

# vonnis

---

## RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht  
Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/264746 / KG ZA 17-766

### Vonnis in kort geding van 11 oktober 2017

in de zaak van

de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Hong Kong (China)  
**NOMENTA INDUSTRIES (HK) LTD.**,  
gevestigd te Hong Kong (China),  
eiseres,  
advocaat mr. M.J. Meermans-de Vries te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**NIKKLAMSTERDAM B.V.**,  
gevestigd en kantoor houdende te Haarlem,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Nomenta en Nikki genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met de producties 1 tot en met 11
- de brief d.d. 3 oktober 2017 met aanvullende producties 7 en 12 tot en met 21 van de zijde van Nomenta
- de brief d.d. 3 oktober 2017 met producties 1A tot en met 7 van de zijde van Nikki
- de brief d.d. 3 oktober 2017 met aanvullende productie 8 van de zijde van Nikki
- de brief d.d. 4 oktober 2017 met aanvullende producties 22 en 23 van de zijde van Nomenta
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Nomenta
- de pleitnota van Nikki.

1.2. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling d.d. 4 oktober 2017 zijn verschenen namens Nomenta de heer S. Slijper (verder: Slijper), bijgestaan door mr. Meermans voornoemd en namens Nikki haar bestuurder mevrouw C. Terheijden (verder: Terheijden), bijgestaan door mr. Verwoert voornoemd.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

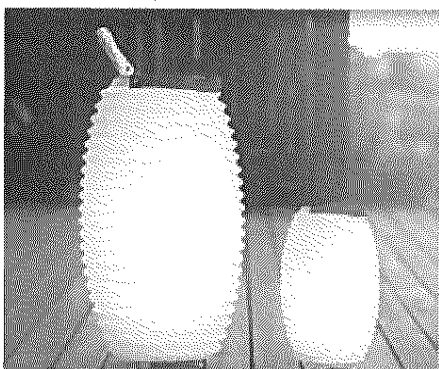
2

---

## 2. De feiten

2.1. Nomenta exploiteert een onderneming in elektronische consumentartikelen. Nomenta levert onder meer producten aan de Deense onderneming Gavefabrikken.

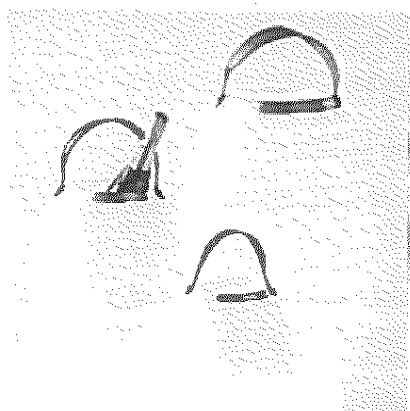
2.2. Nomenta heeft medio 2016 aan Gavefabrikken een speaker/lamp/wijnkoeler geleverd, in drie maatvoeringen van 35, 50 en 65 cm, genaamd Asserbo (verder: Asserbo), met het volgende uiterlijk:



2.3. In november 2016 heeft Nomenta een partij van 750 speaker/lamp/wijnkoelers geleverd aan Wierdijk B.V. (een onderneming waarvan Slijper DGA was). Deze partij is door Wierdijk B.V. doorverkocht aan Nikki, welke onderneming begin 2017 is opgericht met Slijper en Terheijden als aandeelhouders. Nikki is in maart 2017 begonnen met verkoop van deze speaker/lamp/wijnkoelers.

2.4. Slijper heeft in juni 2017 zijn aandelen in Nikki aan Terheijden verkocht en is in dienst getreden bij Nomenta.

2.5. Na juni 2017 heeft Nikki de in- en verkoop van speaker/lamp/wijnkoelers voortgezet. Dit is haar enige activiteit. Zij koopt de speaker/lamp/wijnkoelers thans in bij KIWA Electronics (HK) Industries Co., Ltd (hierna: KIWA) en verkoopt deze onder de naam Lampion (verder: de Lampion) in de maten 35, 50 en 65 cm. De Lampion heeft het volgende uiterlijk:



C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

3

### 3. Het geschil

3.1. Nomenta vordert - samengevat – dat Nikki bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld:

1. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland het te koop aanbieden, verkopen, in voorraad hebben, vervaardigen of doen vervaardigen en ieder ander gebruik van de inbreukmakende Lampion en/of van enige andere speaker/lamp/wijnkoeler waarvan het gebruik voortvloeit uit het namaken van het ontwerp van de Asserbo en/of daarvan een verveelvoudiging vormt, te staken en gestaakt te houden;
2. binnen uiterlijk 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Nomenta mr. M.J. Meermans-de Vries, te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van de volgende informatie:
  - a. de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s), van wie de inbreukmakende zaken door Nikki verkregen zijn, onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);
  - b. de aan Nikki geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per leverancier, maker, producent of distributeur van de inbreukmakende zaken, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
  - c. de afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadressen), telefoon- en telefaxnummers);
  - d. de bij Nikki nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende zaken onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende zaken;
  - e. de met de inbreukmakende zaken behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte direct aan de speaker/lamp/wijnkoeler toerekenbare kosten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;
3. binnen uiterlijk vijf dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers, voorzover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud:

*"Geachte [ ...],*

*Bij vonnis van [datum vonnis] heeft de (fungerend) voozieningenrechter van de Rechtbank te Haarlem beslist dat de aan u geleverde speaker/lamp/wijnkoeler inbreuk maken op de exclusieve rechten van Nomenta Industries (HK) Ltd. op de speaker/lamp/wijnkoeler met draagbeugel, voetjes en een aluminium rand in de vorm van een ovale lampion. In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze speaker/lamp/wijnkoeler aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de speaker/lamp/wijnkoeler meer in uw vestiging aanwezig zijn. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Voor de goede orde wijzen*

C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

4

---

*wij erop dat het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde speaker/lamp/wijnkoeler inbreuk maakt op de exclusieve rechten van Nomenta Industries (HK)Ltd.*

*Hoogachtend,*

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Nomenta, mr. M.J. Meermans-De Vries;

4. binnen uiterlijk vijf dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreukmakende zaken, op kosten van Nikki en op een door Nomenta aan te geven wijze te verzenden naar Nomenta of een door haar aangewezen derde;
5. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van de onder 1, 2, 3 en 4 verzochte bevelen, of, naar keuze van Nomenta, van € 10.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat Nikki met de gehele of gedeeltelijke nakoming van die bevelen in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding;
6. tot betaling van de volledige door Nomenta gemaakte kosten van dit geding overeenkomstig artikel 101 9h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;
7. op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis, een en ander voor zover mogelijk, uitvoerbaar op alle dagen en uren.

3.2. Nomenta legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij rechthebbende is op het auteursrecht op de Asserbo en dat de Lampion daar een verveelvoudiging is. Zij stelt dat haar directeur Christian Schjerbeck de Asserbo heeft ontworpen en dat haar werknemer Jimmy Li het ontwerp van de Asserbo heeft uitgewerkt op de computer, zodat op grond van artikel 7 Auteurswet (Aw) het auteursrecht aan Nomenta toekomt. Subsidiair stelt Nomenta als ontwerper bescherming te genieten op grond van een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Meer subsidiair stelt zij dat sprake is van onrechtmatig handelen door Nikki, nu sprake is van slaafse nabootsing. Zij stelt dat Nikki inbreuk maakt op de haar toekomende auteurs- en niet geregistreerde modelrechten.

Hetgeen Nomenta heeft aangevoerd met betrekking tot haar stelling dat voor zover uit artikel 8 Aw mocht volgen dat Gavefabriken door de openbaarmaking van de Asserbo in haar kerstfolder als maker van de Asserbo moet worden aangemerkt, zij de auteursrechten heeft overgedragen gekregen van Gavefabriken, behoeft geen bespreking. Desgevraagd heeft Nomenta ter zitting immers uitdrukkelijk verklaard dat zij de maker is in de zin van de

C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

5

---

Auteurswet, dat zij zich niet subsidiair op het standpunt stelt dat Gavefabriken op grond van artikel 8 Aw de maker is, en dat zij haar stellingen met betrekking tot artikel 8 Aw slechts naar voren heeft gebracht in anticipatie op een mogelijk verweer van Nikki.

3.3. Nikki voert verweer.

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

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. De voorzieningenrechter overweegt dat zij, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrecht en onrechtmatige daad, internationaal bevoegd is kennis te nemen van de vordering van Nomenta op grond van artikel 4 van de Verordening (EU) Nr. 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, nu Nikki is gevestigd in Nederland. De relatieve competentie berust op de algemene bevoegdheidsregel van artikel 99 Rv, omdat Nikki in Haarlem is gevestigd.

4.2. Ten aanzien van de modelrechtelijke grondslag kan de internationale en relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank worden afgeleid van artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) juncto 99 Rv, omdat Nikki in Haarlem is gevestigd.

4.3. Ten aanzien van het toepasselijk recht wordt het volgende overwogen. Nomenta beroept zich in het kader van haar vordering onder meer op de auteursrechtelijke bescherming in Nederland. Op deze bescherming is op grond van artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie Nederlands recht als *lex loci protectionis* van toepassing. Nederlands recht bepaalt derhalve onder meer of sprake is van een auteursrechtelijke beschermd werk. Dit is door Nikki niet betwist. Ook ten aanzien van de overige grondslagen gaan beide partijen uit van de toepasselijkheid van Nederlands recht. De voorzieningen rechter zal gelet hierop ook uitgaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht.

##### *Toelaatbaarheid producties 19 t/m 23 Nomenta*

4.4. Door Nikki is ter zitting betoogd dat zij de producties 19 tot en met 23 zo kort voor het kort geding heeft ontvangen dat zij deze niet meer met de betrokken personen in Hong Kong heeft kunnen bespreken, zodat zij in haar verweer is geschaad. Subsidiair heeft zij de juistheid van deze producties betwist, al dan niet bij gebrek aan wetenschap.

4.5. Nomenta heeft ter zitting erkend dat de producties laat zijn toegezonden, maar heeft daarbij aangevoerd dat deze producties een reactie zijn op de van de zijde van Nikki ontvangen producties, die zij ook op een laat tijdstip heeft ontvangen.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het betreft hier een kort geding procedure die is gepland op verkorte termijn waardoor de termijn tussen het plannen van de datum voor de mondelinge behandeling en de feitelijk behandeling erg kort is. In die

C/15/264746 / KG ZA 17-766

6

11 oktober 2017

---

gevallen dient enigszins soepel te worden omgegaan met de termijnen voor het indienen van (aanvullende) stukken. Om die reden laat de voorzieningenrechter de door Nomenta overgelegde producties 19 tot en met 23 toe. Indien hierna onder de inhoudelijke behandeling zal blijken dat moet worden geoordeeld dat Nikki door het late indienen van deze stukken daadwerkelijk in enige mate in haar verdediging is geschaad, zal de voorzieningenrechter daar in haar beoordeling rekening mee houden.

### *Spoedeisend belang*

4.7. Nikki betwist dat Nomenta spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, stellend dat Nomenta al vanaf juni 2017 op de hoogte is van het feit dat Nikki de Lampion verkoopt.

4.8. Bij de beoordeling van het spoedeisend belang staat voorop dat een vordering die beoogt een einde te maken aan een (gestelde) voortdurende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in beginsel als spoedeisend kan worden aangemerkt. De omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat spoedeisendheid ontbreekt. De vraag of een eisende partij in kort geding een voldoende spoedeisend belang heeft bij het gevraagde verbod dient te worden beantwoord aan de hand van een afweging van alle betrokken belangen, beoordeeld naar het moment van de uitspraak. Stilzitten van de eisende partij kan ertoe leiden dat het spoedeisend belang aan haar verbodsvordering komt te ontvallen (zie bijvoorbeeld Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803, Braun/Becton). Dit zal het geval zijn indien dit stilzitten langere tijd heeft aangehouden en er geen (nieuwe) feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat na dat tijdsverloop oplegging van de gevraagde voorziening (alsnog) gerechtvaardigd is.

4.9. Nomenta erkent dat zij al vanaf juni 2017 wist dat Nikki speaker/lamp/wijnkoelers verkocht, maar stelt dat zij dacht dat het hier om het doorverkopen van de door Nomenta geleverde partij van 750 speaker/lamp/wijnkoelers ging. Zij stelt dat zij, zodra haar duidelijk werd dat Nikki de Lampion bij een derde inkocht, heeft opgetreden. Nikki erkent op haar beurt dat Nomenta in september 2017 actie tegen haar heeft ondernomen. In de gegeven omstandigheden kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat Nomenta te lang heeft stilgezeten. Haar spoedeisend belang staat genoegzaam vast, zodat Nomenta in haar vorderingen kan worden ontvangen.

### *Inhoudelijk*

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat de Asserbo en de Lampion (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk hebben en dat de Lampion is ontworpen naar voorbeeld van de Asserbo. Aldus is niet in geschil dat de Lampion een verveelvoudiging is van de Asserbo. Het geschil van partijen spitst zich primair toe op de vraag wie rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo.

4.11. Nomenta stelt dat zij rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten op de Asserbo (waarvan de Lampion een verveelvoudiging is), aangezien zij, althans haar directeur, bijgestaan door haar werknemer Jimmy Li, daarvan de ontwerper is. Zij stelt dat zij aldus de maker is in de zin van artikel 1, althans artikel 7 Aw, zodat haar het auteursrecht op de Asserbo toekomt en dat haar als ontwerper van de Asserbo tevens de niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten toekomen. Zij onderbouwt dit met e-mails



C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

7

---

waaruit volgens haar blijkt dat zij de maker/ontwerper (verder: de ontwerper) is. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de stukken waar Nomenta naar verwijst blijkt dat zij op 2 juni 2016 een e-mail heeft gestuurd aan Gavefabrikken waarin zij schrijft: *"Please kindly find the design fort he led lamp as attached for your approval"*, verwijzend naar bijgevoegde 3D-afbeeldingen van de Asserbo. Op 3 juni heeft zij een afbeelding gestuurd waarop ook maten staan aangegeven. Van wie het oorspronkelijke ontwerp c.q. de instructies om tot dat ontwerp te komen afkomstig is, blijkt niet uit de stukken. Er zijn bijvoorbeeld geen technische tekeningen overgelegd. Aldus kan vooralsnog niet worden vastgesteld of de e-mailcorrespondentie tussen Nomenta en Gavefabrikken betrekking had op een (geringe) aanpassing van een bestaand ontwerp, of dat deze deel uit maakten van het ontwerpproces van de Asserbo.

4.12. Daar staat tegenover dat Nikki een brief heeft overgelegd van Ryan Leung van KIWA, waarin deze, met verwijzing naar in de brief opgenomen technische tekeningen, betoogt dat KIWA de ontwerper is. Dat KIWA beschikt over technische tekeningen, terwijl niet is gebleken dat Nomenta daar over beschikt, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter dienen ter ondersteuning van de stelling van Nikki dat KIWA de ontwerper van de Asserbo is.

4.13. Nomenta heeft deze brief van KIWA trachten te ontcrachten door overlegging van een uitdraai van een webpagina van, naar zij stelt, de Kamer van Koophandel van Hong Kong, waaruit blijkt dat KIWA pas is opgericht op 21 juli 2017, stellend dat KIWA dus niet de ontwerper van de Asserbo kan zijn. Dit betreft echter een uitdraai van de website *"www.hongkongcompany.net"*, waarvan Nomenta ter zitting de status niet duidelijk heeft kunnen maken. Uit niets blijkt dat dit daadwerkelijk een overzicht is van een officiële instantie (zoals de Hong Kong General Chamber of Commerce). Aldus komt aan deze uitdraai maar beperkte betekenis toe. Daarnaast blijkt uit de door Nomenta overgelegde e-mail van Peggy Chan van 10 mei 2017 dat in elk geval in mei 2017 al e-mails en een offerte werden gestuurd namens een bedrijf genaamd KIWA. Die omstandigheden doen twijfelen aan de juistheid van de stelling van Nomenta dat KIWA voor 21 juli 2017 niet bestond.

4.14. Nomenta heeft ter ontcrachting van de in r.o. 4.12 bedoelde brief, ter zitting voorts betoogd dat Ryan Leung, die de brief heeft ondertekend, een ex-werknemer van haar is, die op onrechtmatige wijze aan de in de brief opgenomen technische tekeningen is gekomen. De werknemer waar zij naar verwijst heet echter Ryan Liang. Vooralsnog is onduidelijk of dit om dezelfde persoon gaat.

4.15. Ten slotte heeft Nomenta ter zitting betoogd dat uit de door haar overgelegde productie 22 blijkt dat niet KIWA, maar een bedrijf genaamd BAICAI de leverancier van Nomenta was. De kop van productie 22 is echter in het Chinees opgesteld, zodat Nikki terecht aanvoert dat vooralsnog niet kan worden uitgesloten dat het hier leveranciers van KIWA betreft. Dat Nikki op dit punt verder geen verweer heeft gevoerd, kan haar naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden tegengeworpen, gelet op het feit dat het een onvertaalde productie betreft die zij kort voor de zitting heeft ontvangen, terwijl haar stelling dat zij vanwege het tijdsverschil tussen Hong Kong en Nederland geen overleg heeft kunnen voeren met KIWA de voorzieningenrechter niet ongeloofwaardig voorkomt.

4.16. Gelet op het voorgaande bestaan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter nog te veel onduidelijkheden om vast te stellen dat de stelling van Nomenta dat zij de

C/15/264746 / KG ZA 17-766  
11 oktober 2017

8

ontwerper is van de Asserbo en daarmee de rechthebbende op de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, juist is. Hier staat tegenover dat Nikki zich alleen maar beroept op de verklaring van Leung en heeft nagelaten bijvoorbeeld overeenkomsten, offertes en facturen van KIWA gericht aan Nomenta over te leggen waaruit – tegenover de betwisting daarvan door Nomenta – kan worden opgemaakt dat KIWA daadwerkelijk de leverancier van Nomenta was én de ontwerper van de Asserbo. De conclusie luidt dat vooralsnog te veel onduidelijk is om vast te stellen wie de ontwerper is van de Asserbo. Om de juistheid van de standpunten van partijen te kunnen vaststellen zou nader onderzoek gedaan moeten worden, voor welk nader onderzoek een procedure in kort geding zich niet leent.

4.17. Hieruit volgt dat in dit kort geding niet kan worden vastgesteld dat Nomenta de ontwerper is van de Asserbo. Nu alle vorderingen van Nomenta zijn gebaseerd op haar stelling dat zij de ontwerper van de Asserbo is, faalt de feitelijke grondslag van de vorderingen, zodat deze reeds op die grond zullen worden afgewezen. Aan de overige verweren, zoals het (in het kader van het reciprociteitsbeginsel van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie relevante) verweer dat het de vraag is of de Asserbo naar het recht van Hong Kong een auteursrechtelijk beschermd werk kan zijn, komt de voorzieningenrechter dan ook niet toe.

#### *Proceskosten*

4.18. Nomenta zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Nikki heeft verzocht om een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en heeft verzocht om toewijzing van de werkelijk door haar gemaakte proceskosten. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om af te wijken van de tarieven vastgesteld in de Indicietarieven in IE-zaken (versie 1 april 2017) en zal voor het salaris van de advocaat van Nikki uitgaan van het tarief voor een eenvoudige kort geding (€ 6.000,00).

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst het gevorderde af;

5.2. veroordeelt Nomenta in de kosten van dit geding op de voet van artikel 1019h Rv aan de zijde van Nikki tot heden begroot op € 618,- aan vastrecht en op € 6.000,00 aan salaris advocaat;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 11 oktober 2017.

type: 1155