

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/580188 / KG ZA 19-887

### Vonnis in kort geding van 15 november 2019

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**ROTOLIGHT LTD.,**

te Londen, Verenigd Koninkrijk,

eiseres,

advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. **VIBESTA B.V.,**

te Helmond,

2. **F&V PHOTOGRAPHIC INDUSTRY B.V.,**

te Helmond,

3. **F&V EUROPE BV,**

te Helmond,

gedaagden,

advocaat: mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Rotolight worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk 'Vibesta', 'F&V Photographic Industry' en 'F&V Europe' worden genoemd en gezamenlijk worden aangeduid als Vibesta c.s.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 september 2019;
- de akte houdende overlegging producties van Rotolight, met producties EP1 t/m EP12;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties, tevens houdende wijziging van eis van Rotolight, met producties EP13 t/m EP27;
- de akte houdende overlegging van producties, tevens houdende eis in reconventie van Vibesta c.s., met producties GP1 t/m GP21;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Vibesta c.s., met producties GP22 t/m GP32;
- het emailbericht van Rotolight van 16 oktober 2019 met het definitieve proceskostenoverzicht;
- het emailbericht van Vibesta c.s. van 17 oktober 2019 met de aanvullende kostenspecificatie;

---

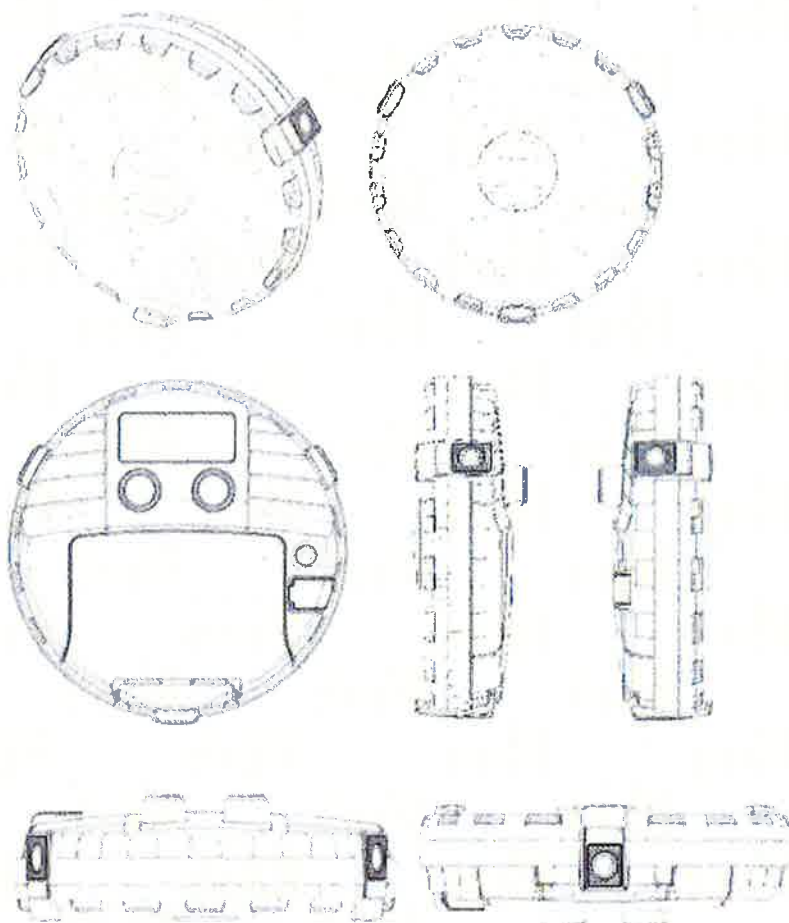
- de mondelinge behandeling van 18 oktober 2019, waar partijen hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Rotolight is een in 2008 opgerichte onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van diverse soorten LED-lampen, waaronder cameralampen en accessoires. Cameralampen worden gebruikt in de fotografie voor het verkrijgen van de gewenste belichting/lichteffecten.

2.2. Rotolight is houdster van het Gemeenschapsmodel met registratienummer 002770321-0001, gedeponeerd op 10 september 2015 in de Locarno klasse 26.05 voor foto- of filmlampen (met uitzondering van flitslampen). Dit model zal hierna worden aangeduid als het NEO-Model. Bij deze modelregistratie behoren de volgende afbeeldingen:



2.3. Rotolight Group Ltd. heeft in 2015 onder de merknaam NEO een cameralamp op de markt gebracht. In 2017 heeft Rotolight Group Ltd. de opvolger geïntroduceerd, de NEO-2. De NEO en de NEO-2 (hierna samen aangeduid als de NEO-lampen) worden wereldwijd verkocht door winkels en winkelketens gespecialiseerd in fotografieapparatuur. Bij de NEO-2 worden zogenaamde *add-on* filters geleverd die de kleur van het licht beïnvloeden. De NEO-2 ziet er als volgt uit, waarbij op de foto geheel rechts de NEO-2 is voorzien van een wit *add-on* filter.



2.4. Vibesta, F&V Photographic Industry en F&V Europe drijven alle drie een groothandel in fotografische artikelen. De drie vennootschappen hebben dezelfde bestuurder.

2.5. In ieder geval Vibesta en F&V Europe hebben in mei 2019 onder de naam Peragos Disk drie typen cameralampen op de markt gebracht, te weten de 304B, de 304P en de 30C. De typen 304B en 304P hebben een (nagenoeg) identieke uiterlijke verschijningsvorm en zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Peragos 304 lampen. De Peragos 304 lampen zien er als volgt uit:



Het type 30C, hierna aangeduid als de 'Peragos 30C lamp' ziet er als volgt uit:



De drie typen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Peragos-lampen.

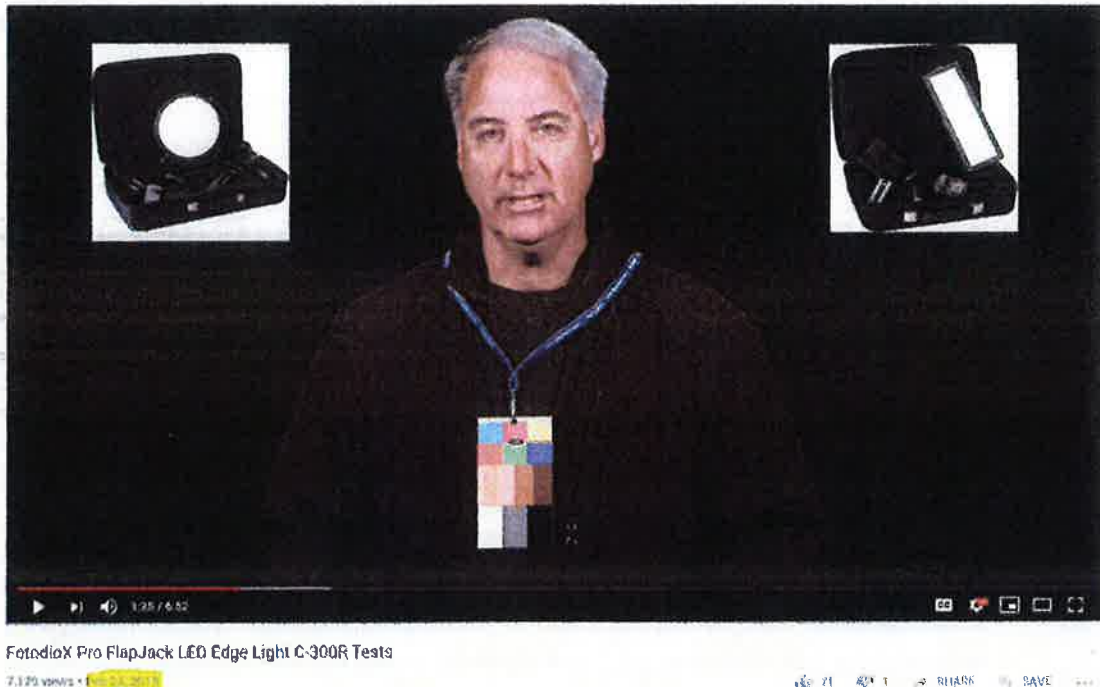
2.6. Reviewsite Newsshooter ([www.newsshooter.com](http://www.newsshooter.com)) heeft op 22 mei 2019 een recensie geplaatst over de Peragos-lampen. In deze recensie is onder meer de volgende passage opgenomen:

*"Most panel style LED lights we see are either square or rectangular in shape. There has only been a handful of companies that have made circular LED lights. There are only a handful of other companies that I can think of off the top of my head who have made circular LED lights (if you don't count ring lights), and that's Rotolight and Fotodiox."*

*The whole rationale for making a light round is to create a catchlight effect in the eye, and to give it a flattering wrapping light quality."*

2.7. De in de recensie van Newsshooter aangehaalde camerlamp van Fotodiox ziet er als volgt uit.





2.8. Rotolight heeft Vibesta en F&V Photographic Industry op 22 mei 2019 gesommeerd om (onder meer) de inbreuk die zij met de Peragos-lampen op haar intellectuele eigendomsrechten zou maken, te staken.

2.9. Op 23 mei 2019 is namens Rotolight aan diverse distributeurs van Vibesta c.s. een brief gezonden waarin wordt medegedeeld dat de Peragos-lampen van Vibesta c.s. inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Rotolight en wordt verzocht voorlopig af te zien van de verhandeling ervan. In de brief is onder meer het volgende opgenomen:

Our client's position is that the Peragos Disk infringes our client's design rights, trade marks, copyright and patents relating to its NEO product range, and has instructed us to take urgent action against Vibesta to resolve this matter, including court action if necessary. Any onward sale of this product would itself be an infringement of our client's IP. As a result, our client kindly requests that you refrain from ordering/stocking the Peragos Disk product from Vibesta while this dispute is on-going. An overview of the infringed intellectual property rights follows.

2.10. Rotolight heeft op 5 september 2019 verlof verkregen van de voorzieningenrechter tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van de Peragos 304 lampen die Vibesta c.s. onder zich heeft. Rotolight heeft deze beschikking op 9 september 2019 aan Vibesta c.s. doen betekenen. De gerechtsdeurwaarder heeft vervolgens proces-verbaal van '(vergeefs) conservatoir beslag tot afgifte' opgesteld, waarin hij het volgende heeft verklaard:

*“Vervolgens heb ik, ten laste van de besloten vennootschap Vibeste B.V., F&V Photographic Industry BV en F&V Europe B.V., allen gevestigd en kantoorhoudende te Helmond, geen cameralampen in beslag genomen omdat uit de mij getoonde voorraadadministratie is gebleken dat alleen Vibesta BV cameralampen Peragos Disk, van het type 304B en 304P op voorraad heeft, maar dat deze zich elders bevinden, (...).”*

2.11. Rotolight heeft op 24 september 2019 het volgende persbericht doen uitgaan:

**ROTOLIGHT SUES VIBESTA B.V. AND F&V PHOTOGRAPHIC INDUSTRY B.V.  
FOLLOWING SEIZURE ORDER**

**Pinewood Studios, London, 24th September 2019:** Rotolight, British LED lighting manufacturer and inventors of the acclaimed NEO™ range of LED lights, has escalated legal proceedings against Vibesta B.V., part of the F&V Group. Rotolight has now served a writ of summons and seeks an interim injunction for design infringement and slavish imitation of its product. This comes after the court granted a pre-trial seizure against Vibesta B.V. which was served by bailiffs at Vibesta's premises on September 10<sup>th</sup> prior to the IBC Show in Amsterdam.

Rotolight was initially made aware of Vibesta's 'Peragos Disk' product line in May of this year by a number of retailers who expressed concern of its similarity to Rotolight's NEO™ product range. Around the same time, industry sources such as *Newshooter* and *DIY Photography* published their observations about the visual similarities between the Peragos Disk and Rotolight's on-camera LED, NEO™. In addition to the likely infringement of designs and trademarks present in the NEO™ LEDs, Vibesta B.V. have also used digitally altered versions of Rotolight's product images in its own marketing campaign. The use of infringing imagery has since been discontinued after Rotolight's UK lawyers sent a demand letter to the company.

Rotolight CEO Rod Aaron Gammons said: *"Copying the design of our most successful product to produce a slavish imitation is unacceptable and must be stopped. We have made significant investments in research and development to deliver value for our users and so protecting our extensive portfolio of intellectual property (unless properly licensed) remains a high priority. We are confident that we will prevail in the upcoming legal proceedings. Until the judgement is rendered, we will refrain from making any further comments"*.

The District Court in The Hague, the Netherlands, will hear the case on the 18<sup>th</sup> October and, if successful, the injunction would be enforceable throughout the European Union.

### 3. Het geschil

#### In conventie

3.1. Rotolight vordert – samengevat en na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. Vibesta c.s. ieder voor zich gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in de hele Europese Unie, iedere inbreuk op het NEO-Model, daaronder mede begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, ter beschikking stellen, afbeelden in papieren en elektronische media, of anderszins gebruiken van de Peragos 304 lampen;
- II. Vibesta c.s. ieder voor zich gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland, iedere slaafse nabootsing van de NEO-lampen, waaronder begrepen de verkoop en het aanbieden ter verkoop van de Peragos-lampen, alsmede het ter beschikking stellen van die producten aan zogeheten *ambassadors* en andere derden voor promotiedoeleinden;
- III. Vibesta c.s. beveelt om uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Rotolight een schriftelijke verklaring ter beschikking te stellen, vergezeld van leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders,

- 
- verkoopfacturen, screenprints en overige documenten, waaruit de gegevens zijn op te maken zoals in de dagvaarding vermeld;
- IV. Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis een brief met de in de dagvaarding vermelde tekst te versturen aan alle professionele afnemers van de inbreukmakende respectievelijk slaafs nagebootste producten, voor zover het gaat om wederverkopers, welke brief verzonden dient te worden zowel per e-mail als per gewone post;
- V. Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis een brief met de in de dagvaarding vermelde tekst te versturen aan alle zogeheten *ambassadors*, althans alle personen en rechtspersonen aan wie gratis een Peragos lamp ter beschikking is gesteld voor promotionele doeleinden, welke brief verzonden dient te worden zowel per e-mail als per gewone post;
- VI. Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een periode van twee weken, een mededeling zoals vermeld in de dagvaarding te plaatsen op de homepage van [www.vibesta.com](http://www.vibesta.com), op de in de dagvaarding weergegeven wijze;
- VII. Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een periode van twee weken, een mededeling zoals vermeld in de dagvaarding te plaatsen op de Facebookpagina en Instagrampagina van Vibesta c.s., op een wijze zoals vermeld in de dagvaarding;
- VIII. bepaalt dat Vibesta c.s. ieder voor zich een dwangsom van € 10.000,- verbeuren voor iedere dag, daaronder begrepen een deel van een dag, dat de betreffende gedaagde in strijd handelt met één van de gerechtelijke bevelen of geboden, dan wel – ter keuze van Rotolight – € 2.500,- per inbreukmakend product of slaafs nagebootst product dat de betreffende gedaagde in strijd met dit vonnis aanbiedt of verhandelt;
- IX. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv<sup>1</sup> bepaalt op zes maanden na de datum van dit vonnis;
- X. Vibesta c.s. veroordeelt tot betaling van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, de kosten van het conservatoir beslag daaronder begrepen, één en ander te betalen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis inclusief de nakosten.

3.2. Rotolight legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.

3.2.1. Het NEO-Model is nieuw en heeft eigen karakter. De Peragos 304 lampen zijn wat uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg identiek aan het NEO-Model en wekken bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk. Vibesta c.s. maakt daarom met het inkopen, verkopen, aanbieden en gebruiken van de Peragos 304 lampen inbreuk op het NEO-Model.

3.2.2. De Peragos 304 lampen zijn een slaafse nabootsing van de NEO-2<sup>2</sup> en de Peragos 30C lampen zijn een kopie van de NEO-2 voorzien van een bijgeleverd voorzetscherm (een zogenaamd *add-on* filter). Vibesta c.s. heeft welbewust nagelaten om met behoud van deugdelijkheid en functionaliteit andere keuzes te maken ten aanzien van de vormgeving van de Peragos lampen. Daardoor sticht Vibesta c.s. nodeloos verwarring bij het publiek,

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>2</sup> Tussen partijen is niet in geschil is dat de vordering zoals geformuleerd ziet op de NEO-2.

---

waardoor zij op onrechtmatige wijze van de inspanningen van Rotolight profiteert en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de NEO-2.

3.2.3. Door het handelen van Vibesta c.s. lijdt Rotolight aanzienlijke schade, welke schade onder meer bestaat uit afbreuk aan de exclusiviteit en reputatie van de NEO-lampen, alsmede uit gedeerde winst en kosten die Rotolight heeft moeten maken ter bestrijding van de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen.

3.3. Vibesta c.s. voert verweer.

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

#### In reconventie

3.5. Vibesta c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. Rotolight beveelt om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis enige ten laste van Vibesta c.s. gelegde beslagen te doen opheffen;
- II. Rotolight verbiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, om in verband met het onderhavige geschil ten laste van Vibesta c.s. enig (conservatoir) beslag te doen leggen en/of daartoe verlot te vragen;
- III. Rotolight beveelt binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis voor een periode van drie maanden op de openingspagina van haar website de tekst te publiceren zoals weergegeven in haar akte;
- IV. Rotolight beveelt binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle distributeurs en derden aan wie zij in mei 2019 een brief heeft gezonden een brief te sturen met de in haar akte vermelde tekst, onder gelijktijdige verzending van een kopie van deze brief aan de raadsman van Vibesta c.s.;
- V. bepaalt dat Rotolight een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat ze in gebreke blijft te voldoen aan de gerechtelijke bevelen als bedoeld onder 3.5 onder I tot en met IV;
- VI. Rotolight veroordeelt in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf die dag tot aan de dag van algehele voldoening.

3.6. Vibesta c.s. legt aan deze vorderingen ten grondslag dat de beschuldigingen die Rotolight aan haar adres maakt onjuist zijn. Van enige schending van de modelrechten van Rotolight is geen sprake, zodat enige beslaglegging door Rotolight onrechtmatig is. Nu evenmin sprake is van slaafse nabootsing is ook het versturen van de onder 2.9 genoemde brieven en het plaatsen van het persbericht zoals vermeld onder 2.11 onrechtmatig jegens Vibesta c.s.. Door het onrechtmatig handelen van Rotolight lijdt Vibesta c.s. schade nu het haar onmogelijk is gemaakt de Peragos-lampen te verhandelen.

3.7. Rotolight voert verweer.

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



#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zien op inbreuk op een Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaatsen van Vibesta, F&V Photographic Industry en F&V Europe in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Rotolight op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo<sup>3</sup>, in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Ten aanzien van de vorderingen die zijn ingesteld op grond van onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) is de voorzieningenrechter absoluut bevoegd op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I *bis*-Vo<sup>4</sup>.

4.2. In reconventie is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 8 lid 3 Brussel I *bis*-Vo.

##### Inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht

4.3. Een Gemeenschapsmodel wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Vibesta c.s. heeft met een beroep op het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter de geldigheid van het NEO-Model betwist. Voorts stelt Vibesta c.s. dat het NEO-Model geen bescherming toekomt omdat het kenmerk van de cirkelvormige lichtbron uitsluitend door zijn technische functie is bepaald. De argumenten die Vibesta c.s. ter onderbouwing van haar stellingen terzake de geldigheid van het NEO-Model heeft aangevoerd, blijven in het kader van deze kort geding procedure echter onbesproken, omdat het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat, indien en voor zover het NEO-Model al geldig is, Vibesta c.s. met haar Peragos 304 lampen geen inbreuk maakt op dit model. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.4. Ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. De geïnformeerde gebruiker zal het model en het gesteld inbreukmakende product zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.<sup>5</sup> Tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is en wat de beschermingsomvang daarvan is, bestaat in die zin een verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.<sup>6</sup>

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

<sup>4</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

<sup>5</sup> HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P, (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 55

<sup>6</sup> Hoge Raad, 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (Apple/Samsung), r.o. 4.3

4.5. Rotolight heeft gesteld dat het specifieke uiterlijk van het NEO-Model bepaald wordt door de volgende kenmerkende elementen<sup>7</sup>:

- 1) een ronde vorm;
- 2) met in het midden een cirkelvormig vlak (en duidelijk niet een gat of uitsparing);
- 3) waarbij dat kleinere vlak een diameter heeft van ongeveer 25 % ten opzichte van de diameter van de lamp zelf;
- 4) met geschakeerde LED-lampen;
- 5) en aan de achterkant een scherm aan de bovenzijde en een batterijklep aan de onderzijde.

4.6. Ter zitting heeft Rotolight deze kenmerkende elementen in zoverre genuanceerd, dat zij geen monopolie claimt op de cirkelvorm als zodanig van het NEO-Model<sup>8</sup>. De voorzieningenrechter overweegt in dat verband voorts dat ten tijde van de modelaanvraag reeds een ronde cameralamp (niet zijnde ringvormig) bestond. Immers, in het sub 2.7 genoemde artikel in *Newshooter* wordt in dat verband verwezen naar een cameralamp van Fotodiox die, zo blijkt uit de onder 2.7 opgenomen afbeeldingen, in ieder geval al in februari 2015 op de markt was. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de beschermingsomvang van een model, kan de ronde vorm dan ook slechts in beperkte mate worden betrokken bij de vraag of sprake is van een inbreukmakend product. Wat betreft element 4) heeft Rotolight zelf aangegeven dat de in het NEO-Model door middel van een stippellijn ingetekende LED-lampen slechts ter illustratie dienen en niet modelrechtelijk worden beschermd. Dit element kan derhalve niet worden meegewogen bij de beoordeling van de vraag of de Peragos 304 lampen inbreuk maken op het NEO-model.

4.7. De 'geïnformeerde gebruiker' betreft een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Het betreft de gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.<sup>9</sup> Gelet op het debat ter zitting gaat de voorzieningenrechter er van uit dat als geïnformeerde gebruiker is aan te merken iedere (enigszins gevorderde) amateurfotograaf tot en met de professionele fotograaf.

4.8. Indien de hiervoor nader aangeduide geïnformeerde gebruiker het NEO-Model vergelijkt met de Peragos 304 lampen van Vibesta c.s., dan ontstaat het volgende beeld<sup>10</sup>.

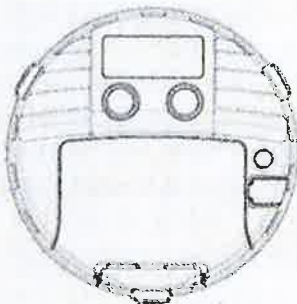
<sup>7</sup> Zie pleitnota Rotolight, randnummer 10

<sup>8</sup> Zie pleitnota Rotolight, randnummer 18

<sup>9</sup> Zie het in voetnoot 5 genoemde arrest, r.o. 53 en 59

<sup>10</sup> Overgenomen uit de dagvaarding, randnummer 3.9

NEO-Model



Peragos 304 lamp



4.9. De voorzieningenrechter stelt vast dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen beide een cirkelvormige cameralamp tonen met een, in zowel absolute als relatieve zin, ongeveer even grote cirkel in het midden die niet is opengewerkt maar is dichtgemaakt. De voorzieningenrechter is echter voorlopig oordelend niet van oordeel dat beide lampen daarmee dezelfde algemene indruk wekken bij het geïnformeerde publiek.

4.10. Opvallend aan de vormgeving van het NEO-Model is de buitenrand, die in de modelregistratie niet alleen is getoond in het bij 4.8 afgebeelde schuine zijaanzicht (de middelste afbeelding), maar daarnaast nog vier keer (zie de bij 2.2 opgenomen afbeeldingen). De zijrand toont drie schroefgaten en een rand van daartussen liggende 'tandjes' (15 in totaal, steeds 5 gevolgd door een schroefgat) die het vooraanzicht van het model in ieder geval in belangrijke mate mede bepalen. Vibesta c.s. heeft deze karakteristieke elementen niet verwerkt in de Peragos 304 lampen. In plaats van te zijn voorzien van 'tandjes' loopt de rand van de Peragos 304 vloeiend en glad naar achteren weg. Voorts zijn de Peragos 304 lampen voorzien van vier ronde stippen op gelijke afstand van elkaar aan de rand geplaatst (dit blijken magneetjes te zijn om andere filters vast te klikken) en ontbreken de drie schroefgaten van het NEO-Model.

4.11. De achterzijde van het NEO-Model heeft aan de bovenkant een scherm met twee grote knoppen er onder. Daaronder is een batterijklep geplaatst die vanaf de onderkant tot voorbij het middelpunt van de cirkel loopt. Aan de rechterzijde van de batterijklep zit nog een drukknop. De achterzijde van de Peragos 304 lampen daarentegen heeft een minder breed scherm met aan weerszijden daarvan twee kleine ronde bedieningsknopjes. De batterijklep is daaronder geplaatst zodat deze zich in het midden van de cirkel bevindt. De klep loopt ook niet door naar de onderkant van de cirkel. Aan de linker kant van de batterijklep is een rechthoekige aan/uit schakelaar bevestigd.

4.12. Gelet op deze verschillen en nog daargelaten de vraag in hoeverre de overeenstemmende elementen technisch bepaald zijn, komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen bij de geïnformeerde gebruiker tot een andere algemene indruk zal leiden. Van inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight is daarom geen sprake, zodat de vorderingen op die grond zullen worden afgewezen. Het verweer van Vibesta c.s. dat F&V Photographic Industry de Peragos lampen niet verhandelt, kan in dit kader dan ook onbesproken blijven.

#### Slaafse nabootsing?

4.13. 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.

4.14. Rotolight beroept zich enerzijds op slaafse nabootsing van de NEO-2 door de Peragos 304 lampen en anderzijds op slaafse nabootsing van de NEO-2 voorzien van het bijgeleverde witte *add-on* filter door de Peragos 30C lamp.

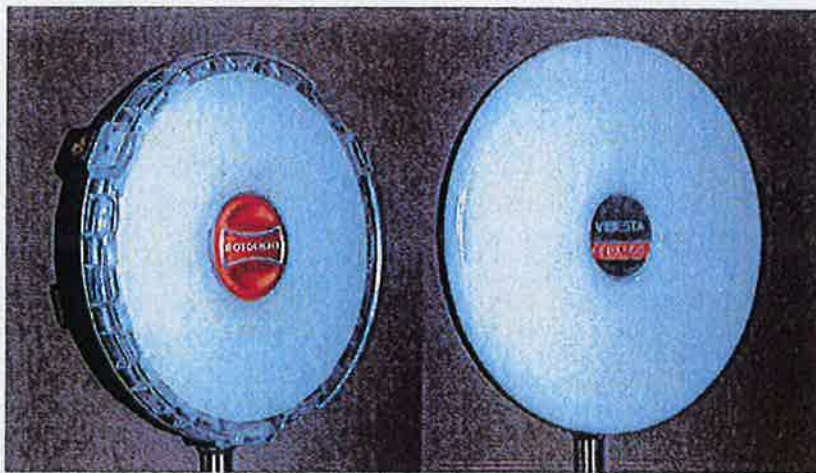
#### *NEO-2 versus Peragos 304 lampen*

4.15. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat – ook indien er van uit wordt gegaan dat de NEO-2 het benodigde onderscheidend vermogen bezit voor een eigen gezicht in de markt, hetgeen door Vibesta c.s. gemotiveerd is betwist – geen sprake is van slaafse nabootsing van de NEO-2 met de Peragos 304 lampen. Onder verwijzing naar hetgeen is overwogen ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight kan immers niet worden gezegd dat de Peragos 304 lampen van Vibesta c.s. een slaafse kopie zijn van de NEO-lampen. Daarvoor wijken de Peragos 304 lampen op de voor de NEO-2 kenmerkende elementen voldoende af. De voor de NEO-2 kenmerkende 'tandjes' ontbreken en de achterkant is anders ingedeeld. Bovendien zijn de zichtbare led-lampjes verschillend geplaatst: in de NEO-2 lijken deze weliswaar op gelijke afstand van elkaar maar verder willekeurig door elkaar heen te staan, terwijl ze in de Peragos 304 lampen in strakke symmetrische cirkels zijn geplaatst. Ten slotte zijn de Peragos 304 lampen groter van formaat en wordt de kap op andere wijze aan de lamp bevestigd. De kap van de Peragos 304 lampen 'klikt' immers eenvoudig met vier kleine cirkelvormige

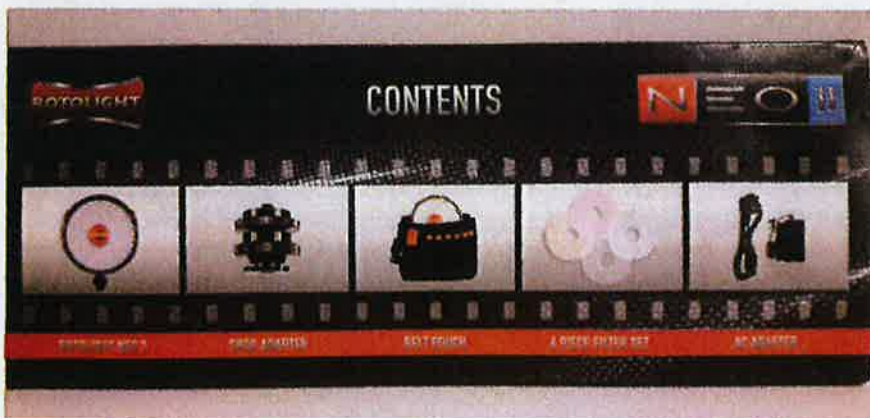
magneetjes op de lamp, terwijl de kap van de NEO-2 ter hoogte van de drie schroefgaten wordt vastgehouden en losgekoppeld kan worden door eraan te draaien.

*NEO-2 met add-on filter versus Peragos 30C lamp*

4.16. Rotolight stelt dat de Peragos 30C lampen van Vibesta c.s. een slaafse nabootsing zijn van de NEO-2 met wit *add-on* filter van Rotolight en heeft ter vergelijking de volgende foto in de dagvaarding opgenomen (waarbij de afbeelding aan de linkerkant NEO-2 met *add-on* filter toont en de afbeelding aan de rechterkant de Peragos 30C lamp).



4.17. Rotolight stelt dat ook de NEO-2 met een wit *add-on* filter een eigen gezicht op de markt heeft. In iedere verpakking zitten immers standaard vier *add-on* filters, waarvan er twee wit zijn. Deze vier filters staan op de zijkant van verpakking afgebeeld (tweede foto van rechts), net als de NEO-2 met een wit *add-on* filter (middelste foto).



4.18. Vibesta c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de NEO-2 met wit *add-on* filter een eigen gezicht op de markt heeft omdat de NEO-2 standaard zonder wit *add-on* filter wordt gepromoot en aangeboden, zoals ook blijkt uit de diverse door partijen overgelegde producties.

4.19. De voorzieningenrechter laat ook met betrekking tot de NEO-2 met wit *add-on* filter in het midden of sprake is van een eigen gezicht op de markt. Immers, de NEO-2 met wit *add-on* filter enerzijds en de Peragos 30C lamp anderzijds verschillen van de NEO-2 respectievelijk de Peragos 304 lampen uitsluitend wat betreft de kleur van de voorkant die melkwit is in plaats van transparant waardoor de led-lampjes niet zichtbaar zijn. Echter, de melkwitte kleur van de NEO-2 met wit *add-on* filter is functioneel bepaald in die zin dat het filter wordt gebruikt om een bepaald lichteffect te creëren. De Peragos 30C lamp is bedoeld om te gebruiken wanneer datzelfde lichteffect wenselijk is, zodat van Vibesta c.s. niet in redelijkheid gevergd kan worden de voorkant een andere kleur te geven. Nu voor het overige hetgeen reeds is overwogen onder 4.15 ook geldt ten aanzien van de Peragos 30C lampen in vergelijking met de NEO-2 (al dan niet met *add-on* filter) is voorlopig oordelend geen sprake van slaafse nabootsing.

4.20. Gelet op hetgeen onder 4.15 tot en met 4.19 is overwogen worden ook de vorderingen op grond van slaafse nabootsing afgewezen. De verweren van Vibesta c.s. dat Rotolight niet de verhandelaar is van de NEO-lamp en dat F&V Photographic Industry de Peragos lampen niet verhandelt, blijven derhalve onbesproken.

#### Reconventionele vorderingen

4.21. De onder I gevorderde opheffing van de door Rotolight gelegde beslagen wordt bij gebrek aan belang daartoe afgewezen. Rotolight heeft immers onweersproken gesteld dat de beslaglegging is mislukt en heeft ter onderbouwing daarvan het onder 2.10 vermelde proces-verbaal van '(vergeefs) conservatoir beslag tot afgifte' van de deurwaarder overgelegd.

4.22. Het onder II gevorderde verbod om in verband met onderhavig geschil ten laste van Vibesta c.s. enig (conservatoir) beslag te doen leggen en/of daartoe verlot te vragen, wordt afgewezen. Niet kan worden uitgesloten dat er in de toekomst, op grond van gewijzigde feiten en/of omstandigheden, voor de voorzieningenrechter gronden aanwezig zijn om opnieuw toestemming te verlenen tot het doen laten leggen van conservatoir beslag door Rotolight ten laste van Vibesta c.s.. Wel zal de voorzieningenrechter verstaan dat ter gelegenheid van de behandeling van een eventueel volgend beslagrekest, betrekking hebbend op de in deze procedure aan de orde zijnde problematiek, Rotolight een kopie van dit vonnis aan de voorzieningenrechter dient te verstrekken.

4.23. Voor toewijzing van de onder III en IV gevorderde rectificaties is vereist dat het handelen van Rotolight als onrechtmatig wordt aangemerkt. Vibesta c.s. heeft dienaangaande gesteld dat zij door het handelen van Rotolight als vermeld onder 2.9 en 2.11 schade heeft geleden. Rotolight heeft Vibesta c.s. immers in een kwaad daglicht geplaatst door onterechte beschuldigingen aan haar adres te maken.

4.24. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat het Rotolight op 23 mei 2019 niet vrij stond om de distributeurs van Vibesta c.s. te benaderen met de mededeling dat Vibesta c.s. inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel dat Vibesta c.s. de NEO-lampen van Rotolight slaafs kopieert. Het had op de weg van Rotolight gelegen eerst in overleg te treden met Vibesta c.s. en – indien dat niet tot een gewenste uitkomst leidde – een rechterlijke uitspraak af te wachten alvorens met dergelijke beschuldigingen naar buiten te treden. In plaats daarvan heeft zij één dag na het aanschrijven van Vibesta en F&V Photographic Industry hun distributeurs aangeschreven

met de mededeling dat sprake is van inbreukmakende producten en het 'verzoek' deze niet te verhandelen omdat de distributeurs anders ook onrechtmatig zouden handelen. Rotolight had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat haar standpunt hieromtrent in rechte geen stand zou houden, zoals in deze voorlopige procedure ook het geval is. Overigens heeft Rotolight zich in deze procedure ook niet beroepen op de andere in de brief aan de distributeurs genoemde intellectuele eigendomsrechten (*trade marks, copyrights en patents*) dan een Gemeenschapsmodelrecht. De door verzending van brieven aan distributeurs van Vibesta c.s. en plaatsing van het sub 2.11 opgenomen persbericht in de markt ontstane indruk dat de Peragos-lampen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Rotolight dient dan ook te worden rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Vibesta c.s. daarvan schade ondervindt. Onweersproken is dat Vibesta c.s. op dit moment geen afzet kan vinden voor de Peragos-lampen. Hierbij heeft Vibesta c.s. een spoedeisend belang, dat overigens ook niet bestreden is. De voorzieningenrechter acht een rectificatie dan ook op zijn plaats, met dien verstande dat in de rectificatie duidelijk tot uitdrukking dient te worden gebracht dat het om een voorlopig oordeel gaat en dat dit oordeel betrekking heeft op het ingeroepen Gemeenschapsmodelrecht en niet op overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de NEO-lampen. De vorderingen onder III en IV zullen dan ook op na te melden wijze worden toegewezen. Ter zake zal tevens een dwangsom worden opgelegd die zal worden gematigd en gemaximeerd.

#### Slotsom en proceskosten

4.25. Al het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen en de vorderingen in reconventie gedeeltelijk zullen worden toegewezen.

4.26. Rotolight zal, zowel in conventie als in reconventie, als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Vibesta c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv en heeft haar kosten gespecificeerd tot een totaalbedrag van € 72.802,-. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter merkt deze zaak anders dan partijen aan als een normaal kort geding, waarvoor overeenkomstig de geldende Indicatie tarieven<sup>11</sup> een maximumtarief van € 15.000,- als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Nu de procedure in conventie en in reconventie volledig met elkaar samenhangen en de reconventionele vordering niet heeft geleid tot extra proceshandelingen, geldt dit indicie tarief voor de conventie en de reconventie tezamen. Partijen zijn het er over eens dat 70 % van deze procedure ziet op handhaving van IE-rechten en 30 % op slaafse nabootsing. Toewijsbaar is dus 70 % van € 15.000,- dus € 10.500,- te vermeerderen met 30 % van het geldende liquidatie tarief van € 980,- toegewezen, te weten € 294,-. In conventie en in reconventie tezamen zal dan ook een bedrag van € 10.794,- worden toegewezen. De wettelijke rente kan worden toegewezen als gevorderd.

<sup>11</sup> Indicatie tarieven in IE-zaken, versie april 2017

---

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

In conventie

5.1. wijst het gevorderde af;

In reconventie

5.2. verstaat dat bij het indienen van een eventueel volgend beslagrekest betrekking hebbend op het in deze zaak aan de orde zijnde geschil Rotolight een kopie van dit vonnis aan de voorzieningenrechter dient te verstrekken;

5.3. beveelt Rotolight om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis voor een periode van drie maanden op de openingspagina van haar website de volgende tekst duidelijk leesbaar te publiceren:

*"Dear visitor,*

*In May and June 2019 we alerted you of the - alleged - infringement of our intellectual property rights by Vibesta B.V and its Peragos Disk. The District Court of The Hague has ordered us in its preliminary decision of 15 november 2019 to retract these statements.*

*We have to make clear that Vibesta did not infringe our Community Design Rights by offering the Peragos Disk to the distributors and customers. The Peragos Disk isn't a slavish imitation of the Rotolight NEO-lights either. We emphasize that the onward sale of the Peragos Disk will not be an infringement of our Community Design Rights.*

*We apologize for the inconvenience we have caused to your company and to Vibesta.*

*Regards,  
Rotolight Ltd."*

5.4. beveelt Rotolight om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle distributeurs en derden aan wie zij in mei 2019 een brief heeft gezonden een brief te sturen met de volgende inhoud, onder gelijktijdige verzending van een kopie van deze brief aan de raadsman van Vibesta c.s., met de volgende inhoud:

*"Dear (...),*

*In May and June 2019 we alerted you of the - alleged - infringement of our intellectual property rights by Vibesta B.V and its Peragos Disk. The District Court of The Hague has ordered us in its preliminary decision of 15 november 2019 to retract these statements.*

*We have to make clear that Vibesta did not infringe our Community Design Rights by offering the Peragos Disk to the distributors and customers. The Peragos Disk isn't a slavish imitation of the Rotolight NEO-lights either. We emphasize that the onward sale of the Peragos Disk will not be an infringement of our Community Design Rights.*



---

*We apologize for the inconvenience we have caused to your company and to Vibesta.*

*Regards,  
Rotolight Ltd."*

5.5. veroordeelt Rotolight tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat ze in gebreke blijft te voldoen aan de bevelen onder 5.3 en 5.4, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;

In conventie en in reconventie

5.6. veroordeelt Rotolight in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Vibesta c.s. in conventie en in reconventie tezamen begroot op € 10.794,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag met ingang van twee weken na heden tot aan de dag van algehele voldoening;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2019.



Voor grosse/alschrift

15 NOV 2019

De griffier.