

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/440061 / KG ZA 13-338

Vonnis in kort geding van 7 mei 2013

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BLUE GENTIAN, LLC,
gevestigd te Jupiter, Florida (Verenigde Staten van Amerika),
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
E. MISHAN & SONS, INC., handelende onder de naam **EMSON**,
gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY TEleshopping B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseressen,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRÉBOL B.V. handelende onder de naam **TEL SELL**,
gevestigd te Almere,
gedaagde,
advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Blue Gentian c.s. (eiseressen gezamenlijk), Blue Gentian, Emson, Tommy Teleshopping en Tel Sell genoemd worden.

1. De procedure

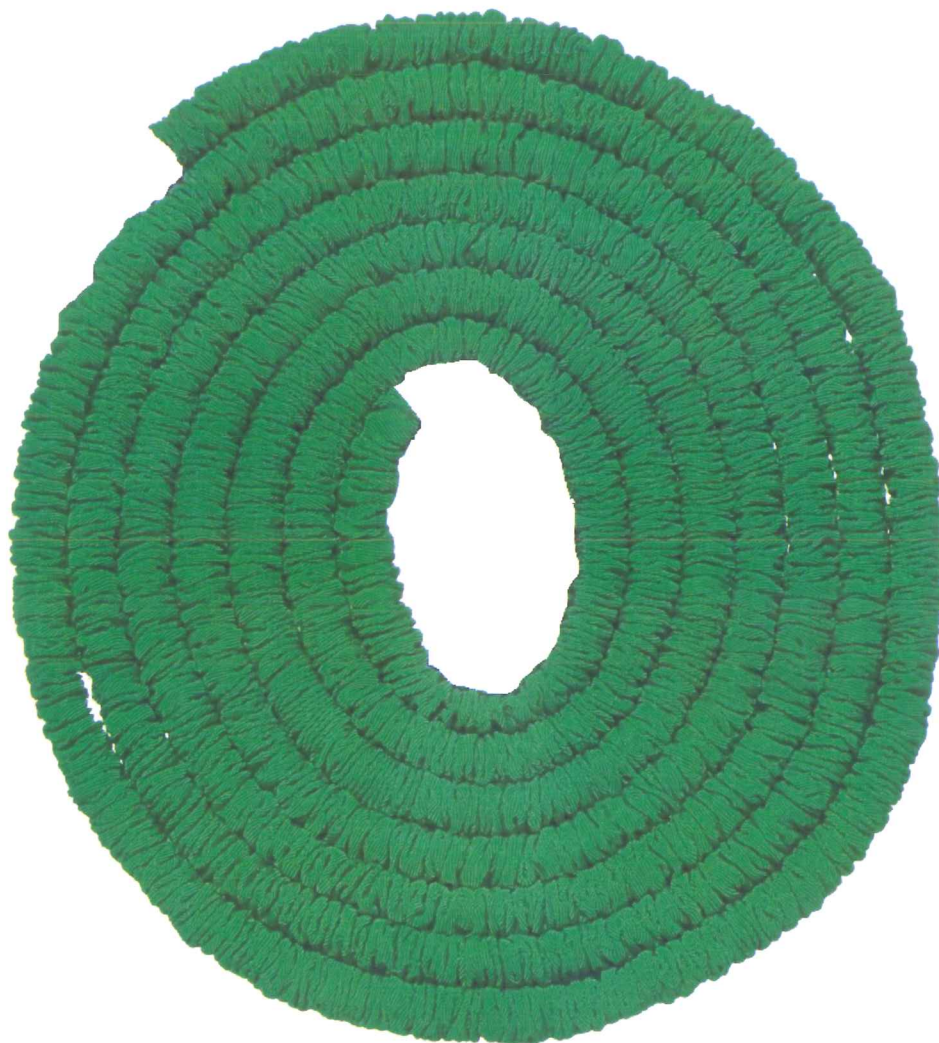
- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 5 april 2013;
 - de producties 1 tot en met 23 van Blue Gentian c.s.;
 - de bij fax van 22 april 2013 door Blue Gentian c.s. toegezonden specificatie van de proceskosten en het uitgebrachte herstelexploot;
 - de producties 1 tot en met 5 van Tel Sell;
 - de bij fax van 22 april 2013 door Tel Sell toegezonden specificatie van de proceskosten;
 - de mondelinge behandeling op 23 april 2013 en de ter zitting door partijen overgelegde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Blue Gentian houdt zich bezig met ontwikkeling van huis- en tuinartikelen. Emson, Tommy Teleshopping en Tel Sell zijn aanbieders van consumentenproducten op thuiswinkel-televisiekanalen.

2.2. Blue Gentian is houdster van (onder meer) onderstaand op 2 augustus 2012 onder nummer 002083048-0010 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'slangen' (verder: het model).



2.3. Emson en Tommy Teleshopping brengen dergelijke geplooideslangen op de markt onder de naam *Xhose*.

2.4. De slangen bestaan uit een elastische binnenmantel en een geplooidebuitenmantel. Door de druk van het water zet de binnenmantel in de lengterichting uit (waardoor de lengte

van de slang dus toeneemt). De niet elastische buitenmantel verhindert dat de diameter van de binnenmantel eveneens toeneemt.

2.5. Tel Sell verkoopt onder meer op haar website www.tellsell.com eveneens een uitzettende tuinslang onder de naam *Flex-Able Hose* zoals hieronder afbeeld. Dit product wordt aangeboden in Nederland en België.



3. Het geschil

3.1. Blue Gentian c.s. stelt dat Tel Sell met de verhandeling van de Flex-Able Hose inbreuk maakt op het modelrecht omdat sprake is van dezelfde algemene indruk. Blue Gentian c.s. beroept zich bovendien op slaafse nabootsing van haar product.

3.2. Blue Gentian c.s. heeft bij dagvaarding gevorderd, zakelijk weergegeven:

- i) een verbod op inbreuk op het modelrecht;
- ii) een verbod op slaafse nabootsing, welk verbod zou dienen te gelden voor Nederland;
- iii) afgifte van inbreukmakende slangen ter vernietiging;
- iv) opgave van informatie over de voorraad, aan- en verkoopprijzen, behaalde winst, professionele afnemers, leveringen en reclame met betrekking tot de verhandelde inbreukmakende slangen;
- v) een recall van inbreukmakende slangen;
- vi) een rectificatie op de website van Tel Sell;
- vii) dit alles op straffe van een dwangsom;
- viii) met bepaling van een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv¹ op zes maanden en
- ix) veroordeling van Tel Sell in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.3. Ter zitting heeft Blue Gentian c.s. de vorderingen gewijzigd aldus dat het verbod onder i) zou moeten gelden voor de gehele Europese Unie en het verbod onder ii) voor Nederland. Het verzet van Tel Sell tegen deze eiswijziging is ter zitting afgewezen omdat Tel Sell in staat moet worden geacht ter zitting op de gewijzigde eis te reageren.

3.4. Het thans relevante verweer van Tel Sell laat zich als volgt samenvatten.

3.4.1. Tel Sell doet een beroep op de techniekexceptie. Om het in de lengterichting uitzetten van de binnenmantel mogelijk te maken, moet de buitenmantel, wanneer geen waterdruk aanwezig is, langer zijn dan de binnenmantel. Hierdoor ontstaat het geplooid effect. Dat effect wordt dus uitsluitend door de technische functie bepaald. Het modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald.

3.4.2. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het model moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper. De mate van vrijheid wordt ondermeer beperkt door technische eisen. De ontwerper had in dit geval geen, althans zeer beperkte vrijheid. Daarbinnen is afgeweken van het model. De ontwerper heeft namelijk gekozen voor een permanente scherpe vouw in de lengterichting van de buitenmantel. Hierdoor ontstaat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk.

3.4.3. De Flex-Able Hose is slechts voor een beperkte periode (11 maart 2013 – 6 april 2013) op de website aangeboden. Er zijn bestellingen geweest maar er zijn nog geen slangen geleverd. Er is geen voorraad.

3.4.4. De gevorderde rectificatie is disproportioneel.

3.4.5. Voor de vorderingen van Emson en Tommy Teleshopping ontbreekt iedere wettelijke basis.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.4.6. De door Blue Gentian c.s. gevorderde proceskosten zijn te hoog.

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

4. De beoordeling

4.1. Deze rechtbank is op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 1 GModVo² en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd kennis te nemen van het bodemgeschied. Daarmee bestaat tevens bevoegdheid voorlopige maatregelen te gelasten als door Blue Gentian c.s. gevorderd en met werking in alle lidstaten (artikel 90 lid 3 GModVo).

4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde verboden volgt uit de gestelde aanhoudende inbreuk op het modelrecht van Blue Gentian c.q. het gestelde aanhoudende onrechtmatige handelen jegens Blue Gentian c.s.

4.3. De geldigheid van het model is niet bestreden, zodat daarvan alleen al daarom is uit te gaan.

4.4. Tussen partijen is evenmin in geschil dat de plooien in de buitenmantel van de slang de technische functie hebben het uitzetten van de slang mogelijk te maken. Voor zover Blue Gentian c.s. heeft willen stellen dat de ontwerper van de Flex-Able Hose voor een technisch alternatief had kunnen kiezen, wordt die stelling vooralsnog niet relevant geacht. Het bestaan van technische alternatieven doet er niet aan af dat het modelrecht niet geldt voor kenmerken van een voortbrengsel met een uitsluitend technische functie (vergelijk voor het merkenrecht onder meer HvJEU 14 september 2010 (Lego/ BHIM), IEPT 20100914, onder 53 e.v.). Het kenmerk dat de slang een geplooid buitenkant heeft, dient op die grond buiten beschouwing te blijven bij vergelijking van de Flex-Able Hose met het model.

4.5. Blue Gentian c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat het model niet uitsluitend wordt bepaald door technische eisen. In dit verband heeft Blue Gentian c.s. onder meer genoemd de grof geweven katoentextuur van de buitenmantel en de groene kleur.

4.6. Tel Sell bestrijdt niet dat naast de groene kleur ook de textuur uit de inschrijving van het model is af te leiden. Bij nauwkeurige bestudering van het model is deze inderdaad waarneembaar. Tel Sell voert ook niet aan dat de textuur eveneens een technische functie heeft. Beide kenmerken dienen daarom bij beoordeling van de overstemming tussen de Flex-Able Hose en het model in aanmerking te worden genomen. Tel Sell heeft ter zitting betoogd dat het Blue Gentian c.s. niet zou vrijstaan een kleur te monopoliseren, maar – wat er verder van die niet gemotiveerde stelling zij – van monopolisering van een kleur is geen sprake omdat Blue Gentian c.s. zich op grond van het modelrecht niet kan verzetten tegen het gebruik van de kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen en uiteraard uitsluitend indien ook overigens door de gesteld inbreukmakende slang geen andere algemene indruk wordt gewekt dan door het model.

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

4.7. De Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken, zij het dat de gebruikte kleur groen mogelijk iets afwijkt van het model. Juist gezien de inderdaad beperkte vrijheid bij het ontwerp van een slang van het onderhavige type en uitgaande van de geldigheid van het model en dus het eigen karakter van het model, moet voorshands worden geoordeeld dat de Flex-Able Hose door aanwezigheid van deze kenmerken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het model. De door Tel Sell gestelde - weinig opvallende - vouw in de buitenmantel is onvoldoende om tot een andere algemene indruk te leiden.

4.8. Nu inbreuk op het model vooralsnog moet worden aangenomen, is het onder i) gevorderde toewijsbaar in de vorm als hierna vermeld. Het verbod kan, zoals gevorderd, worden toegewezen voor de gehele Europese Unie ook al moet vooralsnog worden aangenomen dat de inbreuk zich beperkt tot Nederland en België.³ Bij het onder ii) gevorderde verbod bestaat daarnaast geen belang. Het verbod onder i) kan worden toegewezen ook aan Emson en Tommy Teleshopping nu door deze partijen onweersproken is gesteld dat de eisende partijen elkaar over en weer een procesvolmacht hebben verstrekt.

4.9. De gevorderde opgave van professionele afnemers zal worden toegewezen. Indien juist is, zoals Tel Sell stelt, dat er nog geen leveringen hebben plaatsgevonden, kan zij volstaan met die opgave, voorzien van een verklaring van een registeraccountant als hieronder vermeld. Blue Gentian c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde onder iii) en het onder iv) overigens gevorderde. Deze vorderingen worden in zoverre afgewezen.

4.10. Voorts is voldoende aannemelijk dat Blue Gentian c.s. een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde onder v) en vi). De gevorderde rectificatie is niet disproportioneel te achten. Ook deze vorderingen worden toegewezen.

4.11. Tel Sell dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de redelijkheid van de hoogte van de door Blue Gentian c.s. opgegeven proceskosten door Tel Sell is bestreden en bijzondere motivering daarvoor ontbreekt, worden de proceskosten begroot aan de hand van de indicietarieven in ie-zaken. Gelet ook op de door Tel Sell zelf opgegeven proceskosten, circa € 12.000, is de procedure kennelijk niet aan te merken als een eenvoudig kort geding. De proceskosten zullen daarom worden vastgesteld op € 15.000 te vermeerderen met € 589 aan griffierecht en € 159,30 aan exploitkosten.

4.12. Aan de gevorderde dwangsom wordt een maximum verbonden. De termijn voor het doen van de gevorderde opgave wordt ter vermijding van onnodige executiegeschillen verruimd. Aan het toe te wijzen verbod wordt eveneens een termijn verbonden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

³ Vergelijk voor het merkenrecht HvJEU 12 april 2011 (Chronopost) overweging 44 e.v.

-
- 5.1. gebiedt Tel Sell binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het model van Blue Gentian, waaronder begrepen het vervaardigen, het aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren en/of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden van de Flex-Able Hose;
- 5.2. gebiedt Tel Sell binnen één maand na betekening van dit vonnis een rapport te doen toekomen aan de raadsman van Blue Gentian c.s., gecertificeerd door een onafhankelijke registeraccountant, van de namen van alle professionele afnemers, te weten van afnemers aan wie meer dan vijf inbreukmakende tuinslangen zijn geleverd, met een lijst van hun adressen, telefoon- en faxnummers;
- 5.3. gebiedt Tel Sell binnen drie dagen na betekening van dit vonnis alle professionele afnemers zoals bedoeld onder 5.2 per brief te verzoeken de tuinslangen die aan die afnemers zijn geleverd terug te sturen aan Tel Sell, met creditering van de aankoopprijs en de transportkosten, en op dezelfde dag een kopie van die brieven te doen toekomen aan de raadsman van Blue Gentian c.s.;
- 5.4. gebiedt Tel Sell binnen drie dagen na betekening van dit vonnis gedurende dertig dagen een mededeling op de homepage van www.tellsell.com te plaatsen, op de Nederlandse versie en op de Belgische versie, aan de rechterkant direct onder de tabs en de bovenbalk in lettertype Times New Roman lettergrootte 12, met de volgende tekst en zonder toevoeging:

MEDEDELING

Via deze webshop hebben wij enkele weken de Flex-Able Hose verkocht. Op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag delen wij u mede dat dit product uit ons assortiment is gehaald omdat het product inbreuk maakt op de modelrechten op de XHose, welke rechten eigendom zijn van Blue Gentian LLC. U kunt de uitspraak [hier](#) lezen.

Directie Tel Sell

waarbij het woord '[hier](#)' een hyperlink zal bevatten naar een online publicatie van het vonnis, aan te geven door de raadsman van de eiseressen, te weten op www.boek9.nl, www.ie-forum.nl of www.rechtspraak.nl;

- 5.5. bepaalt dat Tel Sell een dwangsom verbeurt van € 10.000 voor iedere dag (daaronder begrepen een deel van een dag) dat Tel Sell in strijd handelt met een van de bevelen vermeld onder 5.1 tot en met 5.4 met een maximum van € 1.000.000;
- 5.6. veroordeelt Tel Sell in de proceskosten, aan de zijde van Blue Gentian c.s. tot heden begroot op € 15.000 aan salaris van de advocaat en € 748,30 aan verschotten
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.9. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op
7 mei 2013.

Mulleijendekker-Snoek



Op heden uitgegeven voor grosse aan:
Mr. D.E. Stols
voornoemd, door mij, griffier van de
rechtbank Den Haag

7 mei 2013

Mulleijendekker-Snoek