

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/466057 / KG ZA 14-579

Vonnis in kort geding van 18 juli 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEMBIRD EUROPE B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseres,
advocaat mr. A.J. Verbeek te Haarlem,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SHENZHEN RAPOO TECHNOLOGY CO. LTD.,
gevestigd te Shenzhen, China,
gedaagde,
advocaat mr. Th.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Gembird Europe en Rapoo Shenzen genoemd worden. De zaak wordt voor Gembird Europe gezamenlijk behandeld door mr. H.D. Overbeek, advocaat te Haarlem en mr. A.J. Verbeek voornoemd. Voor Rapoo Shenzen wordt de zaak gezamenlijk behandeld door mr. L.G. Gerding, advocaat te Rotterdam en mr. Th.Y. Adam-van Straaten voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 mei 2014 met producties 1 tot en met 15;
- het herstelexploit van 28 mei 2014;
- de akte overlegging producties 1 tot en met 4 van Rapoo Shenzen;
- de conclusie van antwoord van Rapoo Shenzen tevens houdende akte overlegging producties 5 tot en met 8;
- de aanvullende producties 16 tot en met 27 van Gembird Europe;
- het proceskostenoverzicht van Gembird Europe, overgelegd als productie 28;
- de akte eiswijziging van Gembird Europe met productie 29;
- het proceskostenoverzicht van Rapoo Shenzen, overgelegd als productie 9;
- de e-mail van de raadvrouw van Rapoo Shenzen van 1 juli 2014 met afbeeldingen;
- het bezwaar van Gembird Europe tegen de e-mail van de raadvrouw van Rapoo Shenzen van 1 juli 2014;

- de mondelinge behandeling van 2 juli 2014 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities, waarin is doorgehaald hetgeen niet is voorgedragen.

1.2. Rapoo Shenzen heeft bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging van Gembird Europe van 1 juli 2014. Zij heeft haar bezwaar gemotiveerd met de stelling dat de aanvullende eis een geheel nieuw geschilpunt betreft en dat er geen grond is voor de bij die eiswijziging gevorderde aanvullende eis, zodat de eiswijziging onnodig is ingediend. Gembird Europe heeft verweer gevoerd en gesteld dat de relevantie van haar eiswijziging is gelegen in het feit dat Gembird Europe op 27 juni 2014 door Rapoo Shenzen is aangezegd dat zij met het aanbieden van toetsenborden in de Phoenix serie met als typenummers P7 en P8 (hierna te noemen: P7 en P8) opnieuw het kort gedingvonnis van deze rechtbank van 30 juli 2013 (hierna: het Vonnis) overtreedt en dwangsommen verbeurt. Aangezien het bezwaar van Rapoo Shenzen tegen de indiening van de eiswijziging inhoudelijk van aard is en zij tegen het tijdstip van indiening geen bezwaar heeft gemaakt, heeft de voorzieningenrechter ter zitting beslist de eiswijziging toe te staan.

1.3. Gembird Europe heeft ter zitting haar bezwaar toegelicht tegen de laatste e-mail van de raadvrouw van Rapoo Shenzen van 1 juli 2014, waarbij Rapoo Shenzen afbeeldingen heeft overgelegd van P7 en P8. Volgens Gembird Europe bevat deze e-mail afbeeldingen die niet relevant zijn voor de beoordeling van het onderhavige kort geding. De voorzieningenrechter heeft vervolgens ter zitting beslist dat de e-mail met afbeeldingen als productie werd toegelaten, omdat de e-mail was verzonden in reactie op de eiswijziging van Gembird Europe van diezelfde dag.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Bij kort gedingvonnis van 30 juli 2013 (hierna te noemen: 'het Vonnis') heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzen voor toetsenborden, ingeschreven op 13 juli 2011 onder nummer 001890476-0001, -0002, -0004 en -0005 naar voorlopig oordeel geldig zijn. Afbeeldingen van deze modellen worden hieronder weergegeven.

0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5



0001.6



0002.1



0002.2



0002.3



0002.4



0002.5



0002.6



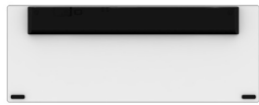
0004.1



0004.2



0004.3



0004.4



0004.5



0004.6



0005.1



0005.2



0005.3



0005.4



0005.5

0005.6

2.2. De voorzieningenrechter heeft in het Vonnis bepaald dat de toetsenborden uit de Phoenix-serie die Gembird Europe op de markt heeft gebracht als P1, P3, P4 en P5 naar voorlopig oordeel inbreuk maken op de Gemeenschapsmodelrechten van Rapoo Shenzhen. Het dictum van voormeld vonnis luidt – voor zover hier relevant – :

5.7. beveelt Gembird Europe binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzhen, daaronder begrepen de toetsenborden P1, P3, P4 en P5 uit de Phoenix-serie, in alle lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het invoeren, uitvoeren, aanbieden (onder meer via internet), in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben;

(...)

5.9. beveelt Gembird Europe binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle professionele afnemers in lidstaten van de Europese Unie van reeds uitgeleverde toetsenborden P1, P3, P4 en/of P5 een brief te sturen met het hieronder weergegeven bericht (of een vertaling daarvan in de taal van de geadresseerde), onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van Rapoo:

*“Geachte klant,
De toetsenborden die wij onder de serienaam “Phoenix” (onder meer met de serienummers KB-P1, KB-P3, KB-P4; KB-P5) aan u hebben geleverd, maken inbreuk op de rechten van Shenzhen Rapoo Technology Go. Ltd. De Voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld tot het terughalen van alle voorraad bij onze afnemers. U wordt daarom dringend verzocht alle toetsenborden van de “Phoenix”-serie die zich bij u in voorraad bevinden, binnen 2 werkdagen na heden op onze kosten aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij u de eventuele door u geleden schade vergoeden.
Met vriendelijke groet,
Gembird Europe BV”*

5.10. veroordeelt Gembird Europe om aan Rapoo Shenzhen een dwangsom te betalen van € 5.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, dan wel, naar keuze van Rapoo Shenzhen, € 500,= voor iedere product waarmee, Gembird Europe niet aan het in 5.7 genoemde verbod en/of de in 5.8 en 5.9 bedoelde bevelen voldoet, tot een maximum van € 250.000,= is bereikt;

(...)

5.13. verklaart dit vonnis in de procedure in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

2.3. In het Vonnis is ondermeer overwogen:

4.11. Naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De combinatie van kenmerkende elementen is in geen van de oudere modellen terug te vinden en verleent de modellen voorshands oordelend een eigen karakter, ook als wordt uitgegaan van een met het toepassen van een bepaalde stijl samenhangende beperkte(re) vormgevingsvrijheid. De platte vormgeving geeft het toetsenbord op zich nog geen eigen karakter, ook al bestonden er ten tijde van de modelregistratie wellicht geen plattere toetsenborden, gegeven de hang naar steeds dunnere apparatuur. In combinatie met de metalen behuizing aan de onder- en zijkant, waar de toetsen als het ware in vallen en waarbij aan de bovenkant tussen de toetsen geen behuizing zichtbaar is, alsmede de vrijwel tegen elkaar aan liggende en

volledig vlakke toetsen, ontstaat echter een totaalindruk die afwijkt van het in 2.5 weergegeven vormgevingserfgoed. Dat vormgevingserfgoed bestaat weliswaar ook uit zeer platte toetsenborden, maar daarop is in bijna alle gevallen de behuizing zichtbaar tussen of rondom de toetsen. Ook hebben de meeste toetsenborden geen uiterlijk waarbij de toetsen als het ware in een behuizing met opstaande rand vallen. Van de in 2.5.3 en 2.5.6 weergegeven toetsenborden kan gezegd worden dat dat wel het geval is, maar de algemene indrukken daarvan wijken af doordat het materiaal van de behuizing gelijk is aan het materiaal van de toetsen en de vormgeving van de onderkant afwijkt. Het in 2.5.7 weergegeven toetsenbord heeft weliswaar een metalen behuizing, maar bij dat toetsenbord wordt de algemene indruk bepaald door een brede behuizingsrand rondom de toetsen. Ook zijn de toetsen niet vlak.

4.12. De door Rapoo gestelde kenmerkende elementen zijn ook niet uitsluitend technisch bepaald. Voor de balk en pootjes aan de onderkant (elementen v) en vi)) geldt weliswaar dat de vormgeving daarvan voor een belangrijk deel een technische functie vervult: het enigszins kantelen van het toetsenbord en verlenen van stabiliteit. Dat laat echter onverlet dat deze balk en pootjes ook voor een deel niet technisch bepaalde vormgevingseigenschappen bezitten, zoals de breedte, rondingen en het gebruikte materiaal. Dat voor de vormgeving van de platte scissor key toetsen een specifieke bevestigingstechniek nodig is, maakt niet dat die vormgeving ook een technische functie vervult.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Phoenix-toetsenborden eenzelfde algemene indruk maken als de Gemeenschapsmodellen van Rapoo. Die indruk wordt, met inachtneming van het feit dat de uitsluitend technisch bepaalde elementen in de beoordeling geen rol mogen spelen, in belangrijke mate bepaald door de combinatie van elementen i), ii), iii), iv), v) en, voor toetsenborden P4 van Gembird, viii). Daarbij stemmen toetsenborden P1 en P5 met name overeen met model -0001, toetsenbord P3 met name met model -0004 en toetsenbord P4 met name met model -0005. De door Gembird aangewezen verschillen zijn naar voorlopig oordeel van ondergeschikt belang en niet bepalend voor de algemene indruk. De afwijkende toetsenindeling leidt niet tot een afwijkende algemene indruk van het toetsenbord als geheel. Gembird stelt dat de toetsen op haar toetsenborden meer zijn afgeschuind, maar dit detail is nauwelijks waarneembaar en leidt niet tot een andere totaalindruk. Met betrekking tot element v), de balk aan de onderzijde, zij daarbij opgemerkt dat die balk in de toetsenborden P1, P4 en P5 afwijkt van de modellen -0001, -0002 en -0005. In zowel deze modellen als in de toetsenborden van Gembird heeft de balk echter een afwijkende kleur van de rest van de onderkant, heeft hij een vergelijkbare lengte en is de breedte korter dan de breedte van de onderkant. Dit doet daarom onvoldoende af aan de overeenstemmende algemene indruk. Dat al deze elementen zijn gekozen ten einde een bepaalde stijl toe te passen maakt niet dat het Rapoo vrijstaat om juist deze specifieke combinatie van elementen te gebruiken. Er is immers geen noodzaak al deze elementen in combinatie te gebruiken.

2.4. Tegen het Vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Op 29 januari 2014 heeft Rapoo Shenzhen de dagvaarding in de bodemprocedure laten betekenen aan Gembird Europe, waarbij Gembird Europe is opgeroepen tegen de zitting van 7 januari 2015.

Aanbieding P4 en P5 op internet

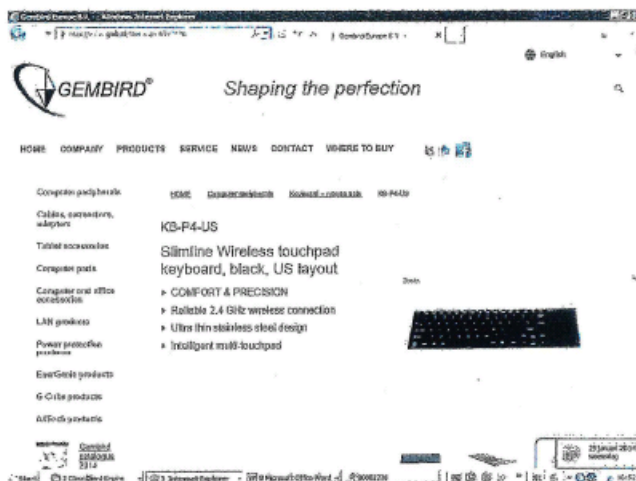
2.5. Op 29 januari 2014 heeft Rapoo Shenzhen geconstateerd dat op de website van Gembird Europe de toetsenborden P4 en P5 werden aangeboden. Vervolgens heeft Rapoo Shenzhen op diezelfde datum een proces-verbaal van constatering door een deurwaarder laten opmaken. De deurwaarder schrijft daarin dat hij via de zoekmachine Google bij de zoekterm “phoenix KB-P5 gembird” op de pagina: <http://www.gembird.nl/item.aspx?id=7579&lang=nl> uitkomt, waarop een toetsenbord type KBS-P5-US zichtbaar is en te koop wordt aangeboden. Bij de zoekterm “phoenix KB-P4 gembird” komt hij via Google op de pagina <http://www.gmb.nl/item.aspx?id=7576> en

<http://www.gembird.nl/item.aspx?id=7583&lang=nl>. Op die twee pagina's is een toetsenbord type KBS-P4-US afgebeeld, dat tevens te koop wordt aangeboden. www.gembird.nl en www.gmb.nl zijn de *homepages* van de website van Gembird Europe. In het proces-verbaal zijn de volgende afbeeldingen opgenomen:

Weergave website Gembird na selectie bovenste zoekresultaat/link
"http://www.gembird.nl/item.aspx?id=7579&lang=nl" m.b.t. item "phoenix KB-P5"
d.d. 29 januari 2014



Weergave website Gembird na selectie bovenste zoekresultaat/link
"http://www.gmb.nl/item.aspx?id=7576" m.b.t. item "phoenix KB-P4"
d.d. 29 januari 2014



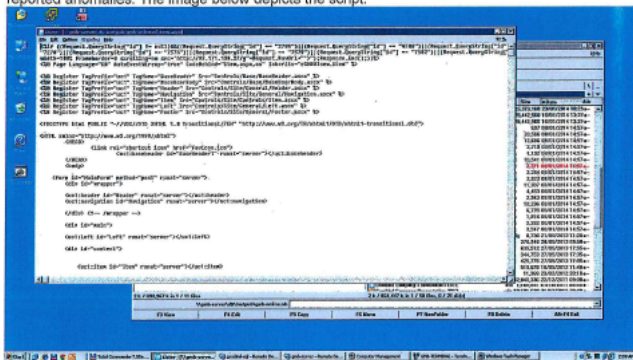
2.6. Op 16 februari 2014 heeft Rapoo Shenzhen Gembird Europe bij e-mail dwangsommen ter hoogte van (15 dagen maal € 5.000,-) € 75.000 aangezegd naar aanleiding van de door haar geconstateerde inbreuk.

2.7. Gembird Europe heeft bij e-mail van 17 februari 2014 gereageerd op de aanzegging en zich op het standpunt gesteld dat er sprake moest zijn van oude webpagina's die door Google in cache waren opgeslagen, omdat zij onmiddellijk na het Vonnis bij de betreffende artikelbestanden in haar systeem het vinkje "website" heeft uitgezet. Daardoor

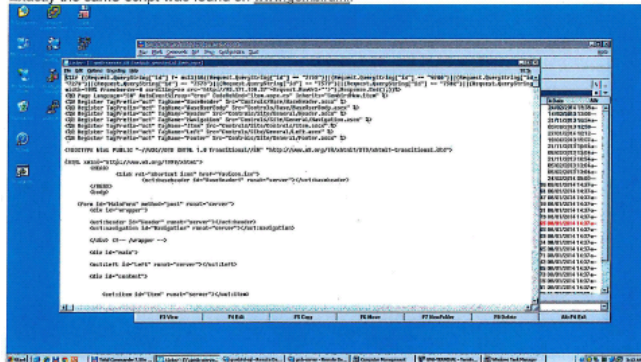
waren de betreffende toetsenborden niet meer zichtbaar op haar website. Bij e-mail van 19 februari 2014 heeft Rapoo Shenzen gereageerd op de stelling van Gembird Europe dat het om webpagina's uit het Google *cache*-geheugen zou gaan. Zij heeft betwist dat dit de reden is dat de toetsenborden zichtbaar zijn op de website van Gembird Europe en heeft Gembird Europe in de gelegenheid gesteld haar standpunt nader toe te lichten. Op 20 februari 2014 heeft Gembird Europe per e-mail geantwoord dat zij onregelmatigheden heeft ontdekt in de aangetroffen webpagina's en dat zij vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat haar website begin januari 2014 is *gehackt*. Gembird Europe heeft Rapoo Shenzen daarbij bericht dat zij een deskundige zou inschakelen om een en ander nader te onderzoeken. Vanaf 21 februari 2014 heeft een deskundige van het Amerikaanse Networkincs Corporation de computersystemen van Gembird Europe onderzocht. Het rapport van de bevindingen van de deskundige (hierna: 'het Networkincs rapport'), dat Gembird Europe op 25 februari 2014 ontving, heeft zij diezelfde dag doorgezonden naar Rapoo Shenzen.

2.8. In het Networkincs rapport wordt geconcludeerd dat de website van Gembird Europe *gehackt* is. Volgens het rapport heeft de *hacker* onder andere op zijn eigen server pagina's gebouwd met gegevens van 9 inactieve pagina's van Gembird Europe. Vervolgens heeft hij die pagina's geïntegreerd in webpagina's van Gembird Europe op zodanige wijze dat het lijkt alsof het de pagina's van Gembird Europe zijn, maar dan met weergave van informatie van de server van de *hacker*. In het Networkincs rapport is onder meer beschreven:

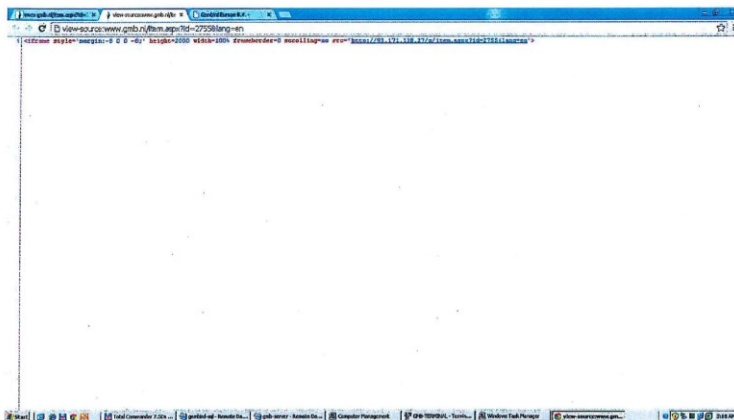
Upon further investigation of the webserver files, we discovered that a script was inserted in several pages that replaced content with similar content loaded from an external IP address. The GEMBIRD script that was supposed to run on these pages did not run at all, explaining several observed and reported anomalies. The image below depicts the script:



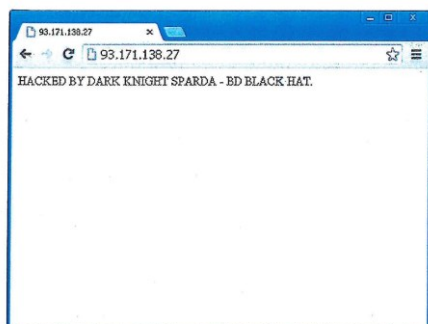
Exactly the same script was found on www.gembird.nl:



A complete analysis of the script shows that for the item numbers 2755, 4506, 5065, 6555, 7278, 7576, 7579, 7582, 7583 GEMBIRD's web-page is replaced with a very similar page located on an external server with IP address 93.171.138.27. GEMBIRD's own script never runs as a result. The perpetrators' page is placed in an iFrame, and gives the appearance to be part of GEMBIRD's own website page. The image below shows the source text of the webpage as seen by the Internet browser.:



Finally, by displaying the index page of the perpetrator's own website, located at the IP address coded in the script, we can determine the group's name, as shown in the image below:

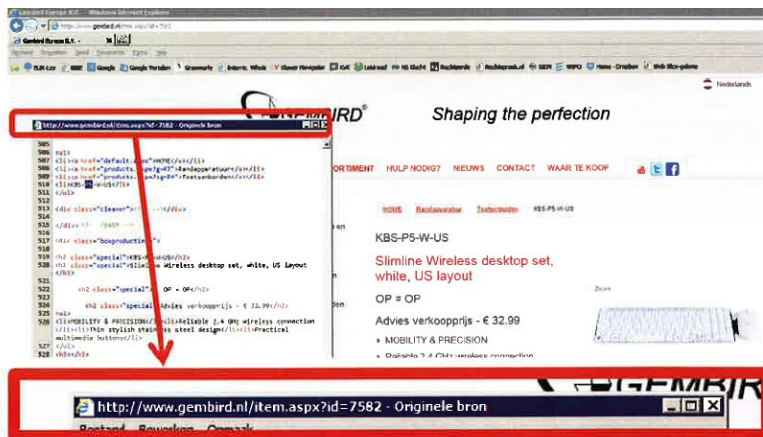


2.9. Gembird Europe heeft Rapoo Shenzen vervolgens in de gelegenheid gesteld door een eigen IT deskundige haar server te laten onderzoeken. Rapoo Shenzen heeft daarvan geen gebruik gemaakt. Op 27 februari 2014 heeft Gembird Europe door Hoffmann Bedrijfsrecherche (hierna: Hoffmann) een forensische kopie laten maken van haar webserver en vervolgens een onderzoek laten uitvoeren, waarvan een rapport is opgesteld. Ook Hoffmann komt tot de conclusie dat Gembird Europe slachtoffer is geworden van *hacking*. Hoffmann heeft onder meer geconstateerd dat de artikelinformatie die te zien was op de webpagina “<http://www.gembird.nl/item.aspx?id=7579&lang=nl>” afkomstig was van het IP-adres 93.171.138.27.

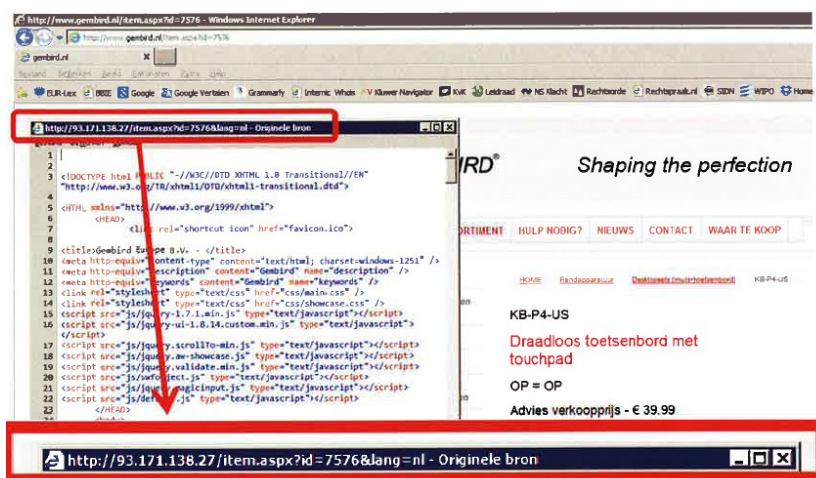
2.10. Op 28 februari 2014 heeft Gembird Europe haar server offline gehaald en opnieuw geïnstalleerd, zodat de pagina's met de inbreukmakende modellen sindsdien niet meer opvraagbaar zijn.

2.11. De advocaat van Rapoo Shenzen heeft op twee verschillende momenten in februari 2014 de hieronder weergegeven *printscreens* gemaakt van de broncodes die de herkomst

van de litigieuze webpagina's tonen. Deze zijn verkregen door in de menubalk te klikken op "beeld" en vervolgens op "bron weergeven". Op de *printscreen* van 18 februari 2014 staat de website van Gembird Europe genoemd in de bronweergave, op 27 februari 2014 niet.



Printscreen website Gembird Europe van 18 februari 2014



Printscreen website Gembird Europe van 27 februari 2014

Uit de recall teruggekomen goederen

2.12. Gembird Europe heeft naar aanleiding van de in het Vonnis bevolen *recall* 60 toetsenborden retour ontvangen en vervolgens verkocht buiten de Europese Unie.

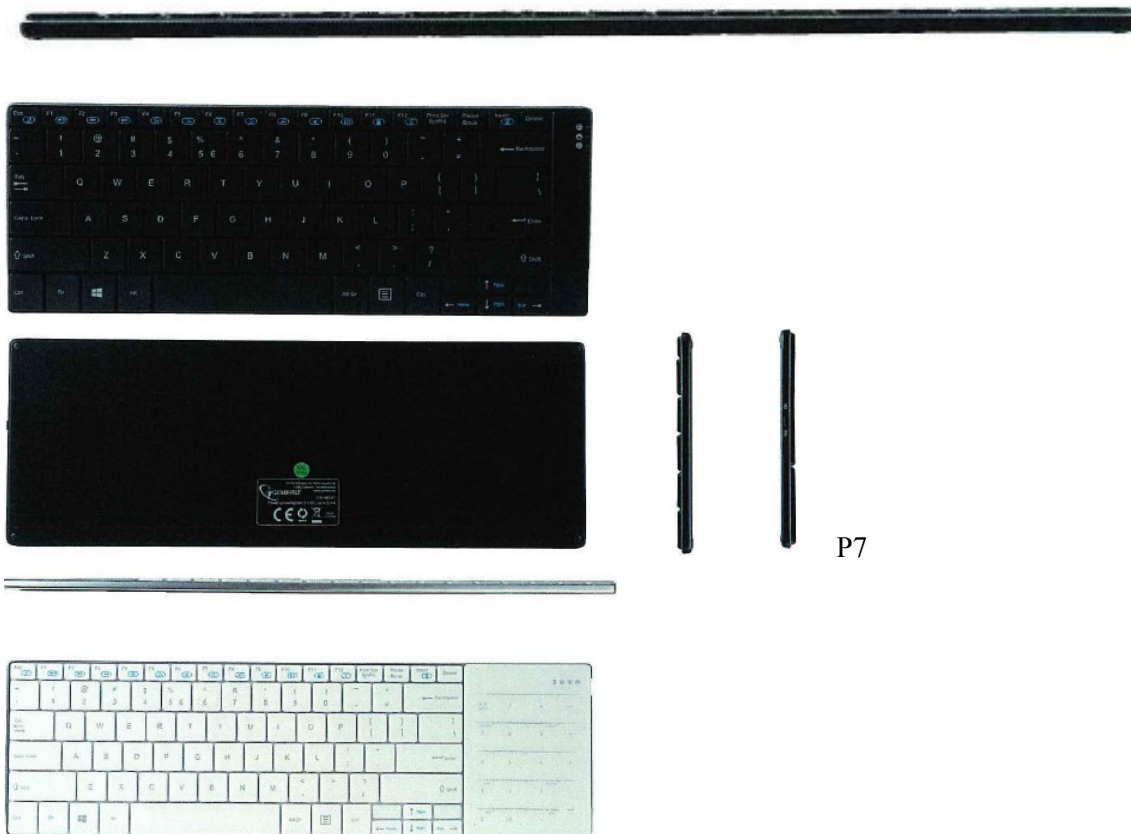
Aanzeggingen

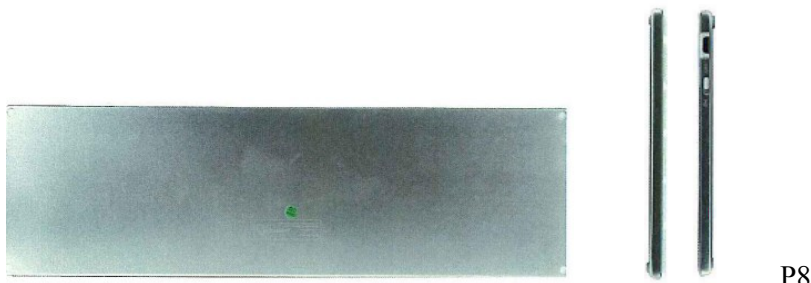
2.13. De deurwaarder heeft in opdracht van Rapoo Shenzen op 2 mei 2014 een aanzegging executie van dwangsommen betekend aan Gembird Europe. Rapoo Shenzen maakte in verband met het aanbieden op de website van de toetsenborden P4 en P5 aanspraak op dwangsommen voor een periode van 9 dagen, namelijk met ingang van de dag

van de eerste aanzegging, zijnde 16 februari 2014 tot en met de dag waarop Rapoo Shenzen het deskundigenrapport ontving, zijnde 25 februari 2014, een bedrag van (9 maal € 5.000,-, is) € 45.000,- (hierna te noemen: aanzegging A). Ten gevolge van het uitvoeren van de uit de *recall* teruggekomen producten maakt Rapoo Shenzen aanspraak op dwangsommen ter hoogte van (60 maal € 50,- is) € 30.000,- (hierna te noemen: aanzegging B).

Aanbieden P7 en P8

2.14. Bij brief van 27 juni 2014 heeft Rapoo Shenzen Gembird Europe geïnformeerd dat de toetsenborden P7 en P8, die Gembird Europe thans aanbiedt in de Europese Gemeenschap, volgens Rapoo Shenzen eveneens een overtreding van het inbreukverbod in het Vonnis vormen. Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van toetsenborden P7 en P8. Rapoo Shenzen heeft bij brief van 27 juni 2014 de verbeurte van dwangsommen ter hoogte van € 50.000,- aangezegd voor deze inbreuk en executie daarvan aangekondigd (hierna te noemen: aanzegging C).





3. Het geschil

3.1. Gembird Europe vordert primair – na eiswijziging en samengevat – een verbod voor de tenuitvoerlegging van het vonnis van 30 juli 2013, voor zover het de bij exploit van 2 mei 2014 en – naar de voorzieningenrechter begrijpt – brief van 27 juni 2014 aangezegde executiemaatregelen betreft, althans een bevel de aangevangen executiemaatregelen te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,-. Subsidiair vordert Gembird Europe dat de voorzieningenrechter (a) de aangezegde dwangsommen opheft, de looptijd daarvan opschort en/of dat deze worden verminderd tot nihil, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- en (b) bepaalt dat Rapoo Shenzen slechts mag overgaan tot executiemaatregelen voor het door de voorzieningenrechter bepaalde bedrag, nadat zij zekerheid heeft gesteld voor een bedrag van € 125.000,-, althans het te executeren bedrag, althans afdoende zekerheid heeft gesteld. Meer subsidiair vordert Gembird Europe verwijzing van de onderhavige zaak naar de bodemprocedure met bepaling van de dag waarop deze op de rol komt en schorsing van de executiemaatregelen totdat over de onderhavige zaak is beslist, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per keer dat Rapoo Shenzen in strijd met de schorsing executiemaatregelen treft. Zowel primair als subsidiair vordert Gembird Europe tot slot veroordeling van Rapoo Shenzen in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met nakosten en de wettelijke rente daarover.

3.2. Gembird Europe legt aan haar primaire vordering het volgende ten grondslag. Aanzegging A leidt niet tot verbeurte van dwangsommen, omdat niet Gembird Europe maar een *hacker* de inbreukmakende toetsenborden op het internet heeft getoond en aangeboden. Van een overtreding van het bevel tot staking van de inbreuk in rechtsoverweging 5.7. van het Vonnis (hierna: 'het verbod') is daarom geen sprake. Aanzegging B leidt volgens Gembird Europe evenmin tot verbeurte van dwangsommen, nu de goederen die uit de *recall* zijn teruggekomen nog niet waren ingeklaard en daarmee nimmer communautaire goederen zijn geworden. Volgens Gembird Europe is er derhalve geen sprake van uitvoer zoals bedoeld in het verbod en heeft zij geen dwangsommen verbeurd. Ten aanzien van aanzegging C, ten slotte, stelt Gembird Europe zich op het standpunt dat het aanbieden van de toetsenborden P7 en P8 geen handeling is die een inbreuk oplevert als door de rechter in het Vonnis verboden, nu er verschillen bestaan tussen de in het Vonnis als inbreukmakend aangemerkte toetsenborden en de nieuwe toetsenborden P7 en P8. Gembird Europe bestrijdt derhalve dat zij met het aanbieden van haar toetsenborden P7 en P8 dwangsommen verbeurt.

3.3. Rapoo Shenzen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Nu Rapoo Shenzen de bevoegdheid niet heeft bestreden, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank in ieder geval op grond van artikel 9 Rv internationaal bevoegd en op grond van artikel 110 Rv relatief bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend karakter van de onderhavige vorderingen is gelegen in het door Gembird Europe gestelde gevaar dat Rapoo Shenzen over zal gaan tot de aangezegde executie van dwangsommen.

Toetsingskader

4.3. Voor de beoordeling van de vraag of Gembird Europe dwangsommen heeft verbeurd, dient het aan Gembird Europe gegeven rechterlijk bevel te worden uitgelegd en dienen vervolgens de door Gembird Europe verrichte handelingen aan de inhoud van de veroordeling, zoals uitgelegd, te worden getoetst. Van overtreding van een met dwangsommen versterkt rechterlijk bevel is alleen sprake als in ernst niet kan worden betwijfeld of een bepaalde handeling onder het bevel valt, in welk verband ook de gronden waarop het gebod werd gegeven in aanmerking dienen te worden genomen¹.

Aanzegging A

4.4. Gembird Europe stelt zich op het standpunt dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd, omdat niet zij maar een *hacker* de P4 en P5 toetsenborden heeft getoond op het internet. Zij heeft de stelling dat haar website *gehackt* is uitgebreid gemotiveerd met verwijzing naar twee rapporten van forensisch deskundigen. Rapoo Shenzen betwist dat en wijst daarbij op de verschillende bronvermeldingen, zoals beschreven onder 2.11. Volgens Rapoo Shenzen blijkt uit de weergave van twee verschillende bronnen dat de inhoud van de pagina's zijn gewijzigd tussen 18 en 27 februari 2014, zodat het er op lijkt dat Gembird Europe zelf de litigieuze pagina's heeft gemanipuleerd. Gembird Europe heeft dat verweer weerlegd met verwijzing naar de door haar als productie 23 overgelegde verklaring van de computerdeskundige van Networksinc Corporation. Volgens die deskundige kan het verschil in de bronweergave als volgt worden verklaard. Als de muis op de hoofdpagina van Gembird Europe staat bij het in beeld brengen van de bronweergave, wordt de website van Gembird Europe weergegeven als bron. Als de muis daarentegen in het *frame* staat waarvan de inhoud is gehackt, wordt een bron weergegeven die verwijst naar de server van de hacker. Het verschil kan volgens de deskundige van Gembird Europe dus verklaard worden door een andere positie van de muis op het moment dat de schermafbeeldingen werden gemaakt. Rapoo Shenzen heeft dat niet gemotiveerd weersproken. Gelet daarop is het voorshands aannemelijk dat de litigieuze pagina's waarop de inbreukmakende

¹ HR 3 januari 1964 (Lexington-arrest), NJ 1964, 445.

toetsenborden worden aangeboden door de *hacker* online zijn gezet op de wijze als beschreven in het Networkincs rapport.

4.5. Daarmee dient zich de vraag aan of die wijze van openbaarmaking aangemerkt kan worden als een overtreding van het verbod door Gembird Europe. De voorzieningenrechter overweegt daartoe in de eerste plaats dat het doel van het opgelegde verbod was Gembird Europe ervan te weerhouden nog langer inbreuk te maken op Gemeenschapsmodelrechten van Rapoo Shenzen. Het verbod dient daarom zo te worden uitgelegd, dat het beperkt is tot een doen of nalaten van Gembird Europe zelf of van derden die in haar opdracht handelen.

4.6. In het onderhavige geval waren de P4 en P5 toetsenborden zichtbaar op een pagina van de website van Gembird Europe. Zoals blijkt uit het Networkincs rapport is de informatie echter niet door Gembird Europe online geplaatst, is de bron van de online beschikbare informatie niet haar server en kon Gembird Europe die informatie ook niet wijzigen. Het online plaatsen van de litigieuze informatie is gedaan door een derde vanaf een andere server, zonder opdracht daartoe of toestemming van Gembird Europe. Gelet op het doel van het verbod, valt dat naar voorlopig oordeel niet onder het verbod.

4.7. Rapoo Shenzen heeft betoogd dat het online plaatsen van de litigieuze pagina's desalniettemin aan Gembird Europe te wijten is, omdat dit slechts mogelijk was doordat Gembird Europe had nagelaten de informatie van haar server te wissen. Met het enkele uitzetten van een vinkje heeft Gembird Europe niet aan een op haar rustende zorgplicht voldaan, aldus Rapoo Shenzen. Dit betoog slaagt niet. Toen Gembird Europe er na het Vonnis voor zorgde dat de informatie niet langer op haar website te zien was, hoefde zij er niet op bedacht te zijn dat de op de server nog aanwezige informatie door een *hacker* gebruikt zou worden op de wijze als geschied. Gembird Europe heeft ook gemotiveerd gesteld dat zij beschikt over een voldoende beveiligd automatiseringssysteem, hetgeen Rapoo Shenzen heeft betwist, doch zonder deugdelijke onderbouwing. Het niet volledig verwijderen van de informatie en het niet voorkomen van de *hack* vormen, gezien het doel van het verbod, naar voorlopig oordeel dan ook geen overtredingen daarvan.

4.8. Rapoo Shenzen heeft voorts betoogd dat Gembird Europe, nadat zij in januari 2014 had bemerkt dat er een *hack*poging van haar systeem was gedaan, voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Dat betoog slaagt naar voorlopig oordeel evenmin. De *hack*activiteiten die Gembird Europe in januari 2014 heeft opgemerkt, bestonden uit het aantreffen van een aantal niet door haarzelf versleutelde bestanden, die zij kon vervangen door de oorspronkelijke bestanden uit een backup te gebruiken. Rapoo Shenzen heeft onvoldoende gemotiveerd waarom dat probleem Gembird Europe duidelijk had moeten maken dat de offline geplaatste pagina's door de *hacker* waren gebruikt om eigen pagina's op te bouwen of dat de *hack* veelzijdiger was dan het opgemerkte probleem. Van een nalaten in strijd met enige verplichting is naar voorlopig oordeel daarom geen sprake.

4.9. Ten slotte voert Rapoo Shenzen aan dat Gembird Europe na de eerste aanzegging van Rapoo Shenzen van 16 februari 2014, de situatie dat de inbreukmakende toetsenborden via haar website werden aangeboden te lang heeft laten voortduren. Dit verweer slaagt evenmin. Gembird Europe heeft zich voorshands oordelend terecht op het standpunt gesteld dat zij diende te onderzoeken hoe het mogelijk was dat de inbreukmakende toetsenborden ondanks het uitschakelen van het vinkje op haar website werden aangeboden. Naar voorlopig oordeel kan Rapoo Shenzen Gembird Europe ook niet verwijten dat zij er eerst

van uit ging dat het om een kopie uit het Google *cache*-geheugen ging en, ondanks het *hack* incident in januari, niet onmiddellijk heeft onderzocht of dat de oorzaak was. Gembird Europe heeft, nadat Rapoo Shenzen haar er op woensdag 19 februari op wees dat het niet om een kopie uit het Google *cache* geheugen kon gaan, de volgende dag opdracht gegeven voor het Networksinc onderzoek. Dat onderzoek is met de vereiste spoed uitgevoerd. Dat Gembird Europe vervolgens een forensische kopie heeft laten maken alvorens de server opnieuw te installeren, acht de voorzieningenrechter voorshands eveneens gerechtvaardigd. Rapoo Shenzen heeft bevestigd dat zij het verweer van Gembird Europe dat de informatie door een *hacker* online was gezet, op dat moment heeft betwist. Gembird Europe had voor haar bewijspositie derhalve een forensische kopie nodig, omdat de gegevens met de installatie verloren zouden gaan. Voorts is van belang dat het niet mogelijk was, zoals Gembird Europe onbestreden heeft gesteld, om daadwerkelijk een bestelling te doen van een P4 of P5 toetsenbord op de litigieuze internetpagina's. Gembird Europe heeft naar voorlopig oordeel voldoende voortvarend gehandeld om de oorzaak zo spoedig mogelijk te vinden, deze oorzaak te bewijzen en nadien de server opnieuw te installeren. Het feit dat de litigieuze pagina's online zijn gebleven in de periode tussen 16 februari en 28 februari 2014 is dan ook niet aan te merken als een overtreding van het verbod.

4.10. Naar voorlopig oordeel heeft Gembird Europe derhalve geen dwangsommen verbeurd in verband met de feiten beschreven in Aanzegging A.

Aanzegging B

4.11. Tussen partijen is niet in geschil dat Gembird Europe 60 inbreukmakende toetsenborden heeft teruggeroepen naar aanleiding van de veroordeling tot *recall* in het Vonnis en deze vervolgens buiten de Europese Unie heeft verkocht. Evenmin is in geschil dat Gembird Europe deze toetsenborden voordat het Vonnis was betekend uit haar douane-entrepot heeft verzonden naar afnemers in de Europese Unie. Volgens Gembird Europe kan de verkoop van de uit de *recall* teruggekomen toetsenborden niet worden aangemerkt als uitvoer, omdat ze niet in de Europese Unie waren ingevoerd. Gembird Europe voert daartoe aan dat zij een vergunning heeft van de douane voor geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA). De bewuste 60 toetsenborden waren weliswaar naar afnemers getransporteerd, maar er was nog geen invoeraangifte gedaan op het moment dat zij weer werden geretourneerd, zodat de goederen geen communautaire goederen zijn geworden. Gembird Europe heeft ter motivering van deze stelling onder meer een accountantsverklaring overgelegd waaruit blijkt dat Gembird Europe beschikt over een vergunning douane-entrepot met geautomatiseerde periodieke aangifte (GPA). Ter zitting heeft Gembird Europe nog verklaard dat zij op grond van deze GPA één keer per maand geautomatiseerd aangifte kan doen. Als productie 25 heeft Gembird Europe een verklaring overgelegd van haar vervoerder, de heer F. Draaijer van VAT Logistics B.V. Uit de verklaring van de heer Draaijer blijkt dat Gembird Europe douanegoederen kan laten vervoeren zonder dat zij behoeft te beschikken over T1 documenten, alsmede dat het Gembird Europe gelet op de GPA-vergunning is toegestaan om achteraf een douane invoeraangifte in te dienen.

4.12. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Van uitvoer kan alleen sprake zijn als de betreffende goederen communautaire goederen zijn geweest en dus waren ingevoerd op het moment dat ze werden geretourneerd in het kader van de *recall*. In het

Class-arrest² is overwogen dat het „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de Merkenrichtlijn³ en artikel 9, lid 2, sub c, van de Gemeenschapsmerken Verordening⁴, een binnenbrengen veronderstelt van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen. Voorts is in dat arrest overwogen dat niet-communautaire goederen communautaire goederen worden wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. De voorzieningenrechter gaat er voorshands vanuit dat het “invoeren” in de zin van artikel 19 lid 1 GModVo op overeenkomstige wijze uitgelegd moet worden.

4.13. Naar voorlopig oordeel zijn de 60 toetsenborden ingevoerd in de Gemeenschap. Gembird Europe heeft niet gesteld dat haar afnemers eveneens douane-entrepots waren, zodat het er voor moet worden gehouden dat haar afnemers handelaren waren die de producten in de Gemeenschap beoogden af te zetten. Door de toetsenborden aan deze handelaren te leveren en ze daartoe fysiek naar hen te vervoeren, heeft Gembird Europe een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat de toetsenborden in de Gemeenschap in de handel worden gebracht⁵. Weliswaar had Gembird Europe daar blijkbaar nog geen aangifte van gedaan, maar gelet op het feit dat het haar was toegestaan dat eens per maand *achteraf* te doen, staat die omstandigheid er niet aan in de weg dat er in deze situatie sprake is van ‘in het vrije verkeer brengen’ van de toetsenborden. Gesteld noch gebleken is immers dat de afnemers de goederen niet verder mochten verhandelen tot het moment van aangifte door Gembird Europe. De geretoureerde toetsenborden waren derhalve ingevoerd in de zin van artikel 19 lid 1 GModVo.

4.14. Terecht wijst Rapoo Shenzen er nog op dat Gembird Europe destijds ook van mening was dat deze toetsenborden waren ingevoerd. Gembird Europe heeft ze immers teruggeroepen in het kader van de *recall*. Dat betekent echter niet dat het voor Gembird Europe onmogelijk was om aan het verbod te voldoen. Anders dan Gembird Europe betoogt, zou het in voorraad houden van de teruggeroepen toetsenborden totdat er in een bodemprocedure over het lot daarvan zou worden beslist, niet in strijd zijn met het verbod. Het verbod zag immers op het in de handel brengen of *daartoe* in voorraad hebben, niet op het in voorraad houden in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure.

4.15. Nu de toetsenborden communautaire goederen waren op het moment dat ze door Gembird Europe werden teruggeroepen, vormt de verkoop en levering ervan aan afnemers buiten de Gemeenschap uitvoer in de zin van artikel 19 GModVo. Omdat dat artikel de grondslag vormt voor het verbod, dient het verbod tot ‘uitvoer’ in dezelfde zin te worden uitgelegd. Gembird Europe heeft derhalve in strijd met het verbod 60 toetsenborden uitgevoerd, zodat zij naar voorlopig oordeel de in aanzegging B berekende dwangsommen heeft verbeurd. Ten aanzien van aanzegging B zal de vordering van Gembird Europe om die reden worden afgewezen.

² Hof van Justitie EG 18 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:616, r.o. 34.

³ Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van lidstaten, thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

⁴ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

⁵ Hof van Justitie EG, 9 november 2006, ECLI:EU:C:2006:709, Montex - Diesel, r.o. 23.

Aanzegging C

4.16. De toetsenborden P7 en P8 zijn in het Vonnis niet getoetst aan de ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten, omdat deze geen onderdeel uitmaakten van het geschil. Het is daarom de vraag of het aanbieden van die toetsenborden eveneens valt onder het verbod zoals in het Vonnis opgelegd. Deze vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de maatstaf dat een redelijke uitlegging van het verbod meebrengt dat de draagwijdte daarvan beperkt geacht wordt tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren.

4.17. Naar voorlopig oordeel is er in dit geval geen sprake van een handeling waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij een inbreuk als door de rechter verboden vormt. Daartoe heeft het volgende te gelden. Eén van de aspecten die de voorzieningenrechter in het Vonnis heeft betrokken bij haar voorlopig oordeel dat het ingeroepen Gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft, was het uiterlijk van de onderkant van het toetsenbord en de daarop aangebrachte balk en pootjes (r.o. 4.11. en 4.12. van het Vonnis). De gelijkenissen tussen de onderkant van het ingeroepen Gemeenschapsmodel en de onderkanten van de betreffende toetsenborden van Gembird Europe hebben vervolgens mede geleid tot het voorlopig oordeel dat er sprake was van inbreuk (r.o. 4.16. van het Vonnis). Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat de achterkant van het model P8 anders is vormgegeven dan de modellen waarvan in het Vonnis voorshands is geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn. Ook als het bijgeleverde korte balkje dat met een magneet aan de onderkant kan worden bevestigd wordt meegenomen in de beoordeling, kan er, gezien de overwegingen in het Vonnis, twijfel bestaan of het model P8 een inbreuk op het verbod vormt. Het voorgaande geldt eveneens voor P7, waarbij bovendien geldt dat daarvan geen exemplaar door één van partijen is overgelegd, terwijl uit het overgelegde fotomateriaal niet goed blijkt wat het uiterlijk is van het gebruikte materiaal en de toetsenindeling, hetgeen de twijfel vergroot. Ook die aspecten van het uiterlijk van de modellen van Rapoo Shenzen en de toetsenborden van Gembird Europe zijn immers aan de beoordeling van de geldigheid van de modelrechten en de inbreuk ten grondslag gelegd.

4.18. Gembird Europe heeft met het aanbieden van P7 en P8 voorshands oordelend derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Primaire vordering

4.19. Ten aanzien van aanzegging A en aanzegging C zal de primaire vordering derhalve worden toegewezen. De dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag van € 25.000,- per overtreding met een maximum van € 250.000,-. Ten aanzien van aanzegging B zal de primaire vordering worden afgewezen.

Subsidiaire vorderingen

4.20. Ten aanzien van aanzegging B zal ook de subsidiaire vordering tot opheffing, opschorting of vermindering tot nihil van de dwangsommen worden afgewezen. Dat er voor Gembird Europe sprake is of is geweest van een blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan het verbod tot uitvoer van de 60 toetsenborden te

voldoen, als bedoeld in artikel 611d Rv, is gesteld noch gebleken. Ook de subsidiaire vordering tot zekerheidstelling zal niet worden toegewezen. Nu het Vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, ziet de rechtbank geen bijzondere gronden om Rapoo Shenzen zekerheid te laten stellen voor de executie van de naar voorlopig oordeel verbeurde dwangsom. Dat zou te zeer afdoen aan de prikkel die de dwangsom beoogt te vormen. De voorzieningenrechter ziet voorshands ook geen aanleiding de zaak te verwijzen naar de rol voor een bodemprocedure.

Kosten

4.21. Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de voorzieningenrechter de kosten compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Rapoo Shenzen over te gaan tot executie van de in aanzegging A en C, zoals omschreven in r.o. 2.13 en 2.14 van dit vonnis, aangezegde executiemaatregelen, althans gebiedt Rapoo Shenzen, voor zover reeds met de executie van aanzegging A en/of C zou zijn aangevangen, deze te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Rapoo Shenzen om aan Gembird Europe een dwangsom te betalen van € 25.000,= per dag dat Rapoo Shenzen het in 5.1 genoemde verbod en/of gebod overtreedt, tot een maximum van € 250.000,= is bereikt;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. compenseert de kosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2014.