

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 411692 / KG ZA 12-76

Vonnis in kort geding van 14 maart 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FATBOY THE ORIGINAL BV,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GARDEN IMPRESSIONS B.V.,

gevestigd te Swifterbant, gemeente Dronten,

gedaagde,

advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda.

Partijen zullen hierna Fatboy en Garden Impressions genoemd worden.

De zaak is voor Fatboy behandeld door mr. N.A. Winthagen en mr. D.J.G. Visser, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 januari 2012;
- de akte van Fatboy met producties 1 tot en met 11;
- de door Fatboy bij brief van 20 februari 2012 toegezonden specificatie van de proceskosten;
- de door Garden Impressions overgelegde producties 1 tot en met 14, waaronder een specificatie van de proceskosten;
- de door partijen bij de mondelinge behandeling op 22 februari 2012 overgelegde pleitnotities.

1.2. Partijen hebben ter zitting een exemplaar van de hierna te bespreken Headdemock en de Ottawa aan de voorzieningenrechter getoond.

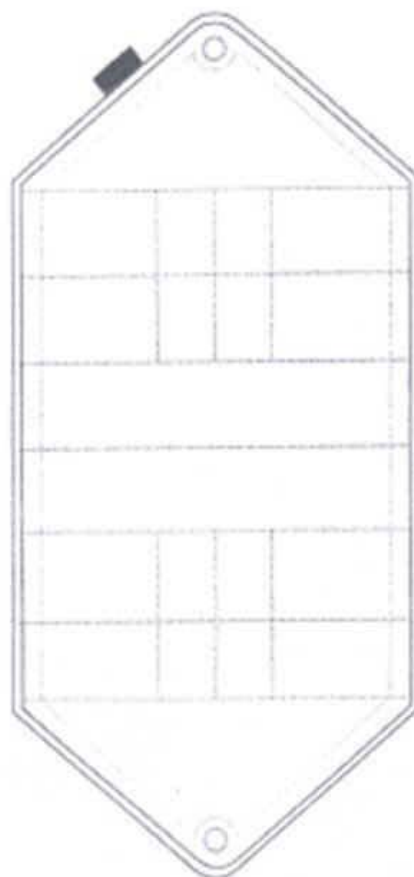
1.3. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende onbestreden feiten.

2.1.1. Fatboy is producent van zit- en ligmeubilair. Zij brengt onder de naam HEADDEMOCK een hangmat (verder: de Headdemock) op de markt.

2.1.2. Fatboy is houdster van een onder nummer 000531694-0001 geregistreerd gemeenschapsmodel voor *Hangmatten*. Bij deze modelinschrijving behoren de navolgende afbeeldingen.



2.1.3. Garden Impressions verhandelt tuinmeubilair. Zij heeft tot in ieder geval oktober 2011 een hangmat verhandeld onder de naam OTTOWA (verder: de Ottawa). Garden Impressions heeft de hangmat onder andere aangeboden op haar website en op websites van derden.

2.2. De Headdemock en de Ottawa hebben een vormgeving zoals hieronder afgebeeld.



Links: HEADDEMOCK / Rechts Ottawa hangmat



Voor: Ottawa hangmat / achter: HEADDEMOCK



Voor: HEADDEMOCK / achter: Ottawa hangmat

3. Het geschil

3.1. Volgens Fatboy maakt de Ottawa inbreuk op haar modelrecht. In dit verband wijst zij op de navolgende kenmerken die in het ontwerp van de Ottawa zouden zijn overgenomen:

- de zeskantige (dichte) vorm met brede maatvoering;
- het stikselpatroon van de gewatteerde stof, bestaande uit:
 - i. 6 gelijke banen die haaks op de lengterichting van de hangmat staan en alleen de ruimte tussen de evenwijdige lengtelijnen van de hangmat bestrijken;
 - ii. twee driehoeken aan beide zijden van de 6 gelijke banen;
 - iii. een brede, omzoomde band die de hele omtrek van de hangmat bestrijkt;
 - iv. een extra zoom parallel aan de buitenzoom.

Zij stelt dat de Ottawa aldus geen andere algemene indruk wekt dan haar model.

3.2. Fatboy verwijt Garden Impressions voorts inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht op de vormgeving van de Headdemock. Zij wijst als auteursrechtelijk beschermde trekken de hiervoor genoemde kenmerken aan en voegt daaraan aan toe het kenmerk dat de Headdemock is gemaakt van een stevige, ruwe stof, en dat de stof is gewatteerd. Door overname van deze beschermde trekken verschillen volgens Fatboy de totaalindrukken van de Headdemock en de Ottawa te weinig voor het oordeel dat de Ottawa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Fatboy heeft ter zitting benadrukt dat zij alleen bescherming inroept van de hangmat als zodanig, dus zonder frame. Het frame heeft zij buiten beschouwing gelaten.

3.3. Fatboy meent tot slot dat sprake is van slaafse nabootsing van de Headdemock en dat de handelingen van Garden Impressions ook anderszins onrechtmatig zijn door, kort gezegd, aan te haken bij het gestelde succes van de Headdemock.

3.4. Op grond van deze stellingen vordert Fatboy, zakelijk weergegeven:

-
- een verbod op inbreuk op het modelrecht, geldend voor alle lidstaten van de Europese Unie;
 - een verbod op inbreuk op het auteursrecht en op slaafse nabootsing, geldend voor Nederland;
 - een door een registeraccountant gecertificeerde opgave van gegevens met betrekking tot de verhandeling van de Ottawa en de daarmee behaalde winst;
 - recall en afgifte ter vernietiging van voorraden en terugontvangen hangmatten;

een en ander op straffe van een dwangsom, met bepaling van een termijn conform artikel 1019i Rv. en veroordeling van Garden Impressions in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.5. Volgens Fatboy is sprake van een voortdurende inbreuk en heeft zij daarom spoedeisend belang bij haar vorderingen.

3.6. Garden Impressions voert, voor zover thans van belang, het navolgende, zakelijk weergegeven, verweer.

3.6.1. De Ottawa hangmat wordt niet meer geproduceerd. Het laatste exemplaar is door Garden Impressions geleverd in augustus 2011. De door Fatboy overgelegde producties met betrekking tot aanbieding op internet dateren van oktober 2011. Kennelijk heeft Fatboy de Ottawa nadien niet meer aangetroffen. Garden Impressions heeft schriftelijk aangegeven zich van verdere verhandeling van de Ottawa te zullen onthouden en Fatboy de mogelijkheid geboden dat door een onafhankelijke accountant te doen verifiëren. Bovendien is een hangmat een seizoensartikel. De verkoop vindt plaats in de lente en zomer. Er is nu geen relevante activiteit. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt daarom.

3.6.2. Ook overigens ontbreekt rechtens te respecteren belang bij het gevorderde. Garden Impressions is slechts wederverkoper te goeder trouw. Van bewuste inbreuk is geen sprake. Fatboy had haar vorderingen ook tegen de producent moeten richten. Fatboy heeft (bewust) te lang gewacht met dagvaarden. De hangmatten zijn inmiddels alle verkocht en geleverd. Fatboy had voortvarender moeten optreden.

3.6.3. Al op grond van het voorgaande dient Fatboy niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen.

3.6.4. Het ingeroepen modelrecht is bovendien nietig wegens onvoldoende bepaaldheid en/of gebrek aan nieuwheid en/of eigen karakter. Het betreft een reeds lang bestand model, uitsluitend uitgevoerd in een andere stof. De uiterlijke kenmerken waarop Fatboy zich beroept zijn uitsluitend bepaald door de technische functie en/of gebruiksbehoeften.

3.6.5. Zou al worden uitgegaan van geldigheid van het model, dan is in ieder geval geen sprake van inbreuk. Het model en de Ottawa verschillen zodanig dat bezwaarlijk kan worden gesproken van eenzelfde algemene indruk. Ook het geheel afwijkende onderstel dient bij de beschouwing betrokken te worden.

3.6.6. De Headdemock is geen auteursrechtelijk beschermd werk, maar uitsluitend een uitvoering van een reeds lang bestaande hangmat in een andere stof, met enkele technische

aanpassing ten behoeve van het gebruiksgemak. Er is geen sprake van beschermingswaardige eigen, scheppende, originele werkzaamheid.

3.6.7. Bovendien maakt de Ottawa geen inbreuk op het gestelde auteursrecht. Bij het beoordelen van de overeenstemming in de totaalindruk dienen door techniek en/of gebruiksbehoeften bepaalde elementen buiten beschouwing gelaten te worden. Ook bij deze beoordeling dient de Ottawa in zijn geheel, inclusief onderstel, te worden beschouwd. De Ottawa is niet ontleend aan de Headdemock.

3.6.8. Fatboy kan zich niet beroepen op slaafse nabootsing, onder meer omdat verwarring is uitgesloten. Ook overigens is geen sprake van onrechtmatig handelen. Garden Impressions haakt op geen enkele wijze aan bij Fatboy maar heeft op eigen kracht een afwijkend product in de markt gezet.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Gezien de vestigingsplaats van Garden Impressions is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de op het gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen van Fatboy (artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 1 GModVo¹ en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere grondslagen is deze rechtbank bevoegd alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

ontvankelijkheid

4.2. De omstandigheid dat de Ottawa door de aard van het product in dit jaargetijde niet wordt verhandeld, doet aan het spoedeisend belang van Fatboy bij de gevorderde voorzieningen niet af. Fatboy wijst er terecht op dat het seizoen voor dit soort producten voor de deur staat. Garden Impressions heeft pas na het uitbrengen van de dagvaarding aan Fatboy een onthoudingsverklaring toegezonden. Deze bevat geen dwangsom. Garden Impressions heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld niet bereid te zijn een door een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring af te geven terwijl ook anderszins onvoldoende garantie bestaat dat de volgens Fatboy inbreukmakende Ottawa niet meer op de markt zal worden gebracht. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat in ieder geval dreiging van verdere inbreuk op de rechten van Fatboy bestaat en dat zij spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

4.3. Dat van bewuste inbreuk aan de zijde van Garden Impressions geen sprake is en dat Fatboy niet tevens de producent van de Ottawa in rechte heeft betrokken betekent niet dat Fatboy geen belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. Er is ook geen reden om aan te nemen dat, zoals Garden Impressions kennelijk meent, Fatboy bewust heeft gewacht met haar vorderingen om Garden Impressions maximaal schade toe te brengen. Dan is niet in te zien waarom Fatboy gehouden zou zijn, kennelijk in het belang van Garden Impressions, voortvarender tegen haar op te treden. Voorts kan niet worden geoordeeld dat Fatboy zodanig lang heeft gewacht met het aanhangig maken van dit kort geding dat op grond daarvan niet langer spoedeisend belang kan worden aangenomen.

¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

4.4. Garden Impressions dient daarom niet, zoals door Garden Impressions bepleit, al op grond van het voorgaande niet-ontvankelijk te worden verklaard.

inbreuk op het gemeenschapsmodelrecht

4.5. In het hierna volgende wordt veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van het ingeroepen gemeenschapsmodelrecht.

4.6. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van dat artikel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het 'Umfeld'). Ook wijst Garden Impressions er terecht op dat bij de vergelijking niet kan worden volstaan met het vooraanzicht van het model, maar dat alle aanzichten van het model in de beoordeling moeten worden betrokken.

4.7. Garden Impressions heeft onweersproken gesteld en met producties aannemelijk gemaakt dat de zeskantige basisvorm van het gemeenschapsmodel een zeer gebruikelijke, aan het model voorafgaande vorm voor een hangmat is. In dit verband heeft Garden Impressions bijvoorbeeld gewezen op de sinds 2000 op de markt verkrijgbare 'Kelsyus' hangmat (hieronder afgebeeld).



4.8. Voorts is uit het model geen opvallend brede maatvoering af te leiden. De breedte lijkt vooralsnog gebruikelijk voor wat nodig is voor een comfortabele en veilige ligging. De breedte is voor het eigen karakter van het model aldus niet van belang.

4.9. Voor zover het model een omzoomde band langs de omtrek zou tonen (dat is uit de bij het de inschrijving behorende afbeeldingen niet zonder meer af te leiden) moet dit kenmerk buiten beschouwing blijven omdat het de technische functie heeft van versteviging en afwerking van de rand van de hangmat.

4.10. Fatboy stelt (met verwijzing naar H.R. 24 februari 2006, N.J. 2007/37, HvJEU 22 december 2010, N.J. 2011/289 en Rb. 's-Gravenhage 11 april 2011, IEPT 20110411) dat slechts datgene dat noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect van bescherming is uitgesloten, maar niet wanneer uit alternatieven gekozen kan worden omdat de keuze op een subjectieve afweging kan berusten en kan leiden tot modelrechtelijke / auteursrechtelijke bescherming. Voor zover Fatboy hiermee wil betogen dat een technisch kenmerk op een specifieke - niet technisch noodzakelijke - wijze kan zijn uitgevoerd die, wat dit specifieke aspect betreft, beschermd kan zijn, is deze stelling juist maar niet relevant omdat dergelijke aspecten door Fatboy niet zijn aangewezen. Voor zover Fatboy heeft willen betogen dat een technisch kenmerk voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt die stelling vooralsnog onjuist geoordeeld (vergelijk voor het merkenrecht HvJEU 14 september 2010 (Lego / BHIM), IEPT 20100914, onder 53 e.v.). Dat volgt ook geenszins uit de door Fatboy aangehaalde jurisprudentie.

4.11. Voor het eigen karakter van het model is gezien het voorgaande vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottawa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen. Omdat Fatboy de onderzijde niet in haar vergelijking heeft betrokken moet worden aangenomen dat de Ottawa aan die zijde geen vergelijkbaar patroon heeft. Ook ontbreekt het opvallend uitstekende vlak en is het bevestigingspunt van de Ottawa niet rond, maar rechthoekig.

4.12. Gelet op deze verschillen moet vooralsnog worden geoordeeld dat de Ottawa een andere algemene indruk maakt dan het model en dus geen inbreuk maakt op het modelrecht.

inbreuk op het gestelde auteursrecht

4.13. Voor de vraag of de Ottawa inbreuk maakt op een auteursrecht op het ontwerp van de Headdemock mat moet worden vastgesteld of het ontwerp oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (vergelijk HvJEG 16 juli 2009, IEPT 20090716, (Infopaq) onder 37 e.v.) en zo ja, of de Ottawa in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Headdemock vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Ottawa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk Hoge Raad 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Ook hier geldt dat trekken die louter worden gekenmerkt door hun technische functie buiten beschouwing dienen te blijven (vergelijk HvJEU 22 december 2010, C- 393/09, LJN BP0405 onder 48).

4.14. Naast de hiervoor besproken kenmerken van de Headdemock noemt Fatboy in dit verband tevens de keuze voor een stevige, ruwe stof en de wattering van de stof.

4.15. Om redenen als hiervoor overwogen is de basisvorm van de Headdemock niet aan te merken als een auteursrechtelijk beschermde trek en moet de omzoomde band geacht worden een technische functie te hebben, waardoor het eveneens van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.

4.16. De laatste geldt ook voor de brede maatvoering (nodig om de hangmat geschikt te maken voor gebruik door meerdere personen), het gebruik van stevige stof (dat de duurzaamheid en veiligheid van de hangmat dient) en de wattering van de stof (waardoor de hangmat zachter zal aanvoelen). De in de Headdemock gebruikte, naar de voorzieningenrechter begrijpt, polyester stof zoals getoond ter zitting is voor een hangmat, zoals Garden Impressions onweersproken heeft gesteld, een gebruikelijk materiaal voor producten die buiten huis gebruikt worden omdat het goed weerbestendig is. Ook dit kenmerk kan niet als een auteursrechtelijk beschermde trek worden aangemerkt. De onderverdeling van de wattering in banen heeft, naar Garden Impressions onweersproken ter zitting heeft aangevoerd, de technische functie te voorkomen dat de wattering zich op één plek ophoopt.

4.17. Aldus resteert van de mogelijk auteursrechtelijk beschermde trekken waar Fatboy zich op beroept niet meer dan de keuze van het stikselpatroon, waarvan uitsluitend de verdeling in zes banen in het ontwerp van de Ottawa terug te vinden is. Vooralsnog moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit onvoldoende is om aan te nemen dat de Ottawa in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Headdemock mat vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Ottawa als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt, als de mat al als een auteursrechtelijk beschermd werk zal worden aangemerkt. De gevorderde voorzieningen kunnen daarom ook niet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op auteursrecht.

slaafse nabootsing

4.18. Fatboy heeft niet bestreden dat Garden Impressions de Ottawa alleen aanbiedt (althans heeft aangeboden) inclusief het frame. Al op dat punt is de Ottawa zodanig afwijkend van de Fatboy, dat vooralsnog niet is in te zien hoe bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan. Ook is niet in te zien dat Garden Impressions op andere wijze onrechtmatig bij Fatboy zou aanhaken.

conclusie

4.19. De gevorderde voorzieningen moeten worden afgewezen met veroordeling van Fatboy in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten. Volgens de onbestreden opgave van Garden Impressions bedragen deze €10.785,50 te vermeerderen met het griffierecht (€575). Garden Impressions heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, zodat wordt beslist als volgt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Fatboy in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Garden Impressions begroot op €11.360,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2012.