

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 340931 / HA ZA 09-2109

Vonnis van 29 februari 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
SUN GARDEN GmbH,
gevestigd te Neuenkirchen, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GARDEN IMPRESSIONS B.V.,
gevestigd te Swifterband (gemeente Dronten),
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna respectievelijk Sun Garden en Garden Impressions genoemd worden. Sun Garden is bijgestaan door mr. R.K.C. van Oerle en mr. F. Keramati, advocaten te Amsterdam. Garden Impressions is bijgestaan door mr. N.W. Mulder en ter comparitie van 15 november 2012 door mr A. Tsoutsanis, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 september 2011 en de daarin genoemde stukken;
- de akte tot het in het geding brengen van diverse stukken van 9 november 2012 aan de zijde van Sun Garden;
- de op 15 november 2012 gehouden comparitie van partijen en de ter gelegenheid daarvan door de raadslieden overgelegde stukken en pleitaantekeningen;
- het proces-verbaal van comparitie.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

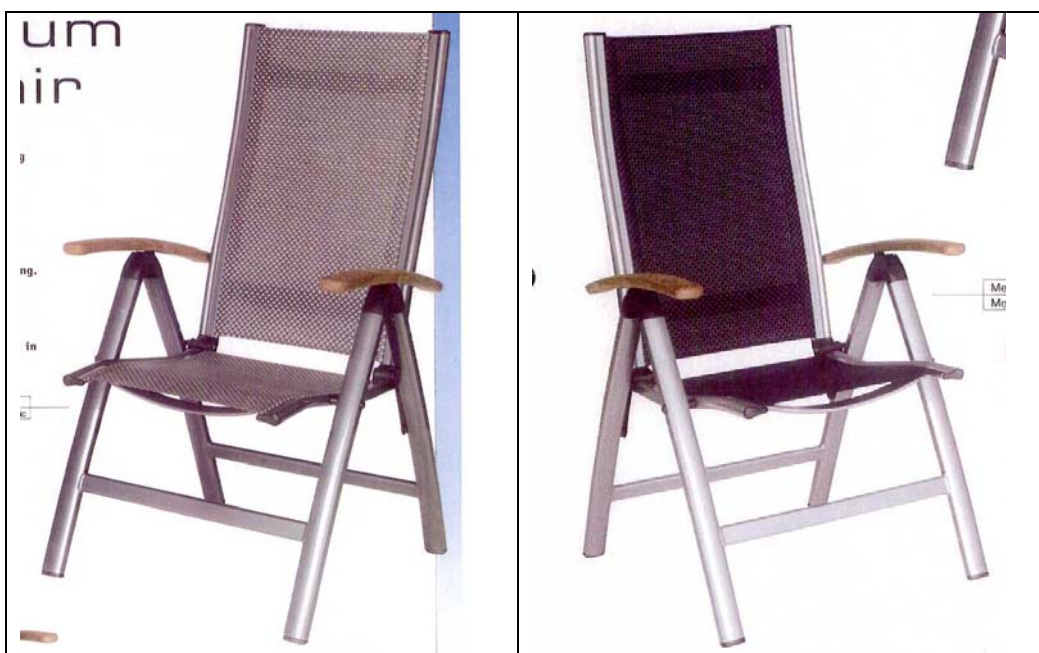
2. De verdere beoordeling in conventie

2.1. De rechtbank neemt over en blijft bij hetgeen zij in het vonnis van 14 september 2011 (hierna: het tussenvonnis) heeft overwogen en beslist.

2.2. Ter beoordeling ligt voor of de Menorca, die in het verleden door Garden Impressions is verhandeld, inbreuk maakt op Model 6051 waarvan Sun Garden rechthebbende is. Duidelijkheidshalve worden Model 6051 en de Menorca hierna nogmaals afgebeeld:



Model 6051



De Menorca

dagvaarding voldoende duidelijk? – omvang geschil

2.3. Garden Impressions heeft zich erover beklaagd – kort gezegd – dat uit de dagvaarding onvoldoende duidelijk blijkt op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden zich beroept en welke aspecten van de Menorca daarmee zodanig overeenstemmend zouden zijn dat de Menorca als inbreukmakend moet worden aangemerkt. De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt. Uit de dagvaarding en overgelegde stukken blijkt genoegzaam op welke vormgevingsaspecten van Model 6051 Sun Garden haar vorderingen baseert. Uit het gestelde in de conclusie van antwoord en het ter comparitie verhandelde blijkt voorts dat dit voor Garden Impressions voldoende duidelijk was. Onduidelijk zou naar het oordeel van de rechtbank alleen kunnen zijn tegen welke uitvoering van de Menorca de vorderingen zijn gericht. De Menorca is blijkens overgelegde afbeeldingen immers ook aangeboden met aluminium in plaats van houten armleuningen. Gelet op het feit dat Sun Garden heeft gesteld dat zij de Duitse vonnissen tot uitgangspunt van haar vorderingen heeft genomen en hetgeen in de Duitse vonnissen is overwogen – te weten dat een van de in de Menorca overgenomen karakteristieke vormgevingsaspecten van Model 6051 bestaat uit ‘een stoelframe met ongeveer even lange convex gebogen voor- en achterpoten die direct onder de *houten* armsteunen bij elkaar komen’¹ – moeten de vorderingen van Sun Garden geacht worden niet gericht te zijn tegen de uitvoering van de Menorca zonder houten armleuningen. Overigens lijken ook beide partijen van deze beperkte lezing van de dagvaarding te zijn uitgegaan.

vormgevingserfgoed

2.4. Met partijen neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat de beschermingsomvang van Model 6051 mede (naast bijvoorbeeld de mate van ontwerp vrijheid) wordt bepaald door het vormgevingserfgoed ten tijde van de prioriteitsdatum van het depot (23 december 2002). Als productie 4.15 bij conclusie van eis in reconventie heeft Garden Impressions onderdelen van een Nederlandstalige brochure overgelegd met daarin de hierna afgebeelde tuinmeubelen uit de collectie 2003 van het merk Royal Garden (stoel Tapa, pagina 11) respectievelijk van het merk Preston (stoel Comfort, pagina 16), stellende dat deze stoelen op 1 april 2003 – daarbij ten onrechte uitgaand van de depotdatum en niet van de prioriteitsdatum van 23 december 2002 – aan het publiek ter beschikking waren gesteld.



Tapa van Royal Garden



Comfort van Preston

¹ Citaat uit het vonnis van het Landgericht Düsseldorf; ook het Oberlandesgericht Düsseldorf baseert zijn beslissing mede op het aanwezig zijn van houten armleuningen bij de Menorca.

2.5. Bij conclusie van antwoord in reconventie heeft Sun Garden ten aanzien van (onder meer) die brochure gesteld dat de ‘datum’ “collectie 2003” geen uitsluitel geeft over de vraag wanneer de betreffende afbeelding voor het publiek beschikbaar was en dat aan deze productie daarom geen belang kan worden toegekend.

2.6. Voorafgaand aan de comparitie van 15 november 2011, die uitsluitend nog betrekking had op de in conventie aan de orde zijnde inbreukvraag, heeft Garden Impressions nadere stukken overgelegd, waaronder als productie 8B de door haar raadsman bij het OHIM ingediende aanvullende stukken in het kader van de door hem (althans zijn kantoor) aanhangig gemaakte procedure, waarin de nietigheid van Model 6051 wordt gevorderd. Productie 8B betreft het processtuk getiteld ‘Ergänzung zum Antrag auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmusters’ met de daarbij behorende bijlagen (Anlagen). In dat processtuk wordt een uiteenzetting gegeven van de relevante ‘prior art’ op de prioriteitsdatum van het depot, 23 december 2002, onder meer onder verwijzing naar de in onderhavige procedure als productie 4.15 overgelegde brochure (in de procedure bij het OHIM overgelegd als Anlage 9A). Daarbij is evenwel uitsluitend een beroep gedaan op de stoel Tapa van het merk Royal Garden op pagina 11 van die brochure, in die procedure aangeduid als D12, met uiteenzetting waarom *die stoel* op 23 december 2002 bij het publiek bekend zou zijn geweest. Garden Impressions heeft zich ter comparitie nadrukkelijk beroepen op het vormgevingserfgoed zoals uiteengezet in de procedure bij het OHIM. Bij die stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de stoel Comfort van Preston *op 23 december 2002* tot het vormgevingserfgoed behoorde.

beschermingsomvang Model 6051

2.7. Garden Impressions heeft er op gewezen – en Sun Garden heeft niet bestreden – dat het toepassen van houten armleuningen, het gebruik van gevlochten kunststof voor de zitting en rugleuning met uitsluitend profielen aan de zijkanten en convex gebogen poten die in omgekeerde V-vorm samenkomen onder de armleuning, op de prioriteitsdatum van het model al bekende stijlelementen van tuinstoelen waren. Sun Garden heeft zich er echter op beroepen, naar het oordeel van de rechtbank terecht, dat de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen. In het bijzonder blijkt uit geen van de door Garden Impressions overgelegde stukken dat op de prioriteitsdatum van het depot al bekend was de combinatie tussen het gebruik van gevlochten kunststof en *plat liggende* profielen, dat wil zeggen profielen die aan de van het kunststof afgekeerde buitenzijde breder zijn en aan het uiteinde rond, terwijl deze aan de binnenzijde smaller weglopen en het kunststof vlechtwerk omsluiten. Evenmin blijkt uit het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed zoals dat door Garden Impressions is aangedragen dat reeds stoelen bekend waren met in omgekeerde V-vorm ongeveer in het midden onder de armleuning samenkommende poten die *bij vooraanzicht breder* zijn dan diep.

Menorca inbreukmakend?

2.8. De in 2.7 hiervoor genoemde nog niet uit het vormgevingserfgoed bekende combinaties van elementen uit Model 6051 zijn allebei op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca, zij het dat het plat liggende profiel in de Menorca in detail anders is uitgewerkt. De Menorca heeft daarnaast ook convex gebogen ongeveer even lange poten, die enigszins bol zijn aan de lange voorzijde (vooraanzicht). Verder heeft de Menorca een zitting en rugleuning die op dezelfde wijze gegolfd zijn als bij Model 6051 het geval is, eveneens van gevlochten kunststof met uitsluitend een frame van aluminium (of ander metaal) aan de

zijanten, waarbij onder de zitting en achter de rugleuning op dezelfde plaats dwarsverbindingen tussen de frames aan weerszijden zijn aangebracht. Voorts zijn ook bij de Menorca de poten en het frame van aluminium (of ander metaal) en de armleuningen van hout. Deze opvallende overeenkomsten tussen de Menorca en Model 6051 maken dat de algemene indruk die de Menorca wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere is. De verschillen waar Garden Impressions op heeft gewezen, de kleurstelling van de poten en het frame (aluminium/lichtgrijs; in één van de twee uitvoeringen is ook de bekleding lichtgrijs) de platte (in plaats van afgeronde) dwarsverbindingen tussen de poten, alsmede de enigszins afwijkende kleur (lichter) en vormgeving (ronder) van de armleuningen van de Menorca, zijn in het licht van de opvallende overeenkomsten ondergeschikt en kunnen er niet aan afdoen dat de Menorca bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051. Overige verschillen die door Garden Impressions zijn genoemd (rechte in plaats van ingezakte rugleuning, vorming van het zitvlak, bevestiging van de stoelpoten, soort vlechtwerk, overgang tussen zitting en rugleuning) ziet de rechtbank niet, danwel zijn te onopvallend om opgemerkt te worden, zelfs door een geïnformeerde gebruiker.

depot voldoende duidelijk?

2.9. Het standpunt van Garden Impressions, dat de door Sun Garden ingeroepen vormgevingsaspecten onvoldoende duidelijk uit het Model blijken, wordt verworpen. Hoewel een duidelijker afbeelding van de stoel waarvan modelbescherming wordt ingeroepen mogelijk en wellicht ook wenselijk was geweest, blijken de hiervoor in 2.7 en 2.8 beschreven kenmerken van Model 6051 naar het oordeel van de rechtbank voldoende duidelijk uit het depot. Wat de vormgeving en materiaal van de poten en dwarsligger betreft volgt dat (mede) uit de reflectie van het (zon)licht daarop. De geïnformeerde gebruiker zal met name aan de voor- en achterzijde van de zitting, de reflectie en de lichtdoorlatendheid van de rugleuning zien, dat die bestaat uit gevlochten kunststof. Uit de afbeelding is ook duidelijk zichtbaar dat zich aan de voor- en achterzijde respectievelijk boven- en onderzijde van de zitting en rugleuning geen profiel bevindt. De geïnformeerde gebruiker begrijpt daarom dat de twee donkere dwarsbalken in de rugleuning de door de doorzichtige bekleding heen zichtbare dwarse steunverbindingen zijn die de rugleuning stevigheid verschaffen, gelijk ook onder de zitting zo'n stevigheid verschaffende dwarsverbinding zichtbaar is. Tevens is zichtbaar dat de poten en bekleding zwart of in elk geval naar zwart tenderend donkerblauw of -grijs zijn. Dat de rugleuning lichter (volgens Garden Impressions: lila) lijkt wordt veroorzaakt doordat deze (kenbaar) lichtdoorlatend is en tegen een lichtere achtergrond staat.

technisch bepaalde vormgeving?

2.10. Garden Impressions heeft daarnaast aangevoerd dat de vormgevingsaspecten waar Sun Garden zich op beroept technisch bepaald zijn, zodat deze buiten beschouwing dienen te blijven. De rechtbank verwerpt dat verweer. Dat de welving van zitting en rugleuning zoals toegepast in Model 6051 en op dezelfde wijze terug te vinden in de Menorca ingegeven zou zijn door de anatomie van de mens valt gelet op de vele verschillende vormgegeven zittingen en rugleuningen uit het vormgevingserfgoed niet in te zien en is door Garden Impressions na betwisting door Sun Garden onvoldoende onderbouwd. Ook van de gestelde technische bepaaldheid van andere vormgevingsaspecten, zoals de vorm van de armsteunen, de vormgeving van de poten, de positie van de dwarsverbindingen, ontbreekt na betwisting door Sun Garden iedere onderbouwing, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. Overigens merkt de rechtbank op dat deze vormgevingsaspecten niet in hoge mate bijdragen aan de overeenstemmende algemene indruk, die vooral wordt veroorzaakt door overname in de Menorca van de nieuwe combinatie van vormgevingselementen genoemd in 2.7 hiervoor.

conclusie inbreuk

2.11. Op grond van al het voorgaande luidt de conclusie dat de Menorca op Model 6051 inbreuk maakt. Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de inbreukvraag komt aldus overeen met de beslissing op dat punt van het Landgericht Düsseldorf, bekrachtigd bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf. Derhalve behoeft de vraag wat de territoriale reikwijdte is van de inbreukbeslissing in de Duitse vonnissen niet te worden beantwoord.

inbreukverbod

2.12. Garden Impressions heeft aangevoerd dat Sun Garden geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Garden Impressions de verhandeling van de Menorca reeds heeft gestaakt. Dat standpunt wordt verworpen. Garden Impressions heeft geen onthoudingsverklaring afgegeven, zodat de dreiging in stand is gebleven dat zij de verhandeling van de Menorca in de toekomst zal hervatten, temeer daar Garden Impressions zich op het standpunt blijft stellen dat er geen sprake is van inbreuk en Model 6051 nietig zou zijn. Daarmee is het belang van Sun Garden bij haar inbreukvordering gegeven. De rechtbank ziet wel aanleiding het inbreukverbod te beperken tot (alleen) de Menorca stoel met houten armleuningen.

afgifte voorraad

2.13. Tegen de gevorderde afgifte van aanwezige voorraad inbreukmakende stoelen heeft Garden Impressions geen verweer gevoerd en deze vordering is ingevolge artikel 3.18 lid 1 BVIE² toewijsbaar. De rechtbank zal ook dit gebod beperken tot de Menorca met houten armleuningen.

dwangsom

2.14. De gevorderde dwangsom acht de rechtbank onduidelijk en te hoog, zodat aan het inbreukverbod en het bevel tot afgifte van de nog aanwezige voorraad een dwangsom zal worden verbonden zoals hierna in het dictum verwoord.

winstafdracht

2.15. Sun Garden heeft geen schadevergoeding gevorderd, doch uitsluitend afdracht van de door Garden Impressions ten gevolge van haar inbreukmakend handelen genoten winst. Een dergelijke vordering is ingevolge artikel 3.17 lid 4 BVIE alleen toewijsbaar indien sprake is van kwade trouw bij degene die inbreuk heeft gemaakt. In haar dagvaarding heeft Sun Garden niet gesteld dat daarvan bij Garden Impressions sprake zou zijn. Eerst nadat dit ter comparitie van 15 november 2011 door Garden Impressions aan de orde is gesteld heeft Sun Garden daarop aangevoerd dat kwade trouw kan worden aangenomen gelet op de mate van overeenstemming tussen de Menorca en Model 6051, hetgeen volgens haar geen toeval kan zijn. De rechtbank acht dat – zo al niet te laat aangevoerd – onvoldoende, in het licht van het voor het aannemen van kwade trouw aan te leggen criterium. In het arrest *Ondeo / Michel*³ heeft het Benelux Gerechtshof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht. Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. In het onderhavige geval heeft Garden

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

³ Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935

Impressions uitvoerig verweer gevoerd over de mate waarin Model 6051 bescherming biedt, onder meer gelet op het vormgevingserfgoed, terwijl voorts – anders dan Sun Garden stelt – geen sprake is van een exacte kopie, zodat ruimte bestond voor discussie omtrent de vraag of de Menorca al dan niet dezelfde algemene indruk wekt als Model 6051. Dat de rechtbank in het nadeel van Garden Impressions heeft beslist maakt nog niet dat haar verweer ‘in redelijkheid bij voorbaat kansloos’ was. De gevorderde winstafdracht zal derhalve worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de vordering tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van genoten winst, die immers ten doel heeft het bedrag van de af te dragen winst vast te stellen.

Erkenning Duitse beslissingen

2.16. De rechtbank wijst het verzoek tot erkenning van de beslissing van het Landgericht Düsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen toe, echter voor wat betreft de veroordeling alleen voor zover die betrekking heeft op handelingen van Garden Impressions in Duitsland. Bij beslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 in hoger beroep is immers de beslissing van het Landgericht Düsseldorf in die zin beperkt bekrachtigd. De gevorderde erkenning van de beslissing het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 oktober 2007 wordt afgewezen, nu van die beslissing geen expeditie is overgelegd, zoals vereist door artikel 53 lid 1 EEX-Vo.

proceskosten

2.17. Indachtig dat de schikkingsonderhandelingen tussen partijen niet zozeer op de onthoudingsverklaring, als wel op de hoogte van de door Garden Impressions af te dragen winst zijn afgestuit, ziet de rechtbank in de omstandigheid dat de vorderingen van Sun Garden slechts gedeeltelijk zullen worden toegewezen en deels – juist wat betreft de gevorderde afdracht van winst – worden afgewezen, aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

3. De verdere beoordeling in reconventie

proceskosten

3.1. Zoals volgt uit hetgeen in het tussenvonnis is overwogen, zal Garden Impressions niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering tot nietigverklaring van Model 6051 in reconventie. Daarom zal Garden Impressions, als de in het ongelijk gestelde partij, op de voet van 1019h Rv worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Sun Garden. Partijen hebben niet aangegeven welk aandeel van de proceskosten aan de reconventie dient te worden toegerekend. Nu een groot deel van hetgeen in reconventie is aangevoerd eveneens van belang was in de procedure in conventie in verband met het vaststellen van de beschermingsomvang van Model 6051 in het licht van het vormgevingserfgoed, zal de rechtbank een kwart van de totale kosten aan de reconventie toerekenen. De opgave van Sun Garden heeft Garden Impressions onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat daarvan wordt uitgegaan, met dien verstande dat de rechtbank zal uitgaan van de urenspecificatie van Sun Garden van 8 november 2011 (sluitend op een bedrag van EUR 48.472,90), nu de specificatie van 14 november te laat is ingediend en Garden Impressions daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt, zodat deze laatste wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moet blijven.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

4.1. gebiedt Garden Impressions met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in alle landen van de Europese Gemeenschap, iedere gebruik van Model 6051, waaronder wordt verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Menorca met houten armleuningen, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Menorca met houten armleuningen;

4.2. gebiedt Garden Impressions binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis – te verlengen met iedere dag dat de raadsman de hierna bedoelde opgave later heeft gedaan dan hierna is bepaald – de door haar in voorraad gehouden Menorca tuinstoelen met houten armleuningen om niet af te leveren aan een door de raadsman, uiterlijk op de dag van betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Garden Impressions (met afschrift per gelijke post, fax of e-mail aan Garden Impressions) op te geven adres;

4.3. veroordeelt Garden Impressions tot betaling van een dwangsom van EUR 500,- voor iedere Menorca stoel met houten armleuningen waarmee, dan wel, ter keuze van Sun Gardens, van EUR 5.000,- voor iedere dag waarop, zij in strijd handelt met een in dit vonnis gegeven gebod.

4.4. erkent de beslissing van het Landgericht Düsseldorf d.d. 14 november 2006 tussen partijen gewezen, met dien verstande dat voor wat betreft de veroordeling door het Landgericht, deze erkenning beperkt is tot die veroordeling voor zover die zich uitstrekt tot handelingen van Garden Impressions in Duitsland;

4.5. compenseert de proceskosten in dier voege dat iedere partij zijn eigen kosten draagt;

4.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

4.7. verklaart Garden Impressions niet ontvankelijk in haar vordering;

4.8. veroordeelt Garden Impressions tot betaling aan Sun Garden van de door haar gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op EUR 12.118,23.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 29 februari 2012.