

- lees -

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/578982 / KG ZA 19-813

Vonnis in kort geding van 30 oktober 2019

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
WAHL CLIPPER CORPORATION,
te Sterling, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar vreemd recht
WAHL GmbH,
te Unterkirmach, Duitsland,
eiseressen,
advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam,

tegen

KAPPERSHANDEL B.V.,
te Almere,
gedaagde,
advocaat mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel.

Eiseressen zullen afzonderlijk Wahl USA en Wahl Duitsland worden genoemd en gezamenlijk (in enkelvoud) worden aangeduid met Wahl c.s.. Zij werd ter zitting vertegenwoordigd door haar advocaat voornoemd alsmede kantoorgenoot mr. N. Blom. Gedaagde zal Kappershandel worden genoemd. Zij werd ter zitting vertegenwoordigd door haar advocaat voornoemd alsmede kantoorgenoot mr. C.S. Mastenbroek.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 augustus 2019 met producties EP1 t/m EP19;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties tevens overlegging geactualiseerd proceskostenoverzicht van Wahl c.s., met producties EP20 t/m EP 23;
- de akte houdende overlegging producties van Kappershandel, met producties GP1 t/m GP13;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Kappershandel, met producties GP14 en GP15;
- het emailbericht van 4 oktober 2019 van Kappershandel, met de akte houdende overlegging producties, met productie GP16;

- het emailbericht van 7 oktober 2019 van Wahl c.s., met de akte houdende overlegging aanvullende producties tevens overlegging volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, met producties EP24 en EP25 en kostenopgave;
- de mondelinge behandeling van 8 oktober 2019, waarbij beide partijen hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen;
- het emailbericht van 15 oktober 2019 van Wahl c.s. waarin namens beide partijen wordt verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

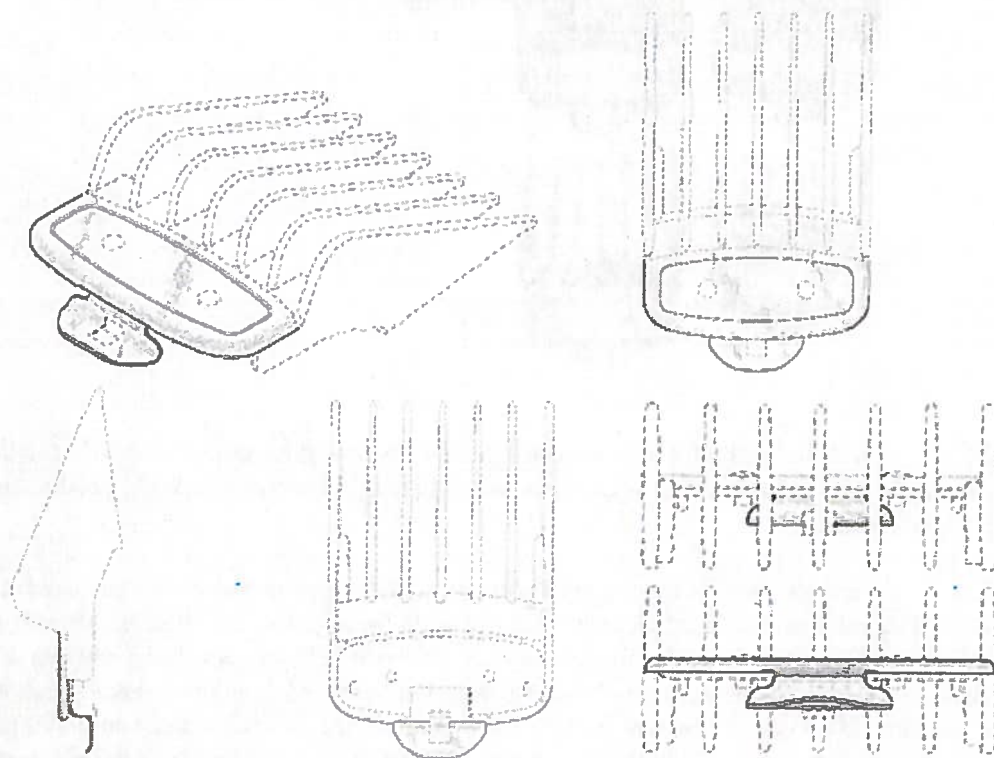
2.1. Wahl c.s. is in 1919 opgericht en produceert onder meer producten voor de professionele schoonheids- en kappersbranche, waaronder professionele tondeuses. Wahl c.s. levert haar producten in Nederland via diverse distributeurs en via haar website en sociale media.

2.2. Onder de door Wahl c.s. aangeboden producten bevinden zich de *Premium attachment combs for electric hair clippers* (de Premium Attachment Combs). De Premium Attachment Combs kunnen aan diverse elektronische tondeusemodellen van Wahl c.s. worden bevestigd en zijn verkrijgbaar in verschillende maten. De Premium Attachment Combs zijn gemaakt van metaal en mineraalvezel-versterkt polyamidekunststof.



2.3. Wahl USA is houdster van het Gemeenschapsmodel ten aanzien van de Premium Attachment Combs, ingeschreven op 27 augustus 2014 onder registratienummer

002526160-0001 voor "Haartondeuses (deel van -)" (hierna: het PAC Model). Bij deze modelregistratie behoren de volgende afbeeldingen:



2.4. Bij de inschrijving van het PAC Model is de prioriteit ingeroepen van het op 13 maart 2014 gedeponeerde United States Design Patent met nummer US D748862, genaamd 'hair clipper attachment comb with clip', waarbij dezelfde afbeeldingen zijn gedeponeerd als bij het PAC Model. Bij de beschrijving van het US Design Patent is het volgende opgemerkt:

"The equal length broken lines illustrate portions of the hair attachment comb with clip. The dash-dot-dash broken lines illustrate the boundary between claimed and unclaimed subject matter. None of the broken lines forms part of the claimed design."

2.5. Kappershandel verkoopt via haar webshop www.kappershandel.nl professionele kappers- en schoonheidsproducten van diverse merken in Nederland en België, waaronder onderstaande opzetkammen onder de aanduiding 'StyleME' (hierna: de StyleME-opzetkammen).



2.6. Partijen hebben tot het voorjaar van 2018 een langdurige commerciële relatie gehad. Deze is geëindigd vanwege onrechtmatige parallelimport van Wahl-producten door Kappershandel.

2.7. Wahl c.s. heeft Kappershandel op 5 juli 2019 een sommatiebrief gestuurd en Kappershandel gesommeerd om het inbreukmakende handelen te staken en gestaakt te houden, alsmede gesommeerd opgave te doen. Partijen hebben vervolgens over en weer gecommuniceerd over een minnelijke regeling. Dit heeft er toe geleid dat Kappershandel op 8 augustus 2019 een 'Statement of Non-Infringement' met boetebeding (van € 500 per dag met een maximum van € 7.500) en compensatie van advocaatkosten (van € 750) heeft ondertekend. Wahl c.s. is niet akkoord gegaan met deze verklaring. Desalniettemin heeft Kappershandel op 21 augustus 2019 informatie verstrekt. Daarbij heeft Kappershandel onder meer een pro forma factuur van 14 juni 2018 overgelegd, waaruit het aantal wereldwijd ingekochte StyleME-opzetkammen en de leverancier daarvan moet blijken en tevens diverse kopiefacturen van de afnemers.

2.8. Kappershandel heeft op 23 september 2019 een nietigheidsactie ingesteld bij het EUIPO¹ ten aanzien van het PAC Model.

3. Het geschil

3.1. Wahl c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

Primair:

- 1) Kappershandel beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het PAC Model van Wahl c.s. in de EU te staken en gestaakt te houden;
- 2) Kappershandel veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke en gedetailleerde opgave te verstrekken, vergezeld van duidelijk leesbare kopieën van alle relevante bescheiden ter staving van de verklaring,

¹ European Union Intellectual Property Office

betreffende a) de NAW-gegevens inclusief telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) van de producenten en/of leveranciers van de StyleME-opzetkammen; b) het aantal StyleME-opzetkammen, per artikel, welke door Kappershandel zijn ingekocht en verkocht, geleverd of anderszins verhandeld;

- 3) Kappershandel veroordeelt om aan Wahl c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- per dag of, ter keuze van Wahl c.s., voor iedere keer dat Kappershandel in strijd handelt of laat handelen met het onder 1) en 2) gevorderde;
- 4) Kappershandel veroordeelt in de kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv²;

Subsidiair:

- 5) Kappershandel veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere ongeoorloofde nabootsing van de vormgeving van het PAC Model te staken;
- 6) Kappershandel veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een schriftelijke en gedetailleerde opgave te verstrekken zoals hiervoor vermeld onder 2);
- 7) Kappershandel veroordeelt om aan Wahl c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- per dag of, ter keuze van Wahl c.s., voor iedere keer dat Kappershandel in strijd handelt of laat handelen met het onder 5) en 6) gevorderde;
- 8) Kappershandel veroordeelt in de kosten van dit geding.

3.2. Wahl c.s. legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.

3.2.1. Het PAC Model is nieuw en heeft een eigen karakter. Het model heeft bovendien esthetische waarde (zie r.o. 26 HvJ 8 maart 2018, C-395/16 (Doceram), ECLI:EU:2018:172). De metalen plaat heeft een vintage uiterlijk en is zowel wat vormgeving als wat positionering betreft niet technisch bepaald. In de metalen plaat staat het merk WAHL gegraveerd. De twee kleine schroeven op de metalen plaat zorgen ervoor dat deze de vintage *look and feel* van een kleine metalen badge heeft. Ook bij het kleine haakje met hendel aan de onderkant van het PAC Model is voor een vintage design met metaal gekozen. Het PAC Model onderscheidt zich bovendien van het *Umfeld* gelet op de verscheidenheid aan opzetkammen op de markt. Kappershandel verhandelt onder de aanduiding 'StyleME' opzetkammen die nagenoeg een exacte kopie zijn van de Premium Attachment Combs van Wahl c.s.. Bij een vergelijking tussen het PAC Model en de StyleME-opzetkammen ontstaat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk. De StyleME-opzetkammen zijn (nagenoeg) identiek aan het PAC Model. De (verhandeling van de) StyleME-opzetkammen maakt/maken daarmee inbreuk op het PAC Model van Wahl c.s..

3.2.2. Kappershandel handelt voorts onrechtmatig door een exacte kopie van de Premium Attachment Combs te verhandelen. Kappershandel heeft niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de opzetkammen, te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Er is dan ook sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2.3. Door het inbreukmakende en onrechtmatige handelen van Kappershandel lijdt Wahl c.s. schade, die onder meer bestaat uit winstderving en aantasting van de exclusiviteit van (het ontwerp van) de Premium Attachment Combs.

3.3. Kappershandel voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op inbreuk op een Gemeenschapsmodelrecht, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaats van Kappershandel in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Wahl c.s. op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo³, in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie.

4.2. Ten aanzien van de vorderingen die zijn gegrond op onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter bevoegd alleen al omdat Kappershandel in de procedure is verschenen en deze bevoegdheid niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

4.3. Kappershandel heeft gemotiveerd betwist dat Wahl c.s. spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, gelet op de reeds op 8 augustus 2019 door Kappershandel ondertekende 'Statement of Non-Infringement' en de nadien door Kappershandel verstrekte gegevens zoals vermeld onder 2.7. De voorzieningenrechter zal de vraag of Kappershandel daarmee voldoende heeft gedaan om het spoedeisende karakter aan de vorderingen van Wahl c.s. te ontzeggen, in het midden laten, gelet op wat hieronder zal worden overwogen.

Primaire vordering: inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht?

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat op grond van artikel 4 lid 1 GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt gelet op artikel 5 lid 1 aanhef en onder b GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Ingevolge artikel 6 GModVo 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 vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed).

4.5. Kappershandel heeft de nietigheid van het PAC Model opgeworpen en daartoe gesteld dat het PAC Model niet nieuw is, geen eigen karakter heeft en technisch bepaald is.

³ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

Anders dan Wahl c.s. tijdens de mondelinge behandeling heeft gesteld, hoeft de voorzieningenrechter niet van de geldigheid van het ingeroepen modelrecht uit te gaan, indien de gedaagde, in dit geval Kappershandel, in een procedure inzake voorlopige en beschermende maatregelen de nietigheid van het Gemeenschapsmodel opwerpt (artikel 90 lid 2 GModVo). Hierbij komt dat Kappershandel haar verweer kracht heeft bijgezet door het instellen van een nietigheidsprocedure bij het EUIPO. De door Kappershandel opgeworpen nietigheidsargumenten dienen in deze procedure dan ook te worden betrokken bij de beoordeling van de gevorderde voorlopige voorzieningen.

4.6. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans is dat het PAC Model de door Kappershandel ingestelde nietigheidsactie niet zal overleven wegens het ontbreken van het vereiste eigen karakter. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.7. Vooropgesteld wordt dat de geldigheid van het PAC Model slechts dient te worden beoordeeld voor zover daarvoor in de registratie van het model bescherming wordt gevraagd. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat voor de onderdelen die met onderbroken lijnen zijn getekend, geen bescherming wordt geclaimd. De voorzieningenrechter verwijst daarbij naar de toelichting op het US Design Patent zoals opgenomen onder 2.4, waarvan prioriteit is ingeroepen bij de registratie van het PAC Model, en de op de website van het EUIPO vermelde 'Identificatoren' zoals hieronder weergegeven⁴.

Identificatoren

Als u bepaalde delen van het model wilt benadrukken om aan te geven dat u alleen op dat bepaalde deel aanspraak maakt of dat u op een bepaald deel van het model uitdrukkelijk geen aanspraak maakt, kunt u een van de volgende identificatiemethodes gebruiken:

- **Streepjeslijnen** om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming gevraagd wordt
- **Grenzen** om kenmerken van het model aan te geven waarvoor u wel bescherming aanvraagt
- **Arcering en vervaging** om bepaalde kenmerken uit te sluiten van bescherming
- **Afscheidingen** om aan te geven dat geen aanspraak wordt gemaakt op de precieze lengte van het model

In de aanzichten van het model mogen geen tekst, woorden of symbolen worden gebruikt.

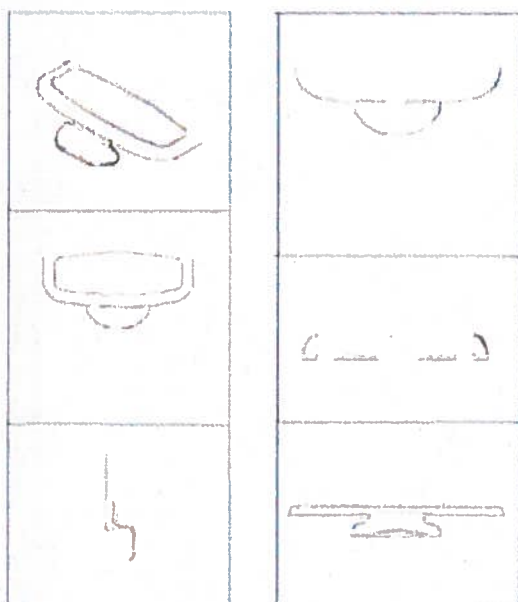
Wahl c.s. heeft dit met zoveel woorden in de dagvaarding ook erkend waar zij stelt dat voor de technische elementen van het PAC Model die op de tekeningen voorzien zijn van een onderbroken lijn geen gemeenschapsmodelbescherming wordt ingeroepen.⁵ Het zou in strijd komen met de rechtszekerheid voor derden indien thans toch elementen die met een onderbroken lijn zijn getekend bij de beoordeling van het eigen karakter van het model zouden kunnen worden betrokken, anders dan waarvoor deze zijn bedoeld: ter uitleg van hoe het model in samenhang met de kam waarop het model wordt aangebracht moet worden gezien. De voorzieningenrechter stelt vast dat in de registratie van het PAC Model niet alleen de tanden van de kam, maar ook de ronde klinknagelhoofdjes en het gat in de lip met een stippellijn zijn weergegeven. Ten aanzien van met name de klinknagelhoofdjes betoogt Wahl c.s. dat dit element niettemin een beschermd onderdeel is van het model. De voorzieningenrechter overweegt dat als Wahl c.s. dat element daadwerkelijk had willen beschermen, zij dat niet met een onderbroken lijn in (alle weergaves van) het model had

⁴ <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/nl/what-can-be-a-registered-community-design>

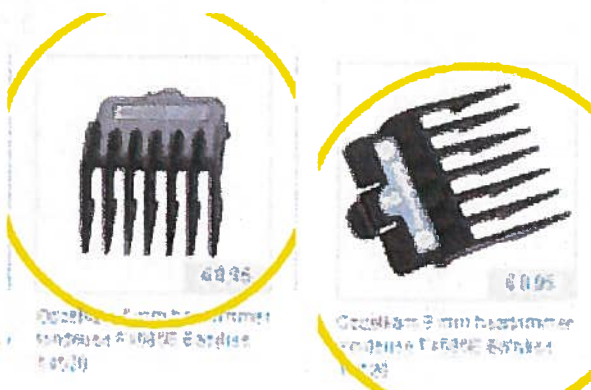
⁵ Zie paragraaf 4.2. van de dagvaarding

moeten opnemen. De klinknagelhoofdjes zijn daarmee in wezen optioneel geworden. Ze kunnen daar zichtbaar zijn, of heel anders gevormd zijn, of zelfs helemaal niet zichtbaar zijn. Bovendien zou een ander oordeel mee brengen dat onzeker zou worden wat de bescherming wordt omdat ook daar voor de algemene indruk van het model de aan- of afwezigheid dan wel de vorm van de klinknagelhoofdjes van belang kan zijn. De door Wahl c.s. geclaimde toepassing van mineraalvezel-versterkt polyamidekunststof in combinatie met metaal kan in dit kader evenmin worden beschermd, nu in de registratie niets over dit materiaalgebruik is opgenomen.

4.8. Indien de geregistreerde afbeeldingen worden ontdaan van de niet geclaimde (met onderbroken lijnen getekende) onderdelen van het PAC Model, resteren de volgende illustraties als geclaimd model⁶:



Kappershandel heeft als GP14.f vormgevingserfgoed overgelegd, waaronder de reeds (onbetwist) op 13 maart 2012 aangeboden opzetkammen van het merk Babyliss:



⁶ Ontleend aan GP14.b, pagina 2 en 3

4.9. Uitgaande van dit vormgevingserfgoed is voorshands onvoldoende zeker dat de bodemrechter of het EUIPO in hetgeen overblijft een model met voldoende eigen karakter zal herkennen. Hierbij is van belang (zoals reeds in 4.7 is overwogen) dat het door Wahl c.s. gestelde materiaalgebruik in de modelregistratie niet geclaimd is, zodat overwegingen dienaangaande geen rol kunnen spelen. Weliswaar is denkbaar dat de clip, met behoud van de technische functie van de must-fit op de Wahl-tondeuse gekoppeld aan de ronde vorm voor veilig gebruik, in enkele verschillende vormen uitvoerbaar is, maar dat brengt niet met zich dat de keuze voor deze clip een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt. Hetzelfde geldt voor de vorm van het op de kam aangebrachte plaatje. Deze is voorshands te banaal om een andere algemene indruk te wekken dan het vormgevingserfgoed.

4.10. Dit voorlopige oordeel wordt niet anders indien het daadwerkelijke gebruik van het model zou worden meegewogen⁷. Dat kan er immers niet toe leiden dat onderdelen van het model die door gebruikmaking van stippellijnen nadrukkelijk buiten de bescherming zijn geplaatst via de achterdeur toch weer tot de bescherming zouden kunnen worden gerekend. De rechtszekerheid van derden zou daarmee te zeer in het gedrang komen. Het feitelijk gebruik van het model kan dienen ter verduidelijking daarvan maar niet ter uitbreiding van de bescherming.

4.11. Het voorgaande brengt mee dat de primaire vorderingen zullen worden afgewezen.

Subsidiaire vordering: slaafse nabootsing?

4.12. Van slaafse nabootsing is sprake indien door nabootsing van een stoffelijk product verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel het 'Umfeld' genoemd).

4.13. Wahl c.s. stelt dat haar Premium Attachment Combs een eigen gezicht op de markt hebben, omdat het de enige opzetkam in de markt is met een vintage uiterlijk, voorzien van een metalen plaat met twee metalen schroeven. Het feit dat op de Instagrampagina van Kappersshop Groningen de StyleME-opzetkammen worden aangeboden onder de mededeling dat het 'een prima voordelig alternatief voor de originele Wahl Premium opzetkammen' bevestigt dit eigen gezicht op de markt. Kappershandel heeft evenwel gemotiveerd betwist dat de Premium Attachment Combs een eigen gezicht in de markt hebben en stelt daartoe dat er op het moment van de gestelde inbreuk in juli 2019 vergelijkbare opzetkammen op de markt beschikbaar waren. Kappershandel heeft ter onderbouwing daarvan afbeeldingen overgelegd van opzetkammen die medio 2019 verkrijgbaar waren en grote gelijkenis vertonen met de Premium Attachment Combs. Het enkele feit dat de StyleME-opzetkammen door een derde worden aangeprezen als 'voordelig

⁷ HvJEU 20 oktober 2011 (PepsiCo / Grupo Promer), ECLI:EU:C:2011:679 en Hof Den Haag 13 augustus 2013 (Bang en Olufsen/Löwe), ECLI:NL:GHDHA:2013:3356

alternatief voor de Wahl Premium opzetkammen' zegt ook niets over het eigen gezicht van de Premium Attachment Combs van Wahl c.s. op de markt, aldus nog altijd Kappershandel.

4.14. Gelet op de gemotiveerde betwisting van Kappershandel ten aanzien van het eigen gezicht op de markt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Wahl c.s. haar stelling ter zake onvoldoende heeft onderbouwd of aannemelijk heeft gemaakt. Zij heeft van het gestelde eigen gezicht op de markt geen enkel bewijs overgelegd, zo ook niet van haar kale stelling dat iedereen de Premium Attachment Combs in de markt zou herkennen als afkomstig van Wahl c.s.. Dat is ook in het kader van een kort geding onvoldoende.

4.15. Hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de slaafse nabootsing leidt er reeds toe dat ook de vorderingen op deze subsidiaire grondslag worden afgewezen.

Slotsom en proceskosten

4.16. De vorderingen worden afgewezen. De overige verweren, waaronder dat de vorderingen vanwege de onthoudingsverklaring niet spoedeisend zouden zijn, kunnen onbesproken blijven. Wahl c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Kappershandel maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft deze kosten gespecificeerd tot een totaalbedrag van € 19.697,50. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt deze zaak aan als een normaal kort geding, waarvoor overeenkomstig de geldende Indicetarieven⁸ een maximumtarief geldt van € 15.000,-. Nu deze procedure (volgens beide partijen) voor 90 % ziet op handhaving van IE-rechten, zal 90 % van € 15.000,- dus € 13.500,- worden toegewezen. Voor de niet IE-rechtelijke grondslag wordt 10 % van het geldende liquidatietarief van € 980,- toegewezen, te weten € 98,-. Het totaalbedrag aan salaris advocaat van € 13.598,- wordt verhoogd met € 639,- ter zake het griffierecht. De totale proceskosten tot op heden worden dan ook begroot op € 14.237,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. veroordeelt Wahl c.s. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Kappershandel begroot op € 14.237,-;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2019.



⁸ Indicetarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017