

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.022.658/01  
Rolnummer Rechtbank : 290865/HA ZA 07-2131

**arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 november 2010**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht

**HANSGROHE AG,**

gevestigd te Schiltach, Duitsland,

appellante,

hierna te noemen: Hansgrohe,

→ procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

**TIGER NEDERLAND B.V.,**

gevestigd te Geldrop,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Tiger,

procesadvocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

### Verloop van het geding

Bij exploit van 18 december 2008 is Hansgrohe in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 oktober 2008. Bij memorie van grieven heeft Hansgrohe tien grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, welke door Tiger bij memorie van antwoord zijn bestreden.

Met het oog op het pleidooi hebben partijen ieder nog de volgende stukken ingediend:

Hansgrohe: - akte houdende de producties 20 tot en met 26;

- proceskostenoverzicht

Tiger: - akte houdende de producties 37 en 38

- akte houdende productie 39

- akte houdende productie 40

- (nader) proceskostenoverzicht.

Deze zijn aan de gedingstukken toegevoegd.

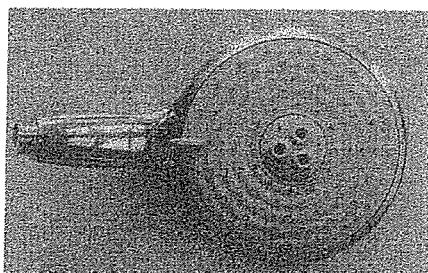
Op 23 september 2010 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Hansgrohe door mr. F.W. Gerritzen, advocaat te Amsterdam en Tiger door mrs. M.C.H.I. van der Dussen en R.W. de Vrey, advocaten te Utrecht, aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd, waarbij is afgesproken dat het hof arrest wijst op het pleitdossier.

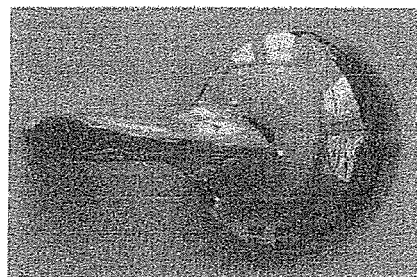
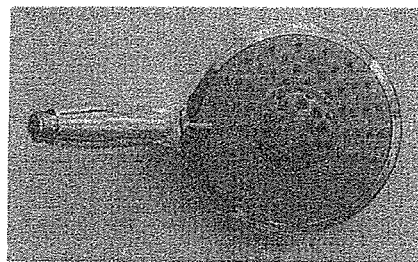
### Beoordeling van het beroep

1. De door de rechtbank in r.o. 2.1 tot en met 2.4 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
2. Het gaat in dit geding, kort gezegd, om de vraag of Tiger met het verhandelen van de hand-regendouche genaamd "Niagara" inbreuk maakt op de rechten van Hansgrohe uit hoofde van haar, op 10 juni 2003 als Gemeenschapsmodel gedeponeerde, en onder nummer 37940-0001 geregistreerde, hand-regendouche genaamd "Raindance", danwel op het auteursrecht van Hansgrohe met betrekking tot de Raindance, althans uit dien hoofde onrechtmatig handelt jegens Hansgrohe. De Raindance en de Niagara zien er als volgt uit:

De Raindance:



De Niagara:



De rechtbank heeft de vorderingen van Hansgrohe afgewezen op de grond dat (wat betreft het modelrecht:), uitgaande van een beperkte beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel, de Niagara bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Raindance, respectievelijk (wat betreft het auteursrecht:) de totaalindruk van de Niagara verschilt van die van de Raindance, respectievelijk (wat betreft onrechtmatige daad:) niet kan worden gezegd dat de

---

Niagara een nabootsing is van de Raindance waardoor verwarring wordt gesticht. Daartegen richten zich de grieven, waarbij de grieven 1 tot en met 8 zien op het modelrecht, grief 9 op het auteursrecht en grief 10 op onrechtmatige daad.

#### Het modelrecht

3. In **grief 1** betoogt Hansgrohe dat, naast de in de r.o. 2.1 tot en met 2.4 van het bestreden vonnis weergegeven feiten, eveneens als vaststaand dient te worden aangemerkt dat Hansgrohe zich terzake van het depot van de Raindance als Gemeenschapsmodel beroept op prioriteit van het depot in Duitsland op 12 december 2002. Nu Tiger dat niet betwist en het bovendien uit de stukken blijkt (productie 2 Hansgrohe), zal het hof van voormelde prioriteitsdatum uitgaan. Overigens kan de grief op zichzelf niet tot vernietiging leiden.
4. De **grievens 2 tot en met 7** hebben alle betrekking op de beschermingsomvang van het (uit het depot voortvloeiende) modelrecht. Grief 8 ziet op de inbreukvraag. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen.
5. Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). Met betrekking tot de beschermingsomvang bepaalt artikel 10 GModVo:

- 1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.*
- 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.*

6. Het oordeel van de rechtbank dat de Raindance als Gemeenschapsmodel een beperkte beschermingsomvang geniet, is gebaseerd, enerzijds op de vaststelling dat de afgeronde (organische) vormen en de chroomuitvoering van de Raindance uitingen zijn van een stijl/een modetrend die ook voor het depot al bestond, en anderzijds op haar oordeel dat de grootte van de douchekop in verhouding tot de lengte van de handgreep technisch is bepaald. De grieven 2 tot en met 7, gelezen in samenhang met het in eerste aanleg en in hoger beroep gevoerde verweer, stellen aan de orde i) in hoeverre de Raindance moet worden beschouwd als een uiting van een stijl of trend en ii) in hoeverre de uiterlijke kenmerken van de Raindance uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Het hof zal deze vragen achtereenvolgens bespreken.

#### *Stijl/mode/trend*

7. De stellingen van partijen stellen allereerst de vraag aan de orde of en in hoeverre het bestaan van een bepaalde stijl of trend van invloed kan zijn op de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel. Het hof overweegt dienaangaande als volgt.
8. Aan de omstandigheid dat bepaalde elementen van een model als een uiting van een bepaalde stijl of trend kunnen worden beschouwd, komt, althans onder de vigore van de GModVo, als zodanig geen betekenis toe. De maatstaf die moet worden toegepast

---

bij beantwoording van zowel de vraag of aan een model individueel karakter toekomt, als de vraag of een later model inbreuk maakt op een eerder model, is of de beide modellen op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken. Zo overwoog het Gerecht (van de EU) in zijn uitspraak van 22 juni 2010 in de zaak met nummer T-153/08 over het incorporeren van een bepaalde trend in een model:

*“.. it is not relevant in the examination of the individual character of the design concerned, which consists in verifying whether the overall impression produced by it differs from the overall impressions produced by designs made available earlier (...)”*

Wel moet worden aangenomen dat, voor zover een Gemeenschapsmodel elementen bevat die kunnen worden beschouwd als een uiting van een bepaalde stijl of trend, het model in zoverre geen bescherming geniet, omdat in dergelijke elementen geen eigen karakter is belichaamd. Een (ander) model dat eveneens als een uiting van de betreffende stijl of trend kan worden beschouwd, wekt in zoverre bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het vormgevingserfgoed waarin die stijl of trend tot uitdrukking is gebracht. In zoverre kan derhalve toch van belang zijn om vast te stellen of (elementen) van een model kunnen worden gezien als uitdrukking van een stijl of trend. Daarbij gaat het dan om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke, abstracte stijlkenmerken; niet om de concrete belichaming daarvan.

9. In de **grievens 3 en 4** verzet Hansgrohe zich tegen de vaststelling van de rechtbank dat Hansgrohe ter zitting bevestigd zou hebben dat de vormen en de uitvoering van de Raindance uitingen zijn van een stijl of trend, die voor het depot van haar Gemeenschapsmodel bestond. Zij betwist een dergelijke bevestiging en voert aan dat de STAR douchekop, waarop Tiger zich beroept, in welhaast niets op de Raindance lijkt. Daarbij wijst zij op de, de Raindance kenmerkende, relatief grote diameter van de douchekop in verhouding tot de slanke handgreep.
10. De in de grieven 3 en 4 bestreden vaststelling betreft de afgeronde, (organische) vormen, het overlopen van de handgreep in de douchekop en de chroomuitvoering van de Raindance. In het midden kan blijven wat Hansgrohe ten aanzien van deze kenmerken ter zitting van de rechtbank heeft gesteld. In de grieven, alsook in hetgeen Hansgrohe in eerste aanleg heeft aangevoerd, ligt immers geen voldoende gemotiveerde betwisting besloten van de stelling van Tiger dat *deze* stijlkenmerken reeds bestonden ten tijde van het ontwerpen van de Raindance. In zoverre kunnen de grieven niet tot vernietiging leiden.
11. In het kader van haar verweer tegen de stelling van Hansgrohe dat de beschermingsomvang van de Raindance onbeperkt is, betoogt Tiger dat (niet alleen de afgeronde (organische) vormen en de chroomuitvoering van de Raindance, maar) ook het concept van een hand-regendouche met een diameter van rond de 15 cm. en een korte handgreep, zoals toegepast in de Raindance en de Niagara, moet worden aangemerkt als uiting van een stijl of modetrend. Primair betoogt Tiger dat die trend al bestond toen Hansgrohe de Raindance liet ontwerpen. Zij neemt echter tevens het standpunt in dat, voor zover Hansgrohe de eerste was met een dergelijke douchekop, zij daarmee een trend heeft ingezet die op grote schaal is nagevolgd, met als gevolg dat het modelrecht met betrekking tot de Raindance is “verwaterd”. Hansgrohe stelt

---

dat ten tijde van het ontwerp van de Raindance nog geen sprake was van een stijl of trend op het gebied van hand-regendouches. Voorts stelt zij zich op het standpunt dat ongeoorloofde navolging nog niet meebrengt dat sprake is van een trend en dat, voor zover zij al trendsetter zou zijn geweest, niet kan worden aanvaard dat de beschermingsomvang van haar Gemeenschapsmodel daardoor wordt ingeperkt.

12. Tiger heeft wel gesteld, maar – gelet op de gemotiveerde betwisting door Hansgrohe – niet voldoende onderbouwd dat het concept van een hand-regendouchekop met een diameter van rond de 15 cm. en een relatief korte steel (met gebruikmaking van afgeronde (organische) vormen en in chroomuitvoering), die op bestaande ophangsystemen kan worden gebruikt, reeds ten tijde van het ontwerpen van de Raindance behoorde tot een bestaande stijl of trend. In het geding is komen vast te staan dat alleen de douchekop met de naam “Cascade” in de buurt komt van het zojuist omschreven concept. De Raindance wekt echter een andere algemene indruk dan de Cascade. Daarbij is van belang dat de kop van de Raindance aanmerkelijk kleiner is dan die van de Cascade. Voorts is de Raindance uitgevoerd in glimmend chroom, waar de Cascade grotendeels in een mat zilverkleurige kunststof is uitgevoerd. Tenslotte past de Raindance, anders dan de Cascade, op een standaard ophangstelsel. Daarnaast heeft te gelden dat het bestaan van één enkel model niet de conclusie wettigt dat sprake is van een stijl of trend. Uitgangspunt is derhalve dat Hansgrohe de eerste was die op de markt kwam met een hand-regendouche met de hiervoor omschreven kenmerken.
13. Tiger stelt voorts dat, voor zover de betreffende stijl of trend nog niet bestond toen de Raindance werd ontworpen, Hansgrohe die stijl of trend met de Raindance heeft ingezet, gelet op de omstandigheid dat de Raindance op grote schaal is nagevolgd, hetgeen volgens haar tot gevolg heeft dat Hansgrohe in zoverre geen bescherming meer kan ontlenen aan haar depot.
14. Het hof is van oordeel dat het door Tiger bepleite uitgangspunt, dat de beschermingsomvang van een (Gemeenschaps-)model geringer wordt naar de mate waarin het model navolging vindt, geen steun vindt in het recht, in het bijzonder de GModVo. Artikel 10 van de GModVo, waarin de beschermingsomvang blijkens het bepaalde in lid 2 wordt gerelateerd aan de vrijheid van de ontwerper, wijst veeleer op het tegendeel. Immers, de vrijheid van de ontwerper verandert niet; deze dient naar zijn aard te worden vastgesteld op het moment van ontwerpen, althans het depot. Ook de in r.o. 8 genoemde uitspraak van het Gerecht van de EU biedt geen steun aan het standpunt van Tiger. Uit het arrest van de Hoge Raad in de zaak Decaux/Mediamax (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546) volgt naar het oordeel van het hof evenmin dat de door Tiger verdedigde opvatting juist is. Nog los van de omstandigheid dat deze uitspraak geen betrekking heeft op een modelrecht gebaseerd op de (toen nog niet geldende) GModVo, heeft de Hoge Raad daarin slechts verwoord dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend (welke stijl of trend in het geval dat daar aan de orde was overigens al bestond toen het concrete model waarvan bescherming werd gezocht werd gedeponeerd, c.q. openbaar gemaakt) geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht kan worden ontleend. Bij een stijl of trend gaat het, zoals hiervoor in r.o. 8 is overwogen, om een idee, een concept, resulterend in gemeenschappelijke, abstracte stijlkenmerken. De, in beginsel onafhankelijk van de wil en/of inspanning van de ontwerper of houder van het modelrecht optredende, omstandigheid dat een model (in de zin van een

---

concrete vormgeving) op grote schaal wordt nagevolgd, kan niet worden aangemerkt als “het ontwikkelen of inzetten van een bepaalde stijl of trend” in de door de Hoge Raad bedoelde zin, althans kan niet tot gevolg hebben dat de beschermingsomvang van het model afbrokkelt naar de mate waarin navolging plaatsvindt. Althans geldt dat in elk geval wanneer de houder van het modelrecht consequent optreedt tegen navolgingen binnen de beschermingsomvang van zijn model. In verband met dit laatste is van belang dat Hansgrohe, blijkens de overgelegde uitspraken en onthoudingsverklaringen (producties 5 tot en met 9, 15 a tot en met c en 16 a tot en met f en 23 van Hansgrohe), voldoende heeft ondernomen tegen (vermeende) inbreukmakers.

15. Voor zover hierover al anders gedacht zou kunnen worden, geldt in dit geval bovendien dat Tiger niet aannemelijk heeft gemaakt dat reeds sprake was van een trend als door haar bedoeld op het moment waarop zij haar Niagara op de markt bracht en de bescherming van haar model door Hansgrohe werd ingeroepen, te weten (in elk geval) in de zomer van 2005. Immers, dat is het moment waarnaar de inbreukvraag dient te worden beoordeeld. De door Tiger overgelegde modellen van – naar haar mening – soortgelijke hand-regendouchekoppen zijn alle na 2007 aangeschaft, terwijl Tiger niet heeft kunnen specificeren vanaf welk moment deze op de markt waren.
16. Concluderend is het hof van oordeel dat de Raindance geen elementen bevat die de uitdrukking vormen van een bepaalde stijl of trend, behoudens wat betreft de, ook door de rechtbank als zodanig aangemerkte afgeronde, (organische) vormen, het overlopen van de handgreep in de douchekop en de chroomuitvoering. **Grief 5** slaagt in zoverre.

#### *Techniekrestrictie*

17. Artikel 8 lid 1 GModVo bepaalt:

*Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.*

Voor het vormmerk heeft het Hof van Justitie van de EU uitleg en invulling gegeven aan deze bepaling. In zijn uitspraak in de zaak Philips/Remington (HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481) overwoog het Hof ten aanzien van artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG):

*78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. (...)*

*84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde*

---

*technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.*

In zijn arrest van 14 september 2010 (C-48/09) in de zaak Lego/Mega Brands heeft het Hof van Justitie deze leer in het kader van Verordening 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk bevestigd.

Dit hof heeft al eerder beslist dat de hiervoor weergegeven leer van het Hof van Justitie (in het bijzonder ook de “apparaatgerichte leer”, inhoudend dat de omstandigheid dat hetzelfde technische resultaat langs andere weg kan worden bereikt niet van belang is) ook geldt voor het (Gemeenschaps-)modelrecht (Hof Den Haag 24 februari 2009, IER 2009, 49 inzake Carmo/Reich). Inmiddels is in deze zin ook beslist in de overtuigend gemotiveerde uitspraak van de Third Board of Appeal van het OHIM van 22 oktober 2009 (Case R 690/2007-3, door Hansgrohe overgelegd als productie 22). Ook de laatste zin van r.o. 46 van het Hof van Justitie in de zaak Lego/Megabrandts, inhoudend dat de ratio van de techniekrestrictie eveneens geldt voor het Gemeenschapsmodelrecht, wijst in die richting. Voorts is het hof van oordeel dat de techniekrestrictie niet slechts een rol speelt waar de geldigheid van het model in het geding is, maar ook bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan. **Grief 6**, waarin Hansgrohe het tegendeel (de “resultaatsgerichte leer”) bepleit, faalt derhalve in zoverre.

18. Anders dan de rechtbank, is het hof evenwel van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald in voormelde zin. De rechtbank heeft overwogen dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de handgreep in die zin technisch bepaald is dat, hoe groter de douchekop is, des te korter de handgreep dient te zijn om te voorkomen dat deze, gevuld met water, vanuit het standaard bevestigingssysteem voorover kantelt. De rechtbank is, naar Hansgrohe onweersproken heeft gesteld, tot dat oordeel gekomen op grond van een ter zitting door Tiger gehouden (onaangekondigde) demonstratie van met water gevulde en vervolgens afgesloten douchekoppen. Hansgrohe betwist in haar zevende grief gemotiveerd dat een dergelijk experiment representatief is.
19. Het hof stelt voorop dat de bewijslast van de stelling dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep van de Raindance uitsluitend door de technische functie is bepaald op Tiger rust. Met de door haar ter zitting van de rechtbank gehouden demonstratie heeft zij niet aan die bewijslast voldaan. Immers, de door Hansgrohe in haar grief tegen bedoelde demonstratie ingebrachte bedenking (te weten: dat een situatie waarin een douchekop gevuld met water wordt afgesloten niet vergelijkbaar is met de normale situatie waarin het water in een constante stroom door de douchekop heen stroomt) is niet op voorhand zonder grond. Mede gelet op de omstandigheid dat, zoals Hansgrohe daarnaast heeft aangevoerd, de door Tiger overgelegde modellen aantonen dat wel degelijk variatie in de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep mogelijk is, had het op de weg van Tiger gelegen om haar stelling, c.q. de representativiteit van haar experiment nader te onderbouwen, hetgeen zij heeft nagelaten. Nu zij evenmin een op dit punt toegespitst bewijsaanbod heeft gedaan, kan niet van de juistheid van de betreffende stelling worden uitgegaan. **Grief 7** slaagt derhalve.

- 
20. Overigens heeft Hansgrohe ten pleidooie aangegeven geen bescherming te zoeken voor een douchekop met een diameter van 15 cm. als zodanig. Het hof begrijpt deze uitlating aldus dat zij wél bescherming beoogt van de wijze waarop zij een douchekop van een dergelijke grootte heeft vormgegeven en gecombineerd met een handgreep van een bepaalde lengte.
21. Voorts is in dit kader nog van belang dat als erkend, danwel onvoldoende weersproken tussen partijen vaststaat dat wél uitsluitend door de technische functie zijn bepaald: (i) de (afmeting en vormgeving van de) aansluiting van de handgreep op het ophangstelsel, c.q. de slang, (ii) de mate van kromming van douchekop en handgreep, (iii) de aanwezigheid aan de onderkant van de douchekop van kalkgaatjes, (iv) de aanwezigheid van een binnen- en een buitenring in de sproeikop en (v) de draaibaarheid daarvan door middel van een handel.

*Conclusie beschermingsomvang*

22. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat van de beschermingsomvang van de Raindance zijn uitgesloten:
- de toepassing van afgeronde (organische) vormen;
  - het overlopen van de handgreep in de douchekop;
  - de uitvoering in chroom;
  - de (afmeting en vormgeving van de) aansluiting van de handgreep op het ophangstelsel;
  - de mate van kromming van douchekop en handgreep;
  - de toepassing aan de onderkant van de douchekop van kalkgaatjes;
  - de toepassing van een binnen- en een buitenring in de sproeikop;
  - de draaibaarheid daarvan door middel van een handel.

*Inbreuk?*

23. Vanuit bovengenoemde uitgangspunten dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de Niagara bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de Raindance. Het hof is van oordeel dat dat niet het geval is. De algemene indruk van de Raindance en van de Niagara wordt (in aflopende mate van belang) vooral bepaald door:
- (a) de combinatie van een douchekop met een diameter van 15 cm. met een handgreep die aanmerkelijk korter is dan deze diameter;
  - (b) de afgeplatte vorm van de bovenkant van de douchekop; en
  - (c) de vorm van de handgreep (het, vanaf de douchekop, breder uitlopen en vervolgens weer versmallen daarvan).
24. De verschillen tussen de beide douchekoppen ten aanzien van deze kenmerken, te weten:
- ad (a) het feit dat de handgreep van de Niagara iets langer is dan die van de Raindance;
  - ad (b) het feit dat de Niagara een iets grotere bolling in de kop heeft dan de Raindance;
  - ad (c) het feit dat de mate van bolling en versmalling van de handgreep enigszins



verschilt;  
alsmede

- de omstandigheid dat het bovenoppervlak van de Raindance, anders dan dat van de Niagara, aan de buitenzijde is voorzien van twee halfronde lijnen; en  
- de omstandigheid dat, waar de handgreep van de Raindance zonder niveauverschil doorloopt in de douchekop, de handgreep van de Niagara (ten opzichte van de douchekop) enigszins “verhoogd” aansluit;  
zijn van ondergeschikte aard, in die zin dat zij er niet toe leiden dat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk ontstaat.

25. De kenmerken van de onderzijde van de beide douchekoppen vertonen een mate van overeenstemming die nog verder bijdraagt aan de conclusie dat Niagara op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt dan de Raindance:
- (d) de kleur van de sproeischijven is (nagenoeg) identiek, te weten: grijs;
  - (e) bij beide douchekoppen is de buitenring van de omlijsting afgescheiden door een smalle chromen ring en van de binnenring door een smalle ring/verhoging;
  - (f) bij beide douchekoppen is de buitenring voorzien van kleine kalkgaatjes en de binnenring van grotere openingen;
  - (g) in de buitenring van beide douchekoppen zijn de kleine gaatjes geplaatst in een lichte curve in de richting van de binnenring, waarbij de afstand tussen de rijen en tussen de gaatjes bij beide douchekoppen (nagenoeg) gelijk is;
  - (h) de handel waarmee de ringen kunnen worden verdraaid heeft bij beide douchekoppen nagenoeg dezelfde vorm en grootte.
26. De verschillen aan de onderzijde van de douchekoppen, te weten:
- dat de buitenring van de Niagara, anders dan de buitenring van de Raindance, niet is voorzien van licht glooiende ribbels;
  - dat de smalle ring tussen de buitenring en de omlijsting bij Niagara niet, zoals die van de Raindance, mat gekleurd is en voorzien is van aanduidingen;
  - dat de binnenring van de Niagara groter is dan die van de Raindance en meer gaatjes bevat; en
  - dat de kalkgaatjes bij de Niagara blauw zijn in plaats van lichtgroen;
- zijn van ondergeschikte aard en leiden er niet toe dat (alsnog) een andere algemene indruk ontstaat. Hetzelfde geldt voor de vrij onopvallend geplaatste aanduidingen van de naam en herkomst van de Raindance op de binnenkant van de handgreep.
27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Tiger met het gebruik van de Niagara, in de zin van artikel 19 GModVo, inbreuk maakt op het uitsluitende recht van Hansgrohe als houder van het (Gemeenschaps-)modelrecht met betrekking tot de Raindance. **Grief 8** slaagt derhalve.
28. **Grief 2**, waarin Hansgrohe bepleit dat de Nederlandse rechter geen andere beslissing zal nemen dan de andere rechters uit de Europese Unie die zich over de ten deze aan de orde zijnde inbreukvraag hebben gebogen, behoeft geen behandeling. Het hof komt immers op grond van zijn eigen afweging tot dezelfde conclusie.

#### Auteursrecht en onrechtmatige daad

29. Mede gelet op de toelichting op de vorderingen (zie de inleidende dagvaarding onder 41 tot en met 46), geldt het volgende. Bij toewijzing van het in de inleidende

---

dagvaarding onder A gevorderde (op het modelrecht gebaseerde) gebod heeft Hansgrohe geen belang bij toewijzing van het onder B gevorderde (op het auteursrecht en onrechtmatige daad gebaseerde) gebod. De overige vorderingen zijn wat betreft de grondslag auteursrecht en onrechtmatige daad (in de toelichting) met zoveel woorden subsidiair ingesteld. Nu, zoals uit het hierna volgende zal blijken, de vorderingen op basis van de modelrechtelijke grondslag grotendeels zullen worden toegewezen, terwijl niet is gesteld of gebleken dat de vorderingen op grond van het auteursrecht en/of onrechtmatige daad ruimer zouden kunnen worden toegewezen (zie in het bijzonder r.o. 36 en 37), heeft Hansgrohe in beginsel geen belang bij afzonderlijke beoordeling daarvan.

30. De **grievens 9 en 10** dienen echter desalniettemin te worden besproken en wel met het oog op de proceskostenveroordeling.

Wat betreft het auteursrecht geldt het volgende. Niet betwist is dat Hansgrohe auteursrechtelijke aanspraken op de Raindance heeft. De vraag is of Tiger daarop, met de Niagara, inbreuk maakt. Gelet op hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen, is het hof van oordeel dat de Niagara de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Raindance vertoont en dat daardoor de totaalindrukken van de beide modellen overeenkomen. De Niagara moet derhalve worden beschouwd als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Raindance.

Ook wat betreft de grondslag onrechtmatige daad is het hof van oordeel dat Hansgrohe het gelijk aan haar zijde heeft. Hetgeen in de r.o. 23 tot en met 26 is overwogen leidt tot het oordeel dat Tiger, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op de punten van overeenstemming evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dat niet te doen bij het in aanmerking komende publiek onnodige verwarring heeft gesticht tussen de Raindance en de Niagara.

#### *De vorderingen*

31. Ingevolge artikel 89 lid 1, aanhef en onder a. GModVo dient de rechter bij vaststelling van een inbreuk of een dreigende inbreuk op een Gemeenschapsmodel in beginsel een verbod op te leggen tot het verrichten van de handelingen die bedoelde inbreuk hebben gemaakt of zouden maken. Nu het door Hansgrohe onder A gevorderde gebod op hetzelfde neerkomt, zal dit zal worden toegewezen, met dien verstande dat het beperkt zal worden tot het gebruik van de Niagara. Voor het opleggen van een verdergaand gebod ziet het hof geen grond, nu gesteld noch gebleken is dat Tiger nog (een) andere douchekop(pen) gebruikt of dreigt te gebruiken die op de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk maakt/maken dan de Raindance. Bovendien geldt dat bij toewijzing van een algemeen gebod als door Hansgrohe gevorderd het gevaar van executiegeschillen niet valt uit te sluiten (nu Tiger zich onder meer bezig houdt met de ontwikkeling van en de handel in douchekoppen) en dergelijke geschillen onwenselijk zijn. Uit artikel 1 lid 3 van de GModVo volgt dat het gebod dient te worden opgelegd voor de gehele Europese Unie.

Het hof zal Tiger een termijn van dertig dagen na betekening van het arrest gunnen om aan het gebod te voldoen. Anders dan Hansgrohe aanvoert, volgt uit de tussen partijen gesloten Agreement on Conducting Litigation niet dat een dergelijke termijn overbodig is, nu de daarin neergelegde afspraak zich beperkt tot Nederland, terwijl het gebod wordt opgelegd voor de gehele Europese Unie.

---

Bij gebreke van verweer daartegen zal de gevorderde dwangsom worden toegewezen.

32. Het gevorderde gebod tot recall (petitum sub C) zal, nu daartegen als zodanig geen verweer is gevoerd, worden toegewezen. Tiger heeft wel betoogd dat het slechts beperkt tot het grondgebied van Nederland kan worden toegewezen. Het hof is van oordeel dat het in artikel 1 lid 3 GModVo neergelegde beginsel ook geldt voor een gebod tot recall en zal het gebod dan ook toewijzen voor het grondgebied van de Europese Unie. Het hof zal Tiger een termijn van dertig dagen gunnen om aan het gebod te voldoen.
33. De vordering tot opgave van diverse gegevens betreffende de verhandeling van de Niagara (petitum sub D) is ingesteld met het oog op de vordering tot schadevergoeding en/of winstafdracht (petitum sub F). Tiger voert daartegen als verweer aan dat Hansgrohe ten aanzien van de periode voor de dagvaarding geen aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of winstafdracht, omdat zij in die periode geen opvolging heeft gegeven aan haar sommaties. Gedurende de procedure kan Hansgrohe volgens Tiger geen schade hebben geleden omdat Tiger de Niagara vanaf dat moment niet meer heeft verhandeld.
34. Het hof verwerpt dit verweer. Tiger bedoelt kennelijk dat Hansgrohe haar recht om schadevergoeding te vorderen heeft verwerkt door stil te zitten. Hansgrohe heeft gemotiveerd weersproken dat zij geen opvolging heeft gegeven aan haar sommaties. Voor zover zij enige tijd heeft laten verlopen tussen de diverse sommaties, alsook tussen de laatste sommatie en het aanvangen van de procedure, geldt dat – waar enkel tijdsverloop onvoldoende is voor het aannemen van rechtsverwerking – Tiger geen andere omstandigheden heeft gesteld waaraan zij het vertrouwen mocht ontlenen dat Hansgrohe haar rechten prijs gaf. Ten aanzien van de periode vanaf het aanvangen van de procedure geldt dat uit de door Tiger zelf (in het kader van haar verweer tegen het gevraagde gebod) aangedragen omstandigheid dat de tussen partijen gesloten Agreement on Conducting Litigation slechts ziet op Nederland en dat zij, indien het gebod wordt opgelegd voor de Europese Unie, belang heeft bij een termijn om daaraan te kunnen voldoen, volgt dat de stelling dat Hansgrohe vanwege bedoelde overeenkomst geen schade kan hebben geleden, in elk geval voor de andere EU-landen dan Nederland niet opgaat. Voor het overige heeft Tiger tegen de vordering tot opgave geen verweer gevoerd, zodat de vordering voor toewijzing vatbaar is. Het hof zal de vordering – om dezelfde redenen als het gebod tot staking van het gebruik en het gebod tot recall – toewijzen voor het grondgebied van de Europese Unie. Gelet op hetgeen hierna in r.o. 35 wordt overwogen over de vordering tot winstafdracht, zal het hof het gebod beperken als in het dictum omschreven. Ter voorkoming van executiegeschillen en de belangen van partijen redelijkerwijs afwegend, zal het hof Tiger voor de voldoening aan het gebod een termijn van twee maanden gunnen. Voorts zal het hof de dwangsom matigen als in het dictum aangegeven.
35. In haar sub F van de inleidende dagvaarding geformuleerde vordering maakt Hansgrohe aanspraak op schadevergoeding, op te maken bij staat en/of, ter keuze van haar zelf, afdracht van door Tiger genoten winst. Hoewel wordt verwezen naar “het onrechtmatig handelen” van Tiger, gaat het hof er, mede gelet op de toelichting op de vordering in nr. 46 van de dagvaarding, vanuit dat

---

Hansgrohe niet heeft bedoeld haar vordering te beperken tot de grondslag onrechtmatige daad.

In de zojuist genoemde toelichting op de vordering stelt Hansgrohe schadevergoeding te vorderen; winstafdracht komt daarin niet voor. Ook in haar conclusie van repliek (onder 28) noemt Hansgrohe slechts schadevergoeding op te maken bij staat. Het hof gaat er mitsdien vanuit dat Hansgrohe het in het petitum genoemde alternatief van winstafdracht heeft laten vallen.

36. Nu Hansgrohe schadevergoeding op te maken bij staat vordert, is voor toewijzing van de vordering voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Het hof is, mede gelet op het in r.o. 34 overwogene, van oordeel dat dit het geval is. De vordering zal derhalve worden toegewezen.
37. Ten aanzien van de vordering tot vernietiging van alle inbreukmakende douchekoppen die Tiger zelf of bij derden in voorraad heeft, alsmede de exemplaren die naar aanleiding van de recall terugkomen (petitum sub E), voert Tiger aan dat zij de Niagara in talloze landen ter wereld mag verkopen en dat mitsdien niet van haar gevergd kan worden dat zij alle exemplaren van de Niagara vernietigt. Zij stelt dat geenszins vaststaat dat Hansgrohe wereldwijd rechten kan claimen met betrekking tot de Raindance.
38. Het hof zal deze vordering afwijzen. Op het verweer van Tiger heeft Hansgrohe wel gesteld, maar niet voldoende aannemelijk gemaakt dat zij wereldwijd (naar het volgens het internationaal privaatrecht toepasselijke recht) (intellectuele eigendoms-)rechten ten aanzien van de Raindance geldend kan maken en/of dat het verhandelen van de Niagara in alle landen ter wereld onrechtmatig is. Mitsdien is onvoldoende komen vast te staan dat Tiger de Niagara nergens ter wereld mag verhandelen. De belangen van Hansgrohe zijn voldoende gewaarborgd door het gebod het gebruik van de Niagara in de EU te staken en gestaakt te houden. Mede gelet op het belang van Tiger om de Niagara elders te kunnen verkopen, heeft Hansgrohe daardoor onvoldoende belang bij toewijzing van deze vordering.
39. Hansgrohe vordert tenslotte op de voet van artikel 1019h Rv. vergoeding van de volledige door haar gemaakte proceskosten. Tiger voert daartegen aan dat een deel van de door Hansgrohe gevorderde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komt, omdat (i) het aan Hansgrohe te wijten is dat het geschil al jaren loopt en (ii) een deel van de kosten is gemaakt voordat de implementatietermijn van de Handhavingsrichtlijn was verstreken. Tiger bepleit hooguit een vergoeding toe te kennen vanaf het moment van dagvaarding.
40. Het hof stelt voorop dat Hansgrohe, nu zij grotendeels in het gelijk is gesteld, recht heeft op een proceskostenvergoeding. De inleidende dagvaarding is uitgebracht op 26 juni 2007, derhalve nadat titel 15 van boek 3 Rv., waarvan artikel 1019h deel uitmaakt, in werking is getreden en ruim na 29 april 2006, de datum waarop de Handhavingsrichtlijn had moeten zijn geïmplementeerd. Hansgrohe heeft dus recht op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Artikel 1019h Rv. geeft, mede blijkens de verwijzing naar "andere kosten (dan gerechtskosten) die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt", geen aanknopingspunt voor de gedachte dat slechts kosten gemaakt vanaf het moment van dagvaarding voor vergoeding in aanmerking komen. In elk geval komen ook de

---

kosten, gemoeid met de voorbereiding van de procedure, voor vergoeding in aanmerking. Overigens vordert Tiger zelf ook vergoeding van kosten gemaakt in de periode voor aanvang van de procedure. De door Hansgrohe gevorderde kosten hebben betrekking op de periode vanaf 28 november 2006 en kunnen redelijkerwijs geacht worden betrekking te hebben op de voorbereiding van de procedure. Daarmee mist het verweer dat Hansgrohe het geschil te lang heeft laten slepen (het hof begrijpt: totdat tot dagvaarding werd overgegaan) relevantie. Voorts ligt deze datum na 29 april 2006, zodat Tiger rekening had kunnen houden met een veroordeling voor de volledige proceskosten.

41. De door Hansgrohe in eerste aanleg gemaakte kosten zijn gespecificeerd in een bijlage bij de brief van 10 september 2008 aan de rechtbank en komen uit op € 46.594,20. De in hoger beroep gemaakte kosten zijn door Hansgrohe begroot op € 57.235,99. Tegen de hoogte van deze kostenbegroting van in totaal € 103.830,19 heeft Tiger geen bezwaar gemaakt. Het hof gaat ervan uit dat hierin ook de griffierechten begrepen zijn.
42. Artikel 1019h Rv. heeft geen betrekking op vorderingen uit onrechtmatige daad. Ter zitting van het hof hebben partijen overeenstemming bereikt over het percentage van de kosten dat geacht moet worden op die grondslag betrekking te hebben, te weten: 10%. Het hof zal het totaal van de kostenbegroting met een dienovereenkomstig bedrag verminderen, zodat uit hoofde van artikel 1019h Rv. aan Hansgrohe te vergoeden is een bedrag van € 93.447,17 voor beide instanties. Nu Hansgrohe ook wat betreft de grondslag onrechtmatige daad het gelijk aan haar zijde heeft, zal het hof wat deze grondslag betreft (10% van) het liquidatietarief toepassen.
43. Een en ander leidt tot de volgende beslissing.

### **Beslissing**

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende:

gebiedt Tiger om binnen dertig dagen na betekening van dit arrest het gebruik van de in het geding zijnde douchekop met de naam Niagara binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop Tiger dit gebod niet volledig nakomt;

gebiedt Tiger om binnen dertig dagen na betekening van dit arrest aan alle natuurlijke - en rechtspersonen binnen de Europese Unie aan wie Tiger (een) Niagara-douchekop(en) heeft verkocht, niet zijnde eindgebruikers, schriftelijk de inhoud van dit arrest mee te delen en daarbij die afnemers te verzoeken de aan hen geleverde en nog in hun bezit zijnde Niagara-douchekopp(en) aan Tiger te retourneren, een en ander tegen vergoeding door Tiger van de door die afnemer betaalde inkoopprijs en de aan terugzending verbonden kosten, en van die verzoeken gelijktijdig afschrift te zenden aan de advocaten van Hansgrohe, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tiger in gebreke blijft met de tijdige of volledige nakoming van dit gebod;

gebiedt Tiger om binnen twee maanden na betekening van dit arrest aan de advocaten van Hansgrohe een schriftelijke opgave te verstrekken, opgesteld door een onafhankelijke registeraccountant die niet eerder, direct dan wel indirect, voor Tiger heeft gewerkt, van de exacte aantallen door Tiger binnen de Europese Unie verkochte Niagara-douchekoppen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Tiger in gebreke blijft met de tijdige of volledige nakoming van dit gebod;

veroordeelt Tiger om aan Hansgrohe te vergoeden alle schade die Hansgrohe ten gevolge van de inbreuk op haar Gemeenschapsmodel Raindance heeft geleden en nog zal leiden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de inleidende dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

wijst af het anders of meer gevorderde;

- veroordeelt Tiger in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Hansgrohe begroot op € 93.447,17, vermeerderd met een bedrag van € 180,80 voor de eerste aanleg en een bedrag van € 268,20 voor het hoger beroep;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2010 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. P.J.M. VAN SCHNIDT AUF ALTENSTADT  
Advocaat van: app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage