

In naam van de Koning

# vonnis

---



## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/656278 / KG ZA 18-1150 MW/MV

### Vonnis in kort geding van 12 december 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**EDELMAN B.V.**,  
gevestigd te Reeuwijk,  
eiseres bij dagvaarding van 26 oktober 2018,  
advocaat mr. S. Kleerebezem te Lelystad,

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht  
**CASA INTERNATIONAL N.V.**,  
gevestigd te Olen (België),  
gedaagde,  
advocaat mr. N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna Edelman en Casa International worden genoemd.

#### 1. De procedure

Ter zitting van 28 november 2018 heeft Edelman gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis gewijzigd, zoals hierna onder 3.1 vermeld.

Casa International heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Edelman R.M. van Veen en L. Jubithana met mr. Kleerebezem en haar kantoorgenote mr. C. Brocklebank;

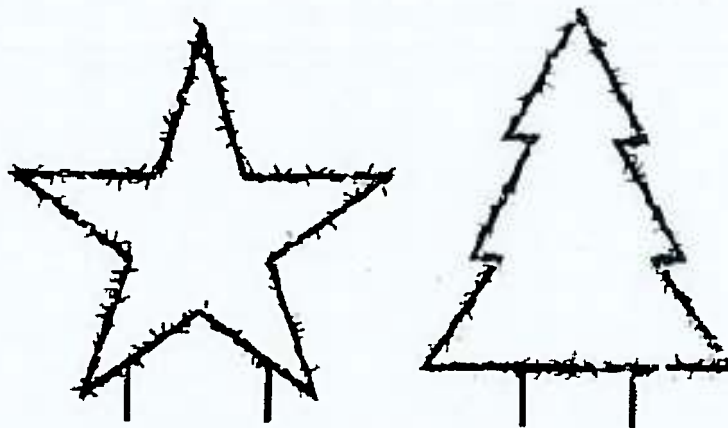
aan de zijde van Casa International A. Vonk met mr. De Jongh-Ruyters en haar kantoorgenote mr. A.L.W. Schalekamp.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## 2. De feiten

2.1. Edelman en Casa International exploiteren beide een groothandel in artikelen die zijn bestemd voor decoratie binnens- en buitenshuis.

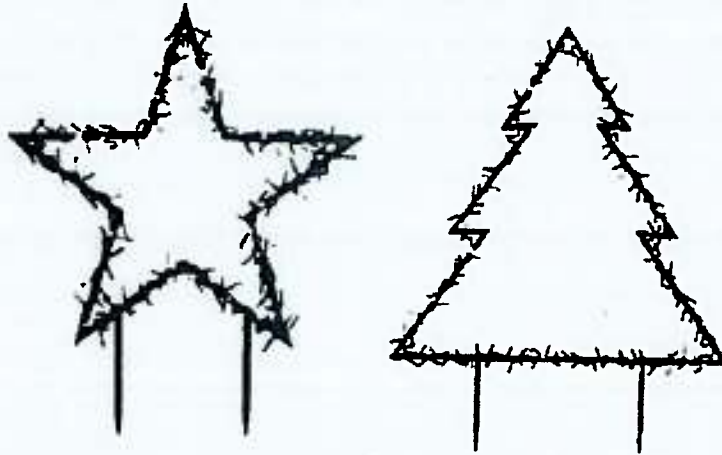
2.2. Sinds 1 december 2016 brengt Edelman de hierna afgebeelde kerstversiering op de markt:



De ster en kerstboom zijn van zwart metaal gemaakt en worden verlicht met LED lampjes aan een lichtsnoer van het type “snake lights”. Dit lichtsnoer is om het frame gedraaid en de lampjes zijn om de twee centimeter geplaatst. De ster en kerstboom kunnen in de grond worden gezet met de twee onderaan bevestigde buizen.

2.3. De ster en kerstboom zijn op 6 april 2017 op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening geregistreerd als model bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

2.4. In september 2018 heeft Edelman geconstateerd dat Casa International de hierna afgebeelde kerstversiering aanbiedt:



2.5. Bij brief van 24 september 2018 heeft Edelman Casa International – kort gezegd – gesommeerd de verkoop van de onder 2.4 afgebeelde producten te staken onder meer omdat hiermee inbreuk wordt gemaakt op de modelrechten van Edelman.

2.6. Bij e-mail van 3 oktober 2018 heeft Casa International Edelman – kort gezegd – medegedeeld dat zij geen grond ziet om aan de sommatie te voldoen. Nadien is nog tussen partijen gecorrespondeerd, met name over de verhinderdata voor dit kort geding.

### 3. Het geschil

3.1. In de dagvaarding vordert Edelman – kort gezegd – Casa International te veroordelen:

- a. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van Edelman te staken en gestaakt te houden;
- b. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de modelrechten van Edelman te staken en gestaakt te houden;
- c. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van (onder meer) de aantallen van de onder 2.4 afgebeelde producten die Casa International heeft geproduceerd, verspreid, verkocht en in voorraad houdt en van de brutowinst die met de verkoop hiervan is behaald, alsmede de naam en het adres van de producent;
- d. subsidiar tot het staken van haar onrechtmatig handelen in de vorm van het slaafs nabootsen van de producten van Edelman, een en ander op straffe van dwangsommen (dat geen dwangsom zou worden gevorderd bij het onder d. gevorderde is een kennelijke verschrijving in de dagvaarding), met bepaling van de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden en met veroordeling van Casa International in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv (€ 5.070,- exclusief btw en 6%

---

kantoorkosten) en in de nakosten.

Blijkens de akte wijziging/vermeerdering van eis vordert Edelman – kort gezegd – Casa International, op straffe van dwangsommen, te veroordelen:  
meer subsidiair

- a. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van Edelman in Nederland te staken en gestaakt te houden;
- b. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de modelrechten van Edelman in Nederland te staken en gestaakt te houden;
- c. tot het staken in Nederland van haar onrechtmatig handelen in de vorm van het slaafs nabootsen van de producten van Edelman.

3.2. Edelman stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat haar werkneemster de modellen in 2016 heeft ontworpen. De modellen waren nieuw en hebben een eigen karakter en zijn in 2017 door Edelman als modelrechten geregistreerd. Op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening heeft Edelman het recht de modellen exclusief in de handel te brengen. Casa International maakt met haar identieke kopieën inbreuk op dit recht. Voor de gemiddelde gebruiker zijn die kopieën niet of nauwelijks te onderscheiden van de modellen van Edelman. Zo is de kleur en het materiaal hetzelfde en is gebruik gemaakt van hetzelfde type lichtsnoer. Ook de verpakkingen vertonen een zeer grote gelijkenis. Het verschil in afmetingen is verwaarloosbaar. Een Chinese producent heeft aan Edelman mondeling verklaard dat Casa International haar heeft benaderd met de vraag de modellen van Edelman ook voor Casa International te produceren. Casa International heeft toen een exemplaar van de ster en de kerstboom van Edelman aan de Chinese producent verschaft, waarbij zij benadrukte dat zij dezelfde producten wenste te laten produceren.

Verder stelt Edelman dat de kerstboom en de ster werken zijn in de zin van de Auteurswet. Op grond van artikel 7 Aw (werkgeversauteursrecht) is Edelman auteursrechthebbende. Gezien de hiervoor genoemde gelijkenissen maakt Casa International inbreuk op het auteursrecht van Edelman.

Tot slot voert Edelman subsidiair aan dat sprake is van slaafse nabootsing. Bij het publiek zal verwarring ontstaan omtrent de herkomst van de producten. Casa International heeft niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van de producten, om die verwarring te voorkomen. Van belang hierbij is dat de producten van Edelman een eigen gezicht in de markt hebben, omdat zij gezien hun vormgeving (zwart metaal in combinatie met de “snake lights” en met de twee buizen aan de onderkant) afwijken van de gebruikelijke producten in de markt.

Edelman heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen omdat sprake is van een voortdurende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en omdat de kerstperiode in aantocht is.

3.3. Casa International heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen. Zij bestrijdt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank om kennis te



---

nemen van dit geschil voor zover dit is gebaseerd op de Gemeenschapsmodellenverordening. Edelman dient niet-ontvankelijk te worden verklaard jegens Casa International omdat dat niet de partij is die de producten op de Nederlandse markt brengt. De Nederlandse Casa-winkels vallen immers onder een andere vennootschap, te weten Casa Nederland B.V. Ook bestrijdt Casa International het spoedeisend belang van Edelman. Casa International is al in september 2018 gestopt met het leveren van de kerstboom en ster aan Casa Nederland B.V. en ook via de webshop van Casa International zijn de gewraakte producten niet meer verkrijgbaar. De vermeende inbreuk is dan ook gestaakt en een dreigende nieuwe inbreuk is niet aan de orde.

Casa International erkent dat haar producten en die van Edelman grote gelijkenis vertonen, maar dat is in dit geval onvoldoende om tot toewijzing van de vorderingen te komen. Zij voert hiertoe onder meer aan dat de producten van Edelman niet als een werk in de zin van de Auteurswet kunnen worden aangemerkt en dat die producten geen eigen gezicht op de markt hebben, hetgeen vereist is om van slaafse nabootsing te kunnen spreken.

Casa International weerspreekt uitdrukkelijk de beschuldiging dat zij een Chinese producent de opdracht zou hebben gegeven de producten van Edelman één op één na te maken. Casa International heeft de kerstboom en de ster in het Verre Oosten “van de plank gekocht”.

Tot slot maakt Casa International aanspraak op € 14.973,46 aan proceskosten.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *de bevoegdheid ten aanzien van de gemeenschapsmodelrechten*

4.1. Op grond van artikel 80 van de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen is de rechtbank Den Haag exclusief aangewezen als bevoegde rechter. Tot op heden is in de jurisprudentie wisselend geoordeeld over de vraag of ook voorzieningenrechtshouders van andere rechtbanken dan van de rechtbank Den Haag bevoegd zijn in kort geding te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. In de zaak Spin Master/High5 Products (ECLI:NL:RBAMS:2017:298) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank eerder haar bevoegdheid aangenomen. Op 31 augustus 2018 is echter tegen dit vonnis cassatie in het belang der wet ingesteld (ECLI:NL:PHR:2018:957). De procureur-generaal neemt hierbij het standpunt in dat zowel uit de totstandkomingsgeschiedenis als uit de wetssystematiek kan worden afgeleid dat in kort geding de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Op 2 november 2018 heeft de Hoge Raad een vraag van uitleg voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECLI:NL:HR:2018:2027). Deze vraag ligt momenteel nog voor. In afwachting van de beantwoording hiervan acht de

---

voorzieningenrechter van deze rechtbank zich in lijn met het standpunt van de procureur-generaal (en in afwijking van haar eerdere beslissing) onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van Edelman voor zover die is gebaseerd op de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

*auteursrechtinbreuk*

4.2. Casa International heeft vraagtekens geplaatst bij het werkgeversauteursrecht van Edelman. Zij heeft aangevoerd dat niet afdoende is aangetoond dat de producten heeft ontworpen en dat zij in dienst is bij Edelman. Omdat Casa International dit verweer voor het eerst ter zitting heeft gevoerd, heeft zij Edelman de kans ontnomen om dit in dit kort geding nader te onderbouwen, terwijl niet kan worden uitgesloten dat Edelman hierin in een bodemprocedure wel zal slagen. Onder deze omstandigheden kan aan dit verweer van Casa International geen doorslaggevende betekenis worden toegekend.

4.3. Vooral nog kan niet worden uitgesloten dat een bodemrechter zal oordelen dat de kerstboom en ster van Edelman geen werken zijn in de zin van de Auteurswet. Er kan met recht worden getwijfeld aan de vraag of de producten wel een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het belangrijkste element van de producten is de overbekende vorm van de kerstboom en ster. Die vorm is hoe dan ook niet oorspronkelijk. Overige elementen, zoals het gebruik van metaal, de kleur zwart, het lichtsnoer en de afstand van twee centimeter tussen de lampjes, zijn dermate gangbaar (ofwel banaal of triviaal) dat hierdoor geen werk in de zin van de Auteurswet ontstaat. Hiervoor wordt verwezen naar producties 5 en 6 van Casa International, waaruit volgt dat al vóór 1 december 2016, de datum waarop Edelman met haar producten op de markt kwam, dezelfde soort kerstbomen en sterren met lichtjes op de markt waren. Ook lijkt een aantal elementen van de producten van Edelman, zoals het gebruik van metaal en de twee buizen onderdaan de producten, technisch bepaald. Al met al is onvoldoende aannemelijk dat de verschillende elementen, zowel afzonderlijk als in combinatie gezien, het gevolg zijn van creatieve keuzes.

*slaafse nabootsing*

4.4. Uitgangspunt bij de vraag of sprake is van slaafse nabootsing is dat het nabootsen van elkaars producten in beginsel is toegestaan. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product op het moment dat de nabootsende concurrent met de nabootsing de markt betreedt, een zeker

---

onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats of een eigen gezicht op de markt heeft.

4.5. Van een eigen gezicht op de markt is sprake indien het nagebootste product zich in zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden (zie Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938).

4.6. Als 'peildatum' om te bepalen of een product een eigen gezicht heeft op de markt, geldt de datum van aanvang van de gestelde inbreuk. Casa International heeft gesteld dat deze data liggen op 6 en 16 oktober 2018 voor respectievelijk de ster en de kerstboom. Vanaf die data lagen de desbetreffende producten kennelijk in de Nederlandse Casa-winkels. Gezien hetgeen Casa International heeft aangevoerd kan niet worden uitgesloten dat een bodemrechter zal oordelen dat de producten van Edelman op die data geen eigen gezicht op de markt hadden. Opnieuw wordt verwezen naar de producties 5 en 6 van Casa International waaruit volgt dat vóór oktober 2018 tal van gelijksoortige sterren en kerstbomen met verlichting op de markt waren. In die producties zijn tal van sterren en kerstbomen afgebeeld, bestaande uit een frame, in min of meer dezelfde vorm als die van de producten van Edelman, al dan niet van metaal en met verlichting eromheen. Omdat het hier gaat om gangbare producten, met overbekende vormen, die door tal van aanbieders in tal van winkels worden aangeboden, ligt de lat om te komen tot het oordeel dat sprake is van een 'eigen gezicht' hoog. Voorshands heeft Edelman die lat niet gehaald. Enig bewijs voor verwarring (bij consumenten en/of winkeliers) heeft Edelman overigens ook niet in het geding gebracht.

#### *conclusie*

4.7. Ondanks dat Casa International heeft erkend dat haar kerstboom en ster erg lijken op die van Edelman, zijn de vorderingen van Edelman voor zover gebaseerd op auteursrecht en slaafse nabootsing niet toewijsbaar. Of de gelijkenis tussen de producten het gevolg is van bewuste ontlening (een opdracht van Casa International aan een Chinese producent om de producten van Edelman één op één te kopiëren) of van toeval (het 'van de plank kopen' in het Verre Oosten) kan in dit geding niet worden vastgesteld. Bij deze stand van zaken kan ook beantwoording van de vragen of Edelman wel de goede partij heeft gedagvaard en of zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen in het midden blijven.

#### *proceskosten*

4.8. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Edelman in de proceskosten worden



---

veroordeeld. In het kader van artikel 1019h Rv heeft Casa International aanspraak gemaakt op € 14.973,46 aan advocaatkosten. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat dit kort geding niet als eenvoudig kan worden aangemerkt en dat dus het IE-indicatietarief geldt van € 15.000,-. Edelman heeft hiertegen aangevoerd dat wel sprake is van een eenvoudig kort geding en dat daarvoor het IE-indicatietarief van € 6.000,- geldt. Ook heeft zij hiertegen aangevoerd dat Casa International de kosten onnodig heeft laten oplopen omdat zij voorafgaand aan dit kort geding uitdrukkelijk is uitgenodigd haar verweren kenbaar te maken, zodat partijen in overleg zouden kunnen treden om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Van die mogelijkheid heeft Casa International geen gebruik gemaakt; zij heeft slechts kenbaar gemaakt een procedure met vertrouwen tegemoet te zien, aldus Edelman.

4.9. Dit kort geding wordt, vanwege de verschillende grondslagen en vanwege de door Casa International opgeworpen onbevoegdheidsexceptie, niet als een eenvoudig kort geding aangemerkt. Het is redelijk om 2/3 van de door Casa International opgevoerde kosten aan de IE-grondslagen toe te kennen en 1/3 aan de grondslag slaafse nabootsing. Doordat Casa International haar verweren pas ter zitting kenbaar heeft gemaakt is verder aannemelijk dat de proceskosten aan beide zijden zijn opgelopen. Al met al wordt aanleiding gezien de advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019h Rv op € 7.500,- te stellen. Dit bedrag zal worden verhoogd met 1/3 van het gebruikelijke liquidatietarief voor de grondslag slaafse nabootsing (afgerond € 327,-). Het totaal aan toewijsbare advocaatkosten komt hiermee op € 7.827,-.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vordering gebaseerd op de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen,
- 5.2. verwijst de zaak in zoverre naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, team Handel,
- 5.3. weigert de gevraagde voorzieningen voor het overige,
- 5.4. veroordeelt Edelman in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Casa International begroot op € 7.827,- aan advocaatkosten en € 626,- aan griffierecht,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.



---

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2018.



~~UITGEGEVEN VOOR GROSSE~~  
  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam