

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Team handelszaken

zaaknummer / rolnummer: C/13/632171 KG ZA 17-783

Vonnis in kort geding in het incident en in de hoofdzaak van 15 september 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap
TOI-TOYS B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht
TINNUS ENTERPRISES LLC,
gevestigd te Plano, Texas (Verenigde Staten),
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Breda,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
ZURU INC,
gevestigd te Tsim Sha Tsui, Kowloon (Hong Kong),
gedaagde in de hoofdzaak,
advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Breda.

Partijen zullen hierna Toi-Toys en Tinnus c.s. genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Tinnus en Zuru. De zaak is voor Toi-Toys inhoudelijk behandeld door mr. Jonker voornoemd en voor Tinnus c.s. door mr. Berendschot voornoemd en mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, advocaat te Breda.

Aan deze procedure is door de rechtbank Den Haag het nummer C/09/536006 / KG ZA 17-996 toegekend.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 17 juli 2017, met productie 1 tot en met 14;
 - de akte overlegging producties van de zijde van Tinnus c.s., ingekomen ter griffie op 7 augustus 2017, met productie 1 tot en met 13;
 - productie 15 tot en met 19 van de zijde van Toi-Toys, ingekomen ter griffie op 11 augustus 2017;

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

2

- de akte overlegging aanvullende producties van de zijde van Tinnus c.s., ingekomen ter griffie op 18 augustus 2017, met productie 14 en 15;
- de aanvullende producties 19¹ tot en met 36 van de zijde van Toi-Toys, ingekomen ter griffie op 22 augustus 2017;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 110 Rv van de zijde van Tinnus, ingekomen ter griffie op 23 augustus 2017;
- het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van Toi-Toys, ingekomen ter griffie op 24 augustus 2017;
- het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van Tinnus c.s., ingekomen ter griffie op 24 augustus 2017;
- de mondelinge behandeling van 25 augustus 2017 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde aantekeningen van Toi-Toys inzake bevoegdheidsincident en de pleitnotities van Toi-Toys en Tinnus c.s..

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

1.3. De procedure is behandeld door een voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag, tevens rechter-plaatsvervanger in deze rechtbank. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden in een van de zittingszalen van de rechtbank Den Haag.

2. De feiten

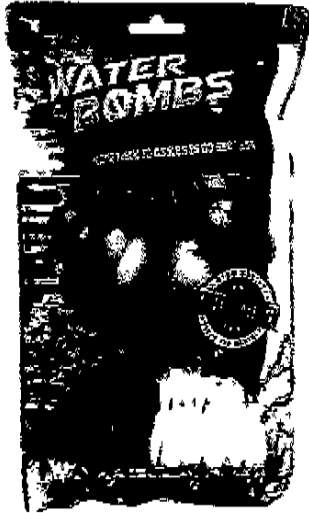
2.1. Toi-Toys is een speelgoedimporteur en -exporteur en is al ruim 25 jaar actief in Europa. Zij verkoopt speelgoed aan zowel grote als kleine afnemers, zoals groothandels, horecagelegenheden, winkelketens en winkeliers.

2.2. Van het assortiment van Toi-Toys maakt het product "Water Bombs" (hierna: Water Bombs) deel uit. Dit is een product waarmee het mogelijk wordt meerdere conventionele waterballonnen in één keer te vullen met water door middel van een bundel rietjes die aan een koppelstuk bevestigd zijn, zodanig dat dit koppelstuk kan worden aangesloten op een kraan. Na het vullen sluiten de waterballonnen automatisch door middel van de elastiekjes indien deze van de rietjes worden afgeschoven. De verpakking van de Water Bombs ziet er als volgt uit:

¹ Productie 19 komt inderdaad twee keer voor.

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

3



2.3. Volgens de website van Tinnus houdt zij zich bezig met product development, mechanical engineering, electronics, prototyping and sourcing. Zij heeft het product "Bunch O Balloons" (hierna: Bunch O Balloons) ontwikkeld. De verpakking van de Bunch O Balloons ziet er als volgt uit:



2.4. Zuru is een speelgoedfabrikant gevestigd in Hongkong. Zij fabriceert en verstrekt speelgoed aan retailers wereldwijd. Zuru is licentieneemster van intellectuele eigendomsrechten van Tinnus en belast met de vermarkting van de Bunch O Balloons.

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

4

- 2.5. Creative Impact Inc. op de British Virgin Islands is houdster van de volgende Uniemerktregistraties voor klasse 28 (Toys, namely water balloons):
- woordmerk BUNCHO met nummer 0147018303, ingeschreven op 18 september 2015 en
 - beeldmerk met nummer 013713938, ingeschreven op 30 juni 2015



2.6. Tinnus is houdster van de op 10 maart 2015 onder nummers 001431829-0001 tot en met 001431829-0010 geregistreerde Gemeenschapsmodellen (hierna: Model 0001 tot en met 0010). Het betreffen modellen van een "Fluid distribution equipment".

2.7. Tinnus heeft voorts een Europese octrooiaanvraag ingediend met aanvraagnummer EP 15158482.8. Er is nog geen octrooi verleend.

2.8. Op 20 juni 2017 heeft Zuru Big Bazar B.V. te Amsterdam aangeschreven en - onder meer - het volgende gemeld:

"NOTIFICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND DEMAND TO CEASE SALES

We write to address an intellectual property infringement risk relevant to your company. The matter relates to a rapid fill water balloon toy, called Water Bombs, being marketed by TOI-TOYS INTERNATIONAL (the Distributor). Water Bombs (the Imitation Product) is shown below on the right hand side.

*It has come to our attention that you are offering the Imitation Product for sale in your 18 June - 2 July 2017 catalogue, in print and online at
And also that the Imitation Product has been for sale in your stores in the Netherlands.*

(...)

Advertisement and sale of the Imitation Product in the Netherlands infringes upon the intellectual property rights associated with highly successful BUNCH O BALLOONS product, shown above on the left hand side. We have already taken this issue up with the Distributor and filed Court proceedings.

Relevant IP Rights

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

5

ZURU is the sole worldwide licensee of intellectual property (IP) rights associated with BUNCH O BALLOONS, and we are authorised to enforce those IP rights in Europe. Relevant rights effective in Europe (particularly the Netherlands) include:

- *European Community Design Registrations numbers 001431829-0001 to 001431829-0010*
- *A pending European patent application presently being expedited toward grant*
- *Registered European Community trademarks 013713938 and 014018303*
- *Features of the BUNCHO BALLOONS product are protected by copyright, and*
- *Advertising, marketing and packaging materials associated with BUNCHO BALLOONS product are protected by copyright.*

The BUNCHO BALLOONS brand and product are well established in the European market. In addition to asserting the registered IP rights above, we believe that dealing in the Imitation Product constitutes an act of unfair competition given the very evident similarities between BUNCH O BALLOONS and the Imitation Product.

ZURU invests significantly in developing innovative and highly successful product lines, and as a fundamental business principle we must take a hard line on IP infringement to protect our innovations. While we have no wish for your company to become caught up in our dispute with the Distributor, we may need to escalate this matter should you continue to advertise and sell the Imitation Product.

Required of You

Please respond to:

- a) *confirm that you will immediately remove the Imitation Product from sale in Big Bazar stores, and*
- b) *advise the amount of stock that you currently hold, and your intentions for that stock and any outstanding orders with the Distributor.*

Due to the serious nature of this matter we need your response by 12 PM, Thursday 22 June 2017. If you have any questions you may contact me using the contact information below.

2.9. Op 20 juni 2017 heeft Tinnus een beslagrekest ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant jegens Toi-Toys. De voorzieningenrechter heeft het conservatoir beslag toegestaan. Op 22 juni 2017 heeft Tinnus conservatoir beslag laten leggen onder Toi-Toys op de voorraad Water Bombs bij Toi-Toys.

3. Het geschil in de hoofdzaak

3.1. Toi-Toys vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Tinnus c.s. zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere mondelinge of schriftelijke mededeling aan derden, met de inhoud of strekking dat de Water Bombs of de verhandeling daarvan inbreuk zou(den) maken op enig recht van intellectuele eigendom dat Zuru en Tinnus in Nederland geldig kunnen maken, zoals

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

6

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een modelrecht, auteursrechten of merkrecht, dan wel dat de Water Bombs of de verhandeling daarvan een geval zou inhouden van ongeoorloofde mededinging;

- II. Zuru zal veroordelen om, binnen 48 uur na het wijzen van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een aangetekende brief te verzenden aan alle derden die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van Zuru dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat de Water Bombs inbreuk zouden maken op enig recht van intellectuele eigendom dat Zuru in Nederland geldig kan maken) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:

"Dear Sirs,

We [of: Our lawyer] informed you by letter of [datum] that the product of Toi-Toys called Waterbombs, depicted below, would allegedly infringe certain intellectual property rights owned by Zuru with seat at Tsim Sha Tsui, Knowloon, Hong Kong and or would constitute an act of unfair competition.

By order of the President of the District Court of Amsterdam, we hereby inform you that we should not have sent you this information, because no such Infringement and or act of unfair competition has been established. We do not own any valid registered intellectual property rights.

We apologize for any inconvenience.

Yours sincerely,

*Zuru INC
[name of CEO of Zuru]"*

Met daarbij op dezelfde of de volgende pagina afgedrukt een afbeelding in kleur van minimaal 5x5 centimeter van de Waterbombs van Toi-Toys, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen tekst met of zonder afbeelding, een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift van die brieven aan de raadsman van Toi-Toys, mr. L.E.J. Jonker;

- III. het in opdracht van Tinnus gelegde conservatoir beslag d.d. 22 juni 2017 gelegd op de aanwezige voorraad van de Water Bombs op zal heffen, althans de opheffing zal bevelen binnen vijf dagen na het vonnis;
- IV. zal bepalen dat, indien Zuru met de naleving van de onder I en/of II gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan Toi-Toys een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van Toi-Toys - een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren;
- V. zal bepalen dat, indien Tinnus met de naleving van de onder I en/of II gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan Toi-Toys een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van Toi-Toys - een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren;

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

7

VI. Tinnus c.s. op grond van artikel 1019h Rv² hoofdelijk zal veroordelen in de volledige, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van deze procedure, te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW³ vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

3.2. Toi-Toys stelt dat de gevraagde voorzieningen op grond van artikel 6:162 BW moeten worden toegewezen ofwel omdat Toi-Toys geen inbreuk maakt op de (vermeende) intellectuele eigendomsrechten van Zuru ofwel omdat deze intellectuele eigendomsrechten niet bestaan of in een oppositie- / nietigheidsprocedure geen stand zullen houden. Door het onrechtmatig wapperen met verschillende intellectuele eigendomsrechten (waaronder een nog niet verleende octrooiaanvraag, een tweetal Uniemerken en diverse Gemeenschapsmodellen) door Zuru heeft Toi-Toys schade opgelopen, onder andere reputatieschade en verminderde afname van de Water Bombs. Met betrekking tot Tinnus is er de vrees voor potentieel onrechtmatig handelen omdat uit de gehele gang van zaken blijkt dat Tinnus en Zuru nauw met elkaar samenwerken, waarmee de vrees bestaat dat ook Tinnus klanten van Toi-Toys zal gaan aanschrijven, zeker als Zuru dat niet meer zou mogen gelet op een veroordelend vonnis. Daarnaast dient het door Tinnus gelegde beslag te worden opgeheven omdat het door Tinnus ingeroepen recht overduidelijk ondeugdelijk is.

3.3. Tinnus c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in het bevoegdheidsincident

4.1. Toi-Toys stelt dat op basis van artikel 6 lid 1 EEX II-Vo⁴ de bevoegdheid van de voorzieningenrechter wordt geregeld door de wetgeving van de lidstaat van de aangezochte rechter wanneer de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat. Noch Tinnus, noch Zuru hebben woonplaats op het grondgebied van een lidstaat. Naar Nederlands recht is de voorzieningenrechter volgens Toi-Toys op grond van artikel 6 sub e Rv internationaal bevoegd, nu het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Immers, Zuru heeft zich gericht tot Big Bazar te Amsterdam en zowel Tinnus als Zuru kunnen zich in de toekomst richten tot (andere) partijen die gevestigd zijn in Amsterdam. Op grond van artikel 102 Rv is de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, relatief bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. Zoals hiervoor vermeld, is de plaats van het schadebrengende feit Amsterdam. Deze relatieve bevoegdheid geldt ook met betrekking tot Tinnus, nu de gestelde vrees voor onrechtmatig handelen daartoe voldoende is.

4.2. Tinnus vordert dat de voorzieningenrechter zich relatief onbevoegd verklaart.

4.3. Aan haar vordering legt zij - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat het in de hoofdzaak met betrekking tot Tinnus in wezen om één vordering van Toi-Toys draait, te

² Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

³ Burgerlijk Wetboek

⁴ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. inwerkingtreding: 9-1-2013. PB EU 2012. L 351 |

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

8

weten de opheffing van het te Eindhoven gelegde beslag. Op basis van artikel 705 lid 1 Rv is de voorzieningenrechter die het verlot tot het leggen van conservatoir beslag heeft verleend in kort geding bevoegd tot opheffing daarvan, te weten de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Dat is geen exclusieve bevoegdheid, maar in dit geval levert geen van de artikelen 99 tot en met 109 Rv bevoegdheid op van de voorzieningenrechter Amsterdam om het gelegde conservatoire beslag op te heffen.

De relatieve bevoegdheid kan volgens Tinnus niet worden gegrond op artikel 107 Rv, nu daarvoor een zodanige samenhang tussen de vorderingen van gedaagden is vereist dat de redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Een dergelijke samenhang doet zich niet voor, nu de gestelde vrees van Toi-Toys dat ook Tinnus klanten van Toi-Toys zal gaan aanschrijven in verband met de vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten niet aan de orde is. Tinnus heeft dat niet gedaan en heeft ook niet het voornemen om dergelijke brieven te sturen.

Ten slotte wordt betwist dat de vordering tot opheffing van het conservatoir beslag samenhangt met het jegens Zuru gevorderde wapperverbod.

4.4. Toi-Toys voert gemotiveerd verweer.

4.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in het bevoegdheidsincident en in de hoofdzaak

Inleiding

5.1. Op grond van artikel 6 lid 1 EEX II-Vo dient de internationale bevoegdheid te worden bepaald aan de hand van Nederlands recht omdat Tinnus en Zuru beiden niet gevestigd zijn in een EU-lidstaat. De voorzieningenrechter constateert dat hij internationaal bevoegd is op grond van artikel 6 sub e Rv aangezien het schadebrengende feit (het (dreigende) aanschrijven door Tinnus c.s. van klanten van Toi-Toys) zich in Nederland voordoet of kan voordoen.

5.2. De voorzieningenrechter kan de vraag in het midden laten of de Amsterdamse of Oost-Brabantse voorzieningenrechter relatief bevoegd zou zijn op basis van artikel 102, 107 of 705 Rv. Zoals ter zitting met partijen besproken zal hij eerst toetsen of in dit geval niet de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is van alle vorderingen jegens Tinnus c.s. kennis te nemen. Dat is het geval waartoe als volgt wordt overwogen.

Exclusieve bevoegdheid Haagse voorzieningenrechter artikel 81 GModVo-vorderingen

5.3. Ten aanzien van vorderingen die gebaseerd zijn op een Gemeenschapsmodel bepaalt artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmodel:

‘Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 81 van de verordening is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank te ’s-Gravenhage en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank.’

Artikelen 81, 90 en 93 van de GModVo bepalen:

‘Artikel 81 Bevoegdheid terzake van inbreuk en geldigheid

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

9

De rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid terzake van:

- a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen;*
- b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan;*
- c) rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel;*
- d) reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen als bedoeld onder a).*

Artikel 90 Voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen

- 1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel, van een lidstaat kunnen voor een Gemeenschapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale modellen, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.*
- 2. In procedures inzake voorlopige en beschermende maatregelen mag de gedaagde, op andere wijze dan bij reconventionele vordering, de nietigheid van een Gemeenschapsmodel opwerpen. Artikel 85, lid 2, is evenwel van overeenkomstige toepassing.*
- 3. Een krachtens artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III van het Bevoegdheids- en Executieverdrag, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid.*

Artikel 93 Aanvullende bepalingen inzake de bevoegdheid van andere nationale rechterlijke instanties dan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel

- 1. In de lidstaat waar de rechterlijke instanties volgens artikel 79, lid 1 of lid 4, bevoegd zijn, worden andere rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmodellen dan de in artikel 81 bedoelde ingesteld bij de rechterlijke instanties die absoluut en relatief bevoegd zouden zijn indien het rechtsvorderingen inzake een nationaal modelrecht van die lidstaat zou betreffen.*
- 2. Indien op grond van artikel 79, leden 1 en 4, en lid 1 van dit artikel geen rechterlijke instantie bevoegd is voor een andere rechtsvordering betreffende een Gemeenschapsmodel dan de in artikel 81 bedoelde rechtsvorderingen, kan deze rechtsvordering worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar het Bureau is gevestigd.'*

5.4. Voor Uniemerken zijn op dit punt gelijksoortige bepalingen van toepassing met bijbehorende gelijksoortige problematiek waar het gaat om de exclusieve bevoegdheid van de Haagse rechter.

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

10

5.5. De voorzieningenrechter is ermee bekend dat over de vraag of de Haagse voorzieningenrechter exclusieve bevoegdheid toekomt voor vorderingen in kort geding aangaande een Uniemark (en mutatis mutandis een Gemeenschapsmodel), een tweetal visies bestaat, zoals door Schaafsma weergegeven in zijn noot onder IER 2010, 66: Rb. Breda (vzr.), 27 mei 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BM6004. Kort gezegd, is de eerste visie die zoals door het Amsterdamse Hof aangehangen wordt, namelijk dat er geen sprake is van exclusieve bevoegdheid omdat artikel 90 GModVo dwingend voorschrijft dat alle rechterlijke instanties van de lidstaat bevoegdheid hebben om over voorlopige maatregelen die op alleen Nederland zijn gericht, zoals in deze zaak aan de orde, te beslissen. Het hof heeft daartoe het volgende overwogen⁵:

6. De grief in incidenteel appel faalt. Het hof deelt de opvatting van Tommy Hilfiger dat uit de redactie van art. 99 lid 1, respectievelijk lid 2, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk volgt dat de voorzieningenrechter in de rechtbank te 's-Gravenhage slechts bij uitsluiting bevoegd is om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke Lid-Staat. Hieraan doet het bepaalde in art. 3 van de Uitvoeringswet E.G. Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, waarop The Sting zich beroept, niet af, nu, indien laatstgenoemd artikel al in strijd mocht zijn met art. 99 lid 1, respectievelijk 2, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, die Verordening rechtstreekse werking heeft en daarmee strijdige nationale wetgeving buiten toepassing moet blijven. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van het Gemeenschapsmodel.

5.6. De tweede visie door Schaafsma geschetst is kort gezegd dat artikel 90 GModVo geen interne (relatieve) bevoegdheid dwingend voorschrijft en zodoende niet afdoet aan de regel van artikel 3 van de Uitvoeringswet die bepaalt dat de Haagse voorzieningenrechter exclusief bevoegd is, ook voor alleen op Nederland gerichte vorderingen.

5.7. Het lijkt logisch dat deze voorzieningenrechter de eerste visie en daarmee de bestendige Amsterdamse lijn volgt, al was het omdat hij als plaatsvervanger in die rechtbank optreedt. Probleem is echter dat hem die lijn onjuist voorkomt.

5.8. De Nederlandse wetgever heeft in artikel 3 van de Uitvoeringswet bepaald dat alle vorderingen in kort geding ingevolge artikel 81 GModVo tot de exclusieve bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter behoren. De wetgever heeft geen verschil aangebracht tussen EU-wijde vorderingen en alleen op Nederland gerichte vorderingen. Bij gebreke van dit onderscheid en gelet ook op het bezigen van de woorden 'alle vorderingen', lijkt op basis van de Uitvoeringswet geen andere conclusie mogelijk dan dat volgens onze nationale wetgever de Haagse voorzieningenrechter exclusief bevoegd is, zowel EU wijd als slechts nationaal. Het Amsterdamse Hof heeft evenwel zoals hiervoor weergegeven aangenomen dat die wetbepaling voor zover daaronder ook de op slechts het Nederlandse territoir gerichte vorderingen vallen, onverbindend moet worden geacht omdat deze zou strijden met artikel 90 GModVo. Naar het oordeel van deze voorzieningenrechter is die conclusie onjuist gelet op het volgende.

5.8.1. Ten eerste geldt dat artikel 90 GModVo niets beoogt te regelen omtrent welke 'rechterlijke instanties' nu precies bevoegd zijn, anders dan dat de rechtbanken voor het

⁵ Hof Amsterdam 4 januari 2007, Tommy Hilfiger Sting, ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ5613

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

11

Gemeenschapsmodel in elk geval tot die kring van 'rechterlijke instanties' behoren. Dat betekent dat dit, met uitzondering van lid 3, is overgelaten aan de lidstaten. Dat is ook de gebruikelijke gang van zaken, zoals bijvoorbeeld in artikel 93 GModVo is gebeurd. Zoals Schaafsma in voormelde noot aangeeft, zal dit zien op de grotere lidstaten waar de wetgever dan kan bepalen dat 'laagdrempelig' een nationaal verbod kan worden verkregen. Zoals blijkt uit de Uitvoeringswet heeft onze wetgever daar echter niet voor gekozen.

5.8.2. In artikel 93 GModVo is ten tweede verduidelijkt dat voor alle vorderingen die niet onder artikel 81 GModVo vallen, men terecht kan bij de "gewone" rechterlijke instanties die volgens de nationale regels absoluut en relatief bevoegd zijn. Hieruit kan worden afgeleid dat de Gemeenschapswetgever voor het overige juist niet heeft willen ingrijpen in de nationale regels betreffende absolute en relatieve bevoegdheid. Het lijkt immers niet logisch dat de Gemeenschapswetgever in het ene artikel (93) verwijst naar de nationale bevoegdheidsregels en in het andere artikel (90) die regels zonder omhaal van woorden (en zonder duidelijke reden: dwingend) opzij zet. Zo een nationale regel van relatieve bevoegdheid is als gezegd te vinden in artikel 3 Uitvoeringswet.

5.8.3. Ten derde zou volgens de redenering van het Amsterdamse Hof kennelijk elke 'rechterlijke instantie' volgens artikel 90 GModVo bevoegd zijn. Daaronder vallen dan ook kantonrechters, hoven, de Hoge Raad (let wel: beide in eerste aanleg) en ook administratiefrechterlijke colleges zoals het CBB, de AbRS en CRvB. Iedere absolute competentie verdeling door de nationale wetgever zou immers volgens dezelfde redenering even goed onverbindend moeten zijn, zolang het betreffende college maar als 'rechterlijke instantie' kwalificeert. Het komt de voorzieningenrechter voor dat de Gemeenschapswetgever dit toch echt niet op het oog zal hebben gehad.

5.9. Gelet op al het voorgaande is een logische lezing van artikel 90 GModVo derhalve dat de Gemeenschapswetgever heeft bedoeld de 'rechterlijke instanties' die naar nationaal recht (absoluut en relatief) bevoegd zijn niet uit te sluiten van bevoegdheid om over een Gemeenschapsmodel te oordelen voor dat nationale territorium, maar dat alleen Gemeenschapsmodelrechtbanken die bevoegdheid hebben voor de gehele Gemeenschap. Daarmee is niet in strijd dat onze nationale wetgever in de Uitvoeringswet er kennelijk voor heeft gekozen om alle vorderingen als bedoeld in 81 GModVo eveneens onder te brengen bij een Gemeenschapsmodelrechtbank.

Wapperverbod vordering volgens artikel 81 GModVo artikel 3 Uitvoeringswet?

5.10. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of deze zaak is te kwalificeren als een vordering in de zin van artikel 81 GModVo/artikel 3 Uitvoeringswet. Alleen dan is er immers volgens de Uitvoeringswet een exclusieve bevoegdheid voor de Haagse (voorzieningen)rechter. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend gelet op het volgende.

5.10.1. Weliswaar is de stelling van Toi-Toys in de hoofdzaak dat Tinnus c.s. onrechtmatig handelt door derden/klanten van Toi-Toys aan te schrijven, maar de zaak heeft ten eerste naar de kern betrekking op de vraag of Toi-Toys inbreuk maakt op (onder meer) de aan een Gemeenschapsmodel verbonden rechten (waaronder begrepen de vraag of die rechten geldig

C/13/632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

12

zijn).⁶ Het is niet wenselijk dat die vraag door een andere rechter wordt beantwoord dan de exclusief bevoegde om de enkele reden dat het om een onrechtmatige daad-zaak zou gaan. De voorzieningenrechter vindt steun voor deze opvatting in de vaste rechtspraak dat een wapperverbod in beginsel wordt beschouwd als een zaak waarop 1019h Rv van toepassing is.⁷ De redenen in die rechtspraak genoemd waarom bij een wapperverbod sprake is van een zaak waarin de inbreukvraag aan de orde is (ook al is de zaak gebaseerd op 6:162 BW), gaan voor de bevoegdheid net zo op.

5.10.2. Ten tweede is bij een reguliere inbreuk-zaak evengoed sprake van een beslissing over onrechtmatig handelen. Het is daarom deels een semantische discussie. Bovendien zal weinig kritiek ontvangen indien er wel exclusieve bevoegdheid wordt aangenomen voor bijvoorbeeld 'uitlokken tot' of 'feitelijk leiding geven aan' inbreuk op een Gemeenschapsmodel, welke vorderingen evenzeer op 6:162 BW zijn geënt. Het lijkt ten algemene niet juist dat door het beestje enkel een ander naampje te geven de exclusieve bevoegdheidsregels zouden kunnen worden omzeild.

5.10.3. Ten derde heeft onze wetgever 'alle vorderingen' van artikel 81 GModVo in het exclusieve bereik van de Haagse (voorzieningen)rechter gebracht. Tot die vorderingen behoren ook de sub b genoemde 'rechtvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan'. Het moge duidelijk zijn dat de Gemeenschapswetgever hiermee reeds heeft onderkend dat de inbreukmaker evenzeer een procedure kan starten en het dan niet wenselijk is dat om die reden de exclusieve bevoegdheid voor Gemeenschapsrechtbanken wordt doorkruist. Gegeven het hiervoor overwogene, geldt het voorkomen van doorkruising evenzeer voor de exclusieve bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter in kort geding. Hoewel een verklaring van niet-inbreuk hier te lande in kort geding niet mogelijk is, ligt bijvoorbeeld een vordering tot gehengen en gedogen daar (zeer) dicht tegenaan. Een wapperverbod is wellicht net een slag anders maar naar voorlopig oordeel is dit niettemin op één lijn te stellen met een vordering als bedoeld in 81 onder b GModVo en artikel 3 Uitvoeringswet.

Slotsom

5.11. Het voorgaande betekent dat de voorzieningenrechter de hoofdzaak heeft te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag voor wat betreft in elk geval de gestelde (niet) inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten. Hetzelfde geldt voor de gestelde niet-inbreuk op Uniemerken en een vermeend octrooirecht. Voor het overige zijn de stellingen/vorderingen daaraan verknocht te achten. De zaak zal daarom in haar geheel naar de Haagse voorzieningenrechter worden verwezen.

5.12. Omdat geen van beide partijen in het incident als in het (on)gelijk gestelde partij kan worden beschouwd zullen de kosten van het incident worden gecompenseerd.

⁶ Er zijn overigens ook een Europese octrooiaanvraag en een tweetal Uniemerken aan de orde, waarvoor het zelfde zou kunnen worden gesteld.

⁷ Zie onder meer: Hof's-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993 (Digitus hadt Betsoft tegen Bubble Group), Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443 (ThuisKopie), r.o. 8.6. en Gerechtshof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes)

C/13'632171 KG ZA 17-783
15 september 2017

13

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident en in de hoofdzaak

- 6.1. verklaart zich onbevoegd van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen.
- 6.2. verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt (te weten: vonniswijzing), naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, team Handel,
- 6.3. compenseert de kosten in het incident in die zin dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, rechter-plaatsvervanger in deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

BBund -

E.F. Brinkman

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

[Handwritten signature]