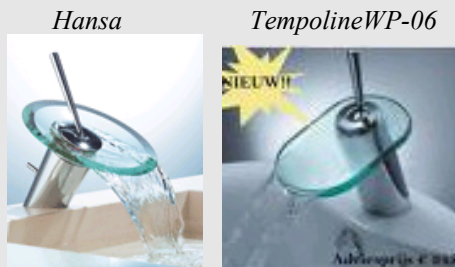


**Vzgr Rb Den Haag, 2 april 2008, Hansa v Tempoline****MERKENRECHT****Inbreuk vormmerk**

Het (...) verweer dat een ovale vlakke glazen plaat geen overeenstemmend teken vormt met de schaalvormige glazen plaat volgens het ingeroepen Gemeenschapsvormmerk snijdt geen hout, omdat dit verschil bij globale beoordeling van alle elementen voorshands wegvalt, zodat daar aan voorbij te gaan is.

Ten aanzien van het resterende kraanmodel dat thans nog op de markt wordt gebracht, de WP-06 kraan, stelt Tempoline dat dit een ovaal bovenstuk heeft, zodat het geen vergelijkbaar, danwel hetzelfde product betreft als de producten van Hansa. Voorop wordt gesteld dat dit merkenrechtelijk geen juiste toets behelst, omdat uitgangspunt dient te zijn de kenmerken van het geregistreerde driedimensionale merk (de vorm van de waar, die de kranen van Hansa kunnen onderscheiden). (...). Tempoline heeft nagelaten een overzicht te verschaffen van het vormgevingserfgoed op het gebied van dit type luxe kranen. Zodoende is er in dit kort geding van uit te gaan dat het ingeroepen vormmerk uniek is. Gegeven voorts de onbestreden geldigheid van het Gemeenschapsvormmerk – waarvan op grond van art. 95 GMVo sowieso is uit te gaan, waarbij zij aangekend dat de kwesties bedoeld in art. 7 lid 1 sub a, b en e GMVo überhaupt niet in enigerlei vorm aan de orde zijn gesteld – hebben de terzake van deze vormgeving ingeroepen absolute rechten voorshands een in beginsel niet op enigerlei relevante wijze beperkte beschermingsomvang. Vormmerkenrechtelijk is bij de WP-06 geen sprake van een identiek teken, maar van een met het ingeroepen vormmerk overeenstemmend teken (vorm van de kraan) gebruikt voor dezelfde waren (kranen), waardoor naar voorlopig oordeel verwarringsgevaar in het leven wordt geroepen in de zin van art. 9 lid 1 sub b GMVo. De conische steunbout en de zilverkleurige hals van de WP-06 kraan zijn volledig, danwel hoofdzakelijk overeenstemmend met de betreffende vormen uit het Gemeenschapsvormmerk. De glazen plaat, hoewel vlak in plaats van schaal- of schotelvormig, wordt verwarringwekkend geoordeeld in merkenrechtelijke zin, nu die in verband met de zeer gelijkende overige elementen voor het relevante herinneringsbeeld van de merkenrechtelijke maatmanconsument te weinig afwijkt. Het – in meest welwillende lezing zo begrepen – verweer van Tempoline dat een

ovale vlakke glazen plaat geen overeenstemmend teken vormt met de schaalvormige glazen plaat volgens het ingeroepen Gemeenschapsvormmerk snijdt geen hout, omdat dit verschil bij globale beoordeling van alle elementen voorshands wegvalt, zodat daar aan voorbij te gaan is. Het valt, gelet op het niet verschafte overzicht van het relevante vormgevingserfgoed, ook niet anderszins in te zien in dit kort geding.

**PROCESRECHT****Belang bij bevel**

Hansa maakt terecht aanspraak op een inbreukverbod gericht op de oude modellen, omdat zij een toezegging bij advocatenbrief jegens Hansa aantoonbaar bij herhaling niet is nagekomen, zonder daarvoor een rechtens te respecteren reden te kunnen verschaffen, terwijl zij eerst ter zitting naar voorlopig oordeel de inbreuk heeft erkend.

Vindplaatsen: IER 2008, nr. 51, p. 200

**Vzgr Rb Den Haag, 2 april 2008**

(G.R.B. van Peurseem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 301745 / KG ZA 08-7

Vonnis in kort geding van 2 april 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

HANSA METALLWERKE AG,

gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

eiseres,

procureur mr. P.P.J.M. Verhaag,

advocaat mr. E.L. Haentjens te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap onder firma TEMPOLINE,

gevestigd te Deventer,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar vennoot E. Bilge.

Partijen zullen hierna Hansa en Tempoline genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 januari 2008 met producties 1 t/m 12;

- een ongedateerde brief van E. Bilge, ontvangen ter griffie op 5 maart 2008, met als bijlage een 1-pagina groot schriftelijk verweer en 3 afdrukken van de website van Tempoline met afbeeldingen van (wastafel)kranen; het in de brief verzochte uitstel is telefonisch door de griffie afgewezen;

- de mondelinge behandeling van 18 maart 2008;

- de pleitnotities van mr. Haentjens voor de zitting van 18 maart 2008, alsmede een alstoen ingebrachte productie 13 houdende een proceskostenverantwoording.

1.2. Bij aanvang van de mondelinge behandeling bleek Bilge voornoemde ongedateerde brief met bijlagen niet aan (de raadslieden van) Hansa te hebben gestuurd.

Tijdens een schorsing heeft mr. Haentjens kennis kunnen nemen van de ter zitting door Bilge overhandigde kopie van bedoeld schriftelijk verweer en vervolgens desgevraagd geen bezwaar gemaakt tegen toelating daarvan als productie, zodat dit tot de gedingstukken behoort.

1.3. Van het ter zitting door Bilge en diens medewerkster N. Demir gevoerde mondelinge verweer is aantekening gehouden door de voorzieningenrechter.

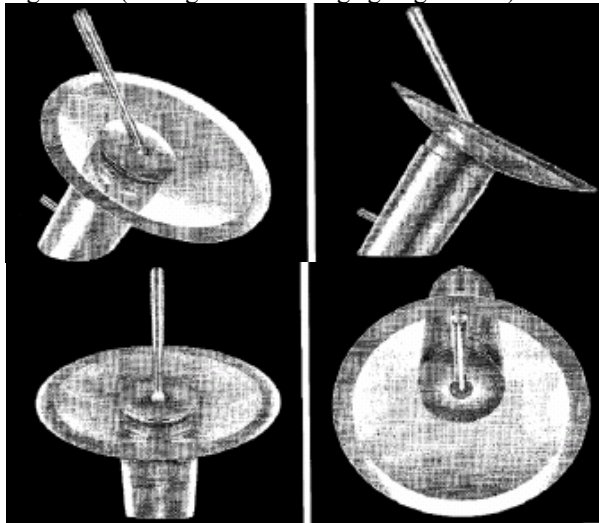
1.4. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. Uitgangspunten

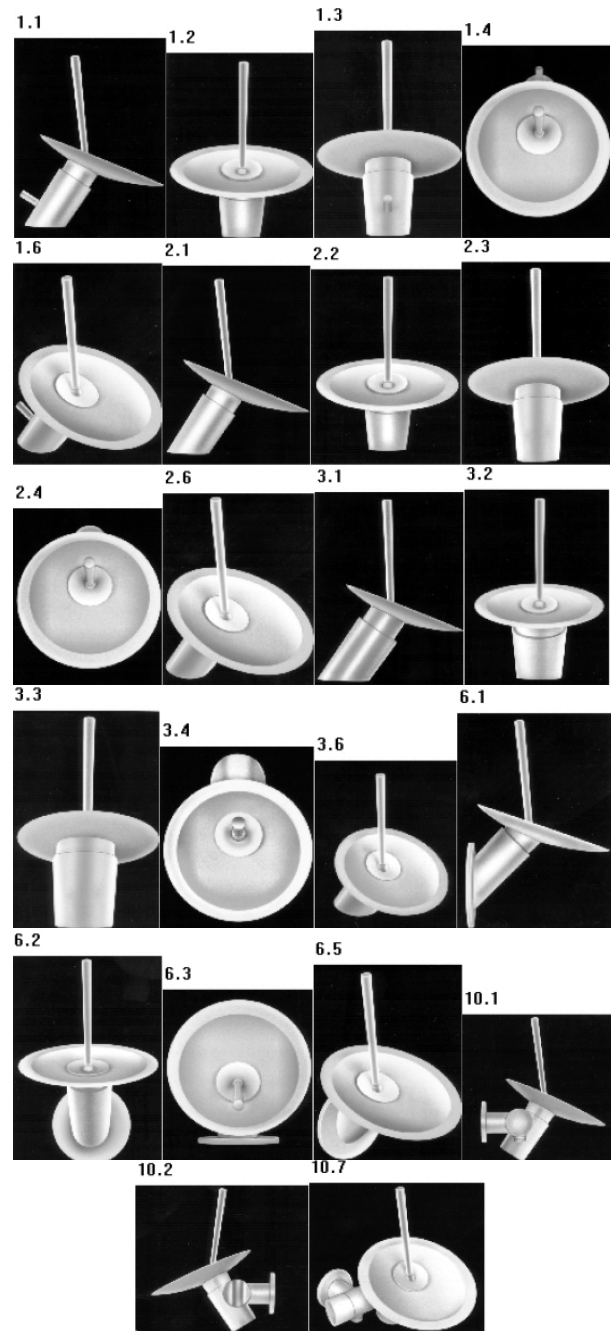
2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Hansa ontwerpt en produceert sinds 1911 sanitaire producten, waaronder (kwaliteits) kranen. Vanaf 2003 brengt Hansa een serie kranen op de markt onder de benaming Hansamurano. Het betreft kranen met een zogenoemd "waterval"-effect. Het water stroomt uit op een glazen, in hoofdzaak horizontaal ten opzichte van de verticale waterstraal geplaatste relatief brede glazen plaat of schaal, waardoor de stroom uit de bron wordt onderbroken, waarna het van die plaat afstroomt in het bassin, als het ware in de vorm van een waterval. Verticaal op de glazen plaat is een kegelvormige en zilverkleurige conische steunbout geplaatst. De kranen hebben een zilverkleurige, brede Hals. Deze productielijn is bekroond met verscheidene designprijzen.

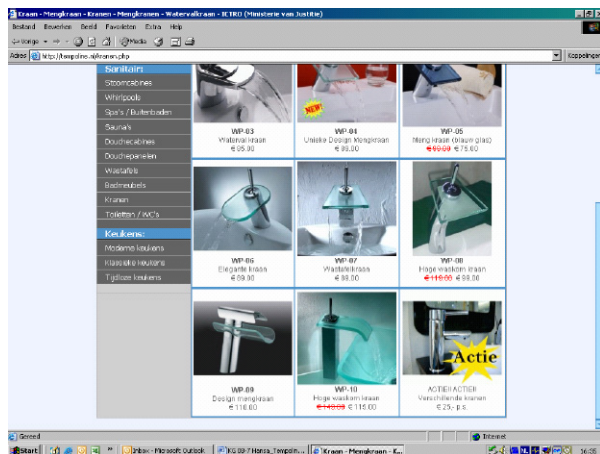
2.3. Hansa is onder meer rechthebbende op een op 10 januari 2006 geregistreerd, op 30 september 2004 gedeponeerd driedimensionaal Gemeenschapsmerk 4055497 voor "cylindrical basic element of metal with plate-like glass cap and centered, conical stud bolt" ("cilindrische grondlichamen van metaal met schaalvormig opzetstuk van glas alsmede centrisch erop geplaatste, conische steunbout") voor waren in klasse 11 ("waterconducting fittings"/"watervoerende armaturen"). De volgende afbeeldingen behoren bij deze registratie (in origineel zo "vaag" geregistreerd):



2.4. Hansa is tevens rechthebbende met betrekking tot het internationale model met Beneluxdesignatie DM/060347, ingeschreven op 14 juni 2002 met gelding tot 14 juni 2012 voor "robinette sanitaire/sanitary fittings" met een groot aantal afbeeldingsbladen, waaronder de volgende:

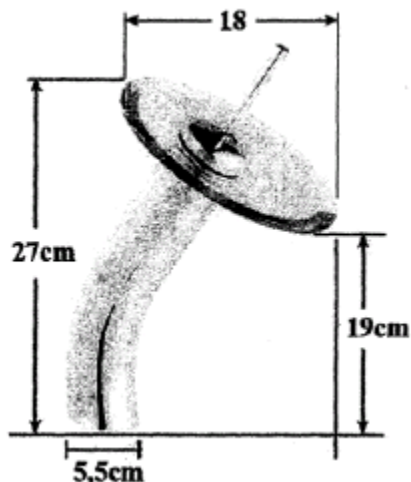


2.5. Tempoline, opgericht in 2003, richt zich op verkoop van badkamerartikelen, waaronder badkamerkranen. Op de door haar gehanteerde website [www.tempoline.nl](http://www.tempoline.nl) onder het lemma "kranen" biedt zij onder meer als volgt aan:



Op deze website werden voorheen "waterval" kranen onder de aanduidingen "Design Waterval Mengkraan (Lage Model)" en "Design Waterval Mengkraan (Hoge model)" aangeboden met uiterlijke kenmerken als afgebeeld in 2.6.

2.6. Naar achteraf is gebleken al sinds juli 2006 bood Tempoline kranen aan onder de aanduiding "Niagara Waterfall" (hierna: Niagara (kraan)) en "Robinet Lavabo Faucet" (hierna: Robinet (kraan)) met de navolgende uiterlijke kenmerken (ter zitting is daarvan een (nieuw) exemplaar getoond door Bilge, maar de kraan wordt volgens hem thans niet meer op de markt gebracht door Tempoline):



Deze kranen zijn afkomstig uit China en door Tempoline werd bij verkoop naar zeggen van Bilge uitdrukkelijk aangegeven dat het "geen echte Hansamuranokranen" zou betreffen.

2.7. De in 2.5. (WP-04 t/m WP-08) en 2.6. bedoelde kranen hebben een glazen schaal of plateau waarop het water uit de bron breekt, zodat een "waterval"-effect wordt verkregen. De door Tempoline aangeboden kranen bevatten ook een conische steunbout in het midden en een zilverkleurige brede hals.

2.8. Bij brief van 19 januari 2007 is Tempoline zijdens Hansa gesommeerd ter zake van merk- model- en auteursrechtinbreuk, alsmede op grond van slaafse nabootsing. Na aanvankelijke telefonische reactie is bij brief van 8 februari 2007 door de advocaat van Tempo-

line aan de toenmalige raadsman van Hansa als volgt bericht:

(...) dat cliënte bereid is de verkoop van de sanitaire kraan "Niagara Waterfall" te staken en gestaakt te houden.

(...)

Behoudens andersluidend tegenbericht uwerzijds binnen twee weken na dagtekening dezes, gaat cliënte er dan ook vanuit dat de kwestie hiermee geregeld is.

2.9. Uit als prod. 10 bij dagvaarding overgelegde screenprints met als datum 5 april 2007 en 18 april 2007 blijkt dat het voeren van de Niagara kraan door Tempoline op die data ondanks de in 2.8 bedoelde toezegging zijdens Tempoline gewoon is doorgegaan, nu evenwel als "aanbieding" op e-Bay.

2.10. Nadat (ook) dat vervolgens in der minne geregeld leek, is Tempoline met de hiervoor in 2.5. als WP-06 afgebeelde mengkraan op de markt gekomen, die zij nog steeds uitbrengt. Aanvankelijk onder de aanduiding "Waterval Serie Mengkraan, State of the art design! Model: WP-06", nu onder de aanduiding "WP-06 Elegante kraan". Zij voert deze kraan naast andere kranen van het type "waterval", maar dan voorzien van rechthoekige glasplaten, waartegen zich de vorderingen van Hansa uitdrukkelijk niet richten. Anders dan de schaalvormige glasplaat van de voorheen door Tempoline gevoerde modellen Niagara en Robinet, is bij het model WP-06 (en de andere thans door Tempoline gevoerde watervalkranen) sprake van een vlakke glasplaat. Tempoline is niet bereid geweest een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarin zij zich verbond zich voortaan van inbreuk op de door Hansa gestelde absolute rechten te onthouden.

### 3. Het geschil

3.1. Hansa stelt dat – zoals ter zitting nader is verduidelijkt – de beweerdelijk door Tempoline thans niet meer gevoerde (maar wel blijkbaar nog voorhanden) Niagara en Robinet kranen, alsmede het ook thans erkend gevoerde WP-06 model inbreuk maken op haar driedimensionale Gemeenschapsmerkrecht en op haar Beneluxmodel en er tevens sprake is van slaafse nabootsing. Zij vordert – zo is ter zitting zonder bezwaar zijdens Tempoline bij wijze van eisvermeerdering door Hansa aangevoerd – samengevat – een Gemeenschapsmerkinbreukverbod, alsmede – nevenschikkend – een Beneluxmodelinbreukverbod en een verbod tot slaafse nabootsing, gericht tegen de Niagara en Robinet kranen, alsmede model WP-06 (en desgevraagd uitdrukkelijk niet tegen de andere door Tempoline gevoerde uit onder meer de afbeelding in 2.5. blijkende watervalkranen met niet-ronde glasplaten), versterkt met dwangsom, met als nevenvorderingen, eveneens versterkt met dwangsom, een accountantsgecertificeerde opgave aan haar advocaat van aan Tempoline geleverde aantallen inbreukmakende kranen, van afnemers met per afnemer gespecificeerde verkochte aantallen, prijzen, leverdata, met kopie-facturen, opgave van de aanwezige voorraden inbreukmakende kranen, de met productie en verhandeling behaalde winst en omzet onder specificatie van de in mindering gebrachte kosten, en voorts veroordeling tot betaling

van een voorschot op schadevergoeding van € 25.000,- en tot winstafdracht, een afgifte- danwel, ter keuze van Hansa, vernietigingsbevel van inbreukmakende voorraad, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

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

#### 4. De beoordeling

4.1. Voor zover Hansa aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerk ten grondslag legt, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van art. 93 lid 1 GMVo jo. art. 3 van de uitvoeringswet terzake en voor de modelrechtelijke grondslag van de vordering is de voorzieningenrechter bevoegd uit hoofde van art. 4.6 lid 1, omdat de beweerdelijke inbreukmakende kranen ook in dit arrondissement worden aangeboden via meerbedoelde internetsites. Voor het overige is de zaak met de beschreven grondslagen verknocht, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde bevoegd is. De bevoegdheid is ook niet bestreden.

4.2. Aangezien het gevorderde Gemeenschapsmerk-inbreukverbod de verste strekking heeft, zal dit eerst worden beoordeeld. Voorshands wordt op grond van het navolgende geoordeeld dat dit toewijsbaar is als in het dictum verwoord.

4.3. Inhoudelijk-juridisch heeft Tempoline de gestelde vormmerkrechtsinbreuk ten aanzien van de voorheen door haar gevoerde Niagara en Robinet kranen (met schaalvormige ronde glasplaat- hierna ook: de oude modellen) niet betwist. Ter zitting heeft zij zelfs te kennen gegeven in te zien dat de oude kraanmodellen in beginsel onder de beschermingsomvang van de ingeroepen merk- (en model)rechten vallen. Tempoline heeft terzake alleen aangegeven van mening te zijn dat zij geen inbreuk (meer) maakt of dreigt te maken, omdat zij zou hebben toegezegd deze oude kraanmodellen niet langer op de markt te brengen en na sommatie ook zou zijn gestopt met de verhandeling daarvan. Dat via e-Bay door haar na bedoelde toezegging voortgaand is aangeboden, wijt zij aan een niet nader tot enige klaarheid gekomen, laat staan inzichtelijk onderbouwde, beweerdelijke communicatiestoornis met haar toenmalige advocaat. Dat wordt alleen al vanwege gebrek aan substantiëring gepasseerd. Hansa maakt terecht aanspraak op een inbreukverbod gericht op de oude modellen, omdat zij een toezegging bij advocatenbrief jegens Hansa aantoonbaar bij herhaling niet is nagekomen, zonder daarvoor een rechtens te respecteren reden te kunnen verschaffen, terwijl zij eerst ter zitting naar voorlopig oordeel de inbreuk heeft erkend.

4.4. Ten aanzien van het resterende kraanmodel dat thans nog op de markt wordt gebracht, de WP-06 kraan, stelt Tempoline dat dit een ovaal bovenstuk heeft, zodat het geen vergelijkbaar, danwel hetzelfde product betreft als de producten van Hansa. Voorop wordt gesteld dat dit merkenrechtelijk geen juiste toets behelst, omdat uitgangspunt dient te zijn de kenmerken van het geregistreerde driedimensionale merk (de vorm van de waar, die de kranen van Hansa kunnen onderscheiden). Voor zover de stellingen van Tempoline zo moeten worden begrepen, dat een beroep wordt gedaan

op de merkenrechtelijk juiste vergelijkingsmaatstaf voor de inbreukbeoordeling, is voorshands evenwel om de volgende redenen sprake van inbreuk.

4.5. Tempoline heeft nagelaten een overzicht te verschaffen van het vormgevingsergoed op het gebied van dit type luxe kranen. Zodoende is er in dit kort geding van uit te gaan dat het ingeroepen vormmerk uniek is. Gegeven voorts de onbestreden geldigheid van het Gemeenschapsvormmerk – waarvan op grond van art. 95 GMVo sowieso is uit te gaan, waarbij zij aangekend dat de kwesties bedoeld in art. 7 lid 1 sub a, b en e GMVo überhaupt niet in enigerlei vorm aan de orde zijn gesteld – hebben de terzake van deze vormgeving ingeroepen absolute rechten voorshands een in beginsel niet op enigerlei relevante wijze beperkte beschermingsomvang.

4.6. Vormmerkenrechtelijk is bij de WP-06 geen sprake van een identiek teken, maar van een met het ingeroepen vormmerk overeenstemmend teken (vorm van de kraan) gebruikt voor dezelfde waren (kranen), waardoor naar voorlopig oordeel verwarringsgevaar in het leven wordt geroepen in de zin van art. 9 lid 1 sub b GMVo. De conische steunbout en de zilverkleurige hals van de WP-06 kraan zijn volledig, danwel hoofdzakelijk overeenstemmend met de betreffende vormen uit het Gemeenschapsvormmerk. De glazen plaat, hoewel vlak in plaats van schaal- of schotelvormig, wordt verwarringwekkend geoordeeld in merkenrechtelijke zin, nu die in verband met de zeer gelijkende overige elementen voor het relevante herinneringsbeeld van de merkenrechtelijke maatman-consument te weinig afwijkt. Het – in meest welwillende lezing zo begrepen – verweer van Tempoline dat een ovale vlakke glazen plaat geen overeenstemmend teken vormt met de schaalvormige glazen plaat volgens het ingeroepen Gemeenschapsvormmerk snijdt geen hout, omdat dit verschil bij globale beoordeling van alle elementen voorshands wegvalt, zodat daar aan voorbij te gaan is. Het valt, gelet op het niet verschaft overzicht van het relevante vormgevingsergoed, ook niet anderszins in te zien in dit kort geding.

4.7. Het gevorderde Gemeenschapsvormmerk-inbreukverbod is op grond van het vorenoverwogene toewijsbaar voor de gehele EU, als nader geformuleerd in het dictum. Het verbod strekt zich uit tot de Niagara en Robinet kranen en de WP-06 kraan (maar niet de overige getoonde ten tijde van de zitting gevoerde "waterval"-kranen met rechthoekige glasplaat). De op te leggen dwangsom kan worden gematigd op de gronden als in het dictum verwoord.

4.8. Niet is gesteld en evenmin valt in te zien welk rechtens te honoreren belang Hansa daarnaast heeft bij een (in geografische reikwijdte beperkter) Beneluxmodelinbreukverbod, zodat dit alleen al hierom achterwege zal blijven. Hetzelfde geldt voor de op de gestelde slaafse nabootsing gestoelde onrechtmatige daadsvordering, die een nog beperktere (materiele en geografische) reikwijdte heeft.

4.9. De gevorderde (overige) nevenvorderingen gaan het bestek van dit kort geding te buiten, danwel is daar-

van niet (voldoende steekhoudend) aangegeven of gebleken dat daarbij spoedeisend belang bestaat.

4.10. Datzelfde geldt voor het gevorderde voorschot op de gestelde schadevergoeding en de winstafdracht.

4.11. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij dient Tempoline te worden veroordeeld in de proceskosten. De onderbouwde proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. van de kant van Hansa is door Tempoline niet bestreden en toewijsbaar conform de gepresenteerde verantwoording.

4.12. De termijn als bedoeld in art. 1019i Rv. zal worden bepaald op 6 maanden

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Tempoline binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Gemeenschapsvormmerkrechten van Hansa (registratienummer 4055497) in alle lidstaten van de Europese Unie, meer in het bijzonder door in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met de vorm van het betreffende driedimensionale Gemeenschapsmerk van Hansa voor de (soortgelijke) waren waarvoor dit merk is geregistreerd, waaronder het nog langer voeren van de ten processe bedoelde Niagara en Robinet kranen (met schotelvormige glasplaat) en het WP-06 model, met inbegrip van deze aanbieden of daartoe in voorraad hebben, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per (gedeelte van een) dag waarop Tempoline in gebreke blijft aan dit verbod te voldoen;

5.2. veroordeelt Tempoline in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hansa begroot op € 322,80 aan verschotten en op € 11.026,06 aan salaris procureur;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. bepaalt dat de sub 5.1. opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv. op zes maanden na heden;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2008.

---