

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/438216 / KG ZA 13-225

Vonnis in kort geding van 8 april 2013 (bij vervroeging uitgesproken)

in de zaak van

[X],
wonende te [Y],
eiseres,
advocaat mr. M.A. Mak te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BEERNINK & BEERNINK B.V.,
gevestigd te Druten,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna [X] en Beernink genoemd worden. De zaak is voor [X] inhoudelijk behandeld door haar advocaat voornoemd en voor Beernink door mr. M.P.M. Hennekens, advocaat te Den Bosch.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 maart 2013 met producties 1 tot en met 27 en 29;
- de producties 1 tot en met 23 van Beernink;
- de aanvullende productie 28 van [X];
- de aanvullende producties 30 tot en met 34 van [X];
- de aanvullende producties 24 tot en met 26 van Beernink;
- de akte eiswijziging en proceskostenopgave van [X];
- de aanvullende producties 27 en 28 (inclusief proceskostenopgave) van Beernink;
- de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 29 maart 2013 overgelegde pleitnotities van mr. Mak en mr. Hennekens.

1.2. Ten slotte is vonnisdatum bij vervroeging bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. [X] is ontwerpster van portemonnees en tassen. Onder de naam 'Smart Little Bag' of 'SLB' brengt zij een damesportemonnee op de markt (hierna: 'de SLB') in verschillende kleuren en leersoorten, die er als volgt uit ziet:

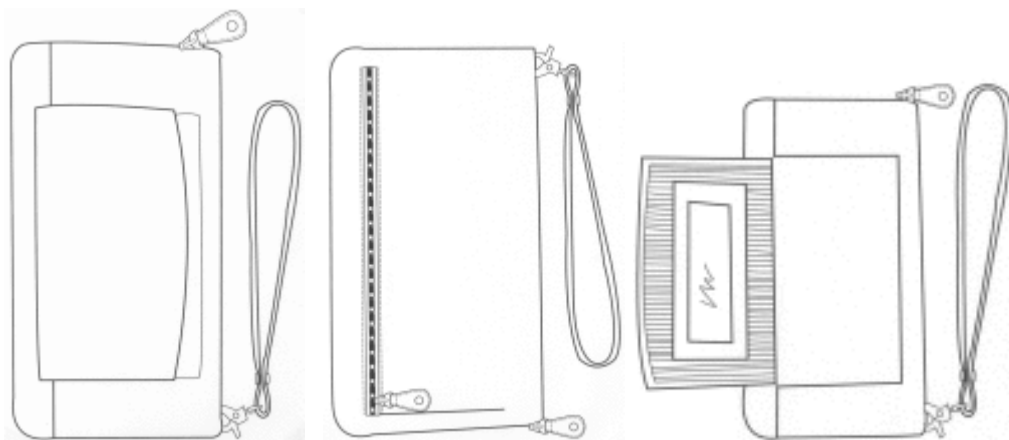


2.2. [X] is houder van de volgende modelrechten voor de SLB:

2.2.1. een Beneluxmodelrecht voor een portemonnee, geregistreerd op 18 oktober 2011 met inschrijvingsnummer 38892-01. Deze inschrijving bevat de volgende afbeeldingen:



2.2.2. een Beneluxmodelrecht voor een portemonnee, geregistreerd op 23 november 2011 met inschrijvingsnummer 38884-00. Deze inschrijving bevat onder meer de volgende afbeeldingen:



2.2.3. een Gemeenschapsmodelrecht voor een portemonnee, geregistreerd op 19 maart 2012 (met inroeping van prioriteit van de onder 2.2.2 beschreven modelregistratie) met

registratienummer 002011098-0001. Deze inschrijving bevat onder meer de volgende afbeeldingen:



2.3. Beernink is een producent van en groothandel in lederwaren, waaronder portemonnees en handtassen.

2.4. In april 2009 heeft Beernink een portemonnee in de handel gebracht met het volgende uiterlijk (hierna: model 6195):



2.5. Op 8 november 2011 heeft een agent van [X] een portemonnee gekocht in een winkel in Vleuten, die in het verkeer is gebracht door Beernink. Deze portemonnee (hierna: Bear 1) heeft het volgende uiterlijk:





2.6. [X] heeft Beernink bij monde van haar advocaat op 29 november 2011 gesommeerd iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te staken en de Bear I portemonnee niet langer te verhandelen. In de daarop volgende correspondentie heeft Beernink verklaard dat de bewuste portemonnee niet meer werd verkocht, omdat de spiegeltjes die er in waren verwerkt, braken. Daarop heeft [X] de kwestie laten rusten.

2.7. In mei 2012 heeft [X] op de Trademart in Utrecht in de stand van Beernink een portemonnee aangetroffen met het volgende uiterlijk (hierna: Bear 2):





2.8. Beernink heeft na het in de handel brengen van de Bear 2 ook een portemonnee in de handel gebracht met het volgende uiterlijk (hierna: de Bear 3):



2.9. In een verklaring van 19 juni 2012 schrijft [Z] van Skin N' Stitch Pvt. Ltd. (hierna: Skin N' Stitch) in Kolkata, India:

'As per our ongoing discussion regarding the problem you are facing with our model no.- 580, I would like to state the following points:

- 1) The model 580 is zippered lady wallet with a hand strap, front pocket with mirror. I offered to you in the year of 2004 inspired by a sample brought from China in 2004 from Zhin Xun Company but despite my repeated offers in many different leathers over the years you were not interested to buy this model.*
- 2) During your visit in my booth in Milan in Sep' 2009, you found this model again in different colors and showed some interest in buying this model.*
- 3) You ordered 100 pcs to try out in your market which we delivered in early 2010*
- 4) Also I declare I have sent you the original sample in PU (light Brown) from China.'*

2.10. De Chinese portemonnee die Skin N' Stitch in de in 2.9 weergegeven verklaring bedoelt (hierna: de Chinese portemonnee), heeft het volgende uiterlijk:



2.11. Op een factuur van Skin N' Stitch aan Beernink van 12 januari 2010 is onder meer vermeld:

'Invoice No. SNS/26/09-10

(...)

port of discharge: Maastricht

(...)

<i>Description</i>	<i>Style No</i>	<i>Colour</i>	<i>Quantity</i>
<i>Leather Ladies Wallet</i>	<i>580</i>	<i>Black</i>	<i>100'</i>

2.12. In een *Air Waybill* van Singapore Airlines Cargo van 15 januari 2010 is vermeld dat 7580 leren dames portemonnees zijn vervoerd van Skin N' Stitch Pvt Ltd in Kolkata, India, naar Beernink in Nederland. Als *Invoice no.* is daarbij vermeld '*SNS/26/09-10*'.

2.13. Op een factuur van Skin N' Stitch aan B.M.D. Sweden van 3 oktober 2010 is onder meer vermeld:

'port of discharge: Gothenborg

(...)

<i>Description of goods</i>	<i>Style No</i>	<i>Quantity</i>
<i>Leather Wallet</i>	<i>580</i>	<i>20'</i>

2.14. Op een factuur van 13 januari 2011 van Skin N' Stitch aan Beernink is vermeld:

'port of discharge: Maastricht

(...)

<i>Description</i>	<i>Style No</i>	<i>Quantity</i>
<i>Cow Leather Lady Wallet</i>	<i>580</i>	<i>100'</i>

3. Het geschil

3.1. [X] vordert na eisenwijziging - samengevat - een inbreukverbod voor Beernink op de Europese en Benelux modelrechten en op de auteursrechten van [X] op de SLB, althans een verbod op het slaafs nabootsen van de SLB, waaronder in ieder geval begrepen een verbod op de verhandeling van de Bear 1, 2 en/of 3. Voorts vordert [X] een *recall* van de door Beernink in het verkeer gebrachte Bear 1, 2 of 3 portemonnees en vernietiging van de teruggehaalde en voorradige Bear 1, 2 en 3 portemonnees. Daarnaast vordert zij opgave van de afnemers van de betreffende portemonnees door middel van een accountantsverklaring en een dwangsom op alle ge- en verboden. Tot slot vordert [X] de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. [X] legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. [X] heeft de SLB in het voorjaar van 2010 ontworpen en in december 2010 in Nederland op de markt gebracht. De Bear 1, 2 en 3 portemonnees maken inbreuk op de geregistreerde en ongeregistreerde Gemeenschapsmodelrechten van [X], op de Benelux modelrechten van [X] en op haar auteursrecht op de SLB portemonnee. Deze portemonnees van Beernink wekken geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan de SLB en vormen een verveelvoudiging daarvan die slechts op ondergeschikte details afwijkt van de SLB. Gezien de eigen positie die de SLB heeft verworven op de markt voor portemonnees is verwarring bij het publiek te duchten. Om die reden vormen de Bear 1, 2 en 3 ook een onrechtmatige slaafse nabootsing van de SLB.

3.3. Beernink voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Omdat Beernink in Nederland is gevestigd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [X] voor zover gebaseerd op Gemeenschapsmodelrechten, op grond van artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a) jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 3 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening) (GModVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) is de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [X] gebaseerd op Beneluxmodelrechten, nu de gestelde inbreuk onder meer in het arrondissement Den Haag plaats vindt. Tot slot is de voorzieningenrechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van [X] voor zover gebaseerd op auteursrechten en de onrechtmatige daad bij gebreke van een betwisting van die bevoegdheid.

Eisvermeerdering

4.2. Beernink heeft bezwaar gemaakt tegen de eisvermeerdering door [X], waarbij is gevorderd dat het gevraagde verbod gelding heeft in de gehele Europese Unie en een *recall* is gevorderd. Dat bezwaar wordt niet gehonoreerd. Een eisenwijziging kan in iedere stand van de procedure worden ingesteld, tenzij die wijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Nu [X] onbetwist heeft gesteld dat de eisenwijziging al twee weken voor dit kort geding door de advocaat van [X] aan de advocaat van Beernink is aangekondigd en van een wijziging van grondslag geen sprake is, is Beernink niet in haar verdediging geschaad door deze eisenwijziging.

Inhoudelijke beoordeling

4.3. Het meest verstrekkende verweer van Beernink is, dat zij de Bear 1 portemonnee al in Nederland in het handelsverkeer heeft gebracht in januari 2010, zodat deze portemonnee nieuwheidsschadelijk is voor de modelrechten van [X] en er van een ontlening of slaafse nabootsing evenmin sprake kan zijn. Beernink heeft daarom in de bodemprocedure die door [X] jegens haar aanhangig is gemaakt, in reconventie de nietigheid van de modelregistraties ingeroepen. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.4. Beernink heeft een afschrift van een factuur en vrachtbrief uit januari 2010 in het geding gebracht. Uit de in 2.11 en 2.12 beschreven inhoud daarvan blijkt, dat in januari 2010 100 portemonnees met het artikelnummer 580 aan Beernink in Nederland zijn verstuurd. Beernink stelt onweersproken dat hij deze op 2 februari 2010 heeft ontvangen. Daarnaast blijkt uit de in 2.13 beschreven factuur dat Skin N' Stitch in oktober 2010 20 portemonnees met het artikelnummer 580 naar B.M.D. in Zweden heeft verzonden. Volgens Beernink is dit artikel 580 de Bear 1 portemonnee waar [X] zich tegen verzet.

4.5. [X] wijst er op dat dit artikelnummer niets zegt over het uiterlijk van de in januari 2010 aan Beernink en in oktober 2010 aan B.M.D. verzonden portemonnees. Uit de facturen zelf valt inderdaad niet af te leiden dat de Bear 1 portemonnee het artikelnummer 580 heeft en in 2010 al had. Ter zitting bleek echter dat in de in 2.5 beschreven portemonnee een kaartje zat waarop het artikelnummer '580' was vermeld. Bij nadere bestudering bleek zich in deze portemonnee ook nog een prijskaartje te bevinden, waarop is vermeld: 'croco 580'. Zoals Beernink ter zitting terecht heeft betoogd, heeft [X] de bewuste portemonnee op 8 november 2011 gekocht en vanaf dat moment in haar bezit gehad. Pas tijdens de kort geding zitting is de bewuste portemonnee aan de voorzieningenrechter en Beernink getoond door [X]. Beernink heeft daar dus na 8 november 2011 geen kaartjes met het juiste artikelnummer in kunnen doen. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat de Bear 1 portemonnee in ieder geval begin november 2011 al het artikelnummer 580 droeg.

4.6. Op 8 november 2011 had [X] Beernink nog niet aangesproken op grond van inbreuk op model- en auteursrechten. Als de factuur uit januari 2010 die Beernink heeft overgelegd, zoals [X] stelt, betrekking had op een ander artikel, zou Beernink of haar leverancier dus al voor 8 november 2011 de Bear 1 dat artikelnummer hebben gegeven met het doel een nieuwheidsschadelijke marktintroductie van de Bear 1 in januari 2010 te construeren. Dit zou dan met opzet, vooruitlopend op een eventueel geschil tussen partijen zijn gebeurd. Als dat zo zou zijn, ligt het echter niet erg voor de hand dat Beernink gewacht zou hebben met een beroep op dat opzettelijk voorbereide bewijs tot in deze kort geding procedure. In dat geval zou te verwachten zijn dat Beernink dat bewijs onmiddellijk na de eerste sommatie aan [X] had tegengeworpen. Beernink heeft in de aanvankelijke correspondentie immers wel het verweer gevoerd dat de portemonnee van [X] niet nieuw of oorspronkelijk was, maar daarbij echter verwezen naar één van haar andere modellen: het in 2.4 afgebeelde model 6195. Die portemonnee heeft een vergelijkbare maatvoering, maar mist een voorvak voor (bijvoorbeeld) een telefoon.

4.7. Daar komt bij dat Beernink als productie en ter comparitie de stansmessen van model 580 heeft getoond, waarop niet alleen het nummer 580 is aangebracht, maar ook de datum 2 januari 2010. [X] heeft niet gesteld dat deze stansmessen niet corresponderen met de vormgeving van de Bear 1 portemonnee en op het eerste gezicht lijkt dat wel het geval. Voorts wordt het betoog van Beernink bevestigd door haar leverancier Skin N' Stitch.

4.8. Het feit dat Beernink en Skin N' Stitch zich ook beroepen op het uiterlijk van de Chinese portemonnee die Skin N' Stitch in november 2009 op een beurs in Milaan aan Beernink zou hebben aangeboden en die het uitgangspunt zou zijn geweest voor de vormgeving van de Bear 1 portemonnee in de maanden daarna, brengt niet met zich mee dat de Chinese portemonnee artikel 580 was in 2010. Noch in deze procedure, noch in de eerdere correspondentie heeft Beernink stellingen ingenomen waaruit dat volgt.

4.9. Naar voorlopig oordeel heeft Beernink met haar hiervoor besproken bewijsstukken en motivering in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat model Bear 1 al voor december 2010 in het handelsverkeer is gebracht in de Gemeenschap. [X] stelt in deze procedure dat de Bear 1 geen andere algemene indruk maakt dan haar geregistreerde en ongeregistreerde model van de SLB. Uit die stelling volgt dus dat de SLB ten tijde van de gestelde marktintroductie in december 2010 geen eigen karakter had in de zin van artikel 6 jo. artikel 7 GModVo en artikel 3.3 lid 2 en lid 3 BVIE, zodat de

voorzieningenrechter voorshands oordelend het beroep van Beernink op nietigheid van de Gemeenschapsmodelrechten en Beneluxmodelrechten van [X] kansrijk acht. Van een inbreuk door Beernink op Gemeenschapsmodelrechten of Beneluxmodelrechten van [X] is naar voorlopig oordeel derhalve geen sprake.

4.10. Voor het beroep op auteursrechtinbreuk geldt het volgende. Naar voorlopig oordeel is aan het vereiste van ontlening niet voldaan met betrekking tot de Bear 1 portemonnee, omdat die portemonnee al openbaar was gemaakt voordat Beernink bekend kon zijn geworden met de SLB. Voor zover de SLB ondanks de vormgevingskenmerken van de Bear 1 portemonnee een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet zou zijn, maken de Bear 2 en 3 evenmin inbreuk op die auteursrechten. De Bear 2 en 3 zijn immers gewijzigde verveelvoudigingen van de Bear 1. Voor zover de SLB voldoende afstand zou houden van de Bear 1 om als een oorspronkelijk werk in de zin van de auteurswet te gelden, hebben de Bear 2 en 3 niet de kenmerken die aan de SLB het oorspronkelijke karakter verlenen.

4.11. Gelet op het voorlopig oordeel dat de Bear 1 portemonnee al door Beernink op de markt was gebracht voordat zij bekend kon zijn met de SLB, kan van een onrechtmatig daad door slaafs nabootsen evenmin sprake zijn.

4.12. Van de Water zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beernink heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar volledige proceskosten €7.490,38 bedragen. Bij gebreke van een betwisting van die opgave door [X], is het opgegeven bedrag toewijsbaar.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Van de Water in de proceskosten, aan de zijde van Beernink tot op heden begroot op €7.490,38,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2013.