

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/446538 / KG ZA 13-810

Vonnis in kort geding van 30 juli 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RAPOO EUROPE B.V.,
gevestigd te Bergschenhoek,
 2. de vennootschap naar vreemd recht
SHENZEN RAPOO TECHNOLOGY CO. LTD.,
gevestigd te Shenzhen, China,
- eiseressen in conventie, verweerders in reconventie,
advocaten: mr. Th.Y. Adam-Van Straaten en mr. L.G. Gerding te Rotterdam,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEMBIRD EUROPE B.V.,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GEMBIRD HOLDING B.V.,
- beide gevestigd te Almere,
gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,
advocaten: mr. A.J. Verbeek te Amsterdam en mr. H.D. Overbeek te Haarlem.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Rapoo en afzonderlijk als Rapoo Europe, respectievelijk Rapoo Shenzhen. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Gembird en afzonderlijk als Gembird Europe, respectievelijk Gembird Holding.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 9 juli 2013, met 22 producties;
 - de op 15 juli 2013 van Gembird ontvangen producties 1 tot en met 9, alsmede een aankondiging van een eis in reconventie;
 - de op 15 juli 2013 van Rapoo ontvangen aanvullende producties 23 en 24, alsmede een akte van depot, een akte vermeerdering eis en een kostenspecificatie;
 - de eveneens op 15 juli 2013 van Gembird ontvangen productie 10 (een kostenspecificatie);
 - de op 16 juli 2013 van Rapoo ontvangen aanvullende productie 25;
 - de mondelinge behandeling gehouden op 16 juli 2013, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd en Gembird een eis in reconventie heeft ingesteld.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Rapoo is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer actief is op het gebied van randapparatuur voor electronica, waaronder draadloze muizen, toetsenborden en speakers. Onderwerp van onderhavig kort geding is een aantal draadloze toetsenborden bestemd voor gebruik in combinatie met tabletcomputers en *smart tv*'s.

2.2. Rapoo produceert en verkoopt onder de naam Blade (onder meer) draadloze toetsenborden. De Blade-serie is sinds eind 2011 op de markt en omvat meerdere typen toetsenborden, waarbij ieder type een bepaalde toetsenindeling heeft. Toetsenborden van hetzelfde type zijn bovendien in diverse uitvoeringen beschikbaar, bijvoorbeeld verschillend in de kleur van de toetsen (zwart of wit) en de kleuraccenten van de alternatieve functieaanduidingen (oranje of blauw). Hieronder zijn de toetsenborden met de typenummers E6300, E9070 en E2700 uit de Blade-serie weergegeven.



E6300



E9070



E2700

2.3. Rapoo Shenzen is houdster van de op 30 maart 2010 onder nummer 103069 geregistreerde internationale merkinschrijving van het woordmerk RAPOO met aanwijzing van onder meer de Europese Gemeenschap voor waren en diensten in klasse 9 (onder meer *computer keyboards* en *computer peripheral devices*).

2.4. Rapoo Shenzen is houdster van de op 13 juli 2011 onder nummer 001890476-0001, -0002, -0004, en -0005 geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor *keyboards* (hierna ook: 'de Gemeenschapsmodellen'). De bij deze modelregistraties behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:



0001.1



0001.2

0001.3



0001.4

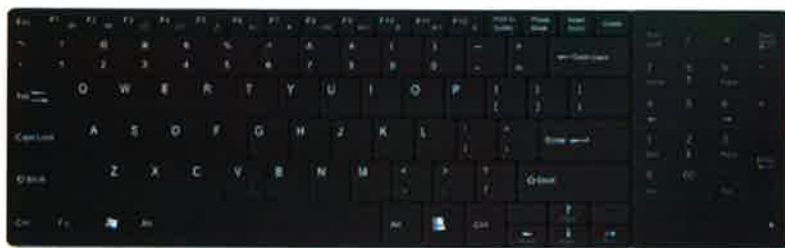
0001.5



0001.6

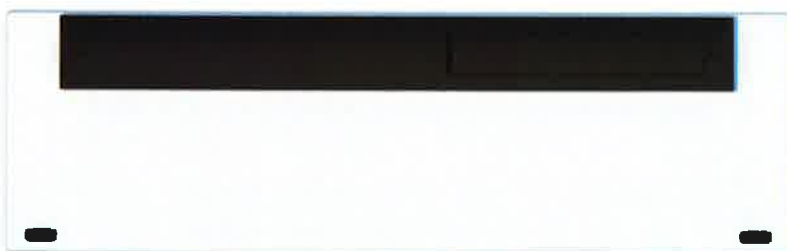


0002.1



0002.2

0002.3



0002.4

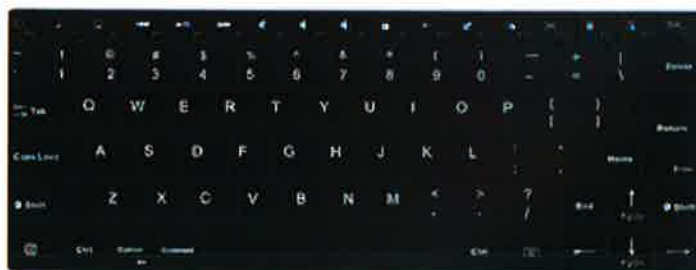
0002.5



0002.6

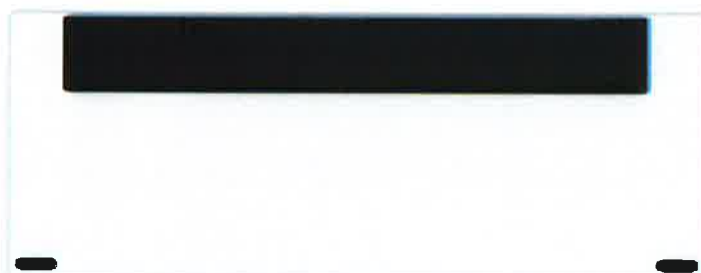


0004.1



0004.2

0004.3



0004.4

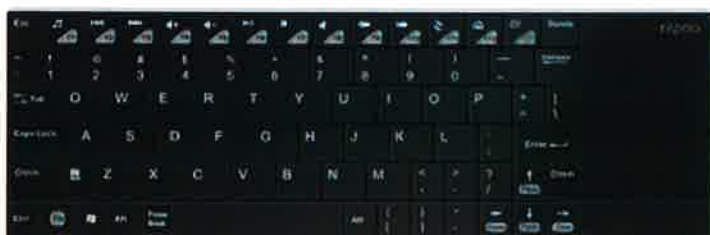
0004.5



0004.6



0005.1



0005.2



0005.3



0005.4



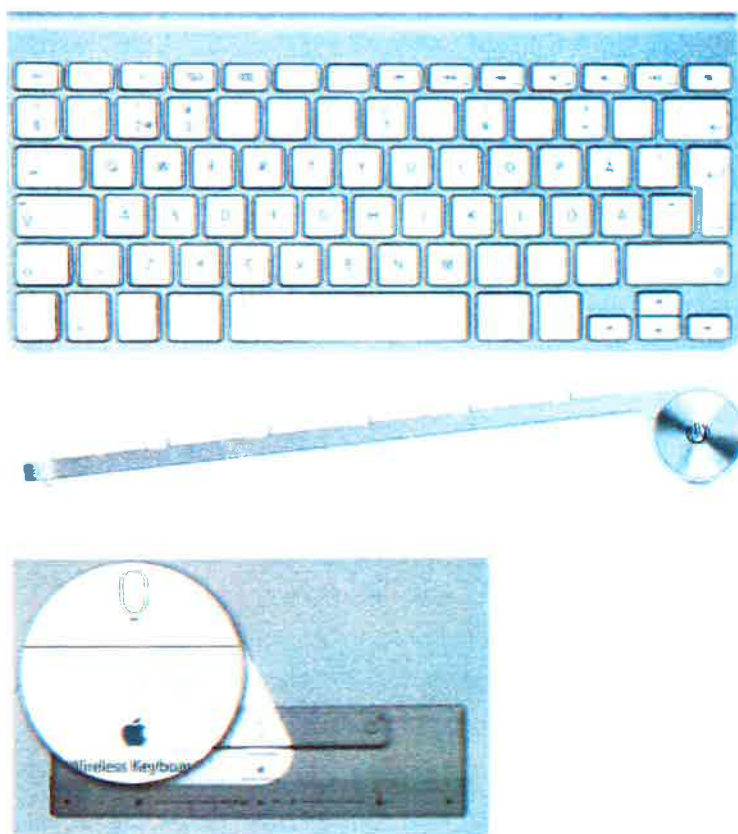
0005.5



0005.6

2.5. De hieronder afgebeelde toetsenborden zijn voorafgaand aan de prioriteitsdatum van de Gemeenschapsmodellen op de markt gebracht en behoren derhalve tot het in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed.

2.5.1.



Apple Wireless Keyboard

2.5.2.



Logitech

2.5.3.



GeneralKeys

2.5.4.



Avanca M-line

2.5.5.



Hama

2.5.6.



Elecom

2.5.7.



Sunday CN

2.5.8.



Visenta

2.6. Gembird is een aanbieder van randapparatuur voor onder meer tabletcomputers en *smart tv*'s. Zij heeft een wereldwijd netwerk van distributeurs en biedt haar producten aan via onder meer de website www.gembird.eu, die ook via lokale domeinnamen als www.gembird.nl bezocht kan worden en in verschillende talen (waaronder Nederlands) beschikbaar is.

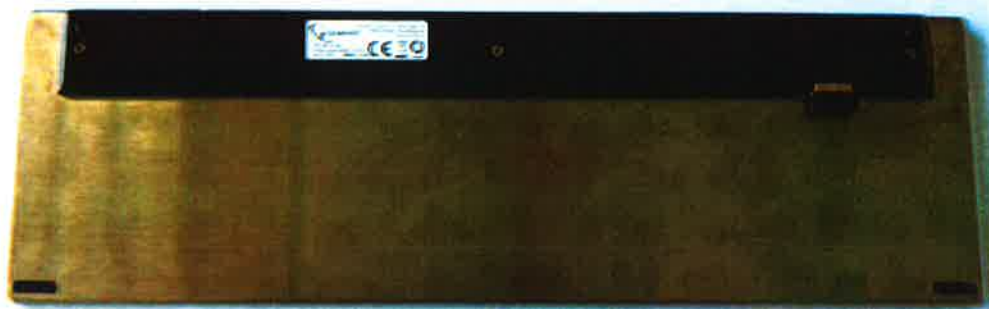
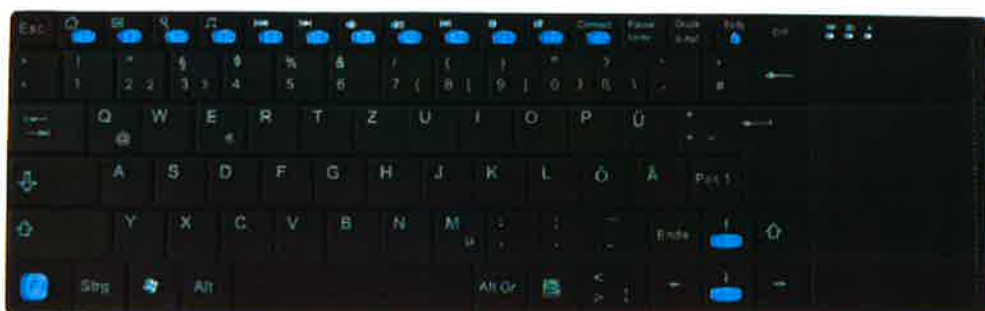
2.7. Gembird brengt onder de naam Phoenix verschillende typen draadloze toetsenborden op de markt. De toetsenborden van een bepaald type kunnen verschillende indelingen hebben, afhankelijk van het taalgebied waarvoor ze bestemd zijn. Die indeling blijkt uit de type-aanduiding. Zo staat de aanduiding DE voor een toetsenbord met Duitse indeling en RU voor een toetsenbord met Russische indeling.

2.8. Hieronder zijn vier typen Phoenix-toetsenborden weergegeven (hierna ook: 'toetsenborden P1, P3, P4 en P5').



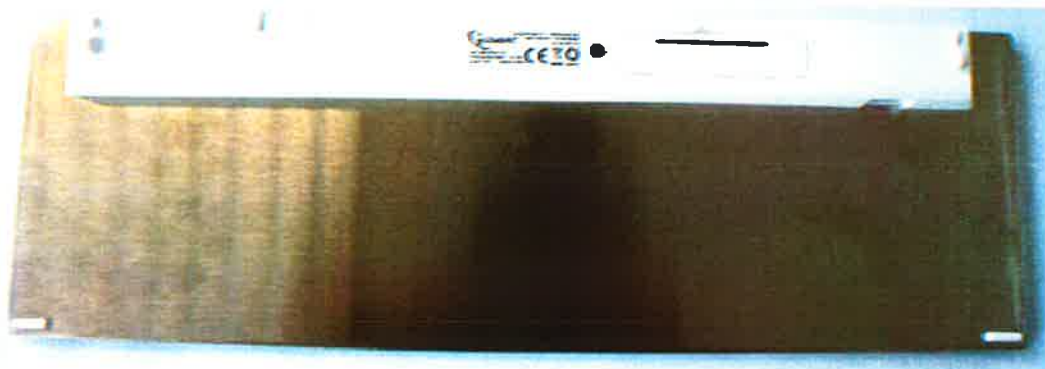


P3





P4





P5

2.9. Op 14 juni 2013 is in opdracht van Gembird door een Nederlandse agent per email een mailing verstuurd waarin de Phoenix-producten van Gembird onder de aandacht worden gebracht van potentiële afnemers. In de email, die als onderwerp “*Nieuw binnen bij Gembird Phoenix Series*” heeft, zijn afbeeldingen en productomschrijvingen van toetsenborden opgenomen. De afbeelding en de productomschrijving van het type KB-P4-US is hieronder weergegeven.

[KB-P4-US](#)

Draadloos
toetsenbord
met
touchpad,
Phoenix
serie



Draadloos Touchpad Toetsenbord...De dunste ter wereld – 5.6mm...Behuizing in geborsteld roestvrij staal!!!!

1) Ultraplatt: 5.6mm met geborsteld roestvrij staal

Met de kleinste dikte ter wereld, toetsenbord als een creditkaart

2) Multi-Touch en media bediening

12" Multi-Touch bediening met een 4.3" touchpad. Toetsenbord is niet de wereld's kleinste multi-touch bediening. Toetsenbord en afspelen van muziek

3) Sleutels met levensduur van maximaal 24 maanden

Met de kleinste dikte ter wereld, toetsenbord als een creditkaart. Toetsenbord is niet de wereld's kleinste multi-touch bediening. Toetsenbord en afspelen van muziek

4) Betrouwbare draadloze verbinding op 2.4GHz

Met de kleinste dikte ter wereld, toetsenbord als een creditkaart. Toetsenbord is niet de wereld's kleinste multi-touch bediening. Toetsenbord en afspelen van muziek

Uw prijs: €19,99

2.10. Op 8 juli 2013 heeft Rapoo conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op 1180 toetsenborden die de deurwaarder aantroef in de kantoorruimte annex showroom en in de

opslagruimte van Gembird te Almere. Het proces-verbaal vermeldt de volgende locaties, aantallen en typenummers:

Kantoorruimte / Showroom

1	KBS-P5-DE
1	KBS-P5-US
1	KBS-P5-W-US

Douanedepot

237	KBS-P5-US
460	KBS-P5-W-RU
480	KB-P4-RU

3. Het geschil

3.1. Rapoo vordert na vermeerdering van eis – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad

- Gembird en haar gelieerde ondernemingen beveelt elke inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Rapoo met betrekking tot het Blade-toetsenbord te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken, alsmede het voor een of ander in voorraad hebben van inbreukmakende toetsenborden, in alle lidstaten van de Europese Unie;
- Gembird en haar gelieerde ondernemingen beveelt elke inbreuk op haar woordmerk in alle lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden; en
- Gembird beveelt tot het plaatsen van een rectificatie op haar websites, het versturen van een rectificatie per email aan (potentiële) afnemers en een recall; een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

3.2. Rapoo legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Phoenix-toetsenborden van Gembird dezelfde algemene indruk wekken als (de Gemeenschapsmodellen van) haar Blade-toetsenborden, zodat Gembird door de verhandeling van haar toetsenborden inbreuk maakt op zowel de geregistreerde als niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten van Rapoo. Daarnaast is volgens Rapoo sprake van merkinbreuk omdat Gembird in productomschrijvingen van haar eigen producten het woordmerk RAPOO (heeft) gebruikt in de in 2.9 beschreven mailing (onder “3) *Batterij met levensduur van maximaal 24 maanden*”).

3.3. Stellende dat het beslag onrechtmatig is gelegd omdat geen sprake is van inbreuk, vordert Gembird in reconventie opheffing van het beslag en vrijgave van de beslagen toetsenborden, met veroordeling van Rapoo in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

3.4. Partijen voeren over en weer, in conventie en in reconventie, gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

In conventie

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van gedaagden in Nederland is, voor zover aan de vorderingen van Rapoo het modelrecht ten grondslag wordt gelegd, de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en sub a, 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Ten aanzien van de merkenrechtelijke vordering van Rapoo is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, opnieuw gelet op de vestigingsplaats van gedaagden, bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en sub a, 97 lid 1 en 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisende belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit wat de modelrechtelijke aspecten van de zaak betreft voort uit de gestelde (dreiging van) voortdurende inbreukmakende handelingen van Gembird.

4.3. Voor zover de gevorderde voorzieningen zien op het ingeroepen merkrecht van Rapoo ontbreekt spoedeisend belang, gelet op het volgende. De door Rapoo gestelde merkinbreuk – bestaande uit het gebruik van productomschrijvingen van Rapoo-toetsenborden, inclusief het woordmerk RAPOO, in een mailing van 14 juni 2013 aan potentiële afnemers – is volgens Gembird aan te merken als een niet opzettelijke, eenmalige *faux pas* van een door haar ingeschakelde opdrachtnemer. Gembird heeft te kennen gegeven dat zij deze misstap betreurt en dat zij zich zal inspannen om een dergelijke vergissing in de toekomst te voorkomen. Door Rapoo is naar aanleiding van dat verweer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van gevaar op herhaling. Daarom zal de merkenrechtelijke vordering van Rapoo worden afgewezen.

Modelrechtelijke vorderingen Rapoo Europe

4.4. Het door Rapoo Europe en Rapoo Shenzen gevorderde is gebaseerd op modelrechten gehouden door Rapoo Shenzen. Door Gembird is er op gewezen dat Rapoo Europe niet gerechtigd is tot de mede namens haar ingestelde vorderingen. Zij is geen rechthebbende met betrekking tot de ingeroepen modelrechten, er is geen procesvolmacht overgelegd en er is niet gebleken van een licentieverhouding tussen Rapoo Europe en Rapoo Shenzen, aldus Gembird.

4.5. Door Rapoo is ter zitting gesteld dat Rapoo Europe de producten van Rapoo Shenzen in Europa op de markt brengt. In de productinformatie is Rapoo Europe vermeld als verantwoordelijke onderneming en is bovendien “mogelijk” (volgens de raadslieden van Rapoo, dit kon ter zitting niet worden geverifieerd) sprake van een licentie van Rapoo

Shenzen aan Rapoo Europe, zo betoogde zij. Daarmee is het belang van Rapoo Europe bij (en het recht op het instellen van) de vorderingen gegeven, aldus Rapoo.

4.6. Naar voorlopig oordeel heeft Rapoo Europe op grond van bovengenoemde omstandigheden wellicht belang bij de vorderingen, maar kan zij zich niet op een concrete (rechts)grond beroepen die maakt dat zij een vorderingsrecht heeft. De door Rapoo Europe ingestelde vorderingen zullen om deze reden worden afgewezen.

Inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Rapoo Shenzen

4.7. Rapoo stelt dat de toetsenborden van Gembird inbreukmakend zijn op haar (ingeschreven en niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrechten. Die modellen zijn nieuw en hebben een eigen karakter, zo stelt Rapoo, als in aanmerking wordt genomen dat de ontwerprijheid beperkt is gelet op de (deels) technische functie van het voortbrengsel. De algemene indruk die de toetsenborden van Gembird bij de geïnformeerde gebruiker wekken verschilt volgens Rapoo onvoldoende van de algemene indruk van haar Gemeenschapsmodellen. Daarbij wijst zij op het feit dat die gebruiker weliswaar geen deskundige is, maar wel kennis heeft van de markt in kwestie. in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

4.8. De volgende – niet uitsluitend door de technische functie bepaalde (derhalve niet onder de uitzondering van artikel 8 lid 1 GModVo vallende) – elementen zijn volgens Rapoo kenmerkend voor haar Gemeenschapsmodellen en zijn volgens haar niet technisch bepaald:

- i) de geringe dikte van het toetsenbord, dat met 5,6 mm dunner is dan alle oudere modellen;
- ii) de zogeheten *scissor key* toetsenstructuur, waardoor de toetsen heel vlak op het toetsenbord liggen;
- iii) de geborstelde roestvrijstalen onderkant;
- iv) het hoge opstaande roestvrijstalen randje rondom de toetsen;
- v) aan de onderkant van het toetsenbord een smalle balk in de kleur van de toetsen nabij de achterzijde, die ervoor zorgt dat het toetsenbord schuin omhoog komt;
- vi) twee kleine pootjes in de kleur van de toetsen nabij de voorzijde aan de onderkant van het toetsenbord;
- vii) het kleurgebruik op de functietoetsen, waarbij een driehoekige afwijkend gekleurde aanduiding van de alternatieve functie op de betreffende toetsen is opgenomen, alsmede de ovale alternatieve functieaanduiding op de pijltjestoetsen;
- viii) in één van de modellen: de combinatie van de voorgaande kenmerken met een groot *touchpad* direct naast de toetsen.

4.9. Deze elementen zijn ook aanwezig in de toetsenborden van Gembird, waardoor die bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekken, aldus Rapoo. Gembird toetsenborden P1 en P5 wekken dezelfde indruk als met name Gemeenschapsmodelregistratie -0001/model E 9070, Gembird toetsenbord P3 wekt dezelfde indruk als met name Gemeenschapsmodelregistratie -0004/model E 6300 en Gembird

toetsenbord P4 wekt dezelfde indruk als met name Gemeenschapsmodelregistraties -0002/model E9080 en -0005/model E2700.

4.10. Gembird heeft ten verweer onder meer aangevoerd dat de Gemeenschapsmodellen ongeldig zijn. Ten eerste zouden de modellen niet nieuw zijn, dan wel het vereiste eigen karakter ontberen. Zij verwijst daarbij onder meer naar de onder 2.5 afgebeelde toetsenborden, die reeds voor het publiek beschikbaar waren ten tijde van de modeldepots van Rapoo. Daarin zijn volgens Gembird alle door Rapoo als kenmerkend aangemerkte vormgevingselementen terug te vinden. Die elementen blijken ook niet uit de modelinschrijvingen volgens Gembird. De door Rapoo genoemde kenmerkende elementen vormen bovendien alle een uiting van een ten tijde van de Gemeenschapsmodelregistraties reeds bestaande stijl of trend, aldus Gembird. Ook om die reden zou geen eigen karakter aanwezig zijn. Gembird heeft ter zitting het voornemen kenbaar gemaakt op korte termijn de nietigheid van de modellen te zullen invoeren in een bodemprocedure.

4.11. Naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwigheid 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.

4.13. Voor element vii), het kleurgebruik op de functietoetsen, geldt dat de modeldepots geen afbeeldingen in kleur bevatten, met dien verstande dat model nummer 001890476-0005 een toetsenbord toont waarop de alternatieve functieaanduiding in een met de toetsen

contrasterende tint is te zien. Dat element vormt derhalve geen onderdeel van het uiterlijk van de geregistreerde modellen. De overige als kenmerkend aangemerkte elementen zijn naar voorlopig oordeel wel voldoende kenbaar uit de afbeeldingen bij de modeldepots. Het opstaande randje blijkt voldoende uit de combinatie van de in 2.4 weergegeven afbeeldingen ~.1, ~.2, ~.3 en ~.5. Ook blijkt daaruit dat de onderkant en het opstaande randje een glanzend en licht gekleurd uiterlijk hebben, dat afwijkt van het doffere kunststof materiaal van de toetsen. Dat daaruit niet blijkt of de onderkant en het randje van metaal of een ander materiaal met een dergelijk uiterlijk zijn gemaakt, betekent dan ook niet dat dit uiterlijke kenmerk niet uit de registratie blijkt. De vlakke toetsen waarbij de behuizing niet zichtbaar is tussen de toetsen blijkt voldoende uit de combinatie van afbeeldingen ~.2, ~.3 en ~.5. De geregistreerde afbeeldingen zijn - zeker in kleurenkopie zoals in de overgelegde producties - weliswaar niet van erg hoge kwaliteit, maar bij bestudering van de digitale publicatie daarvan door het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (Merken en Modellen) (BHIM) blijken daaruit derhalve voldoende de genoemde kenmerken.

4.14. Naar voorlopig oordeel zijn de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten derhalve geldig.

4.15. Daarnaast betwist Gembird dat sprake is van inbreuk omdat de Phoenix-producten volgens haar een andere algemene indruk maken dan de modellen en producten van Rapoo. Daarbij is van belang dat, gelet op de niet beschermde stijl die is toegepast en de technisch bepaalde kenmerken, de beschermingsomvang van de modellen gering is, zo stelt Gembird. In die omstandigheden zullen ook detailverschillen, die volgens Gembird in groten getale aanwezig zijn, moeten worden meegewogen.

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.

4.17. Gembird stelt voorts dat voor een deel van de aangevallen Phoenix-toetsenborden, te weten de producten met type-aanduiding P1 en P3, geldt dat geen sprake is van inbreuk omdat type P1 niet voor de Europese markt bestemd is en type P3 slechts een *sample-*

product betreft dat niet op de markt is of zal worden gebracht. Hoewel denkbaar is dat deze stelling juist is, staat voorshands vast dat deze typen wel zijn aangeboden via een website gericht op landen binnen de Europese Gemeenschap. In die omstandigheden kan worden aangenomen dat in ieder geval de dreiging van inbreuk aanwezig is, zodat een verbod kan worden toegewezen.

4.18. Gelet op het voorgaande behoeven de vorderingen voor zover gebaseerd op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten geen nadere bespreking.

Slotsom

4.19. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen voor zover het de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzen betreft. De modelrechtelijke vorderingen van Rapoo Europe zullen worden afgewezen. De merkenrechtelijke vorderingen van Rapoo zullen eveneens worden afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang.

4.20. Het verbod zal alleen worden gegeven tegen Gembird Europe. Rapoo heeft onvoldoende onderbouwd dat naast Gembird Europe ook Gembird Holding modelrechtelijk relevante handelingen heeft verricht met de toetsenborden P1, P3, P4 en P5. Op de producten zelf en in de door Rapoo overgelegde mailing en internetpagina's waarin de toetsenborden worden aangeprezen staat uitsluitend Gembird Europe vermeld (naast Gembird Software Ltd.). Nergens wordt Gembird Holding genoemd. Het enkele feit dat dit een vennootschap is die tot dezelfde groep behoort als Gembird Europe en op hetzelfde adres is gevestigd, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat ook Gembird Holding inbreuk heeft gemaakt. Het verbod zal zich ook niet uitstrekken tot de aan Gembird gelieerde ondernemingen die zich tevens presenteren onder de (handels)naam Gembird, voor zover dit andere rechtspersonen betreft. Rapoo heeft niet voldoende gemotiveerd dat deze derden eveneens inbreuk op haar rechten maken en in welke mate Gembird Europe de handelingen van deze – niet in de procedure betrokken – derden kan beïnvloeden, zodat voor een bevel jegens deze derden versterkt met een dwangsom voor Gembird Europe geen plaats is.

4.21. De gevorderde rectificatie per email aan ontvangers van de mailing van 14 juni 2013 zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Rapoo heeft onweersproken gesteld dat door de mailing, mede omdat daarin zonder haar toestemming het woordmerk RAPOO is gebruikt, de onjuiste indruk kan zijn gewekt dat de door Gembird Europe aangeboden producten afkomstig zijn van Rapoo of dat er een zakelijke band zou bestaan tussen Rapoo en Gembird Europe. Rapoo heeft naar voorlopig oordeel (spoedeisend) belang bij en recht op een rectificatie door Gembird Europe, om zo spoedig mogelijk deze onjuiste indruk te corrigeren. Dat een en ander berust op een eenmalige misstap, zoals Gembird heeft betoogd, maakt dit niet anders. Evenmin is van beslissend belang dat Gembird Europe door de rectificatie reputatieschade zou oplopen, nu de rectificatie een gevolg is van de – voorshands onrechtmatige – handelingen van Gembird Europe zelf.

4.22. De gevorderde rectificatie op de website van Gembird Europe zal niet worden toegewezen. Voorshands is niet aannemelijk gemaakt dat deze website een groot aantal bezoekers trekt, die geen geadresseerde waren van de mailing van 14 juni 2013. Gelet op de

hiervoor besproken rectificatie van die mailing, acht de voorzieningenrechter een aanvullende rectificatie op de website daarom voorshands niet proportioneel.

4.23. De gevorderde recall zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Nu naar voorlopig oordeel sprake is van modelinbreuk, heeft Rapoo Shenzen belang bij en recht op de *recall*. Hiermee kan de inbreuk immers worden beperkt, dan wel beëindigd. Daarmee is het spoedeisend belang – door Gembird vergeefs bestreden – voorshands aanwezig.

4.24. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

De procedure in reconventie

Bevoegdheid

4.25. De bevoegdheid in reconventie is gebaseerd op grond van artikel 705 lid 1 Rv.

Spoedeisend belang

4.26. Het spoedeisende belang bij de gevorderde opheffing van het op 8 juli 2013 gelegde beslag volgt uit het voortduren van het volgens Gembird onrechtmatig gelegde beslag.

Opheffing beslag

4.27. Gembird stelt dat de beslagen goederen zich in een douane-entrepot bevonden (waaronder volgens Gembird ook haar showroom valt) en dat de bestemming van deze goederen buiten de Europese Gemeenschap ligt, dan wel nog niet is vastgesteld. Onder verwijzing naar het Class-arrest, waarin werd bepaald dat “*de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht [op merkinbreuk] kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouders, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht*”¹, betoogt Gembird dat er geen grond is voor het beslag. Rapoo heeft immers niet aangetoond dat de beslagen goederen in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, zo stelt Gembird.

4.28. Rapoo betwist niet dat de beslagen goederen zich (allemaal) in een douane-entrepot bevonden en nog niet in de Gemeenschap waren ingevoerd. Zij stelt zich echter op het standpunt dat het mogelijk is beslag te leggen op goederen in douane-entrepot. Dat laat echter onverlet dat een dergelijk beslag onrechtmatig kan zijn als summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid daarvan.

4.29. De voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat het Class-arrest ook gelding heeft in de onderhavige situatie, waarin sprake is van ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten in plaats van Gemeenschapsmerkrechten. Het betoog van Rapoo dat de bewijslast voor het feit dat de beslagen goederen bestemd zijn voor landen

¹ Hof van Justitie EG, 18 oktober 2005 (Class International) r.o. 75

buiten de Europese Gemeenschap zou liggen bij Gembird, is gelet op dat arrest onjuist. Het is aan Rapoo om te bewijzen dat de goederen bestemd zijn om te worden ingevoerd in de Gemeenschap, hetgeen niet aan de orde is zolang Gembird geen keuze heeft gemaakt voor de invoer van de goederen. Rapoo heeft dat echter op geen enkele wijze kunnen onderbouwen, temeer daar Gembird gemotiveerd heeft gesteld dat een aanzienlijk deel van de toetsenborden – die met typeaanduiding “RU” – bestemd is voor landen buiten de Europese Gemeenschap, zoals de Oekraïne.

4.30. Naar voorlopig oordeel is op grond van het voorgaande summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de stelling van Rapoo dat de in beslag genomen toetsenborden inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodelrechten. Derhalve zal het beslag en de gerechtelijke bewaring worden opgeheven. Rapoo zal worden bevolen deze goederen vrij te geven en op haar kosten aan Gembird te retourneren.

Proceskosten in conventie en in reconventie

4.31. De door Rapoo Europe en Rapoo Shenzhen gezamenlijk gevorderde werkelijk gemaakte kosten bedragen volgens haar gespecificeerde opgave € 25.701,64 (inclusief griffierecht en deurwaarderskosten). Gembird heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de gevorderde kosten, stellende dat deze niet redelijk en evenredig zijn voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige, terwijl een toelichting voor die buitensporige hoogte ontbreekt. Rapoo heeft hier tegenin gebracht dat het geen eenvoudige zaak betreft gelet op de verschillende ingeroepen intellectuele eigendomsrechten, de gelegde beslagen en de grensoverschrijdende omvang van de gestelde inbreuk.

4.32. Gezien het feit dat Gembird zelf ook € 19.497,50 als kosten heeft opgegeven, terwijl haar advocaten pas kort voor de zitting bij de zaak zijn betrokken, is de betwisting door Gembird onvoldoende gemotiveerd en begroot de voorzieningenrechter de proceskosten aan de zijde van Rapoo op het opgegeven bedrag van € 25.701,64. Nu eiseressen zelf geen onderscheid hebben gemaakt in kosten toe te rekenen aan de procedure in conventie enerzijds en kosten in de procedure in reconventie anderzijds, zal de voorzieningenrechter aan laatstgenoemde procedure schattenderwijs 10% van de kosten toerekenen en het overige aan de procedure in conventie. Nu ook de verdeling van de kosten over beide eiseressen niet nader is gespecificeerd, zal aan beiden de helft van het totaal worden toegerekend.

4.33. De door gedaagden gezamenlijk gevorderde werkelijk gemaakte kosten bedragen volgens hun – door Rapoo niet bestreden – gespecificeerde opgave € 19.497,50 (exclusief griffierecht). Nu gedaagden zelf geen onderscheid hebben gemaakt in kosten toe te rekenen aan de procedure in conventie enerzijds en kosten in de procedure in reconventie anderzijds, zal de voorzieningenrechter aan laatstgenoemde procedure schattenderwijs 10% van de kosten toerekenen en het overige aan de procedure in conventie. Nu ook de verdeling van de kosten over beide gedaagden niet nader is gespecificeerd, zal aan beiden de helft van het totaal worden toegerekend. De kosten van iedere gedaagde afzonderlijk zullen bovendien gelijkelijk worden toegerekend aan de procedure tussen die gedaagde en Rapoo Europe enerzijds en aan die tussen Rapoo Shenzhen anderzijds.

4.34. In de procedure in conventie tussen Rapoo Europe en gedaagden zal Rapoo Europe als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met

inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen worden de kosten aan de zijde van gedaagden begroot op € 9.038,92 (te weten de helft van 90% van € 19.497,50 + € 589,- griffierecht), te vermeerderen wettelijke rente. De voorzieningenrechter zal de vordering tot vergoeding van de nakosten afwijzen, omdat die nog niet op de voet van artikel 1019h Rv te begroten zijn.

4.35. In de procedure in conventie tussen Rapoo Shenzen en Gembird Holding zal Rapoo Shenzen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen worden de kosten aan de zijde van Gembird Holding begroot op € 4.519,46 (te weten een kwart van 90% van € 19.497,50 + € 589,- griffierecht), te vermeerderen met wettelijke rente. De vordering tot vergoeding van nakosten zal worden afgewezen op de hiervoor overwogen grond.

4.36. In de procedure in conventie tussen Rapoo Shenzen en Gembird Europe zal Gembird Europe als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen worden de kosten aan de zijde van Rapoo Shenzen begroot op € 5.782,87 (te weten een kwart van 90% van € 25.701,64) aan salaris advocaat, te vermeerderen met wettelijke rente. De vordering tot vergoeding van nakosten zal worden afgewezen op de hiervoor overwogen grond.

4.37. In de procedure in reconventie zal Rapoo als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen worden de kosten aan de zijde van gedaagden begroot op € 1.949,75 (te weten 10% van € 19.497,50), te vermeerderen met wettelijke rente. De vordering tot vergoeding van nakosten zal worden afgewezen op de hiervoor overwogen grond. Gembird heeft niet gesteld wat de grondslag is voor de door haar gevorderde hoofdelijkheid van de proceskostenveroordeling in reconventie. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding voor een hoofdelijke proceskostenveroordeling.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie in de procedure tussen Rapoo Europe en Gembird

5.1. wijst de vorderingen van Rapoo Europe af;

5.2. veroordeelt Rapoo Europe in de kosten van dit geding, tot zover aan de zijde van Gembird begroot op € 9.038,92, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie in de procedure tussen Rapoo Shenzen en Gembird Holding

5.4. wijst de vorderingen van Rapoo Shenzen af;

5.5. veroordeelt Rapoo Shenzen in de kosten van dit geding, tot zover aan de zijde van Gembird Holding begroot op € 4.519,46, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.6. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in conventie in de procedure tussen Rapoo Shenzen en Gembird Europe

5.7. beveelt Gembird Europe binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Rapoo Shenzen, 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;

5.8. beveelt Gembird Europe binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle ontvangers in lidstaten van de Europese Unie van de door Gembird Europe op 14 juni 2013 verzonden mailing een e-mail te sturen, onder gelijktijdige toezending ter controle aan de advocaat van Rapoo van de lijst met namen van deze ontvangers en kopie van het verzonden bericht, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst, logo, aanprijzing of vermelding, waarbij het woord "hier" een hyperlink zal bevatten naar een online publicatie van het vonnis, aan te geven door de advocaat van de eiseressen, te weten op www.boek9.nl, www.ie-forum.nl of www.rechtspraak.nl:

"Geachte klant,

Wij hebben u onlangs toetsenborden uit de Phoenix-serie aangeboden. Op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag delen wij u mede dat diverse modellen van de Phoenix-serie uit ons assortiment zijn gehaald omdat deze modellen inbreuk maken op de modelrechten van de RAPOO Blade-serie, welke rechten eigendom zijn van Shenzhen Rapoo Technology Co. Ltd. U kunt de uitspraak hier lezen.

Directie"

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 Co. 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 Shenzen een dwangsom te betalen van € 5.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, dan wel, naar keuze van Rapoo Shenzen, € 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;

5.11. veroordeelt Gembird Europe in de kosten van dit geding, tot zover aan de zijde van Rapoo Shenzen begroot op € 5.782,87, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.12. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

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

5.14. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.15. heft het op 8 juli 2013 gelegde conservatoir beslag tot afgifte en de gerechtelijke bewaring op;

5.16. gebiedt Rapoo de beslagen en in bewaring gegeven goederen onmiddellijk vrij te geven voor retourzending naar het douanedept van Gembird op kosten van Rapoo;

5.17. veroordeelt Rapoo in de kosten van dit geding, tot zover aan de zijde van Gembird begroot op € 1.949,75, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis;

5.18. verklaart dit vonnis in de procedure in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2013 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.



Op heden uitgegeven voor grosse aan:
Mr. Th. V. Adam - Van Straaten & mr. L. G. Beuling
voornoemd, door mij, griffier van de
rechtbank Den Haag, 30 juli 2013