

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 354547 / KG ZA 09-1712

Vonnis in kort geding van 18 december 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JOS TEN BERG'S HANDELSMAATSCHAPPIJ,

gevestigd te Nieuwegein,

eiseres,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie, te Amsterdam,

Amsterdam

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

BODUM AG,

gevestigd te Triengen, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

PI-DESIGN,

gevestigd te Triegen, Zwitserland,

gedaagden,

advocaat mr. S. van Mourik en mr. A.M.R. Khodabaks, te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Ten Berg worden aangevoerd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Bodum en afzonderlijk als Bodum AG en Pi-Design.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 december 2009,

- de producties 1-9 van Ten Berg,

- de producties 14-20b van Bodum,

- de mondelinge behandeling van 16 december 2009 en de pleitnota van beide partijen die daarbij zijn overgelegd.

1.2. Op verzoek van beide partijen maken de producties 1-13 die Bodum heeft overgelegd in de verzoekschriftprocedure KG RK 09-3223 (zie hierna r.o. 2.4) deel uit van het procesdossier in deze zaak.

1.3. Vonnis is bepaald op 18 december 2009. Op die datum is spoedshalve door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

2. De feiten

2.1. Bodum AG verhandelt diverse producten, waaronder de hierna afgebeelde dubbelwandige glazen die zij op de markt brengt onder het merk PAVINA:



Pavina (45 cl)



Pavina (35 cl)



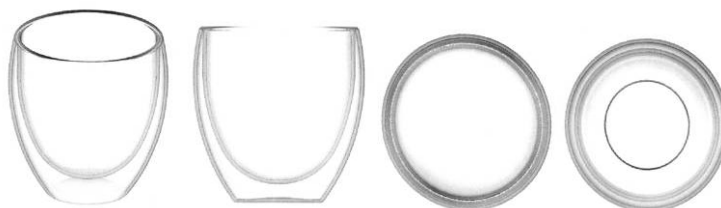
Pavina (25 cl)



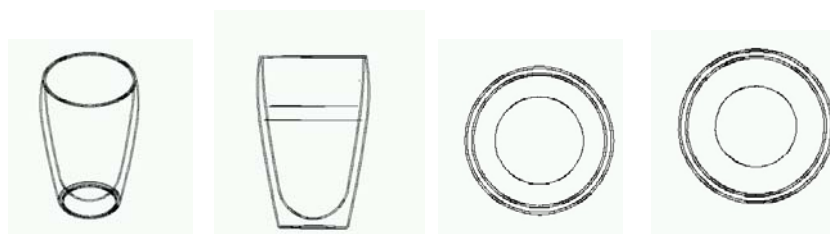
Pavina (8 cl)

2.2. Pi-Design is een dochteronderneming van Bodum AG. Pi-Design heeft producten voor Bodum AG ontwikkeld, waaronder de hiervoor genoemde Pavina glazen, en is houdster van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die producten, waaronder:

2.2.1. het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 23 juli 2004 onder nummer 206545-0002 voor “*drinking glasses*”:



2.2.2. het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 7 maart 2006 onder nummer 491303-0003 voor “*drinking glasses*”:



2.3. Ten Berg is een groothandelsbedrijf dat producten levert aan met name horeca-gelegenheden. Ten Berg heeft de hierna afgebeelde dubbelwandige glazen ontworpen en brengt die op de markt onder de naam “*Double Feeling*”:



Double Feeling (35 cl)



Double Feeling (30 cl)



Double Feeling (20 cl)



Double Feeling (8 cl)

2.4. Op 10 december 2009 heeft Bodum bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage een verzoekschrift ingediend houdende een ex parte verzoek tot een onmiddellijke voorziening bij voorraad tegen Ten Berg met betrekking tot de handel in de hiervoor afgebeelde Double Feeling glazen, alsmede bepaalde theeglazen (verzoekschriftprocedure KG RK 09-3223). Bij beschikking van 11 december 2009 heeft de voorzieningenrechter het verzoek grotendeels toegewezen, behoudens voor zover het betrekking had op de theeglazen (hierna: de beschikking). De beschikking luidt voor zover hier relevant:

2. De beoordeling

2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwesteerde is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 en 82 lid 1 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd om van het verzoek kennis te nemen voor zover het is gebaseerd op Gemeenschapsmodelrechten. De voorzieningenrechter is krachtens artikel 102 Rv tevens bevoegd om van het verzoek kennis te nemen voor zover het is gebaseerd op auteursrechten, aangezien JTBH de producten in kwestie landelijk verhandelt via internet en derhalve mede in het arrondissement van deze rechtbank.

2.2. Naar voorlopig oordeel komen de ontwerpen van de glazen van Bodum op de in het verzoekschrift aangegeven gronden in aanmerking om als werk in de zin van de Auteurswet te worden beschouwd. Gelet op de mate van overeenstemming die blijkt bij een vergelijking van de overgelegde glazen van Bodum en JTBH, moeten de meeste van de door JTBH aangeboden glazen voorshands worden aangemerkt als een verveelvoudiging van het ontwerp van Bodum, zodat sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Bodum. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 36 is aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoekster zal veroorzaken.

2.3. Het voorgaande geldt niet voor het JTBH theeglas "Double Feeling". Aanvankelijk had Bodum niet het Bodum Bistro theeglas uit haar collectie overgelegd dat daarmee zou overeenstemmen. Na het telefonisch horen heeft Bodum dat alsnog gedaan. De vormgeving van dat overgelegde Bodum glas wijkt echter duidelijk af van het JTBH theeglas, met name omdat de binnenwand van het Bodum Bistro theeglas een rechte bodem heeft, terwijl het JTBH theeglas een binnenwand met een holle bodem heeft. Daar komt bij dat het oor van het Bodum Bistro theeglas hoekiger is dan het oor van het JTBH theeglas en de maten verschillen. In het licht van een en ander voldoet het verzoek ten aanzien van dit theeglas in ieder geval niet aan de strenge eisen die moeten worden gesteld aan de vaststelling van een inbreuk in een ex parte zaak. Het JTBH theeglas maakt naar voorlopig oordeel ook geen inbreuk op Gemeenschapsmodel 000206545-0002. Ook dat Gemeenschapsmodel heeft namelijk een binnenwand met een rechte bodem. Bovendien heeft het model geen oor.

2.4. Op grond van het voorgaande kan het verzochte verbod worden toegewezen voor zover het betrekking heeft op inbreuken op auteursrechten van Bodum op de vormgeving van de meeste glazen, met uitzondering van het theeglas, in Nederland. Voor een grensoverschrijdend verbod op grond van het auteursrecht bestaat geen grond, reeds omdat Bodum niet heeft gesteld dat de website van JTBH ook op het buitenland is gericht of dat JTBH anderszins buiten Nederland inbreuk maakt op haar

recht. Gelet hierop kan ten aanzien van die glazen in het midden blijven of ook sprake is van een inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten, waarop Bodum haar verzoek mede baseert, en meer in het bijzonder of de gestelde inbreuk voldoende duidelijk blijkt bij vergelijking van de overgelegde modelinschrijvingen met de glazen van JTBH.

2.5. Het bevel om afnemers te instrueren zal slechts worden toegewezen voor zover het betrekking heeft op derden. Wat betreft de eigen vestigingen geldt dat als die de inbreuk voortzetten, dat valt onder het toe te wijzen verbod. Op dat punt heeft Bodum dus onvoldoende belang bij het bevel.

3. De beslissing
De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt JTBH met ingang van maandag 14 december 2009, 15:00 uur, de inbreuk op de auteursrechten van Bodum op het ontwerp voor de in het verzoekschrift aangeduide glazen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, en meer in het bijzonder het verveelvoudigen en openbaar maken van die ontwerpen te staken en gestaakt te houden, met bepaling dat het bevel niet geldt voor het in het verzoekschrift aangeduide JTBH theeglas "Double Feeling";

3.2. beveelt JTBH al haar bedrijfsmatige afnemers zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk voor maandag 14 december 2009, 13:00 uur, per e-mail en schriftelijk te instrueren:

- a. de inbreukmakende producten niet te koop aan te bieden, en – voor zover deze verkoop reeds mocht zijn aangevangen – deze verkoop per direct te staken;
 - b. alle reclame-uitingen waarbij de inbreukmakende glazen zijn afgebeeld onmiddellijk te verwijderen;
- onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van Bodum;

3.3. veroordeelt JTBH tot betaling van een dwangsom van €5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat door JTBH in strijd met het bevel onder 3.1. wordt gehandeld of – zulks naar keuze van Bodum – een dwangsom van €100,00 per glas waarmee JTBH het bevel onder 3.1. overtreedt;

3.4. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.5. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.6. bepaalt dat deze beschikking, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, uiterlijk zaterdag 12 december 2009 om 12:00 uur aan JTBH zal worden betekend;

3.7. bepaalt dat voor het geval JTBH de opheffing van het verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 21 december 2009, 14:00 uur, en bepaalt voorts dat JTBH, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, zij dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op donderdag 17 december 2009, 16:00 uur, zal melden aan de griffie van de afdeling kort geding van deze rechtbank en dat zij de dagvaarding voor het aflopen van die termijn zal doen betekenen;

3.8. weigert hetgeen meer of anders is verzocht;

3.9. verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

3. Het geschil

3.1. Ten Berg vordert - samengevat - vernietiging van de bij de beschikking gegeven bevelen, met veroordeling van Bodum in de redelijke en evenredige kosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar vorderingen legt Ten Berg ten grondslag dat haar Double Feeling glazen geen inbreuk maken op auteurs- of Gemeenschapsmodelrechten van Bodum.

3.2. Bodum voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter tot kennisneming van de vorderingen vloeit voort uit artikel 1019e lid 3 Rv.

auteursrecht

4.2. Bodum heeft aangevoerd dat haar glazen worden gekenmerkt door (i) een strak, minimalistisch ontwerp, (ii) ronde vormen zowel in de binnenwand als de buitenwand, (iii) geen scherpe hoeken en randen, (iv) afgestemde ruimten tussen de binnenwand, buitenwand en bodem, hetgeen zou resulteren in een (v) strak vormgegeven intern zwevend glas, welke integraal onderdeel uitmaakt van (vi) de esthetische vormgeving en uitstraling van de glazen hetgeen allemaal tezamen resulteert in een exclusieve en luxe algemene indruk.

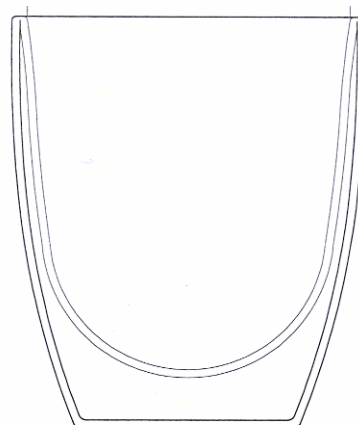
4.3. Wat betreft het strakke, minimalistische ontwerp (i) heeft Bodum naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar ontwerp Bodum zich onderscheidt van wat gangbaar is voor glazen. Ten Berg heeft verwezen naar vele voorbeelden van glazen die ook een strak minimalistisch ontwerp hebben en zelfs het overzicht van "andere glazen" dat Bodum heeft overgelegd (productie 14a) laat diverse glazen zien waarvan het ontwerp ook als strak en minimalistisch gekwalificeerd zou kunnen worden. Voorshands moet daarom worden aangenomen dat bij glazen het persoonlijk stempel van de maker niet tot uiting kan komen in de keuze voor een strakke minimalistische vormgeving. Een strakke minimalistische vormgeving als zodanig kan dus niet als auteursrechtelijk beschermde trek van de glazen worden aangemerkt.

4.4. Wat betreft de afgestemde ruimten tussen de wanden en de bodem (iv) die zouden resulteren in het beeld van een intern zwevend glas (v) heeft Ten Berg naar voorlopig oordeel terecht naar voren gebracht dat deze kenmerken technisch bepaald zijn en dus evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De ruimten tussen de wanden en bodem en de daaruit resulterende indruk van een intern zwevend glas hangen namelijk samen met het feit dat het glas een dubbele wand heeft. Niet in geschil is dat die dubbele wand een technisch effect heeft, te weten de isolatie van de inhoud van het glas. Dat technische effect kan Bodum niet via het auteursrecht monopoliseren.

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat een specifieke strakke en minimalistische vormgeving en een specifieke vormgeving van het interne zwevende glas voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. In het midden kan blijven of de door Bodum aangevoerde ronde vormen (ii) en afwezigheid van scherpe hoeken en randen (iii) daarvoor volstaat. Juist die elementen van het ontwerp van de glazen van Bodum komen namelijk naar voorlopig oordeel in duidelijk mindere mate naar voren in de glazen van Ten Berg. Ter zitting heeft Bodum toegelicht dat deze aspecten van haar ontwerp tot doel hebben “de perfectionering van een volle ronde bolvorm”. In het ontwerp van Bodum komt dat tot uiting doordat de glazen – in woorden van Ten Berg – tonvormig zijn, dat wil zeggen toelopend naar zowel de voet als de mond van het glas. De glazen van Ten Berg daarentegen zijn, wederom in woorden van Ten Berg, halftonvormig, dat wil zeggen slechts toelopend naar de voet. Dit verschil is duidelijk zichtbaar bij vergelijking van de hierna afgebeelde dwarsdoorsnedes van de glazen (de afbeeldingen zijn afkomstig uit productie 5 van Bodum (inschrijving van Gemeenschapsmodel 206545-0002), respectievelijk productie 8 van Ten Berg (dwarsdoorsnede Double Feeling glas)).



Bodum
“tonvormig”



Ten Berg
“halftonvormig”

Het verschil brengt mee dat de buitenwanden van de glazen van Ten Berg bij de mond en voet een scherpere hoek maken en dat het glas als geheel een minder bolle indruk maakt. Gelet op die verschillen moet voorshands worden geconcludeerd dat voor zover de ronde vormen en afwezigheid van scherpe hoeken en randen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn, die trekken niet zijn overgenomen in de glazen van Ten Berg en dat die glazen daarom ook een andere totaalindruk maken.

4.6. Daar komt bij dat Ten Berg – als zodanig onweersproken – heeft aangevoerd dat punten waarop haar glazen wel overeenstemmen met het ontwerp van Bodum samenhangen met functionele of technische eisen en dus buiten beschouwing gelaten moeten worden bij de beoordeling van de inbreuk. Zo heeft Ten Berg erop gewezen dat de keuze voor borosilicaatglas technische voordelen heeft. Daarom wordt dat materiaal door vele producenten van dubbelwandige glazen toegepast. Daarnaast heeft Ten Berg naar voren gebracht dat in Nederland espresso, koffie, cappuccino en latte in standaardhoeveelheden wordt geserveerd. Met die maten dient de ontwerper van glazen rekening te houden en

binnen die functionele beperkingen heeft Ten Berg gekozen voor andere afmetingen van de glazen dan de Bodum glazen.

4.7. Op grond van het voorgaande moet het aan de beschikking ten grondslag liggende oordeel dat de glazen van Ten Berg inbreuk maken op het auteursrecht van Bodum worden herzien. Dat brengt mee dat ook de in de beschikking gegeven bevelen moeten worden herzien omdat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom de bevelen wel kunnen worden gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen. Bij de beoordeling van een inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten spelen het vormgevingserfgoed en technisch en functionele eisen immers een vergelijkbare rol als bij de beoordeling van een inbreuk op het auteursrecht.

4.8. Gelet op het voorgaande kunnen de aanvullende argumenten die Ten Berg heeft aangevoerd tegen het bevel tot het instrueren van afnemers onbesproken blijven.

herziening

4.9. Ten Berg kan niet worden gevolgd in haar redenering dat de beschikking moet worden vernietigd, dat wil zeggen dat de in de beschikking opgenomen bevelen met terugwerkende kracht hun werking moet worden ontnomen en dat eventueel verbeurde dwangsommen niet meer verschuldigd zijn. Naar voorlopig oordeel heeft een herziening van een beschikking krachtens artikel 1019e lid 3 Rv geen terugwerkende kracht maar treedt de werking ervan pas in met het doen van de uitspraak (of, in het zich hier niet voordoende geval dat de uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, bij het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak). De wetgever heeft de herzieningsprocedure namelijk willen modelleren naar het opheffingskortgeding als bedoeld in artikel 705 Rv (*Kamerstukken II 2005/2006, 30392, nr. 3, p. 23*). Ook in die procedure heeft een opheffing naar voorlopig oordeel geen terugwerkende kracht.

4.10. Een ander oordeel zou bovendien het risico in zich dragen dat krachtens artikel 1019e Rv gegeven bevelen niet meer worden nageleefd tot de uitspraak in de herzieningsprocedure omdat de gerekwesteerde (mogelijk ten onrechte) van mening is dat het bevel op onjuiste gronden is gegeven. Aldus zou afbreuk worden gedaan aan de effectiviteit en afschrikwekkendheid van de maatregel. Daarmee zou de Nederlandse regeling van ex parte bevelen op gespannen voet komen te staan met artikel 3 van de handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG), dat uitdrukkelijk bepaalt dat de maatregelen ter handhaving van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, zoals het ex parte bevel, doeltreffend en afschrikwekkend dienen te zijn.

proceskosten

4.11. Bodum zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Ten Berg vordert in dit verband een bedrag van €25.879,99. Bodum heeft daar tegenin gebracht dat in dit bedrag ten onrechte de kosten voor het aanhangig maken van een nietigheidsactie tegen de Gemeenschapsmodellen bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt zijn meegenomen. Dat verweer slaagt. Hoewel het op zich redelijk is dat Ten Berg in het kader van haar verweer tegen een op Gemeenschapsmodellen gebaseerde vordering of verzoek een nietigheidsactie tegen die modellen instelt, komen de daarmee samenhangende kosten niet voor vergoeding in

aanmerking in het kader van deze procedure. De Gemeenschapsmodellenverordening voorziet namelijk zelf in een regeling voor de vergoeding van die kosten (art. 70 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen). De kosten moeten daarom in deze procedure buiten beschouwing gelaten worden. Aangezien Ten Berg ter zitting desgevraagd heeft aangegeven dat de kosten de helft van het gevorderde bedrag uitmaken, zullen haar kosten worden begroot op €12.940,00 ($0,5 \times €25.879,99$).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. heft de in de beschikking van 11 december 2009 in de zaak met rolnummer KG RK 09-3223 gegeven bevelen met onmiddellijke ingang op;
- 5.2. veroordeelt Bodum in de proceskosten, aan de zijde van Ten Berg tot op heden begroot op €12.940,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2009.