

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - Voorzieningenrechter

Zaaknummer: C/09/642818 / KG ZA 23-132

Vonnis in kort geding van 5 april 2023

in de zaak van

BOREK PARASOLS B.V.,
te Oisterwijk,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
hierna te noemen: Borek,
advocaat: mr. M.R. Rijks te Eindhoven,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
MANUTTI BVBA,
te Deerlijk (België),
gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
hierna te noemen: Manutti,
advocaat: mr. A. Mikkers te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de op 7 maart 2023 betekende dagvaarding;
- de (aanvullende) producties EP01 t/m EP19 van Borek;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie;
- de (aanvullende) producties GP01 t/m GP12 van Manutti.

1.2. Op 22 maart 2023 heeft in het gerechtsgebouw van de rechtbank Amsterdam de mondelinge behandeling plaatsgevonden ter gelegenheid waarvan partijen ieder een overgelegde pleitnota hebben voorgedragen.

1.3. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

Partijen

2.1. Borek is een familiebedrijf dat zich al meer dan 40 jaar toelegt op de ontwikkeling en de productie van tuinmeubilair. Borek verhandelt haar producten wereldwijd via een netwerk van internationale partners en op business-to-business basis, zoals in het kader van

projecten voor luxe hotels en restaurants. De producten worden, onder andere, onder het merk 'BOREK' op de markt gebracht.

2.2. Manutti houdt zich eveneens bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van buitenmeubilair. Manutti biedt, onder meer, tuinmeubelen en tuinaccessoires aan via lokale retailers en distributeurs in circa 50 landen.

Kobo-collectie

2.3. Een van de meest succesvolle lijnen van Manutti betreft de Kobo-collectie die sinds 2018 op de markt is.

2.4. Manutti heeft het ontwerp van de tuinmeubelen van de Kobo-collectie beschermd middels Europese modelregistraties. Het gaat om de volgende geregistreerde modelrechten:

- i. Gemeenschapsmodel met registratienummer 005242195-0016, gedeponeed op 20 april 2018, waartoe de volgende zeven afbeeldingen behoren (hierna: het Gemeenschapsmodel betreffende de fauteuil);





en

- ii. Gemeenschapsmodel met registratienummer 005242195-0006, gedeponerd op 20 april 2018, waartoe de volgende zes afbeeldingen behoren (hierna: het Gemeenschapsmodel betreffende de bank):



2.5. Beide hiervoor genoemde Gemeenschapsmodellen (hierna gezamenlijk: de Gemeenschapsmodellen), die naast de hiervoor weergegeven foto's geen nadere omschrijving bevatten van het voorwerp van bescherming, betreffen "kussens, zetels, terrasstoelen, sofa's" (Locarno-klassen 06.01, 06.09).

Deauville-collectie

2.6. Borek heeft op 7 december 2022 haar nieuwe collectie gepresenteerd, waaronder ook de modulaire serie 'Deauville' (hierna: de Deauville-collectie). Hieronder is een aantal

afbeeldingen van meubels uit de Deauville-collectie opgenomen, afkomstig uit promotiemateriaal van Borek:







Kleurencombinatie



Rope:
slate
-06



Frame:
slate

DEAUVILLE HOEK MODULE

by Studio Borek

6535

Afmetingen

b 108 x h 66 x d 108 cm
zithoogte 40 cm*

€ 5.698,-
incl. kussen

KUSSENS

Prato / all weather

buca

KS820-AW



Kleurencombinatie



Rope:
slate
-06



Frame:
slate

DEAUVILLE MIDDEN MODULE

by Studio Borek

6536

Afmetingen

b 86 x h 66 x d 108 cm
zithoogte 40 cm*

€ 4.798,-
incl. kussen

KUSSENS

Prato / all weather

buca

KS821-AW



Kleurencombinatie



Rope:
slate
-06



Frame:
slate

DEAUVILLE LOVESEAT LINKS

by Studio Borek

6538

Afmetingen

b 143 x h 66 x d 108 cm
zithoogte 40 cm*

€ 6.498,-
incl. kussen

KUSSENS

Prato / all weather

buca

KS823-AW



Kleurencombinatie



Rope:
slate
-06



Frame:
slate

DEAUVILLE LOVESEAT RECHTS

by Studio Borek

6539

Afmetingen

b 143 x h 66 x d 108 cm
zithoogte 40 cm*

€ 6.498,-
incl. kussen

KUSSENS

Prato / all weather

buca

KS824-AW





2.7. Een aantal van de hiervoor weergegeven foto's heeft Borek getoond op onder meer haar website en op haar Instagram-account. Ook heeft zij sommige foto's opgenomen in een via e-mail verspreide en op haar website getoonde aankondiging van de huishow van Borek, die zij op 30 en 31 januari 2023 organiseerde (hierna: de huishow).

Ex parte beschikking

2.8. Eind januari 2023 raakte Manutti bekend met de hiervoor bedoelde aankondiging van de huishow van Borek en met de foto's van de Deauville-collectie die daarbij werden gebruikt. Naar aanleiding daarvan heeft Manutti zich op 27 januari 2023 tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag gewend met het verzoek om, samengevat weergegeven, Borek een ex parte verbod in de zin van artikel 1019e lid 1 Rv¹ op te leggen en haar aldus te bevelen direct iedere inbreuk op de Gemeenschapsmodellen te staken en gestaakt te houden. Zonder Borek te hebben gehoord heeft de voorzieningenrechter bij beschikking van 30 januari 2023 (hierna: de ex parte beschikking) dat bevel, onder dreiging van verbeurte van een dwangsom, toegewezen en de termijn voor het instellen van een hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaald op twee maanden.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Borek vordert dat de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- A. de ex parte beschikking herziet als bedoeld in artikel 1019e lid 3 Rv, in die zin dat het daarin neergelegde bevel wordt vernietigd, althans opgeheven;
- B. Manutti gebiedt om binnen 5 dagen na dit vonnis de volgende rectificatie op de homepage van <www.manutti.com> te plaatsen en deze rectificatie 90 dagen te laten staan, in zwarte letters met lettertype Arial 14 tegen een witte achtergrond, zonder begeleidende tekst en in het midden van de website geplaatst, met de volgende tekst:

“RECTIFICATIE

Vanwege het ten onrechte verkrijgen en uitvoeren van een verbod tegen Borek door Manutti, heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag ons bevolen een rectificatie te plaatsen op onze website.

Wij bevestigen dat het eerder door ons verkregen verbod tegen Borek is opgeheven, omdat de Voorzieningenrechter naar voorlopig oordeel van mening is dat de Deauville Collectie van Borek geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodelrechten van Manutti.

Stephane De Winter – Manutti BVBA”

- C. Manutti veroordeelt in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met bepaling dat Manutti de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening..

3.2. Borek legt aan haar vordering ten grondslag dat de Gemeenschapsmodellen, gelet op het vormgevingserfgoed, niet nieuw zijn en geen eigen karakter bezitten, zodat zij nietig zijn. Voor zover de Gemeenschapsmodellen niettemin geldig worden geacht, maakt Borek daarop geen inbreuk met de Deauville-collectie die een andere algemene indruk wekt dan de Kobo-collectie.

3.3. Manutti voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van Borek en tot bekrachtiging van de ex parte beschikking.

3.4. In reconventie vordert Manutti – samengevat – Borek te bevelen, onder dreiging van verbeurte van een dwangsom, een rectificatie te plaatsen op haar website en een brief te sturen aan alle ontvangers van de nieuwsbrief waarin Borek de huisshow aankondigde, alsmede Borek te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv, daaronder begrepen zowel de proceskosten voor deze kortgedingprocedure als de proceskosten voor het ex parte verzoek.

3.5. Manutti legt aan haar reconventionele vordering ten grondslag dat de ex parte beschikking op 30 januari 2023 om 18:28 uur aan Borek is betekend, zodat de inbreuk uiterlijk om 20:28 uur diende te worden gestaakt. De (beweerdelijk inbreukmakende)

Deauville-collectie was dus tijdens de eerste dag van de huisshow beschikbaar voor het publiek en is ook door klanten besteld. Manutti lijdt daardoor (dreigende) reputatieschade.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Nu de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de ex parte beschikking heeft gegeven, is op grond van artikel 1019e lid 3 Rv diezelfde rechter bevoegd om van de vordering tot herziening van die ex parte beschikking kennis te nemen.

Modelrechtinbreuk

4.2. De voorzieningenrechter kan de vraag of de Gemeenschapsmodellen voorshands ongeldig moeten worden geacht, onbeantwoord laten nu – uitgaande van die geldigheid – hij tot het voorlopig oordeel komt dat de Deauville-collectie niet inbreukmakend is. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

4.3. Voorop staat dat volgens artikel 10 lid 1 GModVo² de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij de vergelijking is het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend voor de beschermingsomvang.

4.4. De ‘geïnformeerde gebruiker’ ziet op 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. Deze gebruiker is gepositioneerd tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Voor wat betreft het aandachtsniveau van deze geïnformeerde gebruiker betekent dat dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkterwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. 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.³

4.5. Voorts dient de vergelijking van de algemene indruk die de conflicterende modellen wekken synthetisch te zijn. Dat wil zeggen dat de vergelijking betrekking moet hebben op de modellen in hun geheel en zich niet mag beperken tot de analytische vergelijking van een opsomming van gelijkenissen en verschillen. Deze vergelijking moet worden gemaakt op

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

³ Vgl. HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, *PepsiCo*.

basis van de in het litigieuze model openbaar gemaakte kenmerken en dient uitsluitend betrekking te hebben op de beschermde kenmerken, zonder rekening te houden met de met name technische kenmerken die van bescherming zijn uitgesloten.⁴

4.6. De voorzieningenrechter stelt vast dat Manutti ervoor heeft gekozen de fauteuil en de bank behorend tot de Kobo-collectie als Gemeenschapsmodel te deponeren zonder in de registratie een nadere omschrijving/afbakening van de kenmerkende eigenschappen van deze meubelstukken op te nemen. Zij heeft volstaan met zes (bank) respectievelijk zeven (fauteuil) foto's. Bij afwezigheid van zo'n nadere omschrijving/afbakening zal de voorzieningenrechter, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, er vanuit moeten gaan dat het voorwerp waarvoor met de modelregistraties bescherming is gezocht, bestaat uit de meubelstukken zoals die zijn afgebeeld, dus de gehele vormgeving van de fauteuil en de bank. De door Manutti gezochte bescherming beperkt zich in zoverre niet tot een aantal specifieke onderdelen daarvan, zoals de materiaalkeuze en de kenmerkende wijze van weven.

4.7. Manutti heeft in deze procedure (en in haar ex parte verzoek) gesteld dat de kenmerkende eigenschappen van de Gemeenschapsmodellen de volgende zijn:

1. de vloeiende ronde vormen van het ontwerp;
2. het ontbreken van hoeken, naden of rechte lijnen in het ontwerp;
3. de dikke touwen, die met de hand, zeer dicht op elkaar zijn geweven;
4. de manier waarop de ronde armleuningen naadloos overvloeien in de rugleuning;
5. de onzichtbaarheid van het frame door de specifieke weving; en
6. het repeterende ruitpatroon in de weving.

De voorzieningenrechter acht deze opsomming onvolledig. Met betrekking tot het Gemeenschapsmodel betreffende de fauteuil voegt de voorzieningenrechter op basis van de modelregistratie nog de volgende kenmerkende eigenschappen toe:

7. de vormgeving van de fauteuil, bestaande uit twee armleuningen, een rugleuning en een zitvlak in een bepaalde onderlinge verhouding;
8. de onzichtbaarheid van pootjes die de fauteuil van de grond houden;
9. de lichtgrijze kleur van het meubel;
10. de kussens in een donkerdere grijstint;
11. het dichte zitvlak wanneer het kussen is verwijderd.

Met betrekking tot het Gemeenschapsmodel betreffende de bank voegt de voorzieningenrechter aan de hiervoor onder 1 t/m 6 genoemde kenmerken de volgende toe:

7. de vormgeving van de bank, bestaande uit twee armleuningen, een rugleuning en een zitvlak in een bepaalde onderlinge verhouding;
8. de onzichtbaarheid van pootjes die de bank van de grond houden;
9. de donkergrijze kleur, tegen het zwart aan;
10. zwarte kussens;
11. het dichte zitvlak wanneer het kussen is verwijderd.

⁴ Vgl. Gerecht EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417, *EasyFix*.

4.8. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de modulaire Deauville-collectie van Borek, die niet een met de Gemeenschapsmodellen vergelijkbaar vormgegeven fauteuil of bank bevat, bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan (ieder van) de Gemeenschapsmodellen. Voor de losse elementen op zichzelf beschouwd geldt zulks reeds omdat onder meer door het ontbreken van een tweede armleuning de vormgeving (kenmerk 7) sterk afwijkt, alsook kenmerken 2 en 8 t/m 11 afwezig zijn. Een (willekeurige) combinatie van verschillende elementen leidt, vanwege onder meer de duidelijk afwijkende vorm ten opzichte van de Gemeenschapsmodellen, naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij de geïnformeerde gebruiker eveneens tot een andere totaalindruk. Het enkele feit dat één specifieke combinatie van twee modules van de Deauville-collectie (de ‘Loveseat links’ en de ‘Loveseat rechts’), wanneer zij direct tegen elkaar worden geplaatst, in behoorlijke mate overeenkomt met het Gemeenschapsmodel betreffende de bank, is voor de voorzieningenrechter onvoldoende om tot inbreuk te concluderen. Nog daargelaten dat de geïnformeerde gebruiker zal opmerken dat het twee tegen elkaar geschoven elementen betreft in plaats van één geheel en dat de kleurstelling van de door Borek aangeboden elementen (lichtgrijs met nog lichter, bijna wit, kussen) afwijkt van de kleuren die zijn te zien in het Gemeenschapsmodel betreffende de bank (donkergrijs, tegen het zwart aan, met zwarte kussen, kenmerken 9 en 10), heeft Manutti niet of onvoldoende gesteld dat Borek die specifieke combinatie als zodanig promoot/aanbiedt. Integendeel, in het overgelegde (promotie)materiaal worden juist andere opstellingen (grote(re) (hoek)banken al dan niet met een chaise longue-element) getoond. Bovendien geeft het modulaire systeem dat Borek aanbiedt de (eind)gebruikers juist de mogelijkheid een eigen, op hun situatie toegesneden opstelling te maken. In zoverre ligt het naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook niet per definitie voor de hand dat een (eind)gebruiker twee ‘Loveseats’ combineert tot een enkele (op het Gemeenschapsmodel betreffende de bank gelijkende) bank.

Conclusie en vorderingen in conventie en in reconventie

4.9. Op grond van het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat de ex parte beschikking moet worden herzien in die zin dat het daarbij aan Borek opgelegde bevel dient te worden vernietigd.

4.10. De door Borek gevorderde rectificatie zal de voorzieningenrechter echter afwijzen. Zonder nadere toelichting van Borek, die ontbreekt, is onduidelijk waarom zij belang heeft bij een rectificatie die zich richt tot bezoekers van de website van Manutti. Dat belang kan niet zijn gelegen in de communicatie naar eigen klanten van Borek, zoals Borek aanvoert. Daarvoor heeft zij immers geen rectificatie op de website van Manutti nodig. Zij kan zelf, al dan niet onder verwijzing naar dit vonnis dat ook op www.rechtspraak.nl zal worden gepubliceerd, aan haar klanten uitleggen waarom eerder orders moesten worden geannuleerd en waarom er een deurwaarder op de huisshow is langsgelopen.

4.11. Nu uit het voorgaande volgt dat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter Borek met haar Deauville-collectie geen inbreuk maakt (of heeft gemaakt) op de Gemeenschapsmodellen, ontvalt de feitelijke grondslag aan de reconventionele vorderingen van Manutti. Die vorderingen zullen daarom eveneens worden afgewezen.

4.12. Manutti zal als de – zowel in conventie als in reconventie – grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Borek vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van meer dan € 30.000,-.

4.13. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De voorzieningenrechter zal in deze zaak de conventie en reconventie – gelet op hun samenhang – als één enkele zaak aanmerken die naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie ‘normaal’ valt, met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag dat – gelet op het accessoire karakter van de reconventie – volledig aan de conventie kan worden toegerekend, zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen.

4.14. Het salaris advocaat zal worden vermeerderd met € 676,- aan griffierecht en € 106,73 dagvaardingskosten. De op de kostenspecificatie vermelde verschotten van € 208,25 zullen – voor zover niet reeds in de toegewezen dagvaardingskosten begrepen – bij gebreke van een nadere specificatie worden afgewezen. De totale begroting van de proceskosten aan de zijde van Borek komt daarmee op een bedrag van € 15.782,73, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW⁵ vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening.

4.15. Nu dit onbestreden is gevorderd, zal dit vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing in conventie en in reconventie

De voorzieningenrechter

5.1. herziet de ex parte beschikking in die zin dat het daarin neergelegde bevel wordt vernietigd;

5.2. veroordeelt Manutti in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Borek begroot op € 15.782,73, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening.

5.3. verklaart dit vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af wat in conventie meer of anders is gevorderd;

5.5. wijst de vorderingen in reconventie af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken op 5 april 2023.

⁵ Burgerlijk Wetboek.