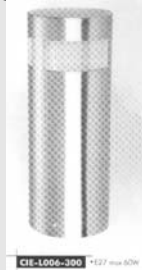


Vzgr Rb Den Haag, 17 mei 2006, Massive



MODEL- EN AUTEURSRECHT

Nietigheid depots – geen eigen karakter



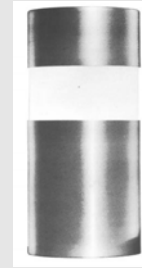
- dat Tevea ten opzichte van die lampen haar Sibari-lampen slechts op één punt heeft gewijzigd, namelijk het gebruik van een cirkelvormige krans van 16 naar buiten gerichte LEDlampjes in plaats van een gloeilamp met E27-fitting.

- Naar voorlopig oordeel is deze wijziging grotendeels technisch bepaald en voor het overige van ondergeschikte betekenis.

Niet voldoende bestreden is dat LED-lampjes slechts in een beperkte openingshoek van ongeveer 22° licht uitstralen, waardoor logischerwijs om een rondomverlichting van 360° (een gloeilamp schijnt al van nature rondom) te bereiken een aantal van ongeveer 16-20 LED-lampjes in een cirkelvorm zal worden gebruikt, zodat het aantal van 16 LED-lampjes in die vorm – zo dit al enig eigen karakter aan de gedeponeerde lamp kan verlenen – technisch bepaald is te achten. Dat er wellicht ook andere methoden (niet in een cirkelvorm danwel met meer of minder LED's) zijn om een rondomverlichting met voornoemde beperkte lichtopeningshoek van LED's te bewerkstelligen doet hieraan niet af. Aangezien verder volgens de eigen stellingen van Massive de Sibari-lampen (met opaal in plaats van helder glas) inbreuk maken op haar modelrechten, en aldus zij de stelling inneemt dat zij dezelfde algemene indruk wekken, moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter ontberen en aldus dat er een gereede kans bestaat dat deze nietig zullen worden verklaard. Voorts is in dat licht niet aannemelijk dat aan de Edinburgh wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

- In de tweede plaats heeft Tevea zich beroepen op een in het Stedelijk Museum te Amsterdam ten-

toongestelde lamp van de firma RAAK, daterend uit 1970.



MERKENRECHT



Geen onderscheidend vermogen

De letters LED immers zijn louter beschrijvend, terwijl het beeldelement van het merk slechts een weergave van die letters vormt in de lichtpuntjes van voornoemde LED's, zoals deze bijvoorbeeld ook in lichtkranten voorkomt.

Naar voorlopig oordeel kan dit beeldelement aan de beschrijvende afkorting LED geen onderscheidend kenmerk verlenen, terwijl niet gesteld of gebleken is dat het beeldmerk zou zijn ingeburgerd

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 17 mei 2006

(E.F. Brinkman)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 262908 / KG ZA 06-412

Vonnis in kort geding van 17 mei 2006

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

MASSIVE N.V.,

gevestigd te KONTICH, België,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mrs. M.R. Brinkhuis en M.E. Verwoert te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEVEA B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. N.W. Mulder te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Massive en Tevea genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de wijziging van eis,

- de mondelinge behandeling van 3 mei 2006,
- de pleitnota van Massive en de daarbij gehanteerde producties,
- de pleitnota van Tevea en de daarbij gehanteerde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Massive is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van verlichting voor zowel binnen als buiten het huis. Zij is rechthebbende op de gemeenschapsmodellen met nummers 0003700017-0037, 0003700017-0038 en 0003700017-0053 voor verlichting, aangevraagd en ingeschreven op 23 februari 2005. Bij die depots zijn de volgende tekeningen gevoegd:

0003700017-0037:



0003700017-0038:



0003700017-0053:



2.2. De gedeponeerde lampen zijn onder de naam "Edinburgh" door Massive in februari 2005 op de markt geïntroduceerd.

2.3. De moedermaatschappij van Massive, Partners in Lighting International N.V., heeft op 20 januari 2006 een aanvraag gedaan bij het Benelux Merkenbureau voor het woord/beeldmerk LED, dat is ingeschreven op 20 februari 2006 voor de warenklasse 11. Dit merk ziet er als volgt uit:

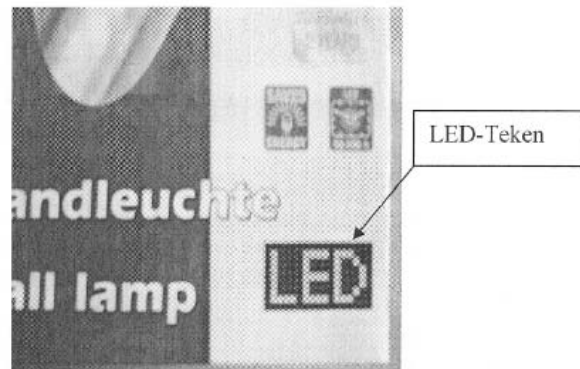


Massive is gemachtigd om namens de merkhouders in rechte tegen merkinbreuk op dit woord/beeldmerk op te treden.

2.4. Tevea is een im- en exportbedrijf dat onder meer lampen in Nederland op de markt brengt. In haar assortiment RANEX bevinden zich de volgende lampen onder de naam "Sibari":



Op de (oude maar nog welk in omloop zijnde) verpakking van deze lampen staat het volgende teken:



2.5. Via de Gamma Bouwmarkten van Intergamma B.V. (hierna Gamma) brengt Tevea de volgende twee lampen op de markt onder de naam "Darwin", waarbij op de doos tevens het merk GAMMA staat vermeld:



3. Het geschil

3.1. Massive vordert – samengevat en na vermeerdering van eis – een verbod op iedere verveelvoudiging, bewerking, openbaarmaking en/of slaafse nabootsing van de Edinburgh-lampen, met nevenvorderingen, alsmede een verbod op inbreuk op de rechten ter zake het woord/beeldmerk LED (zich uitstrekkend tot de EU respectievelijk de Benelux).

3.2. Tevea voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op basis van artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002) juncto artikel 3 Uitvoeringswet ter zake de vorderingen gebaseerd op inbreuk op het gemeenschapsmodel. De vorderingen gebaseerd op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing zijn daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat. Voor wat betreft de merkinbreuk is deze voorzieningenrechter ex art. 37A BW bevoegd omdat de gestelde inbreuken mede in dit arrondissement hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.

Late toezending producties

4.2. Massive heeft bezwaar gemaakt tegen de late toezending door Tevea van haar producties. De raadsliden van Massive hebben deze eerst twee dagen voorafgaand aan de zitting (op 1 mei 2006) ontvangen, terwijl dat bovendien een feestdag is in België, in welk land Massive gevestigd is. De voorzieningenrechter overweegt dat Massive, gelet op het aan het kort geding inherente spoedkarakter en op de omstandigheden van het geval, waarvan met name zijn te noemen dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de producties reeds aan Massive bekend zal zijn geweest en de overgelegde verklaringen in lijn liggen met het door Tevea reeds bij brief aangekondigde beroep op eerdere, hierna te bespreken, openbaarmaking door Ningbo Cie Industry Co Ltd (hierna Ningbo), niet geacht kan worden zich onvoldoende tegen de inhoud van die producties ter zitting te hebben kunnen verweren. Het bezwaar van Massive wordt derhalve gepasseerd.

Model- en auteursrechtinbreuk respectievelijk slaafse nabootsing

4.3. Voorshands wordt geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat de modeldepots van de Edinburgh de reeds door Tevea ingestelde nietigheidsprocedure bij het OHIM, respectievelijk een bodemprocedure, niet

zullen overleven, waartoe het volgende redengevend wordt geacht.

4.4. In de eerste plaats is van belang dat Tevea met de door haar overgelegde verklaringen en catalogus voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de lampen die zij verkoopt rechtstreeks zijn afgeleid van een tweetal lampen dat reeds in 2003 door Ningbo is ontworpen en van 15-20 oktober 2003 op de Canton-fair te Guangzhou, China is tentoongesteld. Deze lampen zijn in de door Tevea overgelegde catalogus van Ningbo als volgt weergegeven (het tevens zichtbare ruitjespatroon is kennelijk een kopieer-/scanfout):



4.5. Uit het verhandelde ter zitting is voorts duidelijk geworden dat Tevea ten opzichte van die lampen haar Sibari-lampen slechts op één punt heeft gewijzigd, namelijk het gebruik van een cirkelvormige krans van 16 naar buiten gerichte LEDlampjes in plaats van een gloeilamp met E27-fitting. Naar voorlopig oordeel is deze wijziging grotendeels technisch bepaald en voor het overige van ondergeschikte betekenis. Niet voldoende bestreden is dat LED-lampjes slechts in een beperkte openingshoek van ongeveer 22° licht uitstralen, waardoor logischerwijs om een rondomverlichting van 360° (een gloeilamp schijnt al van nature rondom) te bereiken een aantal van ongeveer 16-20 LED-lampjes in een cirkelvorm zal worden gebruikt, zodat het aantal van 16 LED-lampjes in die vorm – zo dit al enig eigen karakter aan de gedeponeerde lamp kan verlenen – technisch bepaald is te achten. Dat er wellicht ook andere methoden (niet in een cirkelvorm danwel met meer of minder LED's) zijn om een rondomverlichting met voornoemde beperkte lichtopeningshoek van LED's te bewerkstelligen doet hieraan niet af.

4.6. Aangezien verder volgens de eigen stellingen van Massive de Sibari-lampen (met opaal in plaats van helder glas) inbreuk maken op haar modelrechten, en aldus zij de stelling inneemt dat zij dezelfde algemene indruk wekken, moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter ontberen en aldus dat er een gerede kans bestaat dat deze nietig zullen worden verklaard. Voorts is in dat licht niet aannemelijk dat aan de Edinburgh wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.7. In de tweede plaats heeft Tevea zich beroepen op een in het Stedelijk Museum te Amsterdam tentoonge-

stelde lamp van de firma RAAK, daterend uit 1970. Die lamp ziet er als volgt uit:



Om dezelfde redenen als hiervoor vermeld, maakt de enkele vervanging van de in deze lamp aanwezige gloeilamp door een cirkelvormige krans van 16 LED-lampjes en het gebruik van helder in plaats van opaal glas niet dat voorshands van een model met een voldoende eigen karakter kan worden gesproken. Evenmin geldt dit voor de wandlamp die schuin is afgesneden, omdat niet gesteld is dat de enkele toepassing van deze bekende maatregel een eigen karakter aan de lamp zou kunnen verlenen.

4.8. De tussenconclusie uit het voorgaande luidt dat aan gerede twijfel onderhevig is of aan de Edinburgh bescherming op basis van het model- of auteursrecht toekomt. Zo daarover al anders zou worden geoordeeld in een daartoe strekkende bodem- of nietigheidsprocedure, dan overweegt de voorzieningenrechter dat Tevea in feite niets meer of anders doet dan de hiervoor besproken reeds bekende vormgeving van lampen toepassen (waaraan zij de technisch bepaalde maatregel van een krans van 16 LED's heeft toegevoegd), zodat de verhandeling van haar lampen om die reden geen model- of auteursrechtinbreuk kan vormen. Bij deze stand van zaken acht de voorzieningenrechter het beroep dat Massive heeft gedaan op ongeoorloofde slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

Merkinbreuk

4.9. Massive stelt voorts dat Tevea met het onder 2.4 weergegeven teken op haar verpakking van de Sibari-lampen inbreuk maakt op het merk LED. Naar voorlopig oordeel faalt evenzeer deze grondslag voor haar vorderingen. Ook hier bestaat gerede twijfel over de geldigheid van het merk. **De letters LED immers zijn louter beschrijvend, terwijl het beeldelement van het merk slechts een weergave van die letters vormt in de lichtpuntjes van voornoemde LED's, zoals deze bijvoorbeeld ook in lichtkranten voorkomt. Naar voorlopig oordeel kan dit beeldelement aan de beschrijvende afkorting LED geen onderscheidend kenmerk verlenen, terwijl niet gesteld of gebleken is dat het beeldmerk zou zijn ingeburgerd.**

4.10. Aan deze gerede twijfel over de geldigheid van het merk kan nog worden toegevoegd dat evenmin zeker is wat de uitkomst van een bodemprocedure zou

zijn aangaande de inbreuk. Naar voorlopig oordeel voert Tevea terecht aan dat uitgesloten is te achten dat het in aanmerking te nemen publiek het teken LED op haar verpakking van de lampen zal opvatten als een herkomstaanduiding (vgl. HvJ EG 14 mei 2002, NJ 2003, 75, Hölterhoff/Freiesleben). Het in aanmerking te nemen publiek zal het door Tevea gebruikte teken immers uitsluitend zien als een aanduiding van het type lamp dat wordt gebruikt, waardoor niet van een gebruik als merk sprake is. Massive heeft niet bepleit dat sprake zou zijn van ongeoorloofd "ander gebruik" als bedoeld in 13A sub 1 onder d BMW en dan ook niet gesteld dat aan de criteria van dat artikel zou zijn voldaan.

Slotsom

4.11. De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Massive zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Tevea worden begroot op:

- vast recht EUR 248,00
 - salaris procureur 816,00
- Totaal EUR 1.064,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Massive in de proceskosten, aan de zijde van Tevea tot op heden begroot op EUR 1.064,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.