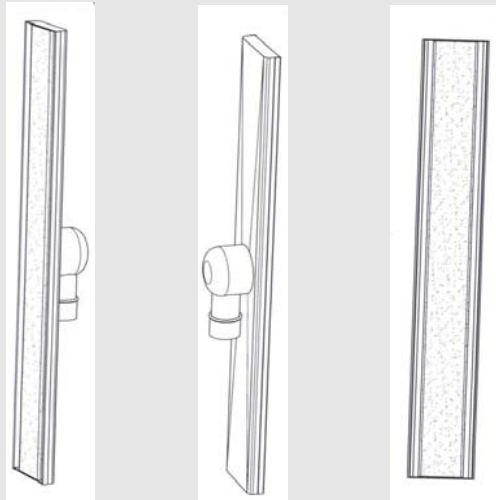


Vzgr Rb Den Haag, 18 september 2009, ESS v I-Drain

Vernietigd in hoger beroep: [IEPT20110517, Hof Den Haag, I-Drain v ESS](#)



v



MODELRECHT

Model niet technisch bepaald

• [Dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel.](#)

Ook het betoog van I-Drain dat het Gemeenschapsmodel nietig is omdat de uiterlijke kenmerken van de douchegoot door een technische functie worden bepaald in de zin van artikel 8 GModVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de beperking van artikel 8 GModVo blijktens de tekst van die bepaling alleen van toepassing is indien een kenmerk uitsluitend wordt bepaald door een technische functie. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Dat de relevante kenmerken van het Gemeenschapsmodel in dit geval uitsluitend zijn toe te schrijven aan een technische functie is voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Inbreuk modelrecht

• [Naar voorlopig oordeel wekt de douchegoot van I-Drain geen andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. De douchegoot van I-Drain heeft immers het voor het Gemeenschapsmodel kenmerkende zero rooster en komt ook overigens overeen met het Gemeenschapsmodel.](#)

PROCESRECHT

Voorlopige voorziening en nietigheidsvordering

• [Zal moeten worden beoordeeld of de gronden die I-Drain heeft aangevoerd ter ondersteuning van voor haar vordering bij het Bureau, en die overeenkomen met de in dit geding aangevoerde nietigheidsverweren, een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans van slagen hebben.](#)

I-Drain heeft een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het Bureau). Het instellen van die vordering brengt niet mee dat de onderhavige procedure moet worden geschorst. Artikel 91 GModVo staat er, mede gelet op het derde lid van dat artikel, namelijk niet aan in de weg om, hangende de procedure bij het Bureau, voorlopige maatregelen te treffen, zoals de maatregelen die ESS in dit kort geding vordert. Wel zal moeten worden beoordeeld of de gronden die I-Drain heeft aangevoerd ter ondersteuning van voor haar vordering bij het Bureau, en die overeenkomen met de in dit geding aangevoerde nietigheidsverweren, een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans van slagen hebben.

RECLAMERECHT

Misleidende advertentie

• [De voorzieningenrechter is met ESS van oordeel dat de mededeling “inbouwhoogte 54 mm” in de hiervoor onder 2.6 afgebeelde advertentie misleidend is in de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek \(hierna: BW\).](#)

• [De voorzieningenrechter is met ESS van oordeel dat de mededeling van I-Drain op haar website dat haar goot zich van alle andere goten op de markt onderscheidt dankzij een “integrated pre-assembled waterproofing that is applied during the production of the drain” misleidend is.](#)

• [Ook de mededeling “tile thickness does not need to be known in advance – which is unique in the world of drains” is naar voorlopig oordeel misleidend.](#)

• [I-Drain heeft erkend dat bij een deel van de door haar geleverde douchegoten de kwaliteit van het staal minder is dan de op haar website en in de advertentie genoemde 316- kwaliteit. Die mededelingen zijn in zoverre dus onjuist en daarmee misleidend.](#)

- [I-Drain heeft ook erkend dat de vermelding van de EN-1253 norm in haar advertentie ten onrechte de suggestie wekt dat al haar goten aan die norm voldoen.](#)

Vindplaatsen: BIE 2010, nr. 10, p. 75, m.nt. Quaedvlieg

Vzgr Rb Den Haag, 18 september 2009

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 343321 / KG ZA 09-981

Vonnis in kort geding van 18 september 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EASY SANITAIRY SOLUTIONS B.V., gevestigd te Lossier, eiseres,

advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht I-DRAIN B.V.B.A., gevestigd te Sint-Truiden, België, gedaagde, advocaat mr. H.J.A.M. Dohmen, te Tilburg.

Partijen zullen hierna ESS en I-Drain worden genoemd.

De zaak is voor ESS behandeld door mr. F.W.E. Eijsvogels, advocaat te Amsterdam, en voor I-Drain door haar voornoemde advocaat.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

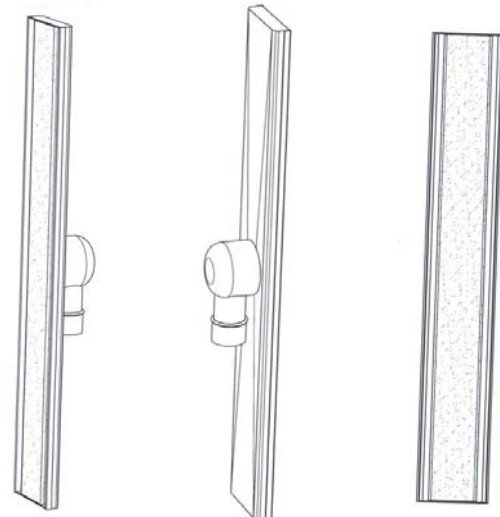
- de dagvaarding van 4 augustus 2009,
- de door ESS overgelegde producties 1-17, alsmede een overzicht van haar proceskosten,
- de faxberichten met bijlagen van I-Drain van 2 september 2009 (emailbericht Van den Berg), 3 september 2009 (kostenoverzicht), 4 september 2009 (brief aan klanten) en 4 september 2009 (nietigheidsverzoek),
- de mondelinge behandeling van 4 september 2009 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. ESS brengt sinds 2002 langwerpige roestvrijstalen douchegoten op de markt die onder de naam Easy Drain worden verhandeld.

2.2. ESS is houdster van een op 28 november 2003 onder nummer 107834-0025 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor douchepetten (hierna: het Gemeenschapsmodel). De volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving:



25.1

25.2

25.3

2.3. Een door ESS op de markt gebrachte douchegoot waarin het Gemeenschapsmodel is toegepast ziet er na inbouw als volgt uit:



2.4. I-Drain is opgericht in augustus 2008 en houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van langwerpige douchegoten. De door I-Drain in de handel gebrachte douchegoot ziet er voorafgaand aan de inbouw als volgt uit:



Na inbouw ziet de douchegoot van I-Drain er als volgt uit:



2.5. Op haar website presenteert I-Drain haar douchegoot met gebruik van onder meer de volgende mededelingen:

Integrated waterproofing

I-drain differentiates itself from all other drains on the market thanks to an integrated pre-assembled waterproofing that is applied during the production of the drain. [...]

Tile thickness

[...] Furthermore, the grating of the I-drain is height-adjustable thanks to the use of riser blocks! Tiles of thicknesses of 4 mm and more can be used. This means that the tile thickness does not need to be known in advance - which is unique in the world of drains

Our drains are produced in stainless steel 316 with a wall thickness of 1,25mm as one formed unit without any welding! This is unique in the "world of drains". Leakage-sensitive weldings are a thing of the past!

2.6. In het blad Alles over badkamers heeft I-Drain een advertentie gepubliceerd waarvan hierna een deel is afgebeeld:



3. Het geschil

3.1. ESS vordert – samengevat – een verbod op (i) inbreuken in Nederland op het Gemeenschapsmodel, (ii) slaafse nabootsingen van haar douchegoten en (iii) de onder 2.5 weergegeven mededelingen en de onder 2.6 weergegeven mededelingen betreffende de inbouwhoogte en EN Norm, alsmede een rectificatie van die mededelingen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van I-Drain in de kosten, wat betreft de inbreuk op het Gemeenschapsmodel over-

eenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt ESS ten grondslag dat de door I-Drain verhandelde douchegoot inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel en een slaafse nabootsing vormt van de douchegoot van ESS. De mededelingen die ESS verboden en gerectificeerd wil zien, zijn volgens ESS misleidend en daarmee onrechtmatig jegens ESS. I-Drain voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

rechtsmacht en relatieve bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in deze zaak reeds omdat I-Drain in het geding is verschenen zonder de rechtsmacht te bestrijden. Voor zover de vorderingen van ESS zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel vloeit dat voort uit artikel 82 lid 4 sub b van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening (EG) 6/2002, hierna: GModVo) in combinatie met de artikelen 68 lid 1 en 24 van de EEX Verordening (Verordening (EG) 44/2001, hierna: EEX-Vo). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere grondslagen vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter rechtstreeks voort uit artikel 24 EEX-Vo.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmodel is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage exclusief relatief bevoegd krachtens artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen in combinatie met artikel 81 aanhef en onder a GModVo. Voor het overige vloeit de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank voort uit het feit dat I-Drain die bevoegdheid niet heeft bestreden (art. 110 Rv).

vorderingen

4.3. ESS heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Ten aanzien van de inbreuk op het Gemeenschapsmodel en de slaafse nabootsing vloeit de spoedeisendheid voort uit het voortdurende karakter van die handelingen. Wat betreft de vermeend misleidende mededelingen op de website volgt het spoedeisend belang uit het voortdurende karakter van de publicatie van die mededelingen. Ten aanzien van de advertentie volgt de spoedeisendheid uit de dreiging van soortgelijke mededelingen. De gevorderde rectificatie is spoedeisend omdat ESS er belang bij heeft om de misverstanden die mogelijk zijn veroorzaakt door de gesteld misleidende mededelingen, op korte termijn recht te zetten.

nieuwheid Gemeenschapsmodel

4.4. I-Drain heeft een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het Bureau). Het instellen van die vordering brengt niet mee dat de onderhavige procedure moet worden geschorst. Artikel 91 GModVo staat er, mede gelet op het derde lid van dat artikel, namelijk niet aan in de weg om, hangende de procedure bij het Bureau, voorlopige maatregelen te treffen, zoals de maatregelen die

ESS in dit kort geding vordert. Wel zal moeten worden beoordeeld of de gronden die I-Drain heeft aangevoerd ter ondersteuning van voor haar vordering bij het Bureau, en die overeenkomen met de in dit geding aangevoerde nietigheidsverweren, een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans van slagen hebben.

4.5. Het betoog van I-Drain dat het Gemeenschapsmodel niet nieuw is omdat het bovenaanzicht van een algemeen bekende open dakgoot een identieke aanblik zou geven als afbeelding 25.3 van het Gemeenschapsmodel is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het betoog is namelijk gebaseerd op de onjuiste vooronderstelling dat bij de beoordeling van de nieuwigheid van het Gemeenschapsmodel uitsluitend zou moeten worden uitgegaan van afbeelding 25.3. Die afbeelding betreft slechts één weergave van het Gemeenschapsmodel, terwijl de inschrijving drie afbeeldingen van het model bevat (zie r.o. 2.2). Zoals I-Drain ook zelf heeft geconstateerd (paragraaf 7 van haar pleitnota), maakt de afbeelding 25.1 duidelijk dat er een rooster over de douchegoot ligt. De vormgeving van dat rooster is volgens ESS nu juist bepalend voor het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel en ontbreekt bij de open dakgoot waarnaar I-Drain verwijst. Gelet daarop is niet vol te houden dat een dakgoot zonder rooster identiek is aan het Gemeenschapsmodel.

4.6. Het feit dat op grond van artikel 4 lid 2 GModVo een Gemeenschapsmodel zijn nieuwigheid uitsluitend kan ontleen aan kenmerken die bij normaal gebruik zichtbaar zijn, leidt, anders dan I-Drain meent, niet tot een andere conclusie. Uit die bepaling volgt naar voorlopig oordeel niet dat bij de vaststelling van de kenmerken van het Gemeenschapsmodel uitsluitend mag worden gelet op afbeeldingen van het model waarop slechts kenmerken staan die bij normaal gebruik zichtbaar zijn, zoals in dit geval de afbeelding van het bovenaanzicht van het Gemeenschapsmodel (afbeelding 25.3). Ook afbeeldingen waarop kenmerken staan die onzichtbaar blijven bij normaal gebruik kunnen namelijk van belang zijn voor de vaststelling van het uiterlijk van het wel zichtbare deel van het model. Daarvan is ook in dit geval sprake. Afbeelding 25.1 toont de douchegoot in een perspectief waarin zowel de zichtbare bovenkant, als de na inbouw onzichtbare zij-kanten van de douchegoot worden getoond. Die afbeelding maakt duidelijk dat afbeelding 25.3 een bovenaanzicht is van een driedimensionaal model, en meer in het bijzonder dat de gestippelde plaat in het midden van afbeelding 25.3 niet de bodem van de goot vormt, maar een rooster is dat over de goot ligt, met aan weerszijden van het rooster twee sleuven waardoor het water kan wegstromen.

Gemeenschapsmodel niet technisch bepaald

4.7. Ook het betoog van I-Drain dat het Gemeenschapsmodel nietig is omdat de uiterlijke kenmerken van de douchegoot door een technische functie worden bepaald in de zin van artikel 8 GModVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de beperking van artikel 8 GModVo blijkens de tekst van die bepaling alleen

van toepassing is indien een kenmerk uitsluitend wordt bepaald door een technische functie. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Dat de relevante kenmerken van het Gemeenschapsmodel in dit geval uitsluitend zijn toe te schrijven aan een technische functie is voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.8. Niet in geschil is dat het enige in dit verband relevante kenmerk van het Gemeenschapsmodel de vormgeving van het rooster van de douchegoot betreft, omdat dat het kenmerk is waarmee het Gemeenschapsmodel zich onderscheidt van eerdere modellen. De douchegoten die voorafgaand aan de inschrijving van het Gemeenschapsmodel aan het publiek ter beschikking waren gesteld, hadden roosters met gaten. Karakteristiek voor het Gemeenschapsmodel is het zogeheten “zero rooster”: een rooster zonder gaten, waarbij het water kan wegstromen in sleuven aan weerszijden van het rooster.

4.9. Volgens I-Drain heeft een zero rooster een technische functie omdat (i) gaten in een rooster scherpe randen hebben waaraan vuil zich kan ophopen en waaraan gebruikers zich kunnen verwonden, en (ii) een rooster met gaten niet kan worden opgetild met een zuignap, hetgeen nadelig zou zijn omdat het optillen van het rooster met een haakje krassen kan veroorzaken. De voorzieningenrechter acht echter voorshands onvoldoende aannemelijk dat deze problemen in de praktijk daadwerkelijk als probleem worden ervaren, laat staan dat de oplossing van die problemen beslissend is geweest voor de vormgeving van het rooster van de douchegoot. Dat de gestelde problemen in de praktijk een rol spelen heeft I-Drain niet onderbouwd en heeft ESS uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist. Bovendien heeft ESS er terecht – en onweersproken – op gewezen dat partijen de douchegoten met zero roosters in hun reclame-uitingen eerst en vooral presenteren als design producten en dat in de reclame de gestelde technische voordelen van het zero rooster geen enkele rol spelen. Bij de specifiek technische informatie die partijen over hun producten verstrekken, worden vele voordelen van de douchegoten genoemd, maar blijven de afwezigheid van scherpe randen en de mogelijkheid van de toepassing van een zuignap, onbenoemd. Gelet daarop gaan partijen er kennelijk vanuit dat de gestelde technische voordelen niet relevant, laat staan beslissend zijn voor de gebruiker. Daar komt bij dat het feit dat de reclame-uitingen wel het design karakter van de douchegoot benadrukken, aannemelijk maakt dat het uiterlijk van de douchegoot beslissend is voor de gebruiker. Dat onderstreept dat in dit geval bescherming op grond van het modelrecht is aangewezen.

inbreuk Gemeenschapsmodel

4.10. Naar voorlopig oordeel wekt de douchegoot van I-Drain geen andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. De douchegoot van I-Drain heeft immers

het voor het Gemeenschapsmodel kenmerkende zero rooster en komt ook overigens overeen met het Gemeenschapsmodel.

4.11. Het betoog van I-Drain dat haar douchegoot een andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel omdat het rooster van haar douchegoot niet de zwarte spikkels vertoont die zijn te zien op de afbeeldingen behorend bij de inschrijving van het Gemeenschapsmodel, treft geen doel. Daargelaten dat ESS heeft aangevoerd dat de zwarte spikkels slechts dienen om in de afbeelding het onderscheid duidelijk te maken tussen het rooster en de sleuven naast het rooster, hetgeen voorshands niet onaannemelijk voorkomt, leidt de afwezigheid van spikkels niet tot een wezenlijk andere totaalindruk. Daarbij is van belang dat niet in geschil is dat het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel ten opzichte van vormgevingserfgoed geen betrekking heeft op een bepaald op het rooster aangebracht patroon, maar op (de afwezigheid van) een in het rooster aangebracht patroon van gaten.

4.12. Het betoog van I-Drain dat het bovenaanzicht van haar douchegoot niet overeenkomt met afbeelding 25.3 van het Gemeenschapsmodel slaagt evenmin. I-Drain wijst er in dit verband ten eerste op dat bij haar douchegoot de sleuven donkere lijnen vormen, terwijl die sleuven op bedoelde afbeelding wit zijn gekleurd. Voorshands moet echter worden aangenomen dat de enkel door schaduw veroorzaakte donkerheid van de sleuven geen grond kan zijn om de douchegoot van I-Drain te onderscheiden van het Gemeenschapsmodel omdat de geïnformeerde gebruiker zal begrijpen dat de sleuven van een douchegoot volgens het Gemeenschapsmodel bij toepassing eenzelfde donkerheid zullen hebben. Ten tweede wijst I-Drain erop dat bij haar douchegoot de banen ontbreken die in afbeelding 25.3 zijn te zien bij zowel de randen van de goot als de randen van het rooster. De voorzieningenrechter volgt echter de uitleg van ESS dat met de betreffende banen de binnenzijde van de zijwanden van de goot, respectievelijk de buitenzijde van de wanden waarop het rooster staat worden weergegeven, teneinde het bovenaanzicht enig perspectief te geven. Deze uitleg wordt ondersteund door afbeelding 25.1, waarop duidelijk is te zien dat de bedoelde banen de wanden zijn. Dat de wanden ook voorkomen in de douchegoot van I-Drain is niet in geschil. Ten derde voert I-Drain aan dat de sleuven in haar douchegoot worden gecompartmenteerd door de ophogingsblokjes die I-Drain gebruikt om haar frame in hoogte verstelbaar te maken. Die blokjes leiden naar voorlopig oordeel niet tot een andere totaalindruk bij de geïnformeerde gebruiker omdat de blokjes niet afdoen aan de overeenstemmende aanblik van het kenmerkende zero rooster. Daar komt bij dat de blokjes onder het bovenvlak van het rooster liggen zodat zij bij normaal gebruik van het rooster minder in het oog springen.

4.13. Ten slotte heeft I-Drain aangevoerd dat de lengte-breedteverhouding van haar goot en die van het Gemeenschapsmodel verschillen. Ook dat verschil acht de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende. De verhouding wijkt niet zodanig af dat de douchegoot van

I-Drain een andere totaalindruk wekt. In beide gevallen gaat het namelijk om een langgerekte rechthoekige goot die aanzienlijk langer is dan hij breed is.

4.14. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat I-Drain met het gebruik van haar douchegoot naar voorlopig oordeel inbreuk maakt op de rechten van ESS met betrekking tot het Gemeenschapsmodel. Het gevorderde verbod is daarom toewijsbaar. Aangezien de door I-Drain verhandelde douchegoten onder dat verbod zullen vallen, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang ESS heeft bij een op slaafse nabootsing gebaseerd verbod met betrekking tot dezelfde douchegoten. Het verbod op slaafse nabootsing zal daarom worden afgewezen.

inbouwhoogte

4.15. De voorzieningenrechter is met ESS van oordeel dat de mededeling “inbouwhoogte 54 mm” in de hiervoor onder 2.6 afgebeelde advertentie misleidend is in de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Niet in geschil is dat deze 54mm uitsluitend betrekking heeft op de diepte van de onderbak van de douchegoot van I-Drain. Naar voorlopig oordeel heeft ESS echter voldoende aannemelijk gemaakt dat onder het begrip “inbouwhoogte” in de markt wordt verstaan: de hoogte vanaf de bovenkant van het vloeroppervlak tot aan onderzijde van de douchegoot. In die lezing moet bij het bepalen van de inbouwhoogte van de goot van I-Drain de dikte van de tegel worden opgeteld bij de diepte van de onderbak. Dat de door ESS gestelde lezing juist is, wordt ondersteund door brochures van diverse marktpartijen die ESS heeft overgelegd als productie 16. Daartegenover heeft I-Drain slechts gesteld dat de installateur meestal zal vragen naar de inbouwhoogte gerekend vanaf de specievloer. Die enkele stelling acht de voorzieningenrechter onvoldoende, mede gelet op het feit dat op grond van artikel 6:195 BW op I-Drain de plicht rust om de juistheid van haar mededeling te bewijzen. Bovendien heeft ESS er terecht op gewezen dat I-Drain in haar technische specificatie bij de inbouwhoogte wel uitdrukkelijk vermeldt dat die hoogte “excl. Tile thickness” is. Dat duidt erop dat ook I-Drain beseft dat de vermelding van een inbouwhoogte van 54 mm de indruk zou kunnen wekken dat die hoogte inclusief de tegeldikte is.

4.16. Daar komt bij dat I-Drain ter zitting desgevraagd heeft verklaard dat indien geen tegels worden gebruikt, de hoogte tot de bovenkant van het vloeroppervlak circa 9 mm meer bedraagt dan 54 mm. De door I-Drain in haar advertentie meegedeelde inbouwhoogte klopt dus niet, ook niet indien met I-Drain zou worden aangenomen dat de dikte van de tegels buiten beschouwing moet worden gelaten bij de berekening van de inbouwhoogte van de goot, zoals I-Drain betoogt dat het geval is. Ook in dat opzicht is de mededeling dus onjuist. De onjuistheden zijn naar voorlopig oordeel misleidend aangezien tussen partijen vast staat dat een geringe inbouwhoogte een voordelige eigenschap is van een douchegoot.

waterproofing

4.17. De voorzieningenrechter is met ESS van oordeel dat de mededeling van I-Drain op haar website dat haar goot zich van alle andere goten op de markt onderscheidt dankzij een “integrated pre-assembled waterproofing that is applied during the production of the drain” misleidend is. De mededeling suggereert dat alle andere goten op de markt geen geïntegreerde waterproofing hebben. Die mededeling is onjuist. Voorshands staat namelijk voldoende vast dat ESS douchegoten aanbiedt waaraan, net als bij de douchegoot van I-Drain, tijdens de productie een waterdicht doek is verlijmd. ESS heeft de betreffende goot ter zitting getoond en ook brochures van die goot in het geding gebracht.

4.18. Het betoog van I-Drain dat de door ESS toegepaste constructie op de lange duur niet waterproof is omdat er bij ESS water op het doek blijft liggen, kan niet leiden tot een andere conclusie. Ten eerste heeft I-Drain haar stelling dat er bij de goot van ESS een lekkagerisico bestaat niet onderbouwd, terwijl ESS dit uitdrukkelijk ontkent. Ten tweede leidt de stelling, voor zover juist, hooguit tot de conclusie dat de door I-Drain gehanteerde waterproofing beter werkt. Dan nog is de gewraakte mededeling misleidend aangezien ten onrechte wordt gesuggereerd dat alle andere goten op de markt, waaronder de goot van ESS, geen enkele vorm van geïntegreerde waterproofing bezitten.

verstelframe

4.19. Ook de mededeling “tile thickness does not need to be known in advance – which is unique in the world of drains” is naar voorlopig oordeel misleidend. De mededeling suggereert ten onrechte dat bij de goten van derden, waaronder de goten van ESS, de tegeldikte altijd vooraf bekend dient te zijn. Die mededeling is onjuist. Niet in geschil is namelijk dat de douchegoten van ESS een verstelframe bevatten waarmee de hoogte van de goot kan worden aangepast aan de tegeldikte. Weliswaar is de mogelijkheid tot aanpassing met dat frame beperkt tot tegeldikten variërend van 8 – 20 mm, maar desgevraagd heeft I-Drain ter zitting bevestigd dat alle courante tegelmaten onder dat bereik vallen. In het algemeen hoeft dus ook bij de douchegoot van ESS de tegeldikte niet vooraf bekend te zijn. De ongeclausuleerde mededeling van I-Drain dat haar douchegoot in dit opzicht uniek is, betreft dus een onjuiste, althans onvolledige mededeling.

constructie

4.20. De voorzieningenrechter volgt ESS niet in haar betoog dat de mededeling van I-Drain over haar goot dat die een “as one formed unit without any welding” zijn, onjuist is. Vast staat namelijk dat de onderbak van de douchegoot van I-Drain niet wordt vervaardigd door lassen, maar door dieptrekken, wat als gevolg heeft dat de bak uit één stuk bestaat. Weliswaar maakt de sifon geen deel uit van de onderbak, maar dat gegeven is naar voorlopig oordeel onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van misleiding van de consument. Mede gelet op het feit dat I-Drain de goot en de sifon los levert, moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de voornoemde mededeling geen betrekking heeft op de sifon. 4.21. De

mededeling dat het voornoemde kenmerk van de goot van I-Drain “unique in the world of drains” zou zijn acht de voorzieningenrechter evenmin onrechtmatig. ESS heeft haar betoog dat deze mededeling onjuist zou zijn slechts onderbouwd met de stelling dat een derde, Van den Berg, ook douchegoten zou produceren die uit één stuk zijn vervaardigd. I-Drain heeft echter een e-mailbericht van Van den Berg overgelegd waarin Van den Berg zelf verklaard dat een onderdeel van zijn douchegoot wel is gelast. In het licht daarvan is niet vol te houden dat de mededeling van I-Drain onjuist is.

4.22. De mededeling “Leakage-sensitive weldings are a thing of the past” acht de voorzieningenrechter voorshands evenmin misleidend. I-Drain heeft ter zitting aan de hand van een douchegoot van ESS toegelicht dat bij gelaste goten onvolkomenheden kunnen voorkomen die een risico op lekkages meebrengen. Dat acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk. Mede gelet op het feit dat enige overdrijving in reclame is toegestaan, is daarom de betreffende mededeling naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig.

kwaliteit staal

4.23. I-Drain heeft erkend dat bij een deel van de door haar geleverde douchegoten de kwaliteit van het staal minder is dan de op haar website en in de advertentie genoemde 316- kwaliteit. Die mededelingen zijn in zoverre dus onjuist en daarmee misleidend. I-Drain heeft haar klanten in Nederland echter al zelf een rectificatie gestuurd, waarin zij haar klanten aanbiedt de goten kosteloos te vervangen door goten van de goede kwaliteit staal. Gelet daarop, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang ESS nog heeft bij toewijzing van haar vorderingen op dit punt.

EN norm

4.24. I-Drain heeft ook erkend dat de vermelding van de EN-1253 norm in haar advertentie ten onrechte de suggestie wekt dat al haar goten aan die norm voldoen. Het verweer van I-Drain dat de mededeling desalniettemin niet misleidend is omdat I-Drain in andere mededelingen wel zou duidelijk maken dat de norm alleen van toepassing is op een 72 mm goot, slaagt niet. De gewraakte mededeling is namelijk niet gepubliceerd in combinatie met de mededelingen waarin wel de juiste en volledig informatie staat. Ook is gesteld noch gebleken dat in de betreffende mededeling wordt verwezen naar die andere informatie. Gelet daarop moet voorshands worden geoordeeld dat de betreffende mededeling als zodanig misleidend is.

conclusie

4.25. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gevorderde verbod op inbreuken op het Gemeenschapsmodel toewijsbaar is, met dien verstande dat met het oog op de uitvoerbaarheid de termijn zal worden verruimd tot vijf dagen. Het verbod op slaafse nabootsing moet worden afgewezen (zie r.o. 4.14).

4.26. Tevens zal een verbod worden toegewezen met betrekking tot die mededelingen waarvan hiervoor de onrechtmatigheid is vastgesteld, met dien verstande dat het door ESS geformuleerde verbod op de hierna te melden wijze zal worden geconcretiseerd. De gevorderde

derde rectificatie van die mededeling is eveneens toegestaan. Voor de in dat kader gevorderde verspreiding van een afschrift van dit vonnis, bestaat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, geen grond.

4.27. De verboden en bevelen zullen worden versterkt met een in bepaalde opzichten beperkte dwangsom. Voorts zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

4.28. I-Drain zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Uitsluitend de op de inbreuk op het Gemeenschapsmodel betrekking hebbende kosten komen in aanmerking voor een vergoeding overeenkomstig artikel 1019h Rv. ESS stelt dat de advocaatkosten voor dit deel van het geschil €18.236,19 bedragen (70% van haar totale kosten ten bedrage van €26.051,70). Het betoog van I-Drain dat dit bedrag niet redelijk en evenredig is, faalt omdat zij zelf een vergelijkbaar bedrag aan kosten heeft opgevoerd voor het modelrechtelijke deel van het geschil, te weten €17.500,00 en zij het ook niet anderszins steekhoudend heeft gemotiveerd. I-Drain zal dus worden veroordeeld tot vergoeding van voornoemd bedrag, te vermeerderen met een op het liquidatietarief gebaseerde vergoeding voor het resterende deel van haar proceskosten, te weten €244,80 aan advocaatkosten (30% van €816,00), een bedrag van €40,50 aan kosten dagvaarding (30% van €135,00), en een bedrag €78,60 van aan griffierecht (30% van €262,00).

4.29. De veroordelingen zullen uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Het betoog van I-Drain dat haar bedrijf afhankelijk is van de handel in de onder 2.4 getoonde goot, kan niet leiden tot een andere beslissing. Gegeven het oordeel dat die goot inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel, weegt het belang van ESS bij het staken van de handel daarin zwaarder dan het belang van I-Drain bij voortzetting van die handel.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt I-Drain om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in Nederland op het Gemeenschapsmodel, meer specifiek het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de in rechtsoverweging 2.4 afgebeelde douchegoot, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,00 per dag dat I-Drain in strijd handelt met dit bevel, of, ter keuze van ESS, van €1.000,00 per product waarmee I-Drain in strijd handelt met het bevel;

5.2. beveelt I-Drain om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het openbaar maken of openbaar laten maken van mededelingen waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat:

- de inbouwhoogte van de douchegoten van I-Drain 54 mm is;

- geen van de douchegoten van derden zoals ESS een waterproofing bezit die tijdens de productie aan de douchegoot is verlijmd;

- bij alle douchegoten van derden zoals ESS de tegeldikte vooraf bekend moet zijn;

of

- de douchegoten van I-Drain voldoen aan de EN-1253 norm, tenzij in de mededeling uitdrukkelijk duidelijk wordt gemaakt dat dit alleen geldt voor de 72 mm-goot; op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,00 per dag dat I-Drain in strijd handelt met dit bevel of, ter keuze van ESS, per mededeling waarmee I-Drain in strijd handelt met het bevel;

5.3. beveelt I-Drain om binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers in Nederland door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst een rectificatie te sturen op haar gebruikelijke briefpapier opgemaakt naar goed drukkersgebruik met uitsluitend de navolgende inhoud:

RECTIFICATIE

Bij vonnis van 18 september 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage ons bevolen om u door middel van deze brief te informeren dat de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat de volgende mededelingen die wij hebben gedaan, misleidend zijn:

- mededelingen waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat de inbouwhoogte van de douchegoten van I-Drain 54 mm is;

- mededelingen waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat geen van de douchegoten van derden zoals Easy Sanitary Solutions B.V. een waterproofing bezit die tijdens de productie aan de douchegoot is verlijmd;

- mededelingen waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat bij alle douchegoten van derden zoals Easy Sanitary Solutions B.V. de tegeldikte vooraf bekend moet zijn; en

- mededelingen waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat alle douchegoten van I-Drain voldoen aan de EN-1253 norm;

De voorzieningenrechter heeft ons bevolen om het doen van deze mededelingen in de toekomst te staken en gestaakt te houden.

[Naam en handtekening I-Drain]

5.4. bepaalt dat I-Drain binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis afschriften van de hiervoor genoemde rectificatiebrieven dient te sturen aan de advocaat van ESS;

5.5. bepaalt dat I-Drain een dwangsom verbeurt van €10.000,00 per dag dat I-Drain in strijd handelt met de onder 5.3 en 5.4 gegeven bevelen;

5.6. bepaalt dat alle dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover 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;

5.7. veroordeelt I-Drain in de proceskosten, aan de zijde van ESS tot op heden begroot op €18.600,09;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.10. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv voor het bepaalde onder 5.1 op drie maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2009.
