot 1, 2 en 3 dan vallen met betrekking tot de buitenkant van de pot al de volgende verschillen op (over de binnenkant van de potten 1 t/m 3 kan niet worden geoordeeld omdat deze op de afbeeldingen niet of nauwelijks zichtbaar zijn).

a) De potten 1 t/m 3 hebben niet het 'drijvende design' zoals het Lundager Model en zoals hiervoor onder 4.8 sub a en g uiteengezet en zoals ook blijkt uit de daadwerkelijk verhandelde Lundager Pot waarop het model betrekking heeft. De glazuurlaag die op deze drie potten is aangebracht doet, in tegenstelling tot de glazuurlaag op het Lundager Model, niet denken aan vlokken die op de pot drijven, maar eerder aan een met vloeistof gevulde pot die is overgelopen;
b) Daarnaast valt de afwijkende vorm van de potten op (vgl. kenmerk b van het Lundager Model). In vergelijking met het Lundager Model oogt pot 1 breder en heeft pot 1 een opstaande rand, wat een sierlijk effect aan de pot geeft. Waar het Lundager Model een symmetrisch verloop bij de bolling heeft in die zin dat de diameter van de onderkant van de pot (nagenoeg) gelijk is aan de diameter van de ronde uitsparing aan de bovenkant van de pot, heeft pot 2 juist een rondere bolling die bij de onderkant sterk wordt ingezet en naar boven toe vlakker verloopt, waardoor de omtrek van de bovenkant van de pot groter is dan die van de onderkant van de pot. Pot 3 oogt slanker en hoger dan het Lundager Model doordat het accent

van de bolling bij pot 3 op de onderkant ligt, waarna de bolling geleidelijk terugloopt, terwijl bij het Lundager Model de nadruk van de bolling op het midden van de pot ligt. De vorm van pot 3 vergeleken met de vorm van het Lundager Model doet aldus denken aan de vergelijking tussen de vorm van een peer (pot 3) en die van een appel (het Lundager Model).

c) Tot slot valt de kleurstelling van de potten op. Afgezien van pot 2 is de onderlaag van pot 1 en 3 niet donker van kleur (kenmerk c). Daarnaast zijn in pot 1, 2 en 3 meer dan twee kleuren verwerkt, terwijl het Lundager Model slechts twee kleuren heeft, te weten de donkere ondergrond (kenmerk c) met een lichtere kleur coating.

4.12. Bovenstaande verschillen leiden tot de conclusie dat bij rechtstreekse vergelijking van deze drie individuele potten met het Lundager Model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. Het verweer van Ovata c.s. dat Gartneriet c.s. met het Lundager Model enkel uiting heeft gegeven aan een vigerende stijl, mode of trend wordt gepasseerd, alleen al omdat uit het door Ovata c.s. overgelegde vormgevingserfgoed niet valt af te leiden dat een dergelijke stijl reeds bestond. Het enige dat uit de collage van Ovata c.s. kan worden afgeleid, is dat het aanbrengen van een glazuurlaag in zijn algemeenheid een gebruikelijke manier is om sierpotten af te werken. Met Gartneriet c.s. is er echter vanuit te gaan dat glazuurtoepasing op veel verschillende manieren mogelijk is, maar dat binnen die toepassing een specifiek en concreet ontwerp kan worden gecreëerd, zoals hier de specifieke wijze waarop het glazuur is aangebracht op de pot die is afgebeeld in de registratie van het Lundager Model. Dat ontwerp bestond nog niet, althans is daarvan niet gebleken.

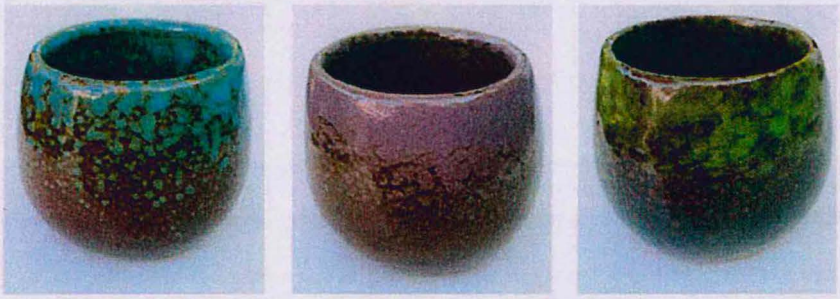
4.13. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4 tot en met 4.12 is overwogen, wordt het Lundager Model voorshands geldig geacht, omdat het naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter nieuw is en eigen karakter heeft.

Inbreuk?

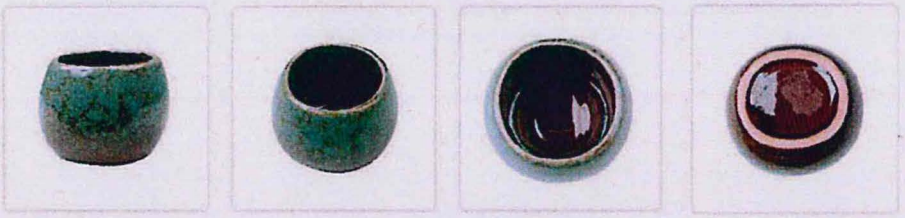
4.14. Bij de beantwoording van de vraag of de Porto Pot inbreuk maakt op het Lundager Model, dient beoordeeld te worden of het uiterlijk van de Porto Pot bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk achterlaat dan het Lundager Model. Bij die beoordeling dient rekening te worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 10 GModVo).

4.15. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat een ontwerper van potten zoals die in het geding zijn, mede gezien het door partijen overgelegde vormgevingserfgoed, een grote mate van vrijheid heeft bij de ontwikkeling daarvan. Dit betekent dat een model van een pot als de onderhavige een aanzienlijke beschermingsomvang geniet. 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.

4.16. Ovata c.s. heeft betoogd dat de Porto Pot een andere algemene indruk achterlaat dan het Lundager Model en zij heeft daartoe gewezen op de verschillen in de vorm, de aangebrachte glazuurlaag en de kleuren.



De Porto Potten



De afbeeldingen uit de registratie van het Lundager Model

4.17. Hoewel aan Ovata c.s. kan worden toegegeven dat het volume van de bolling bij het Lundager Model aan de zijkant van de pot zit, terwijl de bolling bij de Porto Pot aan de onderkant zit, is dit verschil dermate marginaal dat de Porto Pot daardoor geen andere algemene indruk wekt dan het Lundager Model. Hetzelfde geldt voor de stelling dat de onderkant van de Porto Potten rond is, en dit afwijkt van de meer ovale onderkant van het Lundager Model. Ook dit geringe verschil, waarbij opgemerkt wordt dat de onderkant van de Porto Pot overigens ook niet perfect rond is, leidt niet tot een andere algemene indruk ten opzichte van het Lundager Model.

4.18. Ook het door Ovata c.s. genoemde verschil in de doorloop van de glazuurlaag (in het Lundager Model loopt het 'drijvende design' net iets verder door naar onder op de pot) is een detail dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het Lundager Model. Ovata c.s. heeft niet weersproken dat het effect van de glazuurlaag hetzelfde is als bij het Lundager Model, zoals goed te zien is als de daadwerkelijk verhandelde Lundager Pot wordt vergeleken met de Porto Pot. De geïnformeerde gebruiker zal bij rechtstreekse vergelijking van de Porto Pot met het Lundager Model voornamelijk acht slaan op het feit dat het 'drijvende design' (kenmerk a) van het Lundager Model terugkomt in de Porto Pot, waarbij het feit dat de glazuurlaag bij de Porto Pot minder ver doorloopt dan bij het Lundager Model van ondergeschikt betekenis zal zijn.

4.19. Datzelfde geldt voor de door Ovata c.s. gestelde afwijking wat kleurstelling betreft. Kenmerkend is het 'drijvende design' (kenmerk a) van het Lundager Model, dat komt als gezegd in alle drie de Porto Potten als een lichtere kleur coating dan de bruine onderlaag terug. Het enkele feit dat dat de lichtere coating bij twee potten in andere pasteltinten dan blauw (azuur)blauw wordt weergegeven, geeft de roze en de groene Porto Pot geen andere algemene indruk dan het Lundager Model.

4.20. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de afstand tussen het door Ovata c.s. overgelegde vormgevingserfgoed en het Lundager Model groter is dan die tussen de Porto Pot en het Lundager Model. Gelet op wat hiervoor onder 4.17 tot en met 4.18 is overwogen, wordt voorshands geoordeeld dat de Porto Pot bij de geïnformeerde gebruiker

geen andere algemene indruk dan het Lundager Model en dat de Porto Pot daar aldus inbreuk op maakt. De enkele stelling van Ovata c.s. dat geen enkele Porto Pot hetzelfde is – want handwerk – en dat om die reden een vergelijking moet worden gemaakt tussen elke individuele Porto Pot en het Lundager Model, wordt gepasseerd. De in dit geding onderzochte Porto Potten, die Ovata c.s. op verzoek van de voorzieningenrechter zelf heeft kunnen selecteren en overleggen, zijn inbreukmakend geoordeeld en hoewel het door het handwerk ongetwijfeld zo zal zijn dat niet iedere Porto Pot identiek is, is voorshands niet aannemelijk dat die eventuele verschillen zodanig zijn dat dit zou leiden tot een andere beantwoording van de inbreukvraag.

De vorderingen

4.21. Op grond van artikel 19 GModVo verleent een ingeschreven Gemeenschaps-modelrecht aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Nu alleen O[redacted] houder is van het Gemeenschapsmodelrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten in juni 2020 bij akte door O[redacted] en O[redacted] aan O[redacted] zijn overgedragen (vgl. 2.11), zullen de vorderingen – voor zover toewijsbaar – alleen ten aanzien van O[redacted] worden toegewezen. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld door Gartneriet en O[redacted] zullen zij worden afgewezen.

4.22. Nu naar voorlopig oordeel aannemelijk is dat de Porto Pot inbreuk maakt op het geregistreerde Lundager Model en deze Porto Pot zowel door Ovata als door IC worden verhandeld, zal het gevorderde stakingsbevel op die grond worden toegewezen jegens beide gedaagden. Dit bevel bestrijkt de gehele Europese Unie. Nu de overige grondslagen een subsidiair, meer subsidiair en uiterst subsidiair karakter hebben, behoeven deze grondslagen geen bespreking.

4.23. De gevorderde opgave (zie 3.1 vordering III) is toewijsbaar, behoudens de onder c, d en e gevorderde opgave van de in- en verkoopprijzen en de overige kosten die gemoeid zijn met de uitlevering van de Porto Pot. Deze onderdelen van de vordering missen spoedeisend belang, omdat ze niet strekken tot het beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken, maar ter vaststelling van eventueel geleden schade. O[redacted] heeft niet gemotiveerd onderbouwd waarom van hem niet gevergd kan worden dat hij met betrekking tot deze delen van de vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen opgave dient te worden gedaan worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.24. De gevorderde *recall* en de gevorderde vernietiging zullen op na te melden wijze worden toegewezen. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen de *recall* moet zijn gedaan, worden gesteld op 14 dagen na betekening van dit vonnis en de termijn voor de vernietiging van de voorraad op 30 dagen na betekening van dit vonnis.

4.25. Oplegging van de door O[redacted] gevorderde dwangsommen (zie de vorderingen onder 3.1. sub I en V) is aangewezen, maar zij zullen worden gematigd en gemaximeerd op na te melden wijze.

4.26. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis.

4.27. Ovata c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van O[redacted]. O[redacted] maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv en Gartneriet c.s. hebben deze kosten tot en met de digitale zitting opgegeven en gespecificeerd tot een bedrag van € 24.110,40 (exclusief griffierecht en inclusief deurwaarderskosten, koerierskosten en het honorarium voor de Deense advocaat). De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn.

4.28. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Nu de procedure naar de stelling van Gartneriet c.s. voor 90% ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zal 90 % van dit bedrag worden toegewezen en worden vermeerderd met 10 % van het geldende liquidatietarief van € 980,- voor het overige deel van de procedure. Dit betekent dat aan advocaatkosten wordt toegewezen een bedrag van € 13.598,- (€ 13.500,- + € 98,-). Dit bedrag wordt vermeerderd met het griffierecht van € 656,- en de door Gartneriet c.s. onbetwist opgegeven verschotten van € 322,78, zodat het totaalbedrag uitkomt op € 14.576,78.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Ovata en IC ieder afzonderlijk om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Lundager Model in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen het fabriceren, aanbieden, verhandelen, importeren en/of het daartoe in voorraad hebben van Porto Potten, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere overtreding van dit bevel dan wel – naar keuze van O[redacted] – een dwangsom van € 5.000,- per dag dat Ovata en/of IC met dit bevel in strijd handelt, een deel van een dag als een gehele gerekend, in beide gevallen met een maximum van € 250.000,-;

5.2. beveelt Ovata en IC ieder afzonderlijk om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van O[redacted] – onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden – een schriftelijke en volledig juiste opgave te verstrekken van:

a) de totale voorraad Porto Potten die Ovata c.s. en/of een aan hen gelieerde partij en/of een derde partij voor hen heeft geproduceerd en/of gekocht en/of besteld, alsmede de totale hoeveelheid Porto Potten die Ovata c.s. en/of een aan hen gelieerde partij en/of een derde partij voor hen in voorraad heeft, gespecificeerd per type en leverancier;
b) het aantal bestellingen voor Porto Potten die Ovata c.s. en/of een aan hen gelieerde partij heeft ontvangen en het aantal eventueel reeds gedane uitleveringen van de Porto Potten;

5.3. beveelt Ovata en IC ieder afzonderlijk om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis om aan haar wederverkopers te verzoeken het aantal aan hen geleverde Porto Potten op kosten van Ovata dan wel IC terug te sturen en om binnen 8 weken na betekening van dit vonnis de door de wederverkopers teruggestuurde Porto Potten en de eigen voorraad Porto Potten van Ovata dan wel IC op eigen kosten in het bijzijn van een deurwaarder te laten vernietigen en de advocaat van O[redacted] bewijs te verstrekken van de teruggekomen Porto Potten en de vernietiging;

5.4. beveelt Ovata en IC ieder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- per dag (een deel daarvan voor een hele gerekend) dat Ovata en/of IC in gebreke blijft aan de bevelen onder 5.2 en 5.3 te voldoen, met een maximum van € 250.000,-;

5.5. veroordeelt Ovata c.s. hoofdelijk, des dat de één betalend de ander zal zijn bevrijd, in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van O[redacted] vastgesteld op € 14.576,78;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.8. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2020 door mr. D. Nobel.

RECHTBANK DEN HAAG

Voor grosse/~~afschrift~~
21 AUG. 2020
De griffier,