

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/440087 / KG ZA 13-340

### Vonnis in kort geding van 5 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**INTERTOYS HOLLAND B.V.**,  
gevestigd te Waddinxveen,  
eiseres,  
advocaat mr. P.W. Snoeker te Abcoude,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**D-DUTCH B.V.**,  
gevestigd te Enkhuizen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ACTION NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Zwaagdijk-Oost, gemeente Medemblik,  
gedaagden,  
advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht.

Eiseres zal hierna Intertoys genoemd worden. Gedaagden zullen hierna D-Dutch, respectievelijk Action en gezamenlijk (in enkelvoud) Action c.s. genoemd worden.

De zaak is voor Action c.s. mede behandeld door mr. I.I.L. Jansen, advocaat te Utrecht.

### 1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 april 2013;
- producties 1 tot en met 12 van Intertoys;
- producties 1 tot en met 13 van Action c.s.;
- de bij brief van 10 mei 2013 door Intertoys toegezonden producten van Intertoys respectievelijk Action c.s.;
- de kostenopgave van Action c.s.;
- de kostenopgave van Intertoys;
- de mondelinge behandeling van 21 mei 2013 met de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities;

1.2 Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1 Intertoys verkoopt onder meer in Nederland speelgoedartikelen. Sinds april 2007 verkoopt Intertoys onder het label 'This is it' naast speelgoed ook persoonlijke verzorgingsartikelen voor de doelgroep van meisjes tussen de 8 en de 16 jaar oud.

2.2 In maart 2011 heeft Intertoys een grafisch ontwerpster verzocht een verpakking te ontwerpen, waaronder de verpakking van een nagelset die Intertoys onder de naam *Nail Heaven* (verder: de Nail Heaven nagelset) in de hierna afgebeelde verpakking in september 2011 op de markt heeft gebracht.



voorkant Nail Heaven nagelset



achterkant Nail Heaven nagelset

2.3 Action is een in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk opererende onderneming in onder meer huishoud- en speelgoedartikelen. D-Dutch is leverancier van Action.

2.4 Begin maart 2013 heeft Action onder meer in haar winkel in Gouda onder de naam 'Nail Paradise' een nagelset (verder: de Nail Paradise nagelset) op de markt gebracht in de hierna afgebeelde verpakking.



voorkant Nail Paradise nagelset



achterkant Nail Paradise nagelset

2.5 D-Dutch heeft de nagelset ingekocht bij een Chinese fabrikant en geleverd aan Action.

2.6 Bij brief van 5 maart 2013 heeft Intertoys Action c.s. gesommeerd tot staking van de verkoop van de Nail Paradise nagelsets. Bij brief van 18 maart 2013 heeft de raadsman van Action c.s. met een beroep op andere nagelsets op de markt gesteld dat de Nail Heaven nagelset niet beschermd wordt door een auteurs- of modelrecht en dat de Nail Heaven nagelset evenmin slaafs is nagebootst.

2.7 Nadien zijn schikkingsvoorstellen gedaan. Deze hebben echter niet geleid tot een eind aan het ontstane geschil.

### 3. Het geschil

3.1 Intertoys vordert na wijziging van haar eis – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Action c.s. verbiedt in Nederland inbreuk te maken op het haar toekomstige auteursrecht en op haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de Nail Heaven nagelset, alsmede gebiedt het onrechtmatig handelen in Nederland te staken, met opgave van de voorraad, de hoeveelheid ingekochte en verkochte exemplaren van de Nail Paradise sets, de gehanteerde prijzen, de door de verhandeling genoten winst, de leveranciers en professionele afnemers van de sets, alsmede een bevel tot het onder zich houden van teruggeroepen nagelsets en reclamemateriaal, vernietiging daarvan op eerste verzoek van Intertoys en een bevel tot rectificatie, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met bepaling van een termijn ex artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en met veroordeling van Action c.s. in de daadwerkelijke kosten van dit geding conform artikel 1019h Rv.

3.2 Aan haar vorderingen legt Intertoys ten grondslag dat Action c.s. inbreuk maakt op haar auteursrecht alsmede op haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de verpakking van de Nail Heaven nagelset. Daarnaast legt Intertoys aan haar vorderingen ten grondslag dat Action c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door de verpakking van de Nail Heaven nagelset slaafs na te bootsen. Intertoys heeft ter zitting nader verklaard dat zij de bescherming slechts inroept ten aanzien van de verpakking zelf, zodat de inhoud daarvan en de rangschikking van de inhoud buiten beschouwing dient te blijven.

3.3 Action c.s. heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden. Zij heeft onder meer de geldigheid van het ingeroepen niet-ingeschreven gemeenschapsmodel betwist omdat de Nail Heaven nagelset nieuwheid en eigen karakter zou ontberen. De verpakking van deze nagelset maakt naar zij stelt geen andere indruk op de geïnformeerde gebruiker dan nagelsets die al eerder in de Gemeenschap op de markt waren. In dit verband wijst zij op een nagelset van Pink Cosmetics London Limited met de naam *Pink Tease* (hierna: Pink Tease nagelset) die sinds 2010 in Engeland wordt verkocht en een nagelset afkomstig van de Chinese onderneming Zhen-qing met eveneens de naam *Nail Paradise* en als onderschrift *Nail Art set* (hierna: Nail Art nagelset), welke in 2008 in Engeland verkocht zou zijn. Hieronder is de verpakking van de Pink Tease nagelset en de Nail Art nagelset weergegeven.



voorkant Pink Tease nagelset



achterkant Pink Tease nagelset



voorkant Nail Art nagelset



achterkant Nail Art nagelset

3.4 Volgens Action c.s. heeft de Pink Tease nagelset model gestaan voor het ontwerp van Intertoys. Action c.s. stelt voorts dat de verpakking van Intertoys niet is nagemaakt, zodat Intertoys zich niet op inbreuk op het niet-ingeschreven model kan beroepen (vergelijk artikel 19 lid 2 GModVo). De Nail Paradise nagelset zou daarentegen zijn afgeleid van de Nail Art nagelset.

#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1 Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel acht de voorzieningenrechter zich bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het



---

ingeroepen auteursrecht en de gestelde onrechtmatig daad, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden.

#### *Spoedeisendheid*

4.2 Het spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod volgt uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreukmakende handelingen, althans uit de dreiging van voorzetting van de inbreuk.

#### *Geldigheid van het niet-ingeschreven modelrecht*

4.3 Het ingeroepen model wordt alleen beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo). Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo). Onder het begrip ‘geïnformeerde gebruiker’ tot slot dient te worden te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector.<sup>1</sup>

4.4 Tussen partijen staat vooralsnog vast dat de Nail Art nagelset en de Pink Tease nagelset beide eerder ter beschikking zijn gesteld van het publiek en dus relevant zijn voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter van de Nail Heaven nagelset.

4.5 In het ontwerp van de Nail Heaven nagelset zijn onder meer de navolgende kenmerken te onderscheiden:

- a. de afgebeelde vingers op de voorzijde met daarnaast de vermelding ‘*Nail Heaven*’;
- b. de witte strook met stippen op de voor- en achterzijde;
- c. het wit / paarse kader in de balk met daarin de tekst ‘*this is it*’;
- d. het paarse kader met daarin de tekst ‘*over 1.000 gems & stones*’;
- e. het paarse kader op de achterzijde;
- f. de afbeeldingen in dat kader van nagels in een gedeeltelijke cirkel;
- g. de twee diagonaal tegenover elkaar geplaatste rechte hoeken en de twee afgeronde hoeken van de kaders;
- h. de van donker naar licht verlopende grijze kleur;
- i. de verhouding van de hoogte en breedte van de verpakking.

4.6 Partijen zijn het erover eens dat op de Nail Heaven nagelset en de Pink Tease nagelset dezelfde vingers zijn afgebeeld (kenmerk a). In beide ontwerpen is daarnaast de vermelding ‘*Nail Heaven*’ geplaatst. Echter ontbreken de kenmerken b, c, d, e, g en h in het ontwerp van de Pink Tease nagelset. Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel niet aan te merken als onbelangrijke details en leiden tevens tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker.

---

<sup>1</sup> HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico – Grupo Promer*, r.o. 53

---

4.7 De Nail Art nagelset heeft de kenmerken b, d (met afwijkende tekst) en g. Deze set toont voorts eveneens vingers, maar deze zijn sterk afwijkend van die van de Nail Heaven nagelset. Het kader genoemd onder c ontbreekt, evenals het paarse kader op de achterkant. De nagels op de achterkant zijn niet afgebeeld in een gedeeltelijke cirkel. De verpakking is voorts min of meer vierkant terwijl de Nail Heaven nagelset rechthoekig is. De verloopende kleur ontbreekt. Ook voor deze verschillen geldt dat zij voorhands niet worden aangemerkt als onbelangrijke details terwijl aannemelijk is dat zij leiden tot een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker.

4.8 Het ontwerp van de Nail Heaven nagelset lijkt (deels) een combinatie van elementen die terug te vinden zijn in de Pink Tease nagelset en de Nail Art set. Intertoys bestrijdt echter dat aan deze modellen is ontleend. Slechts de foto van de vingers is, naar zij stelt, niet door de ontwerper gemaakt maar aangeleverd. Hoe dit ook zij, in ieder geval moet op grond van het voorgaande worden aangenomen dat een nieuw model is ontstaan met een eigen karakter. Indien is ontleend bestaat er mogelijk een aanspraak van een derde partij op het ontwerp (vergelijk artikel 15 GModVo). Voor de geldigheid van het model is dat echter niet van belang. Evenmin is van belang dat, zoals Action c.s. heeft aangevoerd, gebruikelijke visuele elementen in model zijn verwerkt. Door een nieuwe combinatie van die op zich gebruikelijke elementen kan immers een nieuw model met een eigen karakter ontstaan.

4.9 Het bovenstaande leidt tot de voorlopige conclusie dat Intertoys een geldig niet-ingeschreven modelrecht inroept ten aanzien van haar Nail Heaven nagelset. Vervolgens moet worden onderzocht of de Nail Paradise nagelset van Action c.s. daarop inbreuk maakt.

#### *Inbreuk*

4.10 Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Voor zover Action c.s. heeft willen betogen dat de Nail Paradise nagelset een andere algemene indruk zou wekken dan de Nail Heaven nagelset kan zij daarin niet worden gevolgd. De twee ontwerpen vertonen naar voorlopig oordeel teveel gelijkenis, in het bijzonder de combinatie van de navolgende elementen.

4.11 De verpakking van de Nail Paradise nagelset bestaat, evenals het niet-geregistreerde model, uit een rechthoekige doos met op het oog dezelfde verhoudingen tussen de hoogte en breedte van de verpakking (kenmerk i). Op beide verpakkingen is aan de bovenkant een witte strook met stippen aangebracht (kenmerk b) met daarin aan de linkerzijde een paars logo in een vierkant en een witte tekst (kenmerk c, zij het dat de vorm van het kader afwijkt en ook geen sprake is van een kader in twee kleuren). De tekst "NAIL IT" is gelijkend op het benadrukte woord "IT" op de verpakking van de Nail Heaven nagelset. Het paarse kader op de voorzijde met afgeronde hoeken (kenmerk d en kenmerk g) is eveneens aanwezig in het Nail Paradise ontwerp. Ook de instructies, waarschuwingen en herkomstinformatie op de achterkant van de Nail Paradise nagelset zijn, net als bij de Nail Heaven nagelset, weergegeven in een paarse rechthoek met linksboven en rechtsonder een afgeronde hoek (kenmerken e en g). De afbeeldingen van de nagels op de achterzijde zijn vrijwel identiek aan de afbeeldingen in het Nails Heaven ontwerp (kenmerk f). De verpakking van de Nail Paradise nagelset verschilt, zoals Action c.s. terecht heeft aangevoerd, wel in die zin dat een andere foto van vingers met bewerkte nagels is gebruikt. Ook is op de boven-, zij- en onderkant van de verpakking, anders dan bij de Nail Heaven nagelset, geen tekst, logo of afbeelding afgedrukt, behoudens de witte strook met stippen die, net als bij de Nail Heaven nagelset, aan de zijkanten en achterkant doorloopt. Deze verschillen zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de

---

vele gedetailleerde overeenkomsten evenwel te gering om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken dan de Nail Heaven nagelset.

4.12 De overeenkomsten tussen het model en de Nail Paradise nagelset zijn bovendien zodanig gedetailleerd, dat vooralsnog moet worden aangenomen dat het model is nagemaakt.

4.13 Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat sprake is van inbreuk op het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel, zodat de vorderingen die zien op het verbod op inbreuk toegewezen zullen worden zoals in het dictum bepaald. Ter zitting heeft Intertoys desgevraagd expliciet aangegeven dat haar verbodsvordering zich beperkt tot inbreuk in Nederland. Het verbod op modelrechtinbreuk zal daarom enkel worden toegewezen voor Nederland. Nu Action c.s. de verkoop al eerder zou hebben gestaakt, bestaat geen bezwaar tegen onmiddellijke ingang van het verbod zoals gevorderd. Aan het verbod zal een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd, met dien verstande dat deze alleen verschuldigd wordt door de gedaagde partij die het betreffende verbod overtreedt.

#### *Auteursrechtelijke grondslag en slaafse nabootsing*

4.14 In het midden kan blijven of Action c.s. inbreuk maakt op het gestelde auteursrecht van Intertoys en of Action c.s. de Nail Heaven nagelset slaafs heeft nagebootst, omdat Intertoys in het kader van dit kort geding geen spoedeisend belang heeft bij beoordeling van die stellingen nu het gevorderde verbod vooralsnog al moet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op het modelrecht.

#### *Nevenvorderingen*

4.15 Spoedeisend belang bij de gevorderde nevenvorderingen is niet gesteld en is evenmin zonder meer in te zien. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat door Action c.s. al is aangegeven door welke partij de nagelsets aan haar zijn geleverd en dat aannemelijk is dat zij de sets uitsluitend aan particulieren heeft verkocht. Deze vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

#### *Kosten*

4.16 Action c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De onbestreden kosten aan de zijde van Intertoys worden, zoals gevorderd, conform artikel 1019h Rv begroot op:

- griffierecht € 589,00
  - salaris advocaat € 12.244,15
  - exploatkosten € 76,71
- totaal € 12.909,86.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

5.1 beveelt Action c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de modelrechten van Intertoys ten aanzien van de Nail Heaven nagelset in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen het

---

vervaardigen, invoeren, verkopen, aanbieden, leveren of anderszins verhandelen van de Nail Paradise nagelset;

5.2 veroordeelt Action c.s. tot betaling van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat zij het hiervoor genoemde bevel schendt, of van € 100,- per Nail Paradise nagelset waarmee zij dat verbod schendt, zulks ter keuze van Intertoys, met een maximum van € 250.000,-;

5.3 veroordeelt Action c.s. in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Intertoys begroot op € 12.909,86;

5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5 bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.6 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door mr. J. Th. van Walderveen op 5 juni 2013.