

Vzgr Rb Den Haag, 9 december 2008, Janty v Nimaco

001025779-0001

0009



v



AUTEURSRECHT – MODELRECHT

Afwijzing ex parte verbod

- **Gestelde inbreuk niet aannemelijk.**

Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en de inbreuk op de gestelde auteursrechten alsmede ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodel-rechten.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 9 december 2008

(R. Kalden)

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 08-2159

Beschikking van 9 december 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

JANTY TECHNOLOGY GROUP INC.,

gevestigd te Tortola, British Virgin Islands,

verzoekster,

advocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage, tegen

1. de vennootschap onder firma

HANDELSONDERNEMING NIMACO V.O.F.,

kantoorhoudende te Bladel,

2. X, wonende te Bladel,

3. Y, wonende te Bladel,

gerekwestreerden.

1. Het verzoek

1.1. Op 5 december 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het geven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv.

1.2. De voorzieningenrechter heeft op 5 december 2008 met mr. M.J. op 't Ende, de behandeld advocaat van verzoekster, telefonisch contact gehad en heeft hem verzocht de in randnummer 2 van het verzoekschrift bedoelde licentieovereenkomst te overleggen evenals een productie, waarin enerzijds de afbeeldingen van de modeldepots en de naar gesteld auteursrechtelijk beschermde elektronische sigaretten en anderzijds de afbeeldingen van de vermeend inbreukmakende elektronische sigaretten naast elkaar zijn geplaatst. De licentieovereenkomst en de hiervoor bedoelde productie zijn op 9 december 2008 overgelegd. Het verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN (EX ARTIKEL 1019e Rv)

Aan de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage

Geeft eerbiedig te kennen:

Verzoekster is de vennootschap naar vreemd recht JANTY TECHNOLOGY GROUP INC., gevestigd te Tortola, British Virgin Islands, voor deze zaak woonplaats kiezende te 3062 ME Rotterdam aan de Lichtenauerlaan 102-120, ten kantore van Op 't Ende Advocaten, van welk kantoor mr. M.J. op 't Ende deze zaak behandelt alsmede te 2514 JL Den Haag, ten kantore van Krans & Van Hilten Advocaten, van welk kantoor mr. L.M. Bruins als procesadvocaat namens verzoekster optreedt;

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

1. De vennootschap onder firma HANDELSONDERNEMING NIMACO V.O.F., gevestigd te 5531 HD Bladel, aan de Burgemeester Goossensstraat 43;

2. X, wonende te Bladel, vennoot van gerekwestreerde sub 1;

3. Y wonende te Bladel, vennoot van gerekwestreerde sub 1;

allen te dezen gerekwestreerden, hierna gezamenlijk: Nimaco.

Inleiding

1. Janty is een gerenommeerd en toonaangevende producent en leverancier van hoogwaardige elektronische sigaretten, sigaren, inhalers en pijpen, en marktleider in de branche in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

2. Janty heeft in haar assortiment (pen-)modellen van elektronische sigaretten en sigaren welke zijn ontworpen door Z. Janty, heeft krachtens een licentieovereenkomst met Z het exclusieve en wereldwijde recht verkregen voor de vervaardiging en verhandeling van de door Z ontworpen modellen. In het kader van de licentie is Janty gevolmachtigd om op eigen naam op te treden tegen inbreuken op de intellectuele rechten en maatregelen te treffen om te

voorkomen dat inbreuk op de intellectuele rechten wordt gemaakt.

3. Janty heeft spoedeisend belang bij een ex-parte verbod om per direct een einde te maken aan de inbreuken door Nimaco op de auteursrechten en modelrechten van Z c.q. Janty en om verdere inbreuk en onherstelbare schade te voorkomen.

KISSBOX en CIGARILLO

4. Z heeft elektronische sigaretten ontworpen met kenmerkende eigenschappen, welke door Janty op de markt worden gebracht onder de namen KISSBOX CLASSIC en KISSBOX YENTL (hierna gezamenlijk: "KISSBOX") en CIGARILLO en die wereldwijd door Janty worden verhandeld. De KISSBOX en CIGARILLO voldoen aan hoge eisen van kwaliteit en duurzaamheid en worden geleverd met de vereiste keurmerken. De KISSBOX en CIGARILLO worden door Janty verhandeld via het internet www.jantystore.com en specifiek voor de Amerikaanse markt via www.jantystoreusa.com.

5. De KISSBOX en CIGARILLO zijn revolutionaire producten en onderscheiden zich van andere elektronische sigaretten en sigaren door een origineel en zeer trendy uiterlijk, een specifieke vormgeving en een unieke gebruiksfunctie. De KISSBOX en CIGARILLO hebben, in tegenstelling tot traditionele elektronische sigaretten en sigaren, een afwijkende vorm en uiterlijk en zijn verkrijgbaar in onder meer een RVS-, titanium-, silver-, full-mat-black-uitvoering of combinaties daarvan. Ook de afzonderlijke onderdelen van de KISSBOX en CIGARILLO (batterij, atomizer, ampul, switch -automatisch of manueel d.m.v. drukknop-) worden gekenmerkt door een strakke trendy vormgeving. De unieke gebruiksfunctie wordt gekenmerkt door het naar keuze e-roken door middel van een batterij of USB-aansluiting. Mede door de trendy vormgeving en het specifieke uiterlijk nemen de KISSBOX en CIGARILLO een eigen plaats in de markt in en zijn ze succesvol in vele landen.

Auteursrechten

6. De KISSBOX en CIGARILLO in hun geheel en daartoe behorende varianten zijn auteursrechtelijke werken in de zin van artikel 10 Auteurswet 1912 (Aw), nu deze een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker (Z) dragen. Z is mitsdien exclusief auteursrechthebbende op de KISSBOX en CIGARILLO ontwerpen, en Janty heeft het wereldwijde en exclusieve recht om die auteursrechten te gebruiken. Kenmerkend is de totaalindruk van de KISSBOX en de CIGARILLO alsook de combinatie van de hiervoor sub 5 omschreven elementen.

Modelrechten

7. Voorts genieten de KISSBOX en CIGARILLO modelrechtelijke bescherming. De KISSBOX en CIGARILLO zijn door Z als (meervoudig) gemeenschapsmodel ingeschreven onder nummers 001025779-0001/001025779-0009. Een kopie van het inschrijvingsbewijs is als Bijlage 1 gehecht aan dit verzoekschrift. De modellen zijn nieuw en hebben een eigen karakter, omdat zij bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken dan de indruk

die wordt gewekt door de (traditionele) modellen die voordien voor het publiek beschikbaar waren gesteld. De hiervoor omschreven kenmerkende eigenschappen van de KISSBOX en CIGARILLO, die het eigen karakter bepalen, blijken uit de afbeeldingen zoals die zijn ingeschreven (Bijlage 2; afbeeldingen KISSBOX en CIGARILLO).

Gerekwestreerden

8. Nimaco is een handelsonderneming die zich, blijkens de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister, toelegt op de "handelsbemiddeling in goederen algemeen assortiment via internet" (Bijlage 3; uittreksel handelsregister). Volgens de informatie op haar website www.nimaco.nl heeft Nimaco zich voornamelijk gespecialiseerd in het importeren van goederen uit China en Hong Kong (Bijlage 4; print screen website nimaco.nl).

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

9. Janty heeft recent moeten constateren dat Nimaco sinds kort op haar website www.partysmoker.nl en op het forum van de website www.e-sigaret.nl elektronische sigaretten en toebehoren aanbiedt en in Nederland verhandelt onder de naam PARTYSMOKER, welke zijn te kwalificeren als ongeoorloofde nabootsing van het KISSBOX model en het CIGARILLO model (Bijlage 5; print screen website partysmoker.nl). De door Nimaco aangeboden elektronische sigaretten en toebehoren zijn (nagenoeg) identiek, althans in overwegende mate gelijkend aan de KISSBOX en CIGARILLO modellen en bevatten de kenmerkende elementen daarvan (Bijlage 6; voorbeelden van de inbreukmakende producten). De totaalindrukken van de inbreukmakende Partysmoker producten en de KISSBOX/CIGARILLO stemmen dusdanig overeen, dat de inbreukmakende Partysmoker onmogelijk als zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

10. Nimaco heeft van Janty geen toestemming om elektronische sigaretten en toebehoren aan te bieden en/of te verhandelen, die (nagenoeg) identiek of zeer sterk gelijkend zijn aan de KISSBOX/CIGARILLO producten. Nu zij dergelijke producten zonder toestemming van Janty aanbiedt en verhandelt, maakt zij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten – meer in het bijzonder de auteursrechten en modelrechten – van Janty.

Auteursrechtinbreuk

11. Nimaco maakt inbreuk op de exclusieve auteursrechten op de ontwerpen van Janty en handelt daarmee in strijd met artikel 12 en 13 Aw. De door Nimaco aangeboden en verhandelde Partysmoker producten roepen dezelfde totaalindruk op, terwijl Nimaco niet gerechtigd is dergelijke producten te veelevoudigen en/of openbaar te maken.

Modelrechtinbreuk

12. Daarnaast maakt Nimaco inbreuk op de modelrechten van Janty in de zin van artikel 19 GMoV. De door Nimaco aangeboden en verhandelde Partysmoker producten wekken geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan de KISSBOX/CIGARILLO producten. Janty is op grond van de artikel 10 en 19 GMoV gerechtigd om zich te verzetten

tegen de verhandeling van deze inbreukmakende producten.

Onrechtmatig handelen

13. Nimaco handelt voorts in algemene zin onrechtmatig jegens Janty ex artikel 6:162 BW. Nimaco heeft het onderscheidend product van Janty nagebootst en daarbij niets gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, terwijl zij evengoed een andere weg had kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de elektronische sigaretten. Het handelen van Nimaco is ontoelaatbaar, temeer omdat zij verwarring bewust in de hand wekt.

14. Direct nadat Janty heeft geconstateerd dat Nimaco zonder haar toestemming producten aanbiedt en verhandelt die identiek zijn aan dan wel sterk gelijken op haar KISSBOX/CIGARILLO producten heeft zij Nimaco gesommeerd het inbreukmakend handelen te staken en gestaakt te houden. Nimaco heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen inbreuk maakt op intellectuele rechten van Janty en aan de sommatie geen gevolg gegeven. Nimaco heeft Janty zelfs expliciet te kennen gegeven dat zij er "klaar voor zijn" en met Janty denkt te kunnen afrekenen. Nimaco miskent volledig de rechten van Janty en zet op schaamteloze wijze de verhandeling van de inbreukmakende elektronische sigaretten ten onrechte voort.

15. Overigens is het Janty bekend dat Nimaco op onrechtmatige wijze know how van haar KISSBOX/CIGARILLO producten heeft verworven en deze heeft gebruikt voor de ontwikkeling van de inbreukmakende producten. Nimaco maakt dus moedwillig inbreuk en handelt bewust onrechtmatig. Onherstelbare schade

16. Nu Nimaco te kennen heeft gegeven niet voornemens te zijn de verhandeling van de inbreukmakende producten te staken, lijdt Janty onherstelbare schade door het voortduren van voornoemde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. Zoals hiervoor reeds aangegeven houdt Nimaco zich bezig met de import van goederen uit China en Hong Kong, zodat aannemelijk is dat Nimaco de inbreukmakende producten regelmatig naar Nederland importeert en zeer wel mogelijk ook weer exporteert en aan derden in het buitenland verkoopt. Ook dat leidt tot onherstelbare schade voor Janty.

17. Om aan de inbreukmakende handelingen door Nimaco snel en adequaat een einde te kunnen maken en de verhandeling daarvan te doen staken, is snel optreden vereist. Janty heeft spoedeisend belang bij een onmiddellijke einde aan het moedwillig inbreukmakend handelen door Nimaco op straffe van een dwangsom. De schade die zij lijdt is dermate spoedeisend en onherstelbaar dat van haar niet kan worden verlangd dat zij een beslissing in een gewone kortgedingprocedure afwacht. Nimaco heeft ook duidelijk te kennen gegeven dat zij zich niet laat afschrikken door dergelijke rechtsmaatregelen. De kans is reëel dat tegen de tijd dat een verbod tegen Nimaco is gewezen en aan haar is betekend, de inbreukmakende producten zijn uitverkocht al dan niet tegen een hoge prijs of worden doorver-

handeld naar bevriende relaties, al dan niet in het buitenland.

18. Gelet op deze omstandigheden, de aard en ernst van de inbreuk en de onherstelbare schade die door het voortduren van voornoemde inbreuk door Nimaco wordt berokkend heeft Janty spoedeisend en zwaarwegend belang bij na te formuleren bevelen.

Bevoegdheid

19. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd om van dit verzoek kennis te nemen op grond van artikel 81 GMoV.

Bevel

20. Op grond van het vorenstaande heeft Janty recht op een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan gerekwestreerden tot het staken van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van verzoekers op grond van artikel 1019e Rv.

REDENEN WAAROM

Verzoekster zich tot U Edelachtbare vrouw/heer wendt met het eerbiedig verzoek:

I. Gerekwestreerden ieder afzonderlijk te bevelen onmiddellijk na betekening van dit bevel iedere inbreuk op de in dit verzoekschrift omschreven intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder de auteursrechten/ of modelrechten, alsmede het onrechtmatig handelen jegens verzoekster te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en gerekwestreerden in het bijzonder te bevelen het (doen) verveelvoudigen en/of (doen) openbaar maken, het (doen) fabriceren, het in voorraad (doen) houden, het (doen) importeren, het (doen) exporteren, het (doen) verkopen, het (doen) leveren en of het op welke titel dan ook (doen) verhandelen, het (doen) aanbieden in brochures en/of op websites dan wel op andere wijze (doen) aanbieden en/of (doen) tentoonstellen van producten die identiek dan wel gelijkend zijn aan de KISSBOX/ CIGARILLO modellen en de daarbij behorende auteursrechtelijke werken van verzoekster te staken en gestaakt te houden;

II. Gerekwestreerden te veroordelen tot het verbeuren van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,00 voor elke afzonderlijke overtreding van het onder I. gegeven bevel – waaronder dient te worden verstaan elk exemplaar waarmee inbreuk wordt gemaakt – of, naar keuze van verzoekster, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, althans een door U.E.A. voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsom;

III. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door U.E.A. voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

IV. Gerekwestreerden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv;

V. De hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren te verklaren.

2. De beoordeling

2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerden in Nederland is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 juncto artikel 82 lid 1 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: “GmodVo”) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten kennis te nemen. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 102 Rv tevens bevoegd om van de op het auteursrecht en de onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen kennis te nemen, aangezien de elektronische sigaretten mede via het internet worden aangeboden en de gestelde inbreuk derhalve mede in dit arrondissement plaatsvindt.

2.2. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en de inbreuk op de gestelde auteursrechten alsmede ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. weigert de verzochte voorziening.

Deze beschikking is gegeven door mr. R. Kalden op 9 december 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.
