

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.273.447/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/578982 KG ZA 19-813

arrest van 3 november 2020 (bij vervroeging)

inzake

1. Wahl Clipper Corporation,
gevestigd te Sterling, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
2. Wahl GmbH,
gevestigd te Unterkirnach, Duitsland,
appellanten in principaal beroep,
verweersters in (voorwaardelijk) incidenteel beroep,
hierna gezamenlijk (in enkelvoud) te noemen: Wahl,
advocaat: mr. M.J. Odink te Amsterdam,

tegen

Kappershandel B.V.,
gevestigd te Almere,
geïntimeerde in principaal beroep,
appellante in (voorwaardelijk) incidenteel beroep,
hierna te noemen: Kappershandel,
advocaat: mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel.

1. Het geding

1.1 Bij exploit van 27 november 2019 is Wahl in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 30 oktober 2019. Bij memorie van grieven met producties heeft Wahl veertien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met een productie heeft Kappershandel de grieven bestreden en tevens (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld, waarbij zij twee grieven heeft opgeworpen. Wahl heeft hierop gereageerd bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Voorafgaand aan de pleidooizitting hebben beide partijen bij aktes nadere stukken ingediend en heeft Wahl ter griffie een Wahl tondeuse en diverse opzetkammen gedeponereerd.

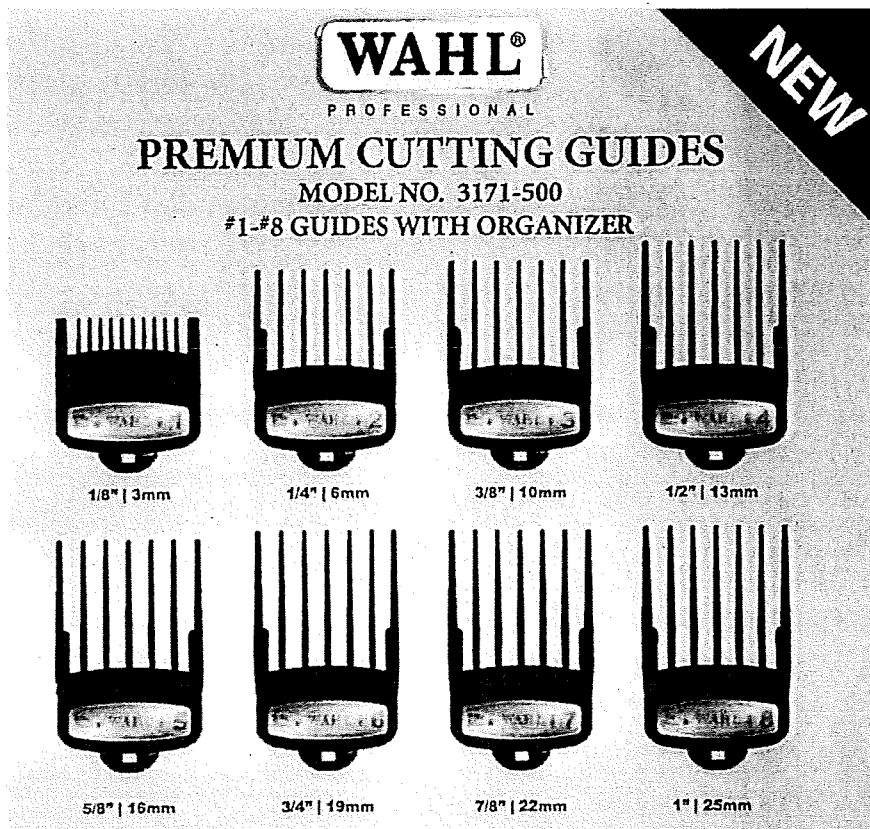
1.2 Partijen hebben op 1 oktober 2020 de zaak doen bepleiten, Wahl door haar advocaat voornoemd en mr. N. Blom, advocaat te Amsterdam, Kappershandel door mrs J.J. Quik en C.S. Mastenbroek, advocaten te Ouderkerk aan de Amstel, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte is arrest gevraagd.

2. De feiten

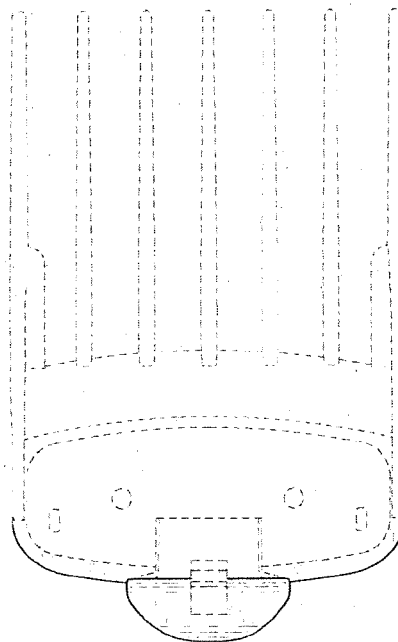
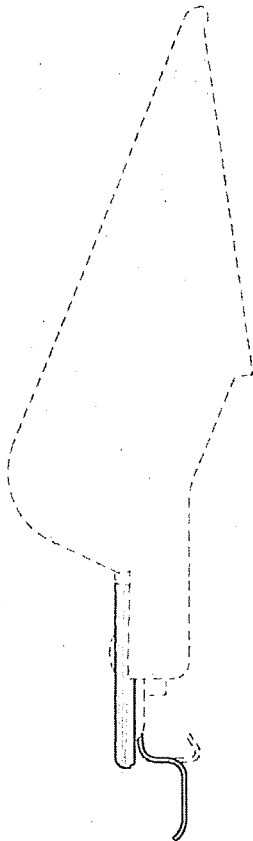
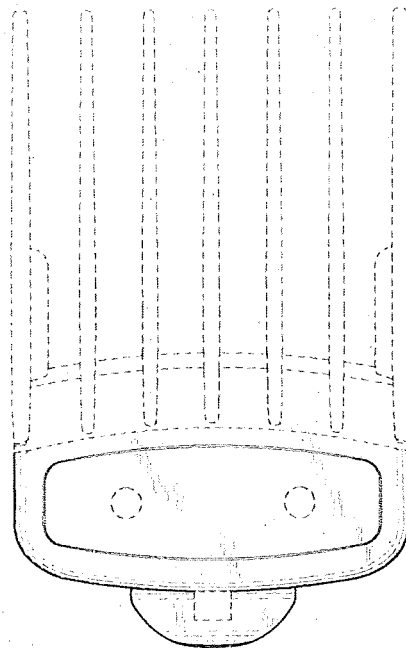
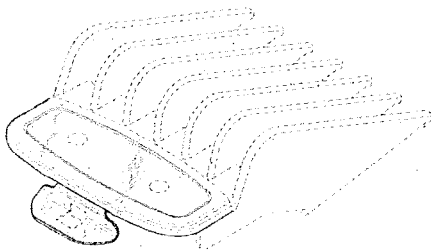
De door de rechtbank in het vonnis van 30 oktober 2019 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende:

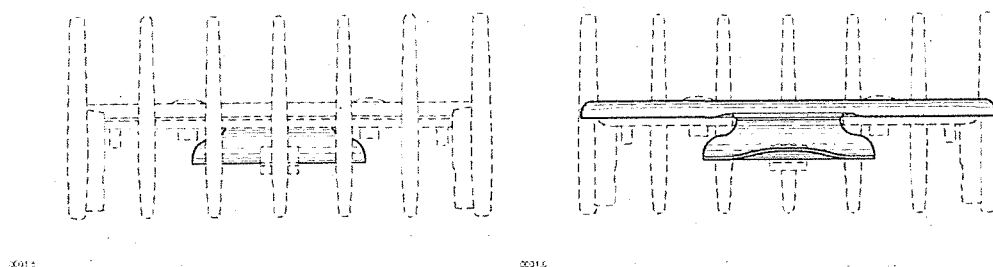
2.1 Wahl is in 1919 opgericht en produceert onder meer producten voor de professionele schoonheids- en kappersbranche, waaronder professionele tondeuses. Wahl levert haar producten in Nederland via diverse distributeurs en via haar website en sociale media.

2.2 Onder de door Wahl aangeboden producten bevinden zich de hieronder afgebeelde *Premium attachment combs for electric hair clippers* (hierna: Premium Attachment Combs). De Premium Attachment Combs kunnen aan diverse elektronische tondeusemodellen van Wahl worden bevestigd en zijn verkrijgbaar in verschillende maten. De Premium Attachment Combs zijn gemaakt van metaal en mineraalvezel-versterkt polyamidekunststof.



2.3 Wahl Clipper Corporation is houdster van het Gemeenschapsmodel ten aanzien van de Premium Attachment Combs, ingeschreven op 27 augustus 2014 onder registratienummer 002526160-0001 voor "Haartondeuses (deel van -)" (hierna: het PAC Model). Bij deze modelregistratie horen de volgende afbeeldingen:

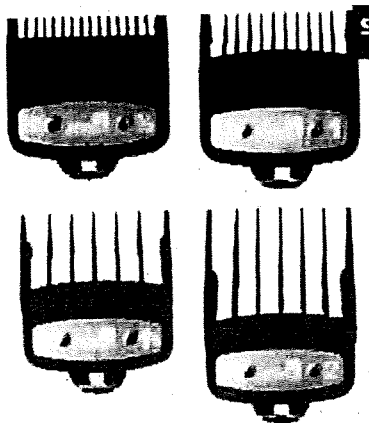




2.4 Bij de inschrijving van het PAC Model is de prioriteit ingeroepen van het op 13 maart 2014 gedeponeerde United States Design Patent met nummer US D748862, genaamd 'hair clipper attachment comb with clip', waarbij onder meer dezelfde afbeeldingen zijn gedeponerd als bij het PAC Model. Bij de beschrijving van het US Design Patent is het volgende opgemerkt:

"The equal length broken lines illustrate portions of the hair attachment comb with clip. The dash-dot-dash broken lines illustrate the boundary between claimed and unclaimed subject matter. None of the broken lines forms part of the claimed design."

2.5 Kappershandel verkoopt via haar webshop www.kappershandel.nl professionele kappers- en schoonheidsproducten van diverse merken in Nederland en België, waaronder gedurende enige tijd ook onderstaande opzetkammen onder de aanduiding 'StyleME' (hierna: de StyleME opzetkammen).



2.6 Partijen hebben tot het voorjaar van 2018 een langdurige commerciële relatie gehad. Kappershandel trad op als distributeur van Wahl-producten in Nederland. De relatie is door Wahl beëindigd vanwege onrechtmatige parallelimport van Wahl-producten door Kappershandel.

2.7 Wahl heeft Kappershandel op 5 juli 2019 een brief gestuurd en zich op het standpunt gesteld dat de StyleME opzetkammen onder meer inbreuk maken op het PAC Model en Kappershandel gesommeerd om het inbreukmakende handelen te staken en gestaakt te houden, gegevens te verstrekken ter zake van verhandelde aantallen, toeleveranciers en

afnemers, voorraad te vernietigen, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag, de door Wahl geleden schade te vergoeden en € 2.500,- aan advocaatkosten te vergoeden.

2.8 Kappershandel heeft op 8 juli 2019 toegezegd de verhandeling van de StyleME opzetkammen te zullen staken. Nadat zij aanvankelijk niet bereid was op de overige eisen van Wahl in te gaan vanwege het geringe aantal verhandelde StyleME opzetkammen en omdat zij de geldigheid van het PAC Model in twijfel trok, heeft zij op 26 juli 2019 nadere informatie verstrekt over verkochte aantallen en in- en verkoopprijzen. Verder heeft zij toegezegd een onthoudingsverklaring met boetebeding te zullen ondertekenen, de namen van de afnemers te zullen geven en een vergoeding van € 500,- te zullen betalen.

2.9 Daarop heeft Wahl op 5 augustus 2019 laten weten bereid te zijn de zaak te schikken onder de voorwaarde dat Kappershandel:

- shall cease and desist from any infringement of Wahl's design rights and/or any further unlawful act towards Wahl, in particularly cease and desist from selling (online and offline) Infringing attachment combs;
- shall provide Wahl with a written and detailed statement, accompanied by clearly legible copies of all relevant documents (including orders, order confirmations, invoices, packing lists, bills of lading and acknowledgments of receipt) in support of this statement, concerning:
 - the name and address details, including the telephone numbers and e-mail addresses of the manufacturers and/or suppliers of the Infringing attachments combs;
 - the quantity of Infringing attachment combs, per item (including all sizes), purchased and sold, delivered or otherwise traded by Kappershandel;
 - the name and address details, including the telephone numbers and e-mail addresses of the customers that purchased Infringing attachment combs;
- shall compensate Wahl for its lost profits (on the basis of the information under bullet point 2);
- shall pay Wahl a non-refundable penalty which is not subject to mitigation of EUR 500;
- shall reimburse the attorney's fees which Wahl was forced to make, including the cost for preparing a writ of summons, of EUR 10.000.

2.10 In reactie daarop heeft Kappershandel op 8 augustus 2019 een 'Statement of Non-Infringement' toegestuurd, waarin de vraag of de StyleME opzetkammen daadwerkelijk inbreukmakend zijn wordt open gelaten, maar wel een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring is opgenomen en de toezegging om

- II. send to the WAHL, within 14 calendar days after the date of this letter, a written statement, to which all relevant documents in support of the statement are attached:
- a. the total number of Kappershandel Combs produced worldwide by or on behalf of Kappershandel, with contact details of all manufacturers and suppliers;
 - b. the total number of Kappershandel Combs delivered by Kappershandel to other parties, listing contact details of all customers acting in the course of trade, specified per country, customer and product;
 - c. the total number of Kappershandel Combs held in stock, specifying the location, product and stock numbers;
 - d. the turnover and profit made with the distribution and/or sales of the Kappershandel Combs, as well as a specification of direct costs and expenses deducted to calculate such profit and the calculation used;
 - e. the above under II a-d specified with copies of original invoices, purchase orders, and any other relevant documents;

alsmede de toezegging eventueel nog aanwezig voorraad te zullen vernietigen, een en ander op straffe van een boete van € 500,- per dag met een maximum van € 7.500,-. Verder wordt een compensatie ter hoogte van € 750,- toegezegd. In de begeleidende e-mail heeft Kappershandel verduidelijkt dat zij niet bereid is hogere advocaatkosten te vergoeden, die volgens Wahl verband hielden met de reeds opgestelde dagvaarding, omdat die kosten gelet op de onmiddellijk toegezegde staking van verhandeling, de beperkte aantallen en lopende onderhandelingen volgens Kappershandel niet gemaakt hadden hoeven worden.

2.11 Op 16 augustus 2019 heeft Wahl laten weten de onthoudingsverklaring niet te aanvaarden omdat dit “does not contain a viable proposal to settle in a way that reflects the interests of both parties” en kondigde zij aan een kortgedingprocedure aanhangig te zullen maken.

2.12 Kappershandel heeft op 21 augustus 2019 niettemin informatie verstrekt over de ingekochte en verkochte aantallen, de in- en verkoopprijzen, de leverancier en de afnemers. Daarbij heeft Kappershandel onder meer een op 14 juni 2018 gedateerde ‘proforma invoice’ van een Chinese onderneming overgelegd die betrekking heeft op de levering van 800 stuks opzetkammen in 200 sets van 4 stuks. Daarnaast heeft Kappershandel kopieën verstrekt van de facturen aan haar afnemers van StyleME opzetkammen. Verder maakt zij melding van de betaling van het bedrag van € 750,-.

2.13 Op 28 augustus 2019 is de kortgedingdagvaarding van Wahl aan Kappershandel bekend.

2.14 Kappershandel heeft op 23 september 2019 een nietigheidsactie ingesteld bij het EUIPO ten aanzien van het PAC Model.

3. De procedure in eerste aanleg en de vorderingen in hoger beroep

3.1. Wahl vorderde in eerste aanleg - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis Kappershandel *primair* zou bevelen de inbreuk op

het PAC Model van Wahl in de EU te staken en *subsidiair* zou veroordelen om de ongeoorloofde nabootsing van de vormgeving van het PAC Model te staken, en verder (primair en subsidiair) Kappershandel zou veroordelen om opgave te doen van de producenten en/of leveranciers van de StyleME-opzetkammen en van het aantal ingekochte en verkochte, geleverde of anderszins verhandelde StyleME-opzetkammen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Kappershandel in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering ('Rv').

3.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen voerde Wahl primair aan dat bij een vergelijking tussen het PAC Model en de StyleME-opzetkammen bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk ontstaat, zodat Kappershandel inbreuk maakt op het PAC Model van Wahl. Subsidiair stelde Wahl dat de door Kappershandel onder de aanduiding 'StyleME' verhandelde opzetkammen een nagenoeg exacte kopie zijn van de Premium Attachment Combs van Wahl. Kappershandel heeft volgens Wahl niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de opzetkammen, te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat, zodat zij zich schuldig maakt aan onrechtmatige slaafse nabootsing.

3.3. Kappershandel heeft verweer gevoerd. Zij heeft betwist dat Wahl spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Verder heeft zij de geldigheid van het PAC Model bestreden onder meer wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter en vanwege technische bepaaldheid. Voorts heeft zij bestreden dat de Premium Attachment Combs een eigen gezicht hebben op de markt, zodat Wahl geen beroep op slaafse nabootsing toekomt.

3.4 De voorzieningenrechter heeft de primaire vorderingen van Wahl afgewezen, omdat hij voorshands van oordeel was dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans is dat het PAC Model de door Kappershandel ingestelde nietigheidsactie of een bodemprocedure niet zal overleven wegens het ontbreken van het vereiste eigen karakter. Wahl's subsidiaire vorderingen zijn afgewezen omdat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel was dat Wahl onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat haar Premium Attachment Combs een eigen gezicht op de markt hebben. Gelet op die oordelen heeft de voorzieningenrechter in het midden gelaten of Wahl voldoende spoedeisend belang had bij haar vorderingen. Wahl is in de proceskosten van Kappershandel veroordeeld, voor 90% berekend op de voet van 1019h Rv.

3.5 Wahl komt met haar grieven op tegen deze oordelen van de voorzieningenrechter. Met haar grieven beoogt zij het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Zij vordert in dit hoger beroep dat het bestreden vonnis wordt vernietigd, dat haar vorderingen alsnog worden toegewezen en veroordeling van Kappershandel in de proceskosten volgens 1019h Rv in beide instanties.

3.6 Voor zover de grieven van Wahl slagen heeft Kappershandel incidenteel appel ingesteld. De door Kappershandel opgeworpen grieven zien op het door haar gestelde gebrek aan spoedeisend belang van Wahl en de gestelde technische bepaaldheid van het PAC Model, waarover de voorzieningenrechter in het vonnis niet heeft geoordeeld. Zij vordert in het principaal appel primair dat Wahl niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar beroep en subsidiair, alsmede in het incidenteel appel, vordert zij bekrachtiging van het vonnis en veroordeling van Wahl in de volgens 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ('Rv') te begroten proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.

4. Beoordeling

Ontvankelijkheid

4.1 Wahl is naar het oordeel van het hof ontvankelijk in haar hoger beroep. Dat haar vorderingen een waarde vertegenwoordigen van minder dan EUR 1.750,- is, anders dan Kappershandel betoogt, niet duidelijk. Kappershandel voert in dit verband aan dat de omzet die zij heeft gemaakt met de StyleME opzetkammen minder bedraagt dan EUR 1.750,-. Daaruit volgt echter niet dat de vorderingen van Wahl, waaronder de op eventuele toekomstige inbreuken gerichte verbodsvorderingen, voor Wahl duidelijk een waarde vertegenwoordigen van minder dan EUR 1.750,-.

Geen spoedeisend belang

4.2 Het hoger beroep kan echter niet slagen. Het hof is van oordeel dat de vorderingen van Wahl niet voor toewijzing in aanmerking komen, omdat zij onvoldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing daarvan. Zoals blijkt uit de tussen partijen voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding gevoerde correspondentie, heeft Kappershandel al drie dagen na de eerste sommatie van Wahl onvoorwaardelijk toegezegd zich te zullen onthouden van de verdere aanbieding en verhandeling van de StyleME opzetkammen. Nadien heeft Kappershandel haar toezegging enkele malen expliciet herhaald. Van een voortdurende dreiging van onrechtmatig handelen door Kappershandel, zoals door Wahl gesteld, was daarom in redelijkheid geen sprake.

4.3 Verder heeft Kappershandel weliswaar niet onmiddellijk, maar wel ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding in eerste aanleg, informatie verstrekt over de aantallen StyleME opzetkammen die zij had ingekocht, de aantallen verkochte producten en de in- en verkoopprijzen daarvan. Daaruit viel op te maken dat het om zeer geringe aantallen ging waarmee een zeer beperkte omzet van nog geen € 400,- was gerealiseerd. Dat Wahl niettemin aanleiding had te veronderstellen dat het in werkelijkheid om veel grotere aantallen zou gaan dan door Kappershandel opgegeven heeft zij niet gesteld. Op 8 augustus 2019 heeft Kappershandel de reeds eerder door haar toegezegde schriftelijke onthoudingsverklaring met boetebeding afgegeven en op 21 augustus 2019 heeft zij conform die verklaring informatie verstrekt omtrent haar toeleverancier en afnemers en € 750,- betaald ter vergoeding van juridische kosten van Wahl.

4.4 Naar het oordeel van het hof was met deze onthoudingsverklaring en de uitvoering daarvan het spoedeisend belang bij het door Wahl gevorderde komen te ontvallen. Daaraan doet niet af dat Kappershandel daarmee niet volledig aan alle door Wahl gestelde eisen had voldaan. De door Wahl verlangde vergoeding van € 10.000,- voor gemaakte proceskosten is buitenproportioneel, in aanmerking genomen dat volgens de indicatietarieven voor IE-zaken voor een volledig uitgeprocedeerde eenvoudige IE-zaak in kort geding een bedrag van maximaal € 6.000,- als redelijk en evenredig wordt aangemerkt. Dat Wahl in dat stadium van de onderhandelingen al een kort geding dagvaarding opgesteld zou hebben was bovendien gelet op de reeds gedane toezeggingen van Kappershandel voorbarig. Dat geldt temeer omdat, zoals hierna wordt overwogen, Wahl niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij reden had om aan te nemen dat Kappershandel zich niet zou houden aan haar toezegging om de handel in StyleME opzetkammen te staken. Overigens merkt het hof op dat ook als Wahl redelijkerwijs aanspraak had kunnen maken op een hogere vergoeding voor gemaakte advocaatkosten, dat haar wel een belang, maar geen spoedeisend belang had opgeleverd.

4.5 Dat het gedrag van Kappershandel sinds de sommatie aanleiding gaf om te veronderstellen dat Kappershandel de IE-rechten van Wahl niet zou respecteren, zoals door Wahl aangevoerd, valt niet in te zien. Uit het feit dat Kappershandel de geldigheid van de ingeroepen modelrechten niet wilde erkennen kon redelijkerwijs niet worden afgeleid dat Kappershandel haar toezegging niet gestand zou doen. Integendeel: zij herhaalde haar eerder gedane toezegging aan het slot van de brief van 12 juli 2019 juist expliciet, niettegenstaande het feit dat zij eerder in diezelfde brief de geldigheid van de ingeroepen IE-rechten in twijfel had getrokken.

4.6 Evenmin kon twijfel over de juiste naleving van de toezeggingen door Kappershandel worden ontleend aan het feit dat Kappershandel pas enige tijd na de sommatie de gevraagde informatie over toeleveranciers en afnemers, verhandelde aantallen en in- en verkoopprijzen heeft verstrekt. Zoals aan Wahl medegedeeld was de directeur van Kappershandel met vakantie en bovendien is het begrijpelijk dat Kappershandel eerst de aanspraken van Wahl wilde beoordelen alvorens zij de gegevens van haar leverancier en afnemers prijs gaf.

4.7 Ook de door Kappershandel verstrekte informatie zelf kon redelijkerwijs geen aanleiding zijn aan de intenties van Kappershandel te twijfelen. Wahl heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld en niet aannemelijk gemaakt dat de door Kappershandel verstrekte informatie onvolledig of onjuist zou zijn of haar anderszins niet in staat zou stellen de leverancier en afnemers van Kappershandel aan te spreken teneinde verder onrechtmatig handelen te voorkomen. Het enkele feit dat de factuur van de toeleverancier 'proforma invoice' vermeldt betekent nog niet dat Kappershandel met het verstrekken daarvan niet aan haar informatieverplichting heeft voldaan. Wahl heeft niet aannemelijk gemaakt dat de daarop vermelde informatie onvolledig, onjuist of anderszins onbruikbaar zou zijn.

4.8 Aan de omstandigheid dat Kappershandel zich eerder schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde parallel-import, waarop Wahl heeft gewezen, kan in dit verband ook geen betekenis worden toegekend. Integendeel. Gesteld noch gebleken is dat Kappershandel haar in dat verband afgegeven onthoudingsverklaring heeft geschonden. Ter zitting heeft Wahl verder nog aangevoerd dat haar spoedeisend belang daarin lag dat Kappershandel de eerste distributeur was die 'namaakproducten' aanbood. Nog daargelaten dat Kappershandel niet langer distributeur was van Wahl, valt niet in te zien waarom die omstandigheid nog steeds spoedeisend belang op zou leveren op het moment dat Kappershandel de verhandeling van StyleME opzetkammen had gestaakt.

4.9 Gelet op het voorgaande had Wahl ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding onvoldoende spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen. Er was geen concrete dreiging van verder inbreukmakend of onrechtmatig handelen door Kappershandel en Wahl beschikte al over de door haar gevorderde informatie.

4.10 De daarna op 30 augustus door Wahl aan Kappershandel kenbaar gemaakte ontdekking, dat op de tijdlijn van het Facebookaccount van Kappershandel na enig doorklikken / scrollen nog een aanbieding voor de StyleME opzetkammen te vinden was, deed het spoedeisend belang niet alsnog ontstaan. Naar Kappershandel onbestreden heeft aangevoerd heeft zij deze aanbieding, die blijkens de overgelegde screenprint op 30 juni 2019 (dus voor de eerste sommatie) was gepost, over het hoofd gezien en heeft zij deze vervolgens ook onmiddellijk verwijderd. Niet gesteld of aannemelijk gemaakt is dat dit heeft geleid tot verdere verhandeling van de gewraakte producten. Evenmin valt aan te nemen dat

er sprake was van kwade trouw aan de zijde van Kappershandel op grond waarvan verder inbreukmakend / onrechtmatig handelen moest worden gevreesd. Er zijn ook geen nadien voorgekomen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die dit anders zouden maken. Dat Kappershandel niet bereid is geweest het bedrag van € 7.500,- aan verbeurde contractuele boete te betalen, waarop Wahl aanspraak maakte wegens de aanbieding op het Facebookaccount, is niet een omstandigheid waardoor Wahl alsnog spoedeisend belang zou hebben gekregen bij haar vorderingen, alleen al omdat Wahl de door Kappershandel aangeboden schikkingsovereenkomst niet heeft aanvaard, zodat zij daaraan ook geen rechten kon ontlenen.

4.11 Het spoedeisend belang van Wahl dient ook in hoger beroep aanwezig te zijn. Dat is niet het geval. Het spoedeisend belang ontbrak al bij het aanbrenge van de dagvaarding en is nadien niet alsnog ontstaan. Integendeel. Ook nadat de vorderingen van Wahl door de voorzieningenrechter waren afgewezen heeft Kappershandel de handel in de StyleME opzetkammen niet hervat. Van enige dreiging van inbreukmakend of onrechtmatig handelen is nog steeds geen sprake.

4.12 Het voorgaande leidt het hof tot de slotsom dat de vorderingen van Wahl reeds vanwege het ontbreken van spoedeisend belang niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Ten overvloede zal het hof hierna uiteenzetten dat een inhoudelijke beoordeling van de op het PAC Model en slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen van Wahl evenmin tot toewijzing van de vorderingen had kunnen leiden,

Het PAC Model

4.13 Het hof is net als de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de primaire vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen, omdat aan gerede twijfel onderhevig is of het PAC Model de door Kappershandel ingestelde nietigheidsactie of een bodemprocedure zal overleven.

Vermoeden van geldigheid

4.14 Het hof stelt voorop dat de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat ingevolge artikel 90 lid 2 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen ('GModVo') een gedaagde in kort geding bij wijze van verweer de nietigheid van het ingeroepen ingeschreven gemeenschapsmodel mag opwerpen – anders dan in een bodemprocedure waar ingevolge artikel 85 lid 1 GModVo daartoe een reconventionele vordering moet worden ingesteld. De verwijzing naar artikel 85 lid 2 GModVo in artikel 90 lid 2 GModVo doet daaraan niet af. Artikel 85 lid 2 GModVo heeft immers betrekking op hier niet aan de orde zijnde niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen en bepaalt dat daarvoor het vermoeden van geldigheid alleen geldt indien de houder aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan, aan welke voorwaarden blijkens de slotzin van artikel 90 lid 2 GModVo dus ook in een kort geding moet worden voldaan.

4.15 De uitleg die Wahl aan voornoemde bepalingen heeft gegeven – die erop neerkomt dat ook in een kort geding uitgegaan dient te worden van de geldigheid van een ingeschreven gemeenschapsmodel – is, voor zover Wahl bedoelt dat dit vermoeden niet kan worden weerlegd door het voeren van een nietigheidsverweer, gelet op het voorgaande onjuist.

4.16 Het standpunt van Wahl dat de voorzieningenrechter terughoudendheid zou moeten betrachten bij een prognose omtrent de uitkomst van een recent ingestelde nietigheidsprocedure, deelt het hof niet. Omdat Kappershandel een nietigheidsverweer naar voren heeft gebracht en zij daartoe bevoegd was, moet het hof daarover een (weliswaar voorlopig, maar) inhoudelijk oordeel geven.

Betekenis stippellijnen

4.17 Wahl kan zich niet verenigen met de overwegingen van de voorzieningenrechter ter zake van de betekenis van de stippellijnen in het PAC Model, die er in de kern op neerkomen dat voor de onderdelen die met onderbroken lijnen zijn getekend geen bescherming wordt geclaimd en derhalve voor de beoordeling van het eigen karakter en de beschermingsomvang van het PAC Model buiten beschouwing moeten blijven. Het hof acht de overwegingen van de voorzieningenrechter juist.

4.18 Het door Wahl ingenomen standpunt over de betekenis van stippellijnen heeft zij ter zitting als volgt verduidelijkt. Stippellijnen geven aan dat er iets is, maar wat er is wordt niet gespecificeerd. Wat er zich binnen stippellijnen bevindt wordt niet geclaimd, maar dat daar iets is wordt wel geclaimd. Alles wat zich binnen de stippellijnen kan bevinden, of het nu een ronde opening / uitsparing, decoratie, klinknagelhoofdje, schroefje of iets anders ronds is, valt binnen de beschermingsomvang van het model, aldus nog steeds Wahl. Het hof acht dit standpunt onjuist.

4.19 Het is algemeen aanvaard – en ook in de richtlijnen van het EUIPO opgenomen – dat stippellijnen in een geregistreerd model worden gebruikt om daarmee onderdelen aan te duiden waarvoor geen bescherming wordt gezocht. Daarvoor kan aanleiding bestaan als de desbetreffende onderdelen uitsluitend technisch zijn bepaald. Een ander veel voorkomend doel van het gebruik van stippellijnen is het tonen van de omgeving / context waarin de wel geclaimde kenmerken moeten worden geplaatst. Als zodanig hebben de stippellijnen een louter illustratief doel; stippellijnen verduidelijken wat er wél beschermd is, zonder zelf onderdeel van de beschermde elementen te zijn. Dit wordt ook tot uitdrukking gebracht in de door Wahl aangehaalde conclusie van A-G Verkade in de Apple/Samsung zaak (ECLI:NL:PHR:2013:BZ1983), waar hij opmerkt: “elders in de OHIM Guidelines [wordt] nog eens expliciet aangegeven dat een registratie, behalve elementen waarvoor bescherming wordt gezocht, andere elementen mag bevatten die behulpzaam zijn bij het identificeren daarvan.”. Stippellijnen maken dan *als zodanig* – dus als indicatie van de context waarin de wel beschermde onderdelen van het model moeten worden geplaatst – onderdeel uit van het modelrecht. In die zin is juist dat de stippellijnen niet volledig mogen worden weggedacht, zoals Wahl heeft betoogd, omdat de context dan zou wegvallen. Daaruit kan evenwel, anders dan Wahl aanvoert, niet de conclusie worden getrokken dat stippellijnen ook beschermde elementen kunnen aanduiden.

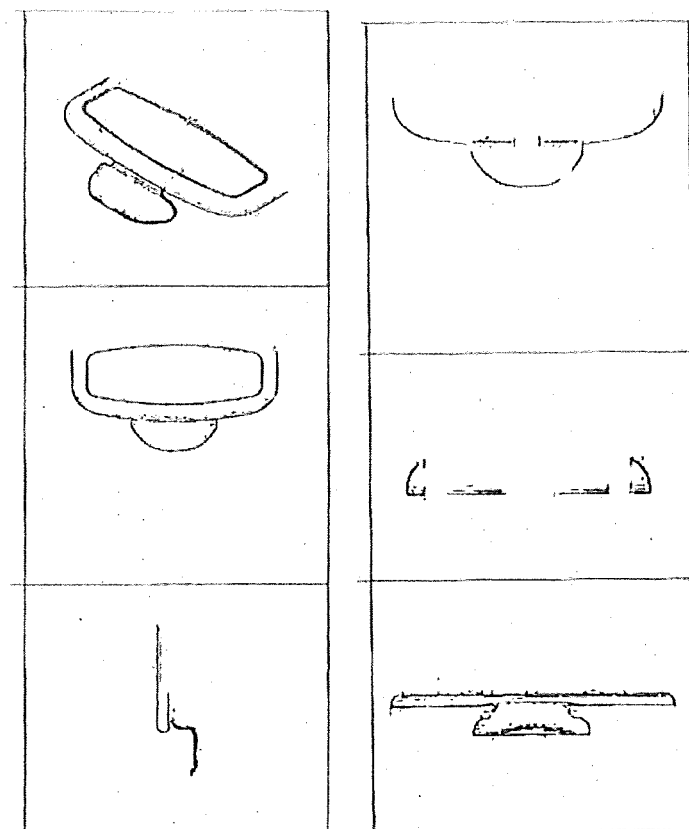
4.20 De door Wahl aan stippellijnen toegekende functie wordt al vervuld door een doorgetrokken lijn. Daarmee wordt immers de vorm van de onderdelen waarvoor bescherming wordt gezocht weergegeven, zonder dat daarmee op zichzelf wordt gespecificeerd wat zich precies binnen die omtrek bevindt. Aangezien het gebruik van verschillende type lijnen juist een verschillende daaraan toe te kennen betekenis impliceert, is de door Wahl voorgestane betekenis van de stippellijnen onjuist en in strijd met de rechtszekerheid voor derden. Dat geldt temeer omdat de door Wahl aangehangen uitleg in strijd komt met de algemene aanvaarde betekenis van stippellijnen dat voor de daarmee

aangeduide delen nu juist geen bescherming wordt gezocht. Het Amerikaanse Design Patent, waarvan het PAC Model de prioriteit inroept, vermeldt in overeenstemming daarmee expliciet dat “None of the broken lines forms part of the claimed design.”. De daarmee strijdige uitleg van Wahl kan daarom niet als juist worden aanvaard.

4.21 Daar komt bij dat Kappershandel haar uitleg van de betekenis van stippellijnen die erop neerkomt dat daar toch beschermde onderdelen mee worden weergegeven, alleen verdedigt ten aanzien van de stippellijnen op de houder en clip. De stippellijnen die het kamgedeelte weergeven – en de beschermde elementen van het model in de context van een opzetkam plaatsen – beschouwt zij kennelijk wel als van bescherming uitgesloten. Immers, op basis van het PAC Model acht Wahl ook de kleinere maten StyleME opzetkammen inbreukmakend, zonder enige toelichting te geven waarom die kleinere maten, die wat vormgeving van het kamgedeelte betreft aanzienlijk afwijken van het geregistreerde model, toch onder de beschermingsomvang van dat model zouden vallen. Dat had wel mogen worden verwacht als zij zich op het standpunt had gesteld dat met de stippellijnen van het kamgedeelte bescherming was verkregen voor alles wat zich binnen die stippellijnen kan bevinden. Het komt in strijd met de rechtszekerheid van derden indien aan stippellijnen naar keuze van de modelhouder nu eens de ene en dan weer de andere betekenis zou kunnen worden toegekend.

4.22 De omstandigheid dat in het geval van het PAC Model moeilijk valt in te zien dat de op de houder en clip aangebrachte stippellijnen de functie vervullen van het in context plaatsen van de wel beschermde elementen van het PAC Model, is geen aanleiding om deze stippellijnen de door Wahl voorgestane betekenis toe te kennen. Zoals hiervoor reeds overwogen kunnen stippellijnen immers ook worden gebruikt om daarmee van bescherming uitgesloten technisch bepaalde onderdelen aan te duiden. Getuige het in de processtukken nog ingenomen standpunt van Wahl dat de vierkante opening in de clip technisch is bepaald en het feit dat zich ter plaatse van de rondjes binnen de ovaal bij de Premium Attachment Combs de hoofdjes van klinknagels bevinden waarmee het metalen plaatje aan de houder is bevestigd, is de technische bepaaldheid van die onderdelen kennelijk de reden geweest voor het gebruik van de stippellijnen voor die onderdelen van het PAC Model.

4.23 Volgens Wahl heeft de voorzieningenrechter met zijn vaststelling dat indien de geregistreerde afbeeldingen worden ontdaan van de niet geclaimde, met onderbroken stippellijnen getekende onderdelen, de hierna afgebeelde illustraties resteren, een onvolledig en onjuist beeld gegeven van hetgeen het PAC Model beoogt te beschermen. Het hof verwerpt dat standpunt. De voorzieningenrechter heeft onderkend dat de stippellijnen die het kamgedeelte weergeven de context duidelijk maken van hetgeen met het PAC Model wel wordt geclaimd, namelijk (onderdelen van) het clip- en houdergedeelte van een opzetkam. Voor de weergave van wat dit model van een opzetkam beoogt te beschermen is evenwel de hieronder afgebeelde weergave accuraat, omdat de stippellijnen voor de beschermingsomvang van het model geen betekenis hebben.



4.24 De slotsom is dat hetgeen Wahl tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter heeft aangevoerd niet leidt tot een ander oordeel over de betekenis van de stippellijnen in het PAC Model: daarmee worden onderdelen aangeduid waarvoor geen bescherming wordt gezocht.

Materiaalkeuze

4.25 Wahl acht het oordeel van de voorzieningenrechter dat over het materiaalgebruik niets in de registratie is opgenomen onjuist. Volgens Wahl is in de tekeningen duidelijk zichtbaar dat er arceringen zijn aangebracht om duidelijk te maken dat er een ander glimmend materiaal, te weten metaal, is gebruikt voor het 'plaatje' (de binnen het houdergedeelte van de opzetkam aangebrachte ovaal) en de clip aan de onderzijde van de houder. Dat standpunt wordt verworpen. Zoals ook door Kappershandel opgemerkt zijn de arceringen in afbeelding 0001.1 niet alleen binnen de ovaal en op de clip zichtbaar, maar lopen deze door op het buiten de ovaal gelegen deel van de houder. Dat het binnen de ovaal gelegen deel en de clip van een ander materiaal zouden zijn vervaardigd valt daarom uit de modelregistratie niet op te maken. Voor zover de arceringen al als een indicatie van materiaalkeuze zouden moeten worden opgevat, dan wordt daardoor eerder de suggestie gewekt dat alle onderdelen van hetzelfde materiaal zijn vervaardigd. Voor de veronderstelling dat met de arceringen het gebruik van metaal zou worden geïndiceerd ziet het hof voorshands geen aanleiding. Ook andere materialen kunnen glimmen. Evenmin ziet de ovaal noodzakelijkerwijs op een plaatje. De ovaal kan bijvoorbeeld ook duiden op een ander soort applicatie zoals een sticker of op een verdiept liggend deel.

4.26 Een beroep op het PepsiCo-arrest van het HvJ EU (ECLI:EU:C:2011:679) kan Wahl niet baten. Naar de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen kan het meewegen van het daadwerkelijke gebruik van het model alleen dienen ter verduidelijking van het model, maar niet ter uitbreiding van de bescherming. De Premium Attachment Combs leveren bovendien geen bevestiging op van hetgeen uit het PAC Model blijkt omdat ze daarvan afwijken. Afbeelding 0001.1 impliceert hetzelfde materiaalgebruik binnen en buiten de ovaal, terwijl bij de Premium Attachment Combs daarvoor juist ander materiaal is toegepast. Op afbeelding 0001.4 van de modelregistratie, die de achterzijde van de opzetkam weergeeft, zijn arceringen aangebracht alleen buiten de ovaal, hetgeen een ander materiaalgebruik binnen en buiten de ovaal zou impliceren. Bij de Premium Attachment Combs is daarvan juist geen sprake. Uitgaan van de Premium Attachment Combs valt daarom buiten het bereik van de leer van het PepsiCo-arrest en zou bovendien in strijd komen met de rechtszekerheid voor derden.

Eigen karakter

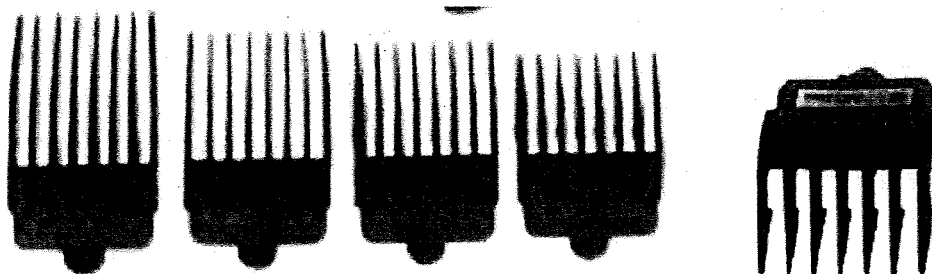
4.27 Wahl kan zich niet verenigen met het oordeel van de voorzieningenrechter dat voorshands onvoldoende zeker is dat de bodemrechter of het EUIPO in hetgeen overblijft een model met voldoende eigen karakter zal herkennen. Verder zou de voorzieningenrechter ten onrechte hebben geoordeeld dat de clip een technische functie heeft.

4.28 Vooropgesteld moet worden dat gelet op hetgeen hiervoor is overwogen de voorzieningenrechter bij de beoordeling van het eigen karakter van het PAC Model terecht de materiaalkeuze en hetgeen met de stippellijnen wordt aangeduid buiten beschouwing heeft gelaten. De elementen waarvoor bescherming wordt ingeroepen die aldus resteren zijn met juistheid weergegeven zoals hiervoor in r.o. 4.18 is afgebeeld.

4.29 Uitsluitend technisch bepaalde elementen zijn van bescherming uitgesloten. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16 ECLI:EU:C:2018:172) heeft het HvJ EU overwogen “*dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld*”. Kappershandel heeft er voorshands oordelend terecht op gewezen dat zowel de clip als de houder op een aantal punten technisch bepaalde kenmerken hebben. De (afge)ronde vormen van zowel de clip als de houder bevorderen de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de opzetkam. De clip maakt het mogelijk dat de opzetkam snel en eenvoudig weer van de tondeuse kan worden verwijderd, doordat daarmee het aan de tondeuse vastgeklemd lipje wordt opgelicht. De maatvoering van de clip maakt het vasthouden tussen duim en wijsvoering mogelijk en de licht gebogen vorm voorziet in de benodigde flexibiliteit. De positie van de clip onderaan de houder is volledig technisch bepaald. De maatvoering van de houder – de lengte (afstand tussen de clip en de kammen) en de breedte – wordt volledig bepaald door de maatvoering van de tondeuse. Dat uitsluitend deze technische voordelen de keuze voor deze kenmerken hebben bepaald, is voorshands voldoende aannemelijk. Het betoog van Wahl dat de vormgeving van haar opzetkammen ook is ingegeven door de esthetische overweging om de kam een ‘vintage look and feel’ te geven, kan worden gepasseerd. Wahl verwijst in dit verband namelijk juist naar niet-geclaimde kenmerken, te weten het gebruik van metaal, twee kleine schroeven en een ingegraveerd merk.

4.30 De enkele omstandigheid dat de clip en houder met behoud van hun technische functie ook anders vormgegeven hadden kunnen worden, zoals Wahl heeft aangevoerd, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Zoals het Hof in de hiervoor geciteerde Doceram-uitspraak heeft overwogen, zou afbreuk worden gedaan aan de effectiviteit van de uitsluiting van uitsluitend technisch bepaalde kenmerken als de enkele omstandigheid dat er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde functie als die van het betrokken voortbrengsel kan worden vervuld, voldoende is om de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uit te sluiten. Bovendien maakt de noodzaak om aan de technische functie te voldoen, dat de ontwerp vrijheid voor die onderdelen van de opzetkam zeer beperkt is, zodat voor esthetische overwegingen bij de vormgeving niet of nauwelijks ruimte is. Op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden is voorshands niet aannemelijk dat andere overwegingen dan de noodzaak dat de opzetkam zijn technische functie vervult een rol hebben gespeeld bij de keuze van de kenmerken van de clip en houder van de Premium Attachment Combs. Het PAC Model moet daarom worden aangemerkt als uitsluitend technisch bepaald en reeds daarom van bescherming uitgesloten.

4.31 Voor zover aangenomen zou moeten worden dat er wel enige ruimte aanwezig was voor esthetische overwegingen bij de vormgeving van de clip en houder van het PAC Model en deze niet moeten worden aangemerkt als uitsluitend technisch bepaald, ontbeert het PAC Model naar voorshands oordeel van het hof voldoende eigen karakter. Gelet op het door Kappershandel aangedragen vormgevingserfgoed, waaronder de hierna afgebeelde opzetkammen van het merk BaByliss die voor de prioriteitsdatum van het PAC Model werden aangeboden (een ander model dan de door Wahl gedeponeerde BaByliss opzetkam),



kan het hof zich verenigen met het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter dat het PAC Model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

4.32 De gemiddelde gebruiker is in vrij hoge mate aandachtig en neemt niet slechts globaal waar, maar hij let ook op details. Daarbij zullen hem evenwel niet noodzakelijkerwijs alle minieme verschillen opvallen. Weliswaar kan aan Wahl worden nagegeven dat er op detailpunten verschillen zijn tussen het PAC Model en het vormgevingserfgoed, maar naar voorshands oordeel van het hof doet dat er niet aan af dat er onvoldoende duidelijk verschil is tussen de totaalindruk die wordt gewekt door het PAC Model en de tot het vormgevingserfgoed behorende opzetkammen, in het bijzonder de hierboven afgebeelde BaByliss opzetkammen. Het verschil in maatvoering en vormgeving van de rondingen van de clip en de houder van het PAC Model is te banaal om een andere algemene indruk te kunnen wekken dan deze BaByliss opzetkammen die – net als diverse andere tot het Umfeld behorende opzetkammen, waaronder ook van Wahl zelf (vgl. prod. 12 Kappershandel) – ook al waren voorzien van een halfronde clip, een houder met vergelijkbare afmetingen en met

afgeronde hoeken aan de onderzijde. Hetzelfde geldt voor de op de houder aangebrachte ovaal. Ook dat element was al uit het vormgevingserfgoed bekend; op de hiervoor afgebeelde BaByliss opzetkammen is een ovalen applicatie aangebracht. Ook de iets afwijkende vorm daarvan in het PAC Model is te banaal om eigen karakter te verschaffen, zoals de voorzieningenrechter met recht heeft overwogen.

Slotsom PAC Model

4.33 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat hetgeen door Wahl is aangevoerd tegen de oordelen van de voorzieningenrechter ter zake van het PAC Model niet kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing. Dat de voorzieningenrechter op grond daarvan de primaire vorderingen heeft afgewezen acht het hof voorshands oordelend juist.

Slaafse nabootsing

4.34 Uitgangspunt is dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht in beginsel vrijstaat, zij het dat dit uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, (Lego)). Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ genoemd) (HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)).

4.35 De twaalfde grief van Wahl is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Wahl onvoldoende heeft onderbouwd of aannemelijk gemaakt dat de Premium Attachment Combs een eigen gezicht op de markt hebben. Zij voert daartoe aan dat de door Kappershandel overgelegde afbeeldingen van opzetkammen die grote gelijkenis met de Premium Attachment Combs van Wahl vertonen, uit China afkomstige en op fora als Ebay, Amazon en Alibaba verhandelde imitatie- of namaakproducten zouden betreffen. Volgens Wahl kwalificeren die producten niet als ‘relevante prior art’ en moeten die bij de beoordeling van het eigen gezicht op de markt van haar product buiten beschouwing blijven. Daarin kan Wahl niet worden gevolgd. Zij miskent daarmee immers dat het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven (vgl. het hiervoor aangehaalde All Round/Simstars arrest). Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product mocht van Wahl worden verwacht en gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden.

4.36 Wahl heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij tegen de verhandeling van onrechtmatige nabootsingen van haar Premium Attachment Combs optreedt of heeft opgetreden. Zij heeft niet betwist dat die nabootsingen jarenlang op ruime schaal aanwezig zijn op de markt. Zij heeft ter zitting gesteld dat Wahl GmbH er druk mee is om die namaak aan te pakken door de aanbieders ervan aan te schrijven, maar zij heeft dit op geen enkele wijze met stukken onderbouwd. Gelet op de betwisting door Kappershandel moet aan die stelling daarom voorbij worden gegaan. Ook de omstandigheid dat er op grote schaal zou

worden nagemaakt en verhandeld en dat optreden daartegen “dweilen met de kraan open” zou zijn, kan haar niet baten. Van Wahl mag weliswaar niet worden verlangd dat zij alle afzonderlijke aanbieders van namaakproducten aanpakt, maar het aanschrijven van enkele grote aanbieders mocht wel van haar worden verwacht. Niet gesteld of gebleken is dat zij dit heeft gedaan.

4.37 Wahl heeft ter zitting aangevoerd dat zij het optreden tegen imitatieproducten ‘on hold’ heeft gezet vanwege de door Kappershandel ingestelde nietigheidsvordering tegen het PAC Model. Nog daargelaten dat dit strijdig is met haar mededeling dat Wahl GmbH het druk heeft met het aanschrijven van inbreukmakers vormt de ingestelde nietigheidsactie geen goede reden om stil te zitten. Eventuele ongeldigheid van het PAC Model vormt immers geen beletsel om op de grondslag van slaafse nabootsing (onrechtmatige daad) op te treden.

4.38 De pas in september 2019 ingestelde nietigheidsvordering kon bovendien geen enkel beletsel zijn (geweest) om op te treden tegen de vele reeds voordien onder diverse merknamen aangeboden opzetkammen die grote overeenkomsten vertonen met de Premium Attachment Combs. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de onder de naam Legend aangeboden opzetkammen waarop Kappershandel heeft gewezen. Ter zitting heeft Wahl verklaard die kammen al sinds de introductie daarvan in 2018 te kennen en deze te beschouwen als een namaakproduct, waartegen zij niettemin nog steeds niet heeft opgetreden.

4.39 Het voorgaande brengt het hof voorshands oordelend tot de slotsom dat Wahl onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van de nabootsingen van haar Premium Attachment Combs te doen beëindigen. Het kan Wahl haar daarom worden tegengeworpen dat haar producten, vanwege de grote hoeveelheid in Nederland verkrijgbare opzetkammen die sterk op de Premium Attachment Combs lijken, geen eigen gezicht op de markt (meer) hebben.

4.40 De door Wahl in het geding gebrachte verklaringen van diverse kappers / barbiers waarin zij stellen de Premium Attachment Combs te herkennen enkel aan de vormgeving zijn in het licht van het voorgaande van onvoldoende gewicht om tot een ander oordeel te komen, ook omdat Kappershandel evenzeer diverse verklaringen van kappers / barbiers heeft overgelegd waarin juist wordt gesteld dat zij opzetkammen niet herkennen aan de vormgeving maar uitsluitend aan het daarop aangebrachte merk. Het hof ziet voorshands geen aanleiding aan de door Wahl overgelegde verklaringen meer belang te hechten dan aan de door Kappershandel overgelegde verklaringen. Voor het horen van de kappers en barbiers als getuigen is geen plaats in dit kort geding.

4.41 De omstandigheid dat de Premium Attachment Combs van Wahl zeer bekend en populair zijn en dat Wahl een groot marktaandeel heeft, zoals Wahl verder heeft aangevoerd, kan haar niet baten. Die omstandigheden op zichzelf kunnen er niet toe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden.

4.42 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het hof zich verenigt met het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat reeds vanwege het ontbreken van een eigen gezicht

op de markt de op slaafse nabootsing gebaseerde subsidiaire vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking kunnen komen.

Slotsom en proceskosten

4.43 De slotsom is dat geen van de grieven van Wahl slaagt. Naar voorlopig oordeel van het hof heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Wahl terecht afgewezen en Wahl als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Tegen de toerekening van 90% van de kosten aan de modelrechtelijke grondslag, waarop 1019h Rv van toepassing is en 10% van de kosten aan de slaafse nabootsingsgrondslag waarop het liquidatietarief van toepassing is, is niet gegriefd, zodat het hof eenzelfde verdeling zal aanhouden. Ook Kappershandel gaat van die onderverdeling uit.

4.44 Kappershandel heeft haar kosten in hoger beroep gespecificeerd tot een bedrag van € 21.738,-. Daarvan is € 19.564,20 toe te rekenen aan de modelrechtelijke grondslag. Beide partijen gaan uit van de toepasselijkheid van het volgens de Indicatie-tarieven in IE-zaken voor een normaal kort geding geldend tarief. Gelet daarop en in aanmerking genomen de verschillende grondslagen en de omstandigheid dat het hof met Kappershandel van oordeel is dat Wahl met haar niet steeds inzichtelijke en wisselende standpunten heeft bijgedragen aan de complexiteit van de zaak, zal het hof dit tarief toepassen. Het aan Kappershandel te vergoeden bedrag zal daarom volgens dat tarief worden gematigd tot € 13.500,- (90% van € 15.000,-). Het voor de slaafse nabootsingsgrondslag geldende liquidatietarief komt neer op € 214,80 (2 punten tarief II á € 1.074 x 10%). Wahl zal daarom worden veroordeeld ter zake van de proceskosten van Kappershandel in hoger beroep een bedrag van € 13.714,80 te vergoeden, te vermeerderen met de griffierechten ter hoogte van € 741,-, in totaal derhalve een bedrag van € 14.455,80.

Incidenteel appel

4.45 Aangezien geen van de door Wahl opgeworpen grieven slaagt komt het hof niet toe aan de beoordeling van het incidenteel appel. De kosten van het incidenteel appel aan de zijde van Kappershandel worden begroot op nihil.

5. Beslissing

Het hof, in principaal appel en incidenteel appel:

- 5.1 bekrachtigt het bestreden vonnis;
- 5.2 veroordeelt Wahl in de proceskosten van Kappershandel in hoger beroep, begroot op € 14.455,80;
- 5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, P.H. Blok en P.B. Hugenholtz en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, ter openbare terechtzitting van 3 november 2020 in aanwezigheid van de griffier.

Voor griffie aan:
Uitgegeven aan mr. A. J. Verbeek
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag