

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 414838 / KG ZA 12-249

### Vonnis in kort geding van 16 juli 2012

in de zaak van

1. [X],  
wonende te [Y],  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HAIRWORKXX B.V.**,  
gevestigd te Helmond,  
eiseressen,  
advocaat: mr. G.R.A.G. Goorts te 's-Hertogenbosch,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht  
**GRAVINA BVBA**,  
gevestigd te Hoeselt, België,  
gedaagde,  
advocaat: mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Hairworkxx c.s. Afzonderlijk zullen zij [X] en Hairworkxx genoemd worden. Voor Hairworkxx c.s. is opgetreden mr. P.J.L. Tacx, advocaat te Deurne. Gravina is bijgestaan door de advocaat voornoemd. Ter zitting was voorts voor Gravina aanwezig mr. H. Lamon, advocaat te Hasselt, België.

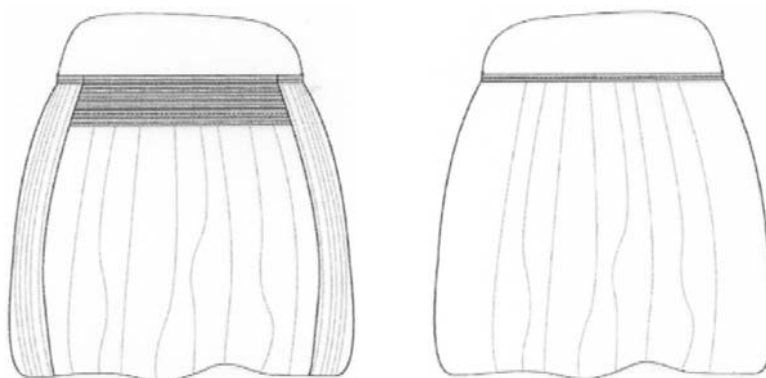
#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 19 maart 2012 met de producties 1 t/m 8;
  - de akte houdende overlegging van producties zijdens Gravina met de producties 1 t/m 15;
  - de akte houdende overlegging van aanvullende producties zijdens Hairworkxx c.s. met de producties 9 t/m 12;
  - de opgaven en specificaties van de proceskosten door partijen.
- 1.2. De mondelinge behandeling was oorspronkelijk gepland voor 25 mei 2012. Wegens ziekte van de advocaat van Hairworkxx c.s. is de mondelinge behandeling vervolgens bepaald op 25 juni 2012. De advocaten hebben pleitnotities gehanteerd. Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

---

## 2. De feiten

- 2.1. Hairworkxx maakt haar bedrijf van het ontwikkelen van producten op het gebied van haarverlenging en haarverdikking.
- 2.2. [X] is houdster van het op 15 augustus 2008 onder nummer 37638-00 ingeschreven Beneluxmodel voor een 'haarstuk'. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:



- 2.3. [X] is voorts houdster van het op 17 december 2009 onder nummer 001649021-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Hairpieces (false -)'. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

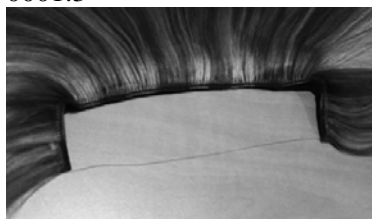
0001.1



0001.2



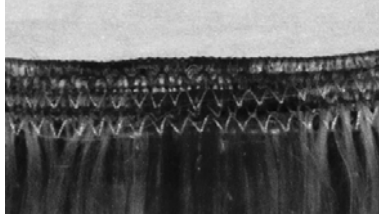
0001.3



0001.4



0001.5



- 2.4. [X] is ten slotte houdster van het op 9 november 2011 onder nummer 001945015-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Hairpieces (false -) (part of -)'. De bij de registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

0001.1



0001.2



0001.3



0001.4



0001.5



0001.6



0001.7



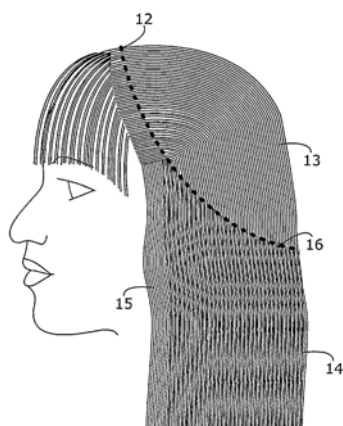
- 2.5. Gravina exploiteert een groothandel in toilet- en verzorgingsproducten. Zij verkoopt en biedt onder de handelsnaam 'Dante Couture' eveneens haarstukken aan. Gravina exploiteert de website [www.dantecouture.com](http://www.dantecouture.com). Deze website is ook bereikbaar via [www.halocouture.com](http://www.halocouture.com). Op de website maakt Gravina reclame voor haar haarstukken.
- 2.6. Op 4 en 5 maart 2012 vond de vakbeurs Hairstyle 2012 plaats in de accommodatie Ahoy te Rotterdam. [X] had op deze beurs een stand. Ook Gravina had standruimte op deze beurs gereserveerd. Bij brief van 2 maart 2012 is Gravina er door [X] op gewezen dat het haar niet is toegestaan op de beurs – kort gezegd – inbreukmakende producten voorhanden te hebben, te promoten, aan te bieden en/of te verkopen. Gravina heeft aan de sommatie geen gevolg gegeven.
- 2.7. Blijkens een door de deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van constatering heeft Gravina op de in 2.6. genoemde beurs het hieronder afgebeelde haarstuk aangeboden. Volgens het proces-verbaal bevatte het aangeboden haarstuk een doorzichtige draad, waarmee het haarstuk op het hoofd wordt geplaatst. Een foto van de op de beurs aangetroffen verpakking toont op welke wijze dit dient te geschieden:





- 2.8. Op 10 augustus 2006 is de internationale PCT-aanvraag WO 2006/083790 A1 ten name van Michelle Ladue gepubliceerd (hierna: Ladue). In de beschrijving wordt gesteld dat de in het document neergelegde materie *'relates to hair extension devices, and more particularly to a clipless and non-adhesive hair extension device'*.

(54) Title: HAIR EXTENSION DEVICE



(57) Abstract: A hair extension device that allows a user to add supplemental, natural, human hair strands to the natural hair of the user. The hair extension device includes a filament formed into a circular or oval shape to encircle the head. Hair weft lengths are attached to the filament along an arcuate length of the filament. When the device is positioned on the head, the hair strands of the hair weft lengths extend down the sides and back of the user. The natural hair held beneath the filament is pulled up and forward, then backward over the filament, blending together the natural hair of the user and the supplemental hair strands.

In de samenvatting van de uitvinding wordt het volgende geopenbaard:

In accordance with the present invention, there is provided a hair extension device that allows a user to create the appearance of having additional amounts of hair without the need for: gluing hair extensions to the natural hair of the user; using supplemental hair clips,- or gluing the device onto the scalp of the user. The hair extension device includes a durable filament formed into a circular or oval shape set on the user's head and encircling the head. Hair weft lengths are first sewn to one another in a direction substantially perpendicular to the major axis thereof. The weft lengths are generally affixed to the filament by laying in the filament at a predetermined position along the major axis of the weft lengths, proximate the sewn position of the weft lengths, and then folded over and either sewn or glued and sewn in place proximate an arcuate section thereof.

The hair extension device is set upon the head of a user, with the portion of the filament having the hair weft lengths attached being positioned on the lower portion of the user's head, covering the sides and back thereof. The section of the filament that is not covered with the hair weft lengths is situated on the crown of the user and extends down the head near the ears of the user. When the device is properly positioned, supplemental hair strands of the hair weft lengths extend down past the user's natural hair.

The hair of the user that is held beneath the filament is pulled forward by the user, simply by running the user's fingers through the user's natural hair and pulling the hair up and then backward over the filament. The user's natural hair therefore covers the filament and blends with the supplemental hair strands extending off of the filament.

The strength of the filament and the weight of the hair weft lengths allow the hair extension device to be set upon and maintained on the head of the user without the need for additional securing measures. The hair extension device does not require use of clips or glue in order to stabilize the device to the user's head.

- 2.9. De firma Ellen Wille is de Europese distributeur van de hieronder afgebeelde modellen Quick-in en Easy-in:



- 2.10. Ter zitting heeft Gravina het hieronder afgebeelde haarstukje van de firma Ellen Wille getoond:



- 2.11. Op 21 juni 2007 zijn door de Intellectual Property Office (de bevoegde instantie voor de verlening van intellectuele eigendomsrechten in het Verenigd Koninkrijk) de hierna weergegeven modellen met nummers 4002720 en 4002721 verleend:

4002720



4002721



### 3. Het geschil

- 3.1. Hairworkxx c.s. vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op de Benelux- en Gemeenschapsmodellen en het auteursrecht althans een verbod onrechtmatig te handelen, met nevenvorderingen en veroordeling van Gravina in de proceskosten.

- 
- 3.2. Hairworkxx c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Gravina met de verhandeling van haar haarstukjes inbreuk maakt op de Benelux- en Gemeenschapsmodellen van [X] alsmede op het aan haar ten aanzien van de vormgeving van de haarstukjes toekomende auteursrecht althans meent Hairworkxx c.s. dat de haarstukjes van Gravina slaafse nabootsingen betreffen van haar eigen producten.
- 3.3. Gravina voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### *bevoegdheid*

- 4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE<sup>1</sup> bevoegd van de vorderingen van Hairworkxx c.s. voor zover gebaseerd op het Benelux-model kennis te nemen, nu uit haar stellingen volgt dat Gravina ook inbreuk in Nederland maakt. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kan de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 82 lid 5 jo. artikel 83 lid 2 jo. artikel 90 lid 1 GModVo<sup>2</sup> jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Deze bevoegdheid is beperkt tot het Nederlandse territorium. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de andere grondslagen, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden.

##### *spoedeisend belang*

- 4.2. Het spoedeisend belang bij het primair gevorderde inbreukverbod volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de inbreukmakende of onrechtmatige handelingen.

##### *bezwaar tegen laattijdige productie*

- 4.3. Gravina maakt, zoals zij dat noemt, formeel bezwaar tegen de aanvullende productie 13 zijdens Hairworkxx c.s. Daartoe heeft zij enkel aangevoerd dat bedoelde productie buiten de termijnen van het door de voorzieningenrechter opgestelde mini-procesreglement is ingediend. Nu Gravina niet heeft gesteld dat zij als gevolg van de laattijdig ingediende productie in haar belangen is geschaad, zal de productie niet worden geweigerd.

##### *geldigheid modelregistraties*

- 4.4. Gravina heeft als meest verstrekkend verweer betoogd dat de ingeschreven Benelux- en Gemeenschapsmodellen nietig zijn vanwege niet-nieuwheid en het ontbreken van een eigen karakter als bedoeld in artikel 5 en 6 GModVo en artikel

<sup>1</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.



---

3.1 jo. 3.3 BVIE. Anders dan Hairworkxx c.s. meent, kan dit verweer ingevolge artikel 90 lid 2 GModVo ook voor de Gemeenschapsmodellen bij de beoordeling van de zaak worden betrokken.

- 4.5. Volgens artikel 6 GModVo / artikel 3.1 jo. 3.3 BVIE wordt een model 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 – kort gezegd – eerder voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Bij de beoordeling van het eigen karakter blijven buiten beschouwing de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.
- 4.6. Niet in geschil is dat de geregistreerde modellen in feite bestaan uit twee uiterlijke kenmerken, te weten de haarweften van het haarstukje en een met het haarstukje verbonden draad waarmee het op het hoofd van de gebruiker kan worden aangebracht. Het ter zitting gevoerde debat heeft zich met name geconcentreerd op de vraag of een haarstukje met een draad in het vormgevingserfgoed is geopenbaard. Daargelaten dat die vraag voorshands bevestigend kan worden beantwoord gezien de publicatie van Ladue waarin een haarstukje met een draad (*'filament'*) wordt geopenbaard – vgl. 2.8., en van welke publicatie, anders dan Hairworkxx c.s. heeft aangevoerd, niet aannemelijk is dat deze niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, geldt dat dit kenmerk uitsluitend door de technische functie is bepaald. De draad dient er immers slechts toe het haarstukje op het hoofd van de gebruiker aan te brengen. Hairworkxx c.s. heeft nog betoogd dat er voor de bevestiging van het haarstukje door middel van een draad voldoende technische alternatieven bestaan, bijvoorbeeld door middel van clipjes, doch voor zover Hairworkxx c.s. hiermee heeft willen betogen dat een technisch kenmerk voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt die stelling vooralsnog onjuist geoordeeld (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914). Dat de draad ook een esthetische functie zou hebben, zoals Hairworkxx c.s. ter zitting nog heeft gesteld, is in het licht van de betwisting door Gravina onvoldoende onderbouwd en valt ook overigens niet in te zien, zodat die stelling wordt verworpen.
- 4.7. Dat het andere uiterlijke kenmerk van de door [X] ingeroepen modellen, het uiterlijk van de haarweften, al voor de eerste indieningsdatum in het Umfeld bekend was, hetgeen [X] zelf overigens ook lijkt te onderkennen, is voldoende aannemelijk geworden. Behalve dat dit kenmerk naar voorlopig oordeel in de hiervoor aangehaalde publicatie van Ladue al wordt geopenbaard, volgt dit bijvoorbeeld ook uit de twee in 2007 ingeschreven modellen in het Verenigd Koninkrijk (vgl. 2.11.). Bovendien heeft Gravina een zijdens Hairworkxx c.s. onvoldoende gemotiveerd bestreden verklaring in het geding gebracht van een verhandelaar van producten van de firma Ellen Wille, de heer Hindrix, volgens welke verklaring het product Easy-in (vgl. 2.9.) sinds 2007 in Europa wordt gedistribueerd. Ter zitting heeft Gravina een fysiek model hiervan getoond (vgl. 2.10.). Ofschoon in geschil is of alle voornoemde modellen zijn voorzien van een draad, is tussen partijen niet in discussie dat de geregistreerde modellen van [X] wat de haarweften betreft geen andere algemene indruk wekken dan deze modellen.

- 
- 4.8. Naar voorlopig oordeel dient er gelet op het vorenstaande dan ook vanuit te worden gegaan dat de geregistreerde modellen van [X] eigen karakter ontberen. Deze stand van zaken voert tot het voorlopig oordeel dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de daartoe geroepen instantie de Benelux- en Gemeenschapsmodellen van [X] niet geldig zal oordelen. De exceptie van nietigheid welke Gravina in dit kort geding heeft ingeroepen slaagt derhalve.

*auteursrechtelijke grondslag en slaafse nabootsing*

- 4.9. Langs dezelfde lijn als ten aanzien van de Benelux- en Gemeenschapsmodellen is overwogen, strandt ook het beroep op het auteursrecht omdat niet sprake is van een eigen intellectuele schepping van de maker die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel. Ook langs de weg van het auteursrecht kan een technische oplossing, in dit geval het gebruik van een draad ter bevestiging van het reeds bekende haarstukje aan het hoofd van de drager ervan niet worden beschermd. Bij gebreke van een eigen gezicht in de markt wordt het beroep op slaafse nabootsing voor toewijzing van de inbreukvorderingen eveneens ondeugdelijk geoordeeld.

*proceskosten*

- 4.10. Hairworkxx c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gravina worden conform haar niet bestreden opgave begroot op €10.710,28. Voor de door Gravina gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat geen grond.

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Hairworkxx c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Gravina tot op heden begroot op €10.710,28;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2012.