

Vzgr Rb Den Haag, 4 juli 2008, Hansa v Aqua Farm

Hansa



MODELRECHT

Inbreuk Beneluxmodelrecht
[Beneluxmodelrechtinbreukverbod](#)

MERKENRECHT

Geen voldoende belang bij (cumulatief) verbod merkinbreuk

- **[In de eerste plaats is niet voldoende inzichtelijk gesteld welk belang Hansa naast een uit te spreken Be-neluxmodelrechtinbreukverbod \(cumulatief\) zou hebben bij een Gemeenschapsmerkinbreukverbod.](#)**

In kort geding worden de rechten van Hansa in de onderhavige zaak al voldoende gewaarborgd met een modelinbreukverbod, nu niets is gesteld of anderszins is gebleken omtrent handel buiten Nederland.

- **[In de tweede plaats heeft verweer dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft een aanzienlijke kans van slagen, ondanks presumptie van geldigheid van Gemeenschapsmerk](#)**

In de tweede plaats heeft Aqua Farm de geldigheid van het Gemeenschaps 3 D merk van Hansa bestreden en aangevoerd dat dit Gemeenschapsmerk uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (een absolute weigeringsgrond uit art. 7 Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)). Bij pleidooi heeft Aqua Farm daaromtrent vervolgens aangevoerd (vgl. pleitnota mr. De Casseres nr. 7): "*Als het gemeenschapsmerk in reconventie wordt vernietigd is er geen vermoeden van geldigheid als bedoeld in art 95 Vo meer. In kort geding is er dan geen grond meer om het gevorderde toe te wijzen, zodat de vordering voor zover gebaseerd op het gemeenschapsmerk moet worden afgewezen.*" Hoewel dit op formele gronden moet falen (er is geen eis in reconventie ingesteld (vgl. hiervoor in 1.2.) en bovendien kan in kort geding geen vernietiging van een Gemeenschapsmerk worden toegewezen, alleen al omdat dit geen voorlopige maatregel betreft; bovenal is door Aqua Farm desgevraagd aangegeven dat zij nog geen vordering tot vernietiging van het Gemeenschapsmerk in Alicante aanhangig heeft gemaakt, maar zij alleen voornemens zou zijn dat te gaan doen "indien dat nodig zou zijn", hetgeen niet volstaat om de presumptie van geldigheid van het Gemeenschapsmerk – dat is vooronderzocht – op losse

schroeven te zetten in kort geding), acht de voorzieningenrechter dit verweer inhoudelijk bepaald een aanzienlijke kans van slagen hebben. Terecht geeft Aqua Farm (onbestreden) aan dat de Hansamurano kranen blijkens de eigen uitingen van Hansa hun aantrekkelijkheid en waarde vrijwel uitsluitend ontlenen aan het speciale ontwerp dat een waterval suggestie geeft. In het kader van de belangenafweging is in het onderhavige geval ook om die reden (het zij toegegeven: enigszins paradoxaal, gelet op de presumptie van art. 95 GMVo) minder plaats voor een Gemeenschapsmerkinbreukverbod.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 4 juli 2008

(G.R.B. van Peursem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 309914 / KG ZA 08-531

Vonnis in kort geding van 4 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht HANSA METALLWERKE AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

eiseres,

procureur mr. E.L. Haentjens,

tegen

de vennootschap onder firma AQUA FARM,

gevestigd te Leeuwarden,

gedaagde,

procureur mw.mr. M.M. Menheere,

advocaat mr. R.W. de Casseres te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna Hansa en Aqua Farm genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 april 2008;

- de producties zijdens Hansa (1 t/m 12);

- de brief van mr. De Casseres van 14 mei 2008 houdende aankondiging van een eis in reconventie, waarvan mr. Haentjens heeft aangegeven dat haar hiervan geen afschrift heeft bereikt;

- de producties zijdens Aqua Farm (3 facturen);

- de mondelinge behandeling van 20 mei 2008;

- de pleitnota's van mr. Haentjens en mr. De Casseres voor die zitting.

1.2. Ter zitting is Aqua Farm er door de voorzieningenrechter op gewezen dat de (aangekondigde) eis in reconventie niet conform art. 7.2 van het landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie is aan te merken, nu noch de (inhoud) van de eis zelf, noch de gronden daarvoor zijn kenbaar gemaakt. Ook is ter mondelinge behandeling schriftelijke vastlegging van de eis in reconventie uitgebleven, terwijl deze ook overigens niet anders is kenbaar gemaakt dan als gedaan in 7. van de pleitnota van mr. De Casseres (hierna weergegeven in r.o. 4.6.). Voor zover dit een en ander zou moeten worden begrepen als een eis in reconventie tot vernietiging van het door Hansa ingeroepen Gemeenschapsmerk, heeft de

voorzieningenrechter ter zitting aangegeven dat zulks in kort geding niet kan worden toegewezen. Zijdens Aqua Farm is ook toen vervolgens niet voldoende eenduidig kenbaar aangegeven wat de beoogde eis in reconventie zou behelzen. Bij die stand van zaken moet het ervoor gehouden worden dat in deze procedure geen eis in reconventie is ingesteld.

1.3. Aan het einde van de mondelinge behandeling is de zaak op verzoek van partijen wegens schikkingsbeoordeling aangehouden. Bij faxbrief van 9 juni 2008 heeft mr. Haentjens mede namens mr. De Casseres bericht dat geen minnelijke regeling is bereikt, zodat vonnis wordt gevraagd. Bij faxbrief van dezelfde datum heeft mr. De Casseres bevestigd dat om vonnis wordt gevraagd, maar tevens gemotiveerd om gelegenheid verzocht zich nog te mogen uitlaten omtrent de door Hansa eerst ter zitting overgelegde kostenstaat, waar het debat vanwege de schorsing niet meer op is gericht geweest tijdens de mondelinge behandeling, hetgeen door de voorzieningenrechter bij e-mail van 10 juni 2008 aan beide raadslieden is toegestaan met de mogelijkheid tot nadere reacties per e-mail. Zulks is vervolgens geschied bij e-mail van mr. De Casseres van 10 juni 2008, van mr. Haentjens van 11 juni 2008 en van mr. De Casseres van 18 juni 2008. Kopieën van deze e-mailwisseling bevinden zich in het dossier.

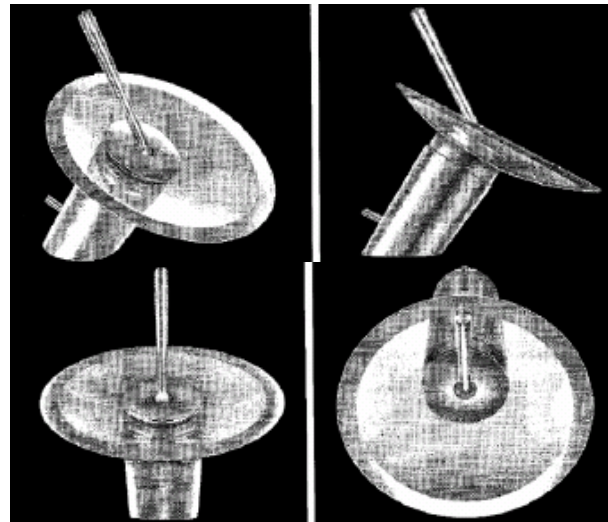
1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

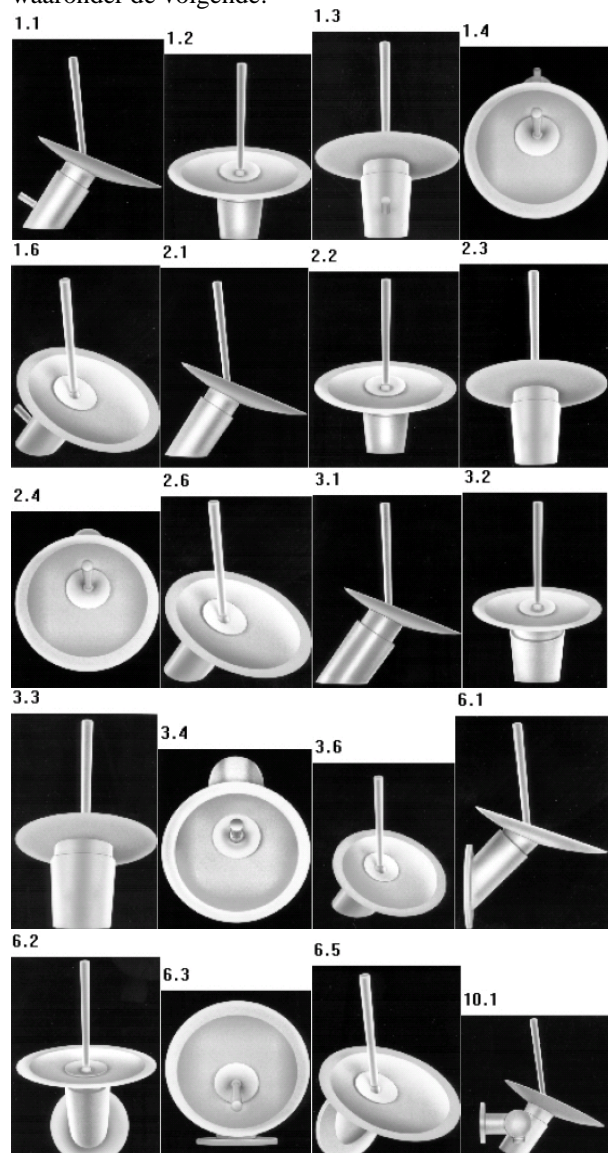
2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

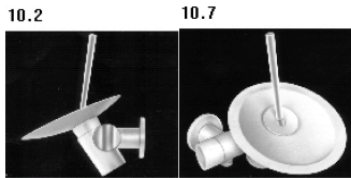
2.2. Hansa ontwerpt en produceert sinds 1911 sanitaire producten, waaronder (kwaliteits) kranen. Vanaf 2003 brengt Hansa een serie kranen op de markt onder de benaming Hansamurano. Het betreft kranen met een zogenaamd "waterval"-effect. Het water stroomt uit op een glazen, in hoofdzaak horizontaal ten 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 centrisc 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):

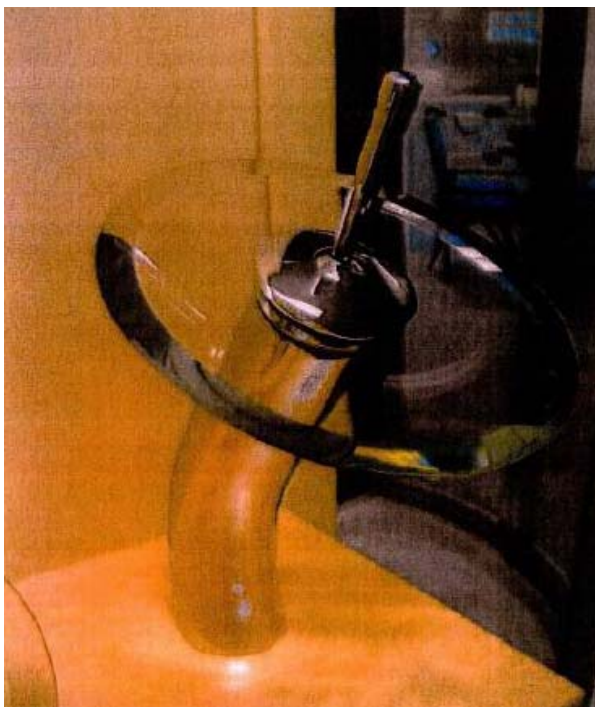


2.4. Hansa is tevens rechthebbende met betrekking tot het internationale model met Beneluxdesignatie DM/060347, ingeschreven op 14 juni 2002 met gelding tot 14 juni 2012 voor "robinette sanitaire/sanitary fittings" met een groot aantal afbeeldingsbladen, waaronder de volgende:





2.5. Aqua Farm houdt zich bezig met de verkoop van sanitair. Zij heeft vanaf medio 2007 kranen verhandeld met het volgende uiterlijk:

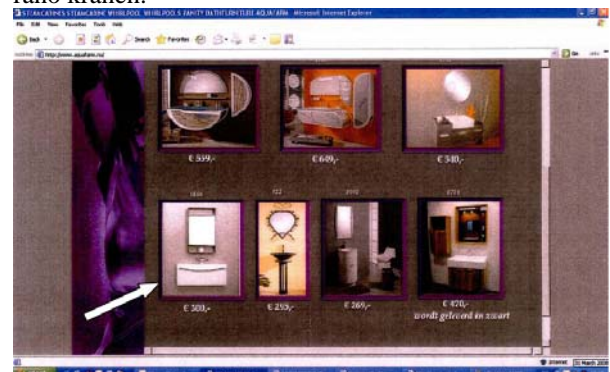


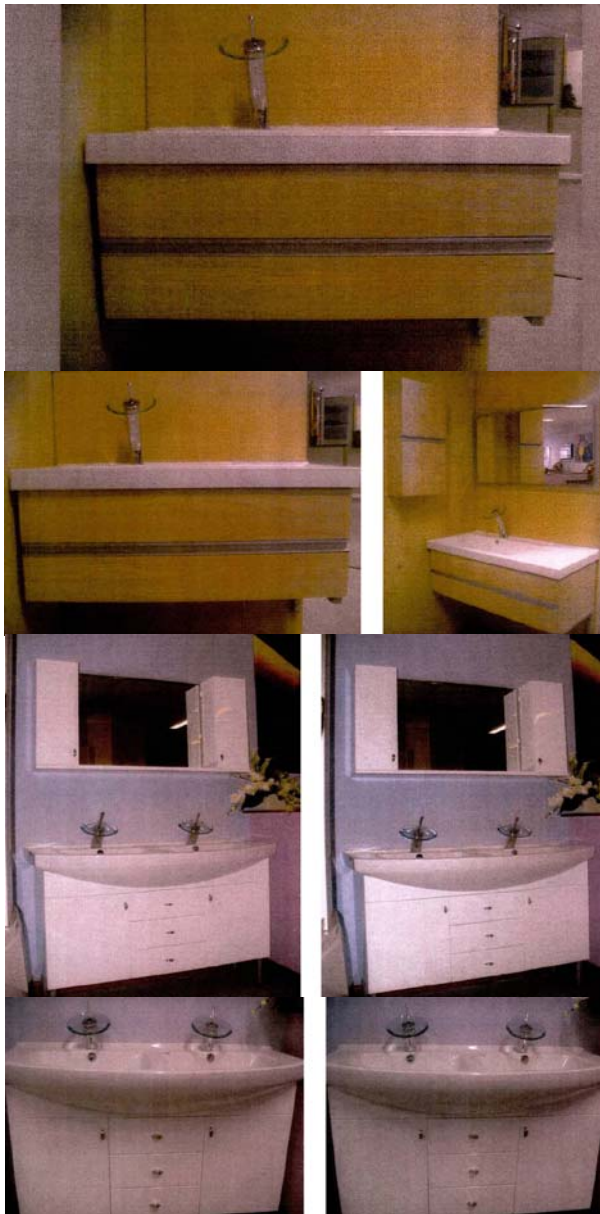
2.6. Hansa heeft Aqua Farm bij brief van 15 oktober 2007 doen sommen ter zake van merkrecht-, model- en auteursrechtinbreuk.

2.7. Op 9 november 2007 heeft Aqua Farm aan Hansa laten weten dat zij – stellende niet op de hoogte te zijn

van de rechtenpositie van Hansa – een partij van 100 kranen uit China had geïmporteerd, waarvan er inmiddels 40 waren verkocht, dat zij de resterende voorraad uit de handel zou nemen en ter beschikking hield van Hansa, waarbij zij de toezegging deed verkoop, aanbidding en import van die kranen blijvend te zullen staken. Tot tekening van een onthoudingsverklaring is het niet gekomen, nu partijen het niet eens konden worden over de vergoedingsaanspraak die Hansa voor een minnelijke regeling maakte. Hansa hield vast aan betaling van € 1.622,55, welke aanspraak zij baseerde op art. 1019h Rv., hetgeen Aqua Farm niet bereid was te betalen, wel een naar haar zeggen redelijk bedrag aan preprocedurale kosten, maar daaromtrent is geen overeenstemming bereikt.

2.8. In april 2008 heeft Hansa op de site van Aqua Farm afbeeldingen van badkamermeubels aangetroffen waarop (zonder toestemming) kranen staan afgebeeld met een uiterlijk dat sterk gelijkt op dat van Hansamurano kranen.





2.9. Na andermaal sommatie ter zake van de kant van Hansa heeft Aqua Farm de afbeeldingen van de betreffende badkamermeubels van haar site verwijderd. Vervolgens is Hansa overgegaan tot dagvaarding in kort geding.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat een aantal typen door Aqua Farm gevoerde kranen inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk en op haar Beneluxmodelrecht, vodert Hansa - samengevat - een merk- en modelinbreukverbod met nevenvorderingen (registeraccountantsgecertificeerde opgave van ingekochte/bestelde inbreukmakende kranen, van de voorraad met locaties, van het aantal verkochte kranen en de productie/inkooprijks daarvan, van de brutowinst per inbreukmakende kraan, van de NAW gegevens van leveranciers, producenten, tussenpersonen, afnemers of ontvangers van de kranen, en voorts een bevel de door haar gehouden kranen ter vernietiging af te geven, een recall-bevel, en een bevel tot afdracht ter vernietiging van materialen en werktuigen gebruikt bij de productie van de inbreuk), alles op straffe van verbeurte van

dwangsommen, en voorts tot betaling van afdracht van met de gestelde inbreuk gemoeide brutowinst.

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

4. De beoordeling

4.1. Aqua Farm heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter betwist voor zover deze niet is gebaseerd op Gemeenschapsmerkinbreuk. Dat verweer faalt. De modelrechtelijke zaak is verknocht te achten met de Gemeenschapsmerkenrechtelijke zaak. Bovendien biedt Aqua Farm haar producten aan middels een op Nederland gerichte website in het Nederlands en derhalve eveneens in het arrondissement 's-Gravenhage, zodat ook uit dien hoofde bevoegdheid bestaat voor wat betreft de modelrechtelijke grondslag.

4.2. Het door Hansa gestelde maar door Aqua Farm bestreden spoedeisende belang bij een inbreukverbod volgt (reeds) uit de gestelde en door Aqua Farm erkende inbreuk op de ingeroepen Beneluxmodelrechten van Hansa (de eerste inbreuk in 2007) gekoppeld aan de aanbieding op haar website van badkamermeubelen met gebruikmaking van inbreukmakende watervalkranen op de betreffende afbeeldingen. Aqua Farm heeft niet inhoudelijk bestreden dat de daarop afgebeelde kranen onder de beschermingsomvang van de door Hansa ingeroepen modelrechten vallen. Op grond hiervan is een modelinbreukverbod in beginsel toewijsbaar. Daarentrent wordt tevens nader als volgt overwogen.

4.3. Aqua Farm heeft aangevoerd dat met betrekking tot de afbeeldingen op haar website in april 2008 van badkamermeubelen sprake is van een (betreurenswaardige) vergissing. Deze zouden haar, naar zij (niet gesubstantieerd) stelt, zijn aangeleverd door de betreffende fabrikant van deze badkamermeubelen (die zij zonder kranen aanbiedt, maar waarbij het gebruikelijk zou zijn om de meubels in een badkamer te tonen, waarbij de meubels wel voorzien zijn van kranen, zoals dat in een werkelijke situatie uiteindelijk ook het geval zal zijn). Zij zou niet hebben opgemerkt dat op die haar aldus aangeleverde afbeeldingen watervalkranen met het uiterlijk gelijkend op de Hansamuranokranen stonden afgebeeld. Daarenboven zou op deze wijze geen sprake zijn van een voorbehouden handeling. Dat laatste is naar voorlopig oordeel al onjuist, nu aldus gebruik is gemaakt (zo men wil in de vorm van "tentoonstellen" in het kader van de bedrijfsvoering van Aqua Farm (vgl. art. 3.16(2) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)) van afbeeldingen van watervalkranen waartoe de beschermingsomvang van in ieder geval de ingeroepen Benelux modelrechten zich uitstrekt. Hoewel Hansa de lezing van een (betreurenswaardige) vergissing zijdens Aqua Farm in twijfel trekt, acht de voorzieningenrechter dat op zichzelf wel aannemelijk, maar tevens onvoldoende om aan een inbreukverbod in kort geding in de weg te staan. Het komt voor risico van een partij die deelneemt aan het economisch verkeer, indien bij het aanbieden van badkamermeubelen als de onderhavige inbreuk wordt gemaakt op de absolute rechten van derden. Dat geldt te meer nu Aqua Farm in 2007 al eerder (meteen er-

kende) inbreuk op deze rechten van Hansa heeft gemaakt met watervalkranen en de erkenning van de inbreuk onvoldoende is gebleken om herhaling te voorkomen. Het belang van Hansa bij een met dwangsom versterkt inbreukverbod dient in deze omstandigheden dan ook te prevaleren, ondanks de omstandigheid dat mogelijk sprake is van een vergissing.

4.4. Dat uit te spreken inbreukverbod zal, versterkt met dwangsom met matigingsbevoegdheid als in het dictum verwoord, worden beperkt tot een modelinbreukverbod. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.5. In de eerste plaats is niet voldoende inzichtelijk gesteld welk belang Hansa naast een uit te spreken Beneluxmodelrechtinbreukverbod (cumulatief) zou hebben bij een Gemeenschapsmerkinbreukverbod. In kort geding worden de rechten van Hansa in de onderhavige zaak al voldoende gewaarborgd met een modelinbreukverbod, nu niets is gesteld of anderszins is gebleken omtrent handel buiten Nederland.

4.6. In de tweede plaats heeft Aqua Farm de geldigheid van het Gemeenschaps 3 D merk van Hansa bestreden en aangevoerd dat dit Gemeenschapsmerk uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (een absolute weigeringsgrond uit art. 7 Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)). Bij pleidooi heeft Aqua Farm daaromtrent vervolgens aangevoerd (vgl. pleitnota mr. De Casseres nr. 7): *"Als het gemeenschapsmerk in reconventie wordt vernietigd is er geen vermoeden van geldigheid als bedoeld in art 95 Vo meer. In kort geding is er dan geen grond meer om het gevorderde toe te wijzen, zodat de vordering voor zover gebaseerd op het gemeenschapsmerk moet worden afgewezen."* Hoewel dit op formele gronden moet falen (er is geen eis in reconventie ingesteld (vgl. hiervoor in 1.2.) en bovendien kan in kort geding geen vernietiging van een Gemeenschapsmerk worden toegewezen, alleen al omdat dit geen voorlopige maatregel betreft; bovenal is door Aqua Farm desgevraagd aangegeven dat zij nog geen vordering tot vernietiging van het Gemeenschapsmerk in Alicante aanhangig heeft gemaakt, maar zij alleen voornemens zou zijn dat te gaan doen "indien dat nodig zou zijn", hetgeen niet volstaat om de presumptie van geldigheid van het Gemeenschapsmerk – dat is vooronderzocht – op losse schroeven te zetten in kort geding), acht de voorzieningenrechter dit verweer inhoudelijk bepaald een aanzienlijke kans van slagen hebben. Terecht geeft Aqua Farm (onbestreden) aan dat de Hansamurano kranen blijkens de eigen uitingen van Hansa hun aantrekkelijkheid en waarde vrijwel uitsluitend ontleen aan het speciale ontwerp dat een watervalsuggestie geeft. In het kader van de belangenafweging is in het onderhavige geval ook om die reden (het zij toegegeven: enigszins paradoxaal, gelet op de presumptie van art. 95 GMVo) minder plaats voor een Gemeenschapsmerkinbreukverbod.

4.7. Aqua Farm heeft ten slotte een punt gemaakt van het volgende. Zij stelt dat deze procedure onnodig en vermijdbaar is, omdat de zaak al lang in der minne geregeld had kunne zijn, indien Hansa niet vanaf het begin zou hebben "overvraagd" met haar naar zeggen

van Aqua Farm onterecht op art. 1019h Rv. gebaseerde claim van een kostenvergoeding. Volgens Aqua Farm was er ten tijde van het minnelijk overleg omtrent de eerste inbreuk in oktober/november 2007 namelijk nog geen sprake van een procedure, zodat geen aanspraak zou hebben bestaan op een op art. 1019h Rv. gebaseerde kostenvergoeding. Hooguit zou Hansa in die fase recht hebben gehad op een volgens het Rapport Voorwerk II bepaalde forfaitaire vergoeding van preprocesuele kosten, aldus Aqua Farm.

4.8. Nog daargelaten dat Hansa deze lezing bestrijdt en aangeeft dat zij in die fase alleen aanspraak heeft gemaakt op een redelijke bijdrage in de inmiddels gemaakte advocaatkosten, waartoe Aqua Farm niet bereid zou zijn geweest en er sprake is geweest van een (tweede) inbreuk ondanks toezegging dat te zullen nalaten (hoe onbedoeld die wellicht ook mag zijn geschied), heeft het volgende te gelden. Zelfs als veronderstellenderwijs van de juistheid van de lezing van Aqua Farm zou worden uitgegaan, gaat haar stelling niet op. Het betreft onmiskenbaar een geschil waar de Handhavingsrichtlijn en de dienovereenkomstig ingevoerde artt. 1019 e.v. Rv op zien. Uitgangspunt is allereerst bij voldoening buiten rechte dat aanspraak kan worden gemaakt op volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte (advocaat)kosten, voor zover deze redelijk zijn (art. 6:96 lid 2 BW, vgl. ook Van Maanen (T&C Rv) art. 241 Rv., aant. 1 onder b)). Iets anders is dat daar mogelijk in de praktijk wel van wordt afgeweken en alsdan een minnelijke regeling wordt bereikt volgens het liquidatietarief als zijnde hetgeen dat bij het laten aankomen op (en winnen van) een procedure uiteindelijk het maximaal haalbare zou zijn. Dat gaat evenwel voor geschillen als de onderhavige niet (meer) op, omdat in procedures die dergelijke geschillen tot voorwerp hebben, desgevoerd aanspraak bestaat op een proceskostenveroordeling conform art. 1019h Rv. (die mede omvat noodzakelijke buitengerechtelijke werkzaamheden voorafgaand aan de procedure) en niet op een forfaitaire vergoeding volgens het liquidatietarief. Dat de betreffende gemaakte kosten van ruim € 1.600,- in het stadium van het minnelijk overleg in oktober en november 2007 onredelijk zouden zijn, heeft Aqua Farm onvoldoende steekhoudend onderbouwd. Dat de aard van de zaak geen gespecialiseerd tarief zou rechtvaardigen, zoals zij stelt, maar niet substantieert, moet worden gepasseerd. Het gehanteerde uurtarief is niet buitensporig naar voorlopig oordeel.

4.9. Zo bezien is geen sprake van een overbodig gevoerde procedure waardoor nodeloos kosten zouden zijn gemaakt. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding tot matiging van de in deze procedure vervolgens gespecificeerde kosten op grond van art. 1019h Rv. Aqua Farm geeft daaromtrent aan geen aanleiding te zien om aan te nemen dat het opgevoerde aantal uren niet zou zijn gemaakt, maar betwist dat de zaak een specialistentarief zou rechtvaardigen. Dat wordt gepasseerd, omdat geen aanleiding wordt gezien om het gehanteerde uurtarief op billijkheidsgronden te matigen in de omstandigheden van dit geval.

4.10. Voor toewijzing van de gevorderde (overige) nevenvorderingen bestaat geen aanleiding, nu deze het bestek van dit kort geding te buiten gaan, danwel ten aanzien daarvan niet (voldoende steekhoudend) is gesteld of gebleken dat sprake is van een spoedeisend belang daarbij.

4.11. Hetzelfde geldt voor de gevorderde winstafdracht.

4.12. Nu Aqua Farm als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden,

dient zij te worden veroordeeld in de op grond van art. 1019h Rv. vast te stellen proceskosten conform de specificatie zijdens Hansa.

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

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Aqua Farm met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik van een voortbrengsel in het kader van haar bedrijfsvoering waarin het model is verwerkt of waarop het model is toegepast dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Hansa gedeponeerde model onder nummer DM/060 347, danwel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt conform art. 3.16 BVIE, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag voor een hele gerekend, waarop Aqua Farm in gebreke blijft aan dit verbod te voldoen;

5.2. veroordeelt Aqua Farm in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hansa begroot op €339,44 aan verschotten en €8.261,26 aan salaris procureur;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. bepaalt dat de sub 5.1. opgelegde dwangsommen vatbaar 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 4 juli 2008 in het bijzijn van de griffier mr. R. van Doornmalen.
