

Vzgr Rb Den Haag, 2 november 2006, Tomtom v Garmin

Tomtom GO



Versus (o.m.)



MODELRECHT

Geen inbreuk

- Andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker: rechthoekig t.o.v. afgeknotte piramide, scheprte hoeken en ontbreken sleufje en knoppen

Het model van Garmin wekt naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan het ingeschreven model. De volgende verschillen geven daarbij de doorslag. De voorkant van het model van TomTom is rechthoekig, terwijl de modellen van Garmin onder breder zijn dan boven, als een afgeknotte piramide, en zijn de zijkanten enigszins gebogen. Dit geeft de modellen van voren gezien (wat volgens TomTom het belangrijkste aanzicht is) een duidelijk afwijkend uiterlijk. Voorts is opvallend dat de hoeken aan de voorzijde van de Garmin modellen aanzienlijk scherper zijn (en hoofdzakelijk in een plat vlak blijven) dan de vrij ronde hoeken (ook in de diepte, zie met name tekeningen 0001.3 en 0001.4 van het model) van het TomTom model. Tot slot trekt van voren gezien de aandacht dat het model van TomTom aan de onderzijde nog een sleufje voor de geheugenkaart, een tweetal knopjes en een rond gaatje/lampje kent, terwijl dit alles ontbreekt bij de modellen van Garmin.

- deel van de overeenkomst in het vooraanzicht te wijten is aan de technische maatregel om een aanraakscherm te gebruiken

In dit kader verdient opmerking dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat een deel van de overeenkomst in het vooraanzicht te wijten is aan de technische maatregel om een aanraakscherm te gebruiken, waardoor een knoppenbank aan de zijkant die bij de voorbekende modellen nog in zwang was, niet langer noodzakelijk werd.

- Het feit dat sommige journalisten en analisten in een aantal publicaties hebben aangegeven dat de modellen van Garmin namaak of een kopie zouden zijn van de TomTom GO, voor zover al relevant, maakt dit oordeel niet anders.

Ten eerste is immers geenszins zeker dat dit communis opinio zou zijn. Enig nader bewijs in de vorm van een ter zake dienend marktonderzoek ontbreekt, terwijl voor verder onderzoek in het kader van dit kort geding geen plaats is. Ten tweede zullen deze schrijvers niet bekend zijn geweest met het voorshands aannemelijke feit dat enige overeenstemming in het vooraanzicht vooral gebaseerd is op het gebruik van een aanraakscherm in de TomTom GO waarmee de tot dan toe gebruikelijke knoppenbank aan de zijkant (bij reguliere toepassing in auto's) overbodig was geworden.

PROCESRECHT

Internationale rechtsmacht - GMoV

- Jegens niet in EU gevestigde gedaagden bevoegdheid voor gehele EU

Aangaande de internationale bevoegdheid wordt als volgt overwogen. Het is niet aannemelijk geworden dat gedaagden sub 1, 2 en 4 een Europese vestiging hebben bij gedaagde sub 3 (in het Verenigd Koninkrijk). Jegens deze niet in de EU gevestigde gedaagden strekt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zich uit tot het gehele grondgebied van de EU (82 lid 2 juncto 83 lid 1 GMoVo).

- Voor in Verenigd Koninkrijk gevestigde gedaagde bevoegdheid beperkt tot Nederland

Voor gedaagde sub 3 is de bevoegdheid beperkt tot Nederland, nu die gedaagde in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd (82 lid 5 juncto 83 lid 2 GMoVo).

Vindplaatsen: IER 2007, nr. 13, p. 40; BIE 2007, nr. 71, p. 411

Vzgr Rb Den Haag, 2 november 2006

(E.F. Brinkman)

vonnis

(...)

zaaknummer / rolnummer: 268408 / KG ZA 06-819

Vonnis in kort geding van 2 november 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TOMTOM INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mrs. H.F.R. van Heemstra en K.Th.M.

Stöpetie te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

GARMIN CORPORATION,

gevestigd te Shijr, Taipei County, Taiwan,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

GARMIN INTERNATIONAL INC,

gevestigd te Olathe, Kansas, Verenigde Staten van Amerika,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

GARMIN EUROPE LTD,

gevestigd te Romsey, Hampshire, Verenigd Koninkrijk,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

GARMIN LTD,

gevestigd te George Town, Grand Cayman, Kaaiman eilanden,

gedaagden,

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

advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TomTom en Garmin genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de conclusie van antwoord in kort geding tevens akte houdende overlegging producties,
- de mondelinge behandeling,
- de pleitnota van TomTom met producties,
- de pleitnota van Garmin met producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op de zogenaamde CeBIT beurs, gehouden op 18 maart 2004 te Hannover, Duitsland, heeft TomTom een navigatieapparaat onder de naam "TomTom GO" tentoongesteld, dat er als volgt uitziet:



2.2. Sedert eind 2004 brengt Garmin, althans gedaagde sub 3, eveneens een navigatieapparaat, met typeaanduidingen C-320, C-330, C-340 alsmede C510, C- 530 en C-550 op de markt in Europa, waaronder Nederland. Deze modellen zien er als volgt uit:



C-340



C-510



C-530



C-550

2.3. TomTom heeft op 15 december 2004 een aanvraag ingediend voor een Gemeenschapsmodel, welk model is geregistreerd op 8 maart 2005 onder nummer 000267968-0001 met als omschrijving "Draagbare elektronische navigatieinrichtingen".

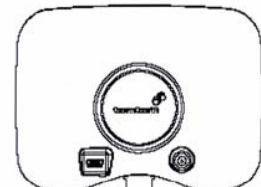
Bij het model zijn de volgende tekeningen gevoegd:

0001.1

0001.2

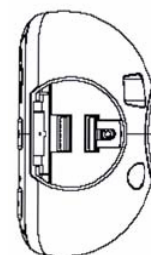
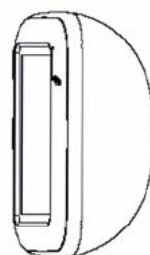


0001.3



0001.4

0001.5



3. Het geschil

3.1. TomTom vordert - samengevat en na wijziging van eis - een verbod tot inbreuk op zowel haar bovengenoemde ingeschreven als haar niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht in de EU, een en ander op straffe van een dwangsom en met nevenvorderingen.

3.2. Garmin voert verweer. Op de stellingen van partij en wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Aangaande de internationale bevoegdheid wordt als volgt overwogen.

Het is niet aannemelijk geworden dat gedaagden sub 1, 2 en 4 een Europese vestiging hebben bij gedaagde sub 3 (in het Verenigd Koninkrijk). Jegens deze niet in de EU gevestigde gedaagden strekt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zich uit tot het gehele grondgebied van de EU (82 lid 2 juncto 83 lid 1 GMoVo). Voor gedaagde sub 3 is de bevoegdheid beperkt tot Nederland, nu die gedaagde in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd (82 lid 5 juncto 83 lid 2 GMoVo).

4.2. De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van een Gemeenschapsmodel berust voorts op artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002, hierna GMoVo) juncto artikel 3 Uitvoeringswet.

Inbreuk modelrechten

4.3. Tegen de stelling van TomTom dat sprake zou zijn van een ongeoorloofde nabootsing van haar ingeschreven model, heeft Garmin zich verweerd door erop te wijzen dat er onvoldoende overeenstemming tussen de modellen bestaat. De voorzieningenrechter acht dit verweer gegrond, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.4. Het model van Garmin wekt naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan het ingeschreven model. De volgende verschillen geven daarbij de doorslag. De voorkant van het model van TomTom is rechthoekig, terwijl de modellen van Garmin onder breder zijn dan boven, als een afgeknotte piramide, en zijn de zijanten enigszins gebogen. Dit geeft de modellen van voren gezien (wat volgens TomTom het belangrijkste aanzicht is) een duidelijk afwijkend uiterlijk. Voorts is opvallend dat de hoeken aan de voorzijde van de Garmin modellen aanzienlijk scherper zijn (en hoofdzakelijk in een plat vlak blijven) dan de vrij ronde hoeken (ook in de diepte, zie met name tekeningen 0001.3 en 0001.4 van het model) van het TomTom model. Tot slot trekt van voren gezien de aandacht dat het model van TomTom aan de onderzijde nog een sleufje voor de geheugenkaart, een tweetal knopjes en een rond gaatje/lampje kent, terwijl dit alles ontbreekt bij de modellen van Garmin. Zie de volgende vergelijkende figuur (links tekening 0001.1 van het model, midden de Garmin 300 serie en rechts de Garmin 500 serie) [Red: boven naar beneden]:

0001.1



4.5. Aan het voorgaande kunnen nog de eveneens zeer aanzienlijke verschillen in de overige aanzichten van de modellen worden toegevoegd. De volgende figuren spreken voor zich, waarbij naast vele afwijkingen op detailpunten met name de beduidend hoekiger vorm van de modellen van Garmin opvalt (boven steeds de desbetreffende tekening van het modeldepot, midden de Garmin 300 serie en onder de Garmin 500 serie):

Achteraanzicht (0001.2): Bovenaanzicht (0001.3):



Onderaanzicht (0001.4) Zijaanzicht (0001.5):



4.6. In dit kader verdient opmerking dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat een deel van de overeenkomst in het vooraanzicht te wijten is aan de technische maatregel om een aanraakscherm te gebruiken, waardoor een knoppenbank aan de zijkant die bij de voorbekende modellen nog in zwang was, niet langer noodzakelijk werd. Zo was het logisch om het lcd-scherm in het vooraanzicht symmetrisch te plaatsen. Daaraan doet onvoldoende af dat er reeds een model op de markt was met een aanraakscherm, te weten de Streetpilot 2610 van Garmin zelf, die echter nog steeds was voorzien van knopjes aan de zijkant van het scherm. Garmin heeft overtuigend toegelicht dat deze knopjes werden gehandhaafd voor de bediening door motorrijders met handschoenen aan, terwijl deze eis voor de onderhavige modellen was losgelaten. Evenmin is onderscheidend te achten de keuze voor een interne antenne, die immers evenzeer technisch van aard is.

4.7. Het feit dat sommige journalisten en analisten in een aantal publicaties hebben aangegeven dat de modellen van Garmin namaak of een kopie zouden zijn van de TomTom GO, voor zover al relevant, maakt dit oordeel niet anders. Ten eerste is immers geenszins zeker dat dit communis opinio zou zijn. Enig nader bewijs in de vorm van een ter zake dienend marktonderzoek ontbreekt, terwijl voor verder onderzoek in het kader van dit kort geding geen plaats is. Ten tweede zullen deze schrijvers niet bekend zijn geweest met het voorshands aannemelijke feit dat enige overeenstemming in het vooraanzicht vooral gebaseerd is op het gebruik van een aanraakscherm in de TomTom GO waarmee de tot dan toe gebruikelijke knoppenbank aan de zijkant (bij reguliere toepassing in auto's) overbodig was geworden.

4.8. Volgens dezelfde analyse is er evenmin sprake van inbreuk op het nietingeschreven modelrecht betreffende de TomTom GO.

Slotsom

4.9. De vorderingen dienen te worden afgewezen omdat naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk

op de modelrechten van TomTom, althans onvoldoende zeker is dat de bodemrechter daartoe zal concluderen. De overige verweren van Garmin behoeven geen verdere bespreking. TomTom zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Garmin zijn niet betwist en worden, onder conform toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (RI. 2004/48/EG), begroot op:

- vast recht EUR 248,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 37.000,00

Totaal EUR 37.248,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt TomTom in de proceskosten, aan de zijde van Garmin tot op heden begroot op EUR 37.248,00,

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