

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 327146 / KG ZA 08-1646

Vonnis in kort geding van 17 februari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EURO-STOEL B.V.,

gevestigd te Alkmaar,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHAFFENBURG OFFICE FURNITURE B.V.,
gevestigd te Delft,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
MERRYFAIR CHAIR SYSTEM SDN BHD,
gevestigd te Rawang Selangor D.E., Maleisië,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Euro-Stoel, Schaffenburg en Merryfair. De zaak is voor Schaffenburg en Merryfair mede behandeld door mr. R. Soetens, advocaat te 's-Gravenhage.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 januari 2009;
- de 8 producties van Euro-Stoel;
- de akte houdende eis in reconventie tevens overlegging producties (7) van Schaffenburg en Merryfair;
- de brief van 29 januari 2009 met productie 9 van Euro-Stoel;
- de brief van 2 februari 2009 met productie 10 van Euro-Stoel;
- de akte overzicht proceskosten van Schaffenburg en Merryfair;
- de mondelinge behandeling van 3 februari 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

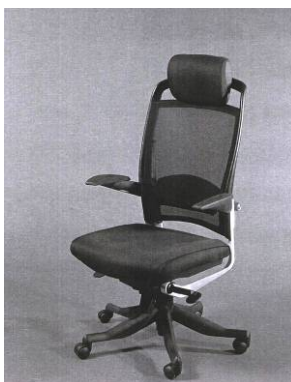
1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

- 2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.
- 2.2. Euro-Stoel houdt zich bezig met de exploitatie van een groothandel in met name kantoormeubelen en verkoopt onder de naam 'Saturn' de hieronder afgebeelde bureaustoel, die door middel van verschillende distributeurs op de Nederlandse markt wordt aangeboden.



- 2.3. X is houder van het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmodel, dat op 5 juni 2003 is ingeschreven onder nummer 000039300-0003 voor 'Office seats' in de klasse 6.01 (meubelen) en waarbij de prioriteit is ingeroepen van een Duits model van 13 december 2002 (hierna: het Gemeenschapsmodel).



X heeft Merryfair bij akte van 16 augustus 2004 (productie 2 van Schaffenburg en Merryfair) de mede-eigendom van het Gemeenschapsmodelrecht verschaft. X heeft hierbij Merryfair en haar licentienemers onder meer het recht verschaft om op eigen naam en voor eigen rekening tegen inbreuken op het Gemeenschapsmodelrecht op te treden (een zogenoemde "procesvolmacht"). Merryfair brengt bureaustoelen conform het Gemeenschapsmodel onder de naam 'Fulkrum' op de markt. Schaffenburg is haar exclusieve Benelux-distributeur.

- 2.4. Bij brief van 30 oktober 2008 hebben Schaffenburg en Merryfair Euro-Stoel gesommeerd om een onthoudingsverklaring te tekenen. Schaffenburg en Merryfair hebben daarbij gesteld dat Euro-Stoel door de verkoop van de bureaustoel 'Saturn'

inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodel- en auteursrechten van Merryfair en daarenboven onrechtmatig jegens hen handelt. Euro-Stoel heeft niet op deze sommatie gereageerd.

- 2.5. Bij inleidende dagvaarding van 21 november 2008 zijn Merryfair en Schaffenburg een bodemprocedure begonnen tegen Euro-Stoel met als inzet inbreuk op de auteurs- en modelrechten op, alsmede slaafse nabootsing van de 'Saturn' bureaustoel.
- 2.6. Euro-Stoel heeft op 25 november 2008 bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het Bureau) een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Gemeenschapsmodel ingediend.
- 2.7. Euro-Stoel heeft tevens (de advocaat van) Schaffenburg en Merryfair gesommeerd om haar te bevestigen dat door middel van de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' geen inbreuk wordt gemaakt op enig model- of auteursrecht van Merryfair en dat het Euro-Stoel en haar afnemers vrijstaat om deze bureaustoel te verhandelen. Een bevestigende reactie van Schaffenburg en Merryfair is vervolgens uitgebleven.

3. Het geschil in conventie

- 3.1 Euro-Stoel vordert in conventie, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Schaffenburg en Merryfair veroordeelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere onrechtmatige handelwijze jegens haar te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden en meer in het bijzonder de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' door haar en/of haar afnemers op geen enkele wijze te belemmeren, met nevenvorderingen (een rectificatie alsmede de verstrekking van informatie met betrekking tot de verstuurde mededeling dat de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' dient te worden gestaakt), versterkt met een dwangsom. Euro-Stoel vordert daarenboven veroordeling van Schaffenburg en Merryfair in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig art. 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf betekening van het te wijzen vonnis.
- 3.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Euro-Stoel dat het Gemeenschapsmodel dan wel de bureaustoel 'Fulkrum' het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten, dat deze bureaustoel derhalve niet voor auteurs- of modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt en dat Schaffenburg en Merryfair bij gebreke van een model- of auteursrecht onrechtmatig jegens Euro-Stoel hebben gehandeld door haar en haar afnemers te sommeren om de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.
- 3.3 Schaffenburg en Merryfair voeren gemotiveerd verweer. Zij betogen, samengevat en voor zover thans van belang, dat zij de afnemers van Euro-Stoel nimmer hebben gesommeerd om de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' te staken en dat zij vanwege rechtmatige handhaving geen "wapperverbod" opgelegd behoren te krijgen.

4. Het geschil in reconventie

- 4.1 Schaffenburg en Merryfair vorderen in reconventie, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Euro-Stoel gebiedt elke inbreuk op het Gemeenschapsmodel- en auteursrecht van Merryfair alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens Schaffenburg en Merryfair te staken en gestaakt te houden, versterkt met een dwangsom. Schaffenburg en Merryfair vorderen daarenboven veroordeling van Eurostoel in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig art. 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf betekening van het vonnis.
- 4.2 Schaffenburg en Merryfair stellen daartoe dat Euro-Stoel door het aanbieden en verkopen van de bureaustoel 'Saturn' inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodel- en auteursrechten van (voor wat het Gemeenschapsmodel betreft: mede) Merryfair. Schaffenburg en Merryfair baseren hun vorderingen daarenboven op slaafse nabootsing van de 'Fulkrum' stoel door de 'Saturn'.
- 4.3 Euro-Stoel voert gemotiveerd verweer. Het verweer luidt - samengevat en voor zover van belang – als volgt:
- gesteld noch gebleken is dat Schaffenburg een zelfstandig recht heeft op basis waarvan zij de verkoop van de bureaustoel 'Saturn' geldig kan verbieden;
 - het Gemeenschapsmodel komt niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking, omdat het model het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten en omdat voorafgaand aan de voorrangsdatum van het modeldepot van Merryfair reeds soortgelijke bureaustoelen voor het publiek beschikbaar zijn gesteld;
 - de bureaustoel 'Saturn' wekt gelet op de vormgeving en de bevestiging van de armleuningen, de vorm, de dikte en het materiaal van de zittingen, de vorm van het framework en de aluminium ondersteuning en de vorm van de poot met wielen een andere algemene indruk dan het ingeschreven Gemeenschapsmodel.

5. De beoordeling

in reconventie

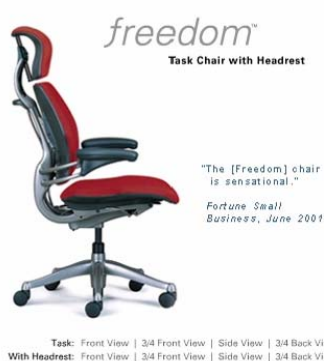
Spoedeisendheid

- 5.1. De spoedeisendheid van de in reconventie gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de door Schaffenburg en Merryfair gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk op het auteurs- en Gemeenschapsmodelrecht van Merryfair alsmede uit het gestelde onrechtmatig handelen jegens Merryfair en Schaffenburg door Euro-Stoel.

Gemeenschapsmodel (vermoeden van geldigheid)

- 5.2. Vooropgesteld moet worden dat de voorzieningenrechter ingevolge het bepaalde in art. 85 lid 1 GModVo het vermoeden van rechtsgeldigheid van het Gemeenschapsmodel ook in kort geding in beginsel als uitgangspunt dient te nemen. Maar dat geldt niet onverkort. Aan dit vermoeden zou bijvoorbeeld kunnen worden voorbijgegaan, indien een gerede kans aanwezig zou zijn dat het Gemeenschapsmodel in de door Euro-Stoel bij het Bureau aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure zou worden vernietigd. Euro-Stoel heeft het bestaan van zo een kans in de onderhavige procedure, waarin zij dezelfde (nietigheids)argumenten heeft aangevoerd als in de bij het Bureau aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure, niet aannemelijk gemaakt, zodat geen reden bestaat thans niet van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel uit te gaan. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.
- 5.3. Euro-Stoel heeft niet aannemelijk gemaakt dat het Gemeenschapsmodel gelet op het Europese octrooi van Dauphin Entwicklungs- u. Beteiligungs GmbH, dat op 18 juni 2003 onder nummer EP 1 319 354 is verleend voor een 'Stuhl mit höhenverstellbarer Kopfstütze' en waarbij de prioriteit is ingeroepen van een Duitse octrooi-aanvraag van 14 december 2001, niet als nieuw in de zin van art. 5 GModVo moet worden aangemerkt. Immers, de publicatie van het Duitse octrooi, waarvan Euro-Stoel in deze procedure overigens niet het prioriteitsdocument heeft overgelegd, dateert van 26 juni 2003 en dus van na de voorrangsdatum van het modeldepot van Merryfair en is bijgevolg niet nieuwheidsschadelijk. Hetzelfde geldt voor het prioriteitsdocument, waarvan mr. Pors ter zitting onweersproken heeft gesteld dat deze eveneens is gepubliceerd na de voorrangsdatum van het Gemeenschapsmodel. De stelling van Euro-stoel bij pleidooi dat het voorwerp van het octrooi "al moet hebben bestaan op de aanvraagdatum" wordt gepasseerd. Dat is niet onderbouwd. Bovendien betekent dat niet dat het aan het publiek ter beschikking is gesteld.
- 5.4. Euro-Stoel heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de door haar genoemde uiterlijke kenmerken van de bureaustoel 'Fulkrum', te weten de door Europese normen voorgeschreven poot, de (standaard)zitting, de in hoogte verstelbare en draaibare armlenningen, de (standaard)rugleuning alsmede de hoofdsteun, welke laatste tevens uit het bovenstaande Europese octrooi zou blijken, uitsluitend door de technische functie worden bepaald (vergelijk art. 8 GModVo). Uit het door partijen overgelegde vormgevingserfgoed (productie 8 van Euro-Stoel en productie 9 van Schaffenburg en Merryfair) blijkt immers dat deze uiterlijke kenmerken (ook) op andere wijze(n) kunnen worden vormgegeven.
- 5.5. Zo de stellingen van Euro-stoel al zo kunnen worden opgevat dat deze impliceren dat het door haar geproduceerde overzicht van de rest van de markt nieuwheids-schadelijk is voor het Gemeenschapsmodel (ter zitting is door mr. Maatjes desgevraagd alleen aangegeven dat zij zich ter zake beroept op genoemd Europees octrooi voor een bureaustoelhoofdsteun) dan heeft daaromtrent het volgende te gelden. Gelet op het overgelegde, overigens – met uitzondering van de hieronder afgebeelde bureaustoel 'Freedom' van Humanscale – ongedateerde, beweerdelijke vormgevingserfgoed, waarin nergens een combinatie van een hoofdsteun met gebogen zijframe van gepolijst aluminium doorlopend in de zijkanten van de mesh rugleuning met (niet-mesh) lendesteun kan worden herkend, heeft Euro-Stoel niet

aannemelijk gemaakt dat de uiterlijke kenmerken van de bureaustoel een toepassing zijn van een in de meubelbranche heersende of gebruikelijke mode of stijl alsmede dat de modellen die reeds voorafgaand aan de voorrangsdatum van het modeldepot van Merryfair voor het publiek beschikbaar zijn gesteld geen andere algemene indruk wekken dan het Gemeenschapsmodel en bijgevolg schadelijk zijn voor het eigen karakter in de zin van art. 6 GModVo van het Gemeenschapsmodel.



Naast de Freedom (waarvan niet te zien is of het kenmerkende element van het gebogen zijframe voor de hoofdsteun aanwezig is en verder de mesh-rugleuning lijkt te ontbreken) heeft onderstaand model – daargelaten dat de datering daarvan niet is komen vast testaan – enige modelrechtelijk relevante kenmerken die de totaalindruk van het Gemeenschapsmodel bepalen gemeen, maar ontbreekt het zeer kenmerkend geachte zijframe voor de hoofdsteun doorlopend in het frame voor de rugleuning.



Gemeenschapsmodel (inbreuk)

- 5.6. De beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodelrecht omvat krachtens het bepaalde in artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model. Bij de beoordeling of de bureaustoel 'Saturn' al dan niet een andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model, dient het model zoals het in het register is ingeschreven te worden vergeleken met de 'Saturn' stoel zoals die op de markt wordt gebracht. Met inachtneming van het vorenstaande moet voorshands worden geoordeeld dat de bureaustoel 'Saturn' geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model.

Zowel het ingeschreven model als de 'Saturn' worden gekenmerkt door een combinatie van een hoofdsteun met gebogen zijframe van gepolijst aluminium doorlopend in de zijkanten van de mesh rugleuning met (niet-mesh) lendesteun. De (geringe) verschillen tussen model en 'Saturn' stoel qua vormgeving en bevestiging van de armleuningen, de vorm, de dikte en het materiaal van de zittingen alsmede de vorm van de poot met wielen zijn naar voorlopig oordeel niet zodanig dat zij tot een andere algemene indruk leiden. De op het Gemeenschapsmodelrecht gebaseerde vorderingen zullen bijgevolg kunnen worden toegewezen als in het dictum verwoord.

Auteursrecht en slaafse nabootsing

- 5.7. Gelet op het toe te wijzen verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmodelrecht van Merryfair, heeft Merryfair geen afzonderlijk gesteld belang bij beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk op haar auteursrecht dan wel van slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter zal de vorderingen dan ook in zoverre afwijzen. Dat een en ander geldt eveneens voor zover distributeur Schaffenburg op grond van onrechtmatige daad vordert in reconventie. Die grondslag is naar voorlopig oordeel bovendien niet afdoende onderbouwd.

in conventie

Onrechtmatige daad

- 5.8. Een sommatie kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn, wanneer het recht waar men zich op beroept niet bestaat dan wel een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het recht in een oppositie- of nietigheidsprocedure geen stand zal houden (vergelijk HR 29 september 2006, IEPT 20060929 (*Bakels/Stork*)). Met andere woorden: wanneer wordt gehandhaafd tegen beter (behoren te) weten in. Daarvan is gelet op het vorenwoverwogene geen sprake. De vorderingen in conventie, neerkomend op een "wapperverbod", zullen derhalve worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

Proceskosten

- 5.9. Euro-Stoel is zowel in conventie als in reconventie als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij aan te merken en zal om die reden in de volgens art. 1019h Rv te begroten proceskosten worden veroordeeld. Dat geldt ook voor zover de vorderingen in reconventie niet zijn toegewezen; naar voorlopig oordeel behoort dat geen consequenties te hebben voor de proceskostenveroordelingen in conventie en in reconventie. Volgens de onbetwiste opgave van Schaffenburg en Merryfair bedragen de proceskosten in conventie en in reconventie €13.233,50. Aangezien niet is gespecificeerd welke kosten aan de conventie en welke kosten aan de reconventie moeten worden toegerekend, zal de rechtbank, gelet op het vorenwoverwogene, Euro-Stoel in conventie veroordelen tot betaling aan Merryfair en Schaffenburg van een bedrag van (50% van €13.233,50 =) €6.616,75 en in reconventie tot betaling

aan Merryfair en Schaffenburg van (eveneens) €6.616,75, slechts in het laatste geval te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van de betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

- 6.1 weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen;
- 6.2 veroordeelt Euro-Stoel in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Merryfair en Schaffenburg begroot op €6.616,75;
- 6.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 6.4 gebiedt Euro-Stoel onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Gemeenschapsmodel met inschrijvingsnummer 000039300-0003 van (mede) Merryfair te staken en gestaakt te houden;
- 6.5 veroordeelt Euro-Stoel tot het betalen van een dwangsom van €1.500 aan Merryfair voor iedere keer – een individueel inbreukmakend product telkens te beschouwen als één keer – dat Euro-Stoel met de tijdige of volledige nakoming van het gebod onder 6.4. in gebreke is;
- 6.6 veroordeelt Euro-Stoel in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Merryfair en Schaffenburg begroot op €6.616,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;
- 6.7 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 6.8 bepaalt dat de in 6.6. bedoelde 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 het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 6.9 stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van dit vonnis;
- 6.10 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.