

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 oktober 2014, IEF 14301 (PMS International tegen Choon's Design)
www.IE-Forum.nl

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/474291 / KG ZA 14-1148

Vonnis in kort geding van 8 oktober 2014

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
PMS INTERNATIONAL GROUP PLC,
gevestigd te Basildon, Essex, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. E.R. Caspers te Den Haag.

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
CHOON'S DESIGN INC.,
gevestigd te Wixom, Michigan, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
advocaat mr. S. Tigu te Rotterdam.

Partijen zullen hierna PMS en Choon's genoemd worden.

De procedure is voor PMS inhoudelijk mede behandeld door mr. R. Brekhoff, advocaat te Den Haag. Voor Choon's is de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. T. Geerlof, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 september 2014;
- de producties 1 tot en met 11 en het proceskostenoverzicht van PMS;
- de producties 1 tot en met 6 en het proceskostenoverzicht van Choon's;
- de mondelinge behandeling, die is aangevangen op 30 september 2014 en voortgezet op 8 oktober 2014;
- de pleitnota van PMS van 30 september 2014;
- de pleitnota van Choon's van 30 september 2014;
- de producties 12 en 14 tot en met 21 en het aanvullende proceskostenoverzicht van PMS;
- de producties 7 tot en met 11 en het aanvullende proceskostenoverzicht van Choon's;
- de productie 22 van PMS;
- de pleitnota van PMS van 8 oktober 2014;
- de pleitnota van Choon's van 8 oktober 2014;
- een kopie van het aanvullende proceskostenoverzicht van PMS, voorzien van handmatige aantekeningen, overgelegd door Choon's.

C/09/474291 / KG ZA 14-1148
8 oktober 2014

2

1.2. Choon's heeft bij de voortzetting van de mondelinge behandeling op 8 oktober 2014 bezwaar gemaakt tegen de nadere producties 12, 13, 18 en 20 van PMS omdat deze te laat zouden zijn ontvangen om daarop te reageren. De voorzieningenrechter heeft dit bezwaar gehonoreerd voor zover het productie 13 van PMS betrof.

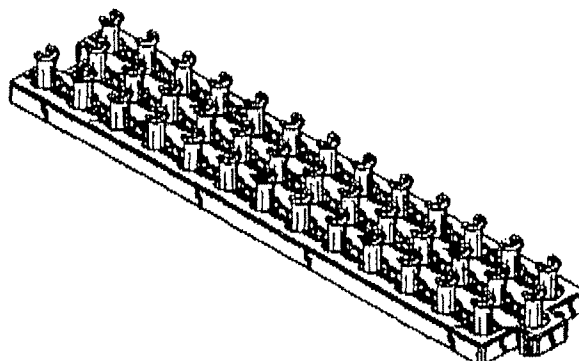
1.3. Nadat de raadslieden van beide zijden hadden gepleit, heeft de voorzieningenrechter op verzoek van PMS ter zitting mondeling vonnis gewezen.

1.4. Aan partijen is meegedeeld dat de schriftelijke uitwerking van het vonnis op 22 oktober 2014 zou worden afgegeven.

2. De feiten

2.1. Choon's verhandelt zogenaamde *loom boards* waarmee van gekleurde elastiekjes armbanden, ringen, figuurtjes en andere ontwerpen gemaakt kunnen worden. Een *loom board* bestaat uit een basis en pinnen, waarop de ontwerpen van gekleurde elastiekjes gemaakt kunnen worden.

2.2. Choon's is houdster van het Gemeenschapsmodel 002382853-0002 voor "*weaving looms*", geregistreerd op 10 januari 2014 met een beroep op prioriteit vanaf 4 oktober 2013 (hierna: "het Gemeenschapsmodel"). In de registratie is onder meer de volgende afbeelding opgenomen:



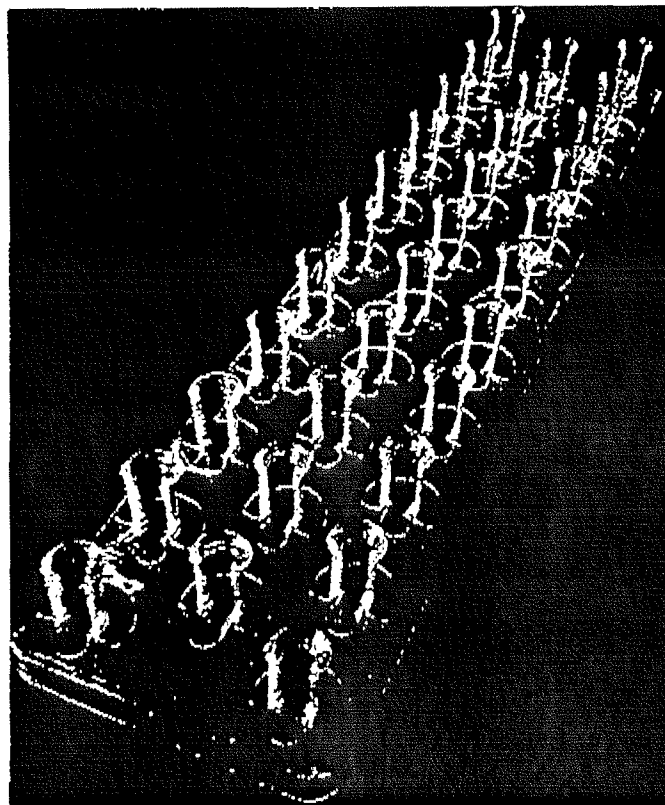
2.3. Daarnaast is Choon's houdster van het Gemeenschapswoordmerk RAINBOW LOOM, op 22 januari 2014 ingeschreven onder nummer 012093233 voor waren in klasse 28 (hierna: "het Gemeenschapsmerk").

2.4. PMS verhandelt eveneens *loom boards*.

2.5. Op 18 september 2014 heeft de douane op Schiphol een zending met producten bestemd voor PMS vastgehouden (hierna ook: "de zending"), naar aanleiding van een verzoek van Choon's op grond van Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 (hierna: "APV"). De zending bevatte onder meer 30.024 dozen met een zogenaamde "*Friendship Loom Set*" (hierna: "het PMS-product"). Het PMS-product en de voorkant van de verpakking zien er als volgt uit:

C/09/474291 / KG ZA 14-1148
8 oktober 2014

3



2.6. Op 6 oktober heeft Choon's de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, verzocht verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir derdenbelag tot afgifte op de zending omdat het PMS-product inbreuk zou maken op haar model- en merkrecht en op auteursrechten. Dit verlof is verleend.

3. Het geschil

3.1. PMS vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (a) Choon's beveelt om binnen twee uur na betekening van het vonnis Douane Nederland te informeren dat de zending onmiddellijk dient te worden vrijgegeven;

C/09/474291 / KG ZA 14-1148
8 oktober 2014

4

(b) Choon's beveelt om binnen 12 uur na ontvangst van de mededeling van een toekomstige vasthouding van goederen Douane Nederland te berichten dat *Loom Boards* die identiek zijn aan het PMS-product onmiddellijk dienen te worden vrijgegeven;
telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Choon's in de op de voet van artikel 1019h Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) te begroten proceskosten.

3.2. PMS legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Het door Choon's ingeroepen model- en merkrecht zijn nietig. Het *loom board* dat Choon's verhandelt is evenmin auteursrechtelijk beschermd. Voor zover het product van Choon's wel is beschermd door een van deze intellectuele eigendomsrechten, vormt het PMS-product daarop geen inbreuk. Het niet vrijgeven van de zending leidt tot aanzienlijke schade voor PMS. Nu Choon's weet of behoort te weten dat geen sprake is van inbreuk op een geldig recht en dat het niet vrijgeven van de zending leidt tot aanzienlijke schade, handelt zij onrechtmatig jegens PMS door de zending niet vrij te geven.

3.3. Choon's voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. In het midden kan blijven de vraag of de vorderingen van PMS zijn aan te merken als rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapsmerken. Als die vraag bevestigend moet worden beantwoord berust de internationale bevoegdheid van de rechtbank om van het bodemgeschil kennis te nemen voor zover PMS zich verzet tegen het ingeroepen Gemeenschapsmodel op de artikelen 80 lid 1, 81 onder b en artikel 82 lid 4 sub b van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Als die vraag ontkennend moet worden beantwoord, berust die bevoegdheid op artikel 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) en artikel 9 onder a Rv.

4.2. Voor zover PMS zich verzet tegen het ingeroepen Gemeenschapsmerk, bestaat deze bevoegdheid op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 onder b en 97 lid 4 sub b van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk of, indien de vorderingen niet aangemerkt kunnen worden als rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, op grond van artikel 4 EEX-Vo en artikel 9 onder a Rv.

4.3. Voor zover PMS zich verzet tegen het ingeroepen auteursrecht op het product van Choon's, bestaat internationale bevoegdheid in ieder geval op grond van artikel 4 EEX-Vo en artikel 9 onder a Rv.

C/09/474291 / KG ZA 14-1148
8 oktober 2014

5

4.4. Derhalve is deze rechtbank tevens internationaal bevoegd om voorlopige of bezwarende maatregelen te gelasten als in dit kort geding gevorderd. De bevoegdheid is niet bestreden, zodat tevens al daarom relatieve bevoegdheid bestaat.

de vorderingen

4.5. Tijdens de zitting van 8 oktober 2014 heeft Choon's verklaard dat op die dag conservatoir beslag tot afgifte zou worden gelegd waarvoor op 6 oktober 2014 het onder 2.6 vermelde verlot was verleend. Aangenomen moet daarom worden dat het beslag op de zending inmiddels is gelegd. Gelet op het beslag heeft PMS geen belang meer bij toewijzing van de vordering onder (a) omdat dit, zolang het beslag voortduurt, niet tot gevolg zal hebben dat zij over de zending kan beschikken. Derhalve wordt deze vordering afgewezen.

4.6. De vordering onder (b) komt neer op een verbod aan Choon's om haar uit de APV voortvloeiende rechten uit te oefenen. Voor een dergelijk verbod zal slechts onder uitzonderlijke omstandigheden aanleiding zijn, zoals in het geval dat moet worden aangenomen dat Choon's misbruik van de haar toekomende rechten zou maken. Dat laatste kan, zelfs indien voor de huidige zending de stellingen van PMS zouden worden gevolgd, vooralsnog niet worden aangenomen zonder kennis van de concrete omstandigheden waaronder Choon's haar rechten zou willen uitoefenen. Zo is denkbaar dat Choon's op goede gronden zal menen zich te kunnen beroepen op nieuwe feiten of stellingen. Ook kan discussie ontstaan over de vraag in hoeverre een eventuele volgende zending identiek is aan de thans vastgehouden zending. Ook deze vordering is dus niet toewijsbaar.

4.7. PMS zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

4.8. Choon's heeft aanspraak gemaakt op een volledige proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. De door Choon's opgegeven proceskosten van in totaal € 18.510,- zijn door PMS niet gemotiveerd bestreden. PMS heeft de opgave niet anders weersproken dan met de stelling dat de kosten "aan de hoge kant" zijn, ofschoon haar eigen opgave die van Choon's overstijgt. Het door Choon's opgegeven bedrag dient daarom te worden toegewezen, te vermeerderen met € 608,- aan vastrecht, zodat de proceskosten in totaal worden begroot op € 19.118,-.

4.9. De proceskostenbeslissing zal, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De voorzieningengerechter:

5.1. wijst de vorderingen af;

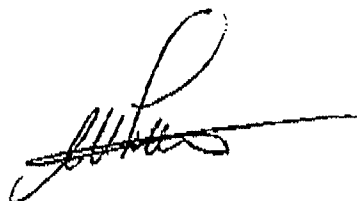
5.2. veroordeelt PMS in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Choon's begroot op € 19.118,-;

C/09/474291 / KG ZA 14-1148
8 oktober 2014

6

5.3. verklaart de proceskostenbeslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.



mr. P.G.J. de Heij