

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412809 / KG ZA 12-140

### Vonnis in kort geding van 26 april 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**DORO AB,**

gevestigd te Lund, Zweden,

eiseres,

advocaat mr. D.J. Straathof te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**HESDO B.V.,**

gevestigd te Spierdijk,

2. de vennootschap naar vreemd recht

**TRIGIANTS TECHNOLOGY CO. LTD.,**

gevestigd te Nanshan, China,

gedaagden,

advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Partijen zullen hierna Doro en (in enkelvoud) Hesdo c.s. genoemd worden. Gedaagden worden afzonderlijk waar nodig aangeduid als Hesdo en Trigiants.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 17 februari 2012;
- de akte overlegging producties van Doro met 6 producties;
- de akte overlegging nadere producties 7 en 8 (kostenstaat);
- de akte overlegging producties van Hesdo c.s. met 17 producties;
- de nadere producties 18 (kostenstaat) en 19 van Hesdo c.s.;
- de mondelinge behandeling van 5 april 2012 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Doro ontwerpt en produceert mobiele telefoons, waaronder zogeheten seniortelefoons. Dit zijn telefoons die zich onderscheiden in eenvoud, waardoor zij voor senioren in het huidige tijdperk van snelle innovatie op het gebied van technologie relatief simpel zijn in het gebruik. Doro heeft in het kader van haar ontwerpactiviteiten verschillende Gemeenschapsmodellen gedeponereerd, waaronder het onder nummer 1670167-0003 op 15 februari 2010 aangevraagde en ingeschreven Gemeenschapsmodel (hierna afgebeeld) voor ‘*Keys for mobile telephones*’.



RCD 1670167-0003

2.2. Peter Cullin, genoemd in de Gemeenschapsmodelinschrijving als ontwerper, is een werknemer van Doro. Hij heeft zijn intellectuele eigendomsrechten op het ontwerp overgedragen aan Doro.

2.3. Hesdo is een groothandel in consumenten-elektronica en telecommunicatieproducten, waaronder eveneens seniortelefoons. Hesdo verkoopt in Nederland onder de naam ‘Fysic 9700’ de hieronder afgebeelde seniortelefoon.



**Fysic 9700**

2.4. Trigiants is de producent en leverancier van de Fysic 9700. Zij verkoopt de Fysic 9700 in geheel Europa.

2.5. Doro heeft Hesdo c.s. gesommeerd de verkoop van de Fysic 9700 telefoons te staken. Hesdo c.s. heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

### **3. Het geschil**

3.1. Doro vordert na wijziging van haar eis – samengevat – tegen Hesdo een modelrecht- en auteursrechtinbreukverbod voor de gehele Europese Unie en ten aanzien van Trigiants een modelrechtinbreukverbod voor Nederland en een auteursrechtinbreukverbod in de gehele Europese Unie. Daarnaast vordert Doro ten aanzien van beide gedaagden een recall en rectificatie en een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van de herkomst- en distributiekanaalen van de gesteld inbreukmakende goederen alsmede een opgave van de retour te ontvangen goederen en opgave van afnemers die weigeren aan het verzoek tot retournering te voldoen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met bepaling van een termijn conform artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) en onder voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

---

3.2. Aan haar vorderingen legt Doro ten grondslag dat Hesdo c.s. met de verhandeling van de Fysic 9700 inbreuk maakt op het aan Doro toekomende Gemeenschapsmodelrecht met registratienummer 1670167-0003. Volgens Doro zijn de op de toetsen afgebeelde symbolen kenmerken die uitsluitend bepaald worden door hun technische functie, zodat die kenmerken zijn uitgesloten van bescherming. De bescherming die het model biedt ziet naar zij stelt op positionering, de vorm en de onderlinge verhoudingen van de drie toetsen.

3.3. Volgens Doro maakt de Fysic 9700 geen andere algemene indruk dan het model. In dit verband wijst zij op de navolgende kenmerken die in de Fysic 9700 zouden zijn overgenomen:

- de plaatsing van de drie (ogenschijnlijk vier) toetsen ten opzichte van elkaar;
- de twee buitenste staande toetsen staan in hoogte gecentreerd ten opzichte van de hartlijn van de middelste toets;
- de vorm en de afmetingen van de twee buitenste toetsen zijn aan elkaar gelijk;
- de twee buitenste toetsen hebben de vorm van een staande rechthoek;
- de middelste toets heeft de vorm van een staande rechthoek en is hoger en breder dan de twee buitenste toetsen;
- de middelste toets is vormgegeven als twee toetsen van ieder voor zich liggende rechthoeken, die qua vorm (gespiegeld) en afmetingen aan elkaar gelijk zijn;
- de toetsen hebben afgeronde (buiten)hoeken.

3.4. Doro legt aan haar vorderingen bovendien ten grondslag dat Hesdo c.s. inbreuk maakt op het aan Doro toekomende auteursrecht op het omkaderde deel van het toetsenbord (hierna: de omkadering). Zij wijst als auteursrechtelijk beschermd trekken de hiervoor in 3.2 genoemde kenmerken aan. Door overname van deze beschermde trekken verschillen volgens Doro de totaalindrukken van het gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 en de omkadering te weinig voor het oordeel dat dit gedeelte van de Fysic 9700 als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Doro heeft ter zitting benadrukt dat zij alleen bescherming inroept van de omkadering, zonder dat daarbij acht wordt geslagen op de iconen, de kleuren en/of de groene bias.

3.5. Hesdo c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover aan de vorderingen tegen Hesdo het modelrecht ten grondslag wordt gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 81, 82 lid 1, 83 lid 1 en 90 lid 1 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover aan de vorderingen tegen Trigiant het modelrecht ten grondslag wordt gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van de artikelen 81, 82 lid 5, 83 lid 2 en 90 lid 1 GModVo. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht is deze rechtbank bevoegd al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

---

*Spoedeisend belang*

4.2. Het spoedeisend belang is gegeven gezien het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

*Modelinbreuk*

4.3. Hesdo c.s. heeft de geldigheid van het ingeroepen model bestreden, onder meer met de stelling dat een modelrecht voor een combinatie van vier toetsen van een telefoon niet mogelijk is. Zij heeft inmiddels nietigverklaring van het model gevorderd bij het in de GModVo bedoelde Bureau (OHIM). In deze procedure wordt echter veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van het model.

4.4. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van dat artikel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 GModVo het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het vormgevingserfgoed).

4.5. Hesdo c.s. heeft aangevoerd dat in het vormgevingserfgoed een stijl of mode is aan te wijzen, waarbij vierkante of rechthoekige aan/uit knoppen worden gescheiden door een langere navigatietoets. Zij heeft onder meer gewezen op de navolgende aan het model voorafgaande telefoons. Doro heeft niet, althans niet gemotiveerd bestreden dat het hier gaat om telefoons die in de periode 2004 – 2007 op de markt zijn gekomen en aan de geïnformeerde gebruiker bekend waren.



4.6. Het eigen karakter van het model moet gezien de door Hesdo c.s. overgelegde voorbeelden van het vormgevingserfgoed naar voorlopig oordeel met name worden gezocht in de op de toetsen weergegeven symbolen, de gebruikte kleuren van de toetsen en de

---

achtergrond en de groene bias aan weerszijden van de toetsen. Vooralnog is de uitsluitend technische functie van de gebruikte symbolen niet in te zien. Doro laat dit kenmerk en de gebruikte kleuren en de groene bias dan ook, zoals Hesdo c.s. heeft gesteld, ten onrechte buiten beschouwing. Voor het eigen karakter van het model is ook de vorm en afmeting van de toetsen van belang, maar deze elementen dragen naar voorlopig oordeel minder bij aan het eigen karakter van het model dan de andere, meer in het oog springende details van het model. De vorm en afmeting van de toetsen zal bovendien in ieder geval deels technisch zijn bepaald.

4.7. Het gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 bestaat evenals het model uit een rechthoekige middelste toets met een pijl naar boven en een pijl naar beneden, geflankeerd door links een rechthoekige toets met een “opnemen-icoon” en rechts een rechthoekige toets met een “verbinding verbreken-icoon”. Bij de Fysic 9700 ontbreekt evenwel het in het oog springende element van de groene bias. Ook de gebruikte iconen vertonen duidelijke verschillen. Voorshands is de voorzieningenrechter met Doro van oordeel dat de iconen internationale symbolen vertegenwoordigen die doorgaans in de kleuren groen en rood worden gebruikt. Dit neemt niet weg dat binnen deze grenzen de vrijheid bestaat om de iconen op allerlei wijzen vorm te geven, zonder dat dit afbreuk doet aan de duidelijkheid van het symbool, waaraan Hesdo c.s. naar voorlopig oordeel invulling heeft gegeven door op een afwijkende wijze de iconen vorm te geven. Bovendien is er verschil tussen de kleur van de toetsen van het model (zwart) ten opzichte van dat gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 (wit) en is de toets met pijlen in het model een geheel en bij de Fysic 9700 opgedeeld in twee afzonderlijke toetsen. Doro heeft betoogd dat ook in het model de toets met pijlen is opgedeeld, maar dat is uit de bij de inschrijving behorende afbeelding niet, althans niet voldoende duidelijk af te leiden.

4.8. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat, gelet op het vormgevingserfgoed, de Fysic 9700 op de punten die het eigen karakter van het model bepalen in belangrijke mate afwijkt van het model. Gezien deze verschillen moet vooralsnog worden geoordeeld dat het betreffende gedeelte van het toetsenbord van de Fysic 9700 een andere algemene indruk maakt dan het model, zodat van inbreuk geen sprake is. De vorderingen die zien op modelrechtinbreuk zullen dientengevolge worden afgewezen.

#### *Auteursrechtinbreuk*

4.9. Voor de vraag of Hesdo c.s. inbreuk maakt op een auteursrecht op het ontwerp van de omkadering moet worden vastgesteld of het ontwerp oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan (vergelijk HvJEG 16 juli 2009, IEPT 20090716, (Infopaq) onder 37 e.v.) en zo ja, of de Fysic 9700 in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de omkadering vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Fysic 9700 als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk Hoge Raad 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Ook hier geldt dat trekken die louter worden gekenmerkt door hun technische functie buiten beschouwing dienen te blijven (vergelijk HvJEU 22 december 2010, C- 393/09, LJN BP0405 (grafische gebruikersinterface) onder 48).

4.10. Volgens Doro zouden de auteursrechtelijke trekken van de omkadering bestaan uit de rangschikking en de verhouding van de toetsen ten opzichte van elkaar, in samenhang met de vormen van de toetsen. De kleuren, iconen en de groene bias laat Doro (ook hier)

---

uitdrukkelijk buiten beschouwing. Hesdo c.s. bestrijdt onder meer dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.11. Vooropgesteld wordt dat tussen partijen in confesso is dat de toetsen binnen de omkadering, zoals weergegeven onder 3.3, afzonderlijk beschouwd als zodanig geen intellectuele schepping vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze toetsen op een oorspronkelijke wijze kan de ontwerper daarvan uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. (vergelijk Infopaq r.o. 45). In het kader van dit kort geding heeft Doro naar voorlopig oordeel, gezien het vormgevingserfgoed dat ook bij de beoordeling van het bestaan van een auteursrechtelijk werk een rol speelt, niet aannemelijk gemaakt dat de rangschikking en de verhouding van de toetsen ten opzichte van elkaar, in samenhang met de vormen van de toetsen, zoals die in de omkadering is waar te nemen – uitdrukkelijk zonder dat daarbij wordt gelet op de kleuren en de (vormgeving van de) iconen – zodanige uitdrukking geven aan de creatieve geest van de ontwerper, dat een intellectuele schepping, een auteursrechtelijk beschermd werk, is ontstaan. Aan de vraag of Hesdo c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Doro, komt de voorzieningenrechter dientengevolge niet toe. De vorderingen die zien op de auteursrechtinbreuk worden om die reden eveneens afgewezen.

4.12. Doro zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De onbestreden kosten aan de zijde van Hesdo c.s. worden, zoals gevorderd, conform artikel 1019h Rv. begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- salaris advocaat		<u>37.889,31</u>
Totaal	€	38.464,31

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Doro in de proceskosten, aan de zijde van Hesdo c.s. tot op heden begroot op €38.464,31,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2012.