

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 348366 / KG ZA 09-1279

Vonnis in kort geding van 13 oktober 2009 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEPAL B.V.,
gevestigd te Lochem,
eiseres,
advocaat mr. H.W. de Weijs te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XENOS B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. P.W. Snoeker te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Mepal en Xenos genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 28 september 2009;
 - de door Mepal overgelegde producties 1 t/m 18;
 - de door Xenos overgelegde producties 1 t/m 19;
 - de door beide partijen overgelegde specificatie van de proceskosten;
 - de mondelinge behandeling gehouden op 9 oktober 2009;
 - de pleitnotitie van de advocaat van Mepal;
 - de pleitnotitie van de advocaat van Xenos.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

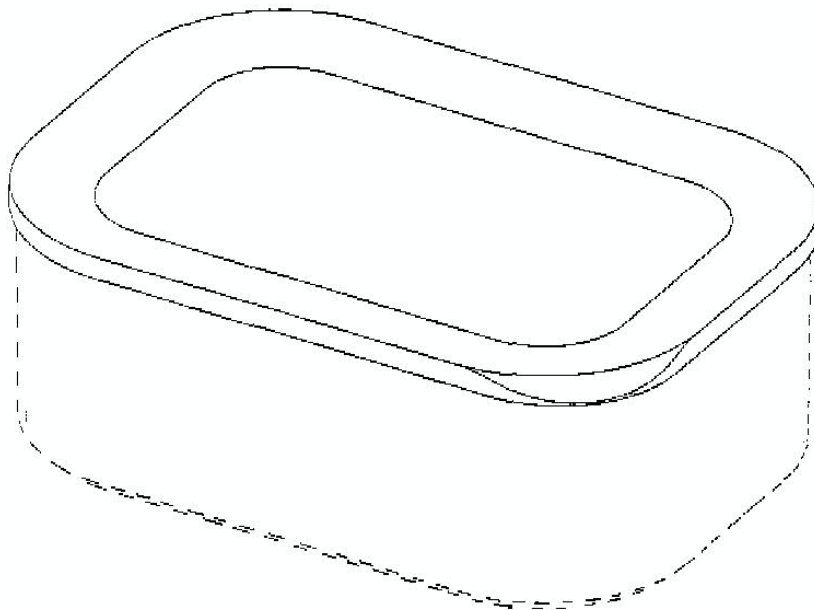
2. De feiten

- 2.1. Mepal ontwerpt, produceert en distribueert sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw – kunststof – consumentenartikelen. Sinds februari 2006 brengt zij een serie bewaardozen op de markt onder de naam 'Modula'. De serie bestaat uit 14 bewaardozen met verschillende maatvoering, alle met een rechthoekig deksel. De Modula bewaardozen zien er als volgt uit:



2.2. De Modula bewaardozen worden in Nederland bij meer dan 2000 verkooppunten aangeboden. Sinds de marktintroductie zijn daarvan 2,5 miljoen exemplaren verkocht.

2.3. Mepal is houdster van de Gemeenschapsmodelregistratie 461199-0001 d.d. 10 januari 2006 voor *kitchen container covers* met onderstaande afbeelding:



2.4. Xenos is een winkelketen met winkels in Nederland en Duitsland die consumentenproducten verkoopt tegen een lage prijs. In haar reclamefolder voor de periode 20 september t/m 3 oktober 2009 heeft Xenos voorraaddozen aangeboden in rechthoekig en vierkant model in vier, respectievelijk drie verschillende maten, voor een prijs tussen de €1,99 en €4,99 per stuk. Deze voorraaddozen (hierna aan te duiden als 'Xenos voorraaddozen') zien er als volgt uit:



2.5. Mepal heeft bij brief van haar raadvrouw d.d. 24 september 2009 Xenos gesommeerd de verhandeling van de Xenos voorraaddozen te staken. Xenos heeft aan die sommatie geen gehoor gegeven.

2.6. Xenos heeft ter zitting desgevraagd medegedeeld dat zij de Xenos voorraaddozen ook na 3 oktober 2009 in haar assortiment is blijven voeren.

3. Het geschil

3.1. Mepal vordert – samengevat – dat het Xenos wordt verboden de Xenos voorraaddozen in Nederland – en voor zover haar vordering is gebaseerd op het Gemeenschapsmodel ook elders in de Europese Gemeenschap – te verhandelen, dat het Xenos wordt bevolen de in voorraad gehouden Xenos voorraaddozen ter vernietiging af te leveren; de reclames voor de Xenos voorraaddozen te verwijderen; opgave te doen van (onder meer) toeleverancier(s) en ingekochte en verhandelde aantallen en de daarmee behaalde omzet en winst en een rectificatie in haar eerstvolgende reclamefolder te plaatsen, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede dat Xenos wordt veroordeeld in de proceskosten van Mepal volgens 1019h Rv. Mepal legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Xenos voorraaddozen inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodel en op het bij haar berustende auteursrecht op de vormgeving van de Modula bewaar dozen, alsmede dat de Xenos voorraaddozen een slaafse nabootsing daarvan zijn.

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

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van Mepal zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht krachtens het bepaalde in artikel 82 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening (EG 6/2002, hierna: GModVo), aangezien Xenos in Nederland is gevestigd. De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage is exclusief relatief bevoegd krachtens het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen juncto artikel 81 aanhef en onder a GModVo. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad vloeit de bevoegdheid voort uit artikel 102 Rv, aangezien het gestelde inbreukmakende en onrechtmatig handelen zich mede in dit arrondissement heeft voorgedaan.

4.2. Het spoedeisend belang van Mepal bij de door ingestelde verbodsvordering vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht van Mepal, alsmede uit het gestelde onrechtmatig handelen van Xenos jegens haar.

4.3. Partijen zijn het erover eens dat het modelrecht van Mepal, gelet op de afbeelding waarbij de container met een stippellijn is weergegeven en gelet op de productomschrijving (*kitchen container covers*), beperkt is tot het deksel.

4.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat de nieuwheid en het eigen karakter van het model van Mepal door Xenos niet is bestreden. Wel stelt Xenos zich op het standpunt dat het modeldepot van Mepal nietig is omdat dit uitsluitend functioneel is bepaald. Daarnaast bestrijdt Xenos dat de deksels van haar voorraaddozen dezelfde algemene indruk wekken als het model.

4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ingevolge het bepaalde in artikel 85 lid 1 GModVo het vermoeden van rechtsgeldigheid van het Gemeenschapsmodel ook in kort geding in beginsel als uitgangspunt dient te worden genomen. Indien evenwel voldoende aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestaat dat het gemeenschapsmodel in een nietigheidsprocedure zou worden vernietigd, zou aan dat vermoeden voorbij kunnen worden gegaan. Naar voorlopig oordeel is daarvan in het onderhavige geval geen sprake.

4.6. Ter zitting is getoond – en door Xenos is niet bestreden – dat de buitenste lijst van het deksel volledig is los te nemen, waarna een volledig sluitende deksel resteert die probleemloos kan worden geopend en gesloten, zodat de kenmerken van het geregistreerde deksel niet geacht kunnen worden te zijn bepaald door de eis van goede afsluitbaarheid. Voorts valt niet in te zien – en door Xenos is ook niet onderbouwd – dat de uiterlijke kenmerken van het geregistreerde deksel zouden bijdragen aan de stapelbaarheid en/of optimaal ruimtegebruik, zoals zij heeft aangevoerd. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat het geregistreerde deksel blijkens de vorm van de hoeken en de afbeelding van het model met daarin de met een stippellijn aangeduide container, juist niet bestemd is om te worden geplaatst op bewaardozen met vierkante hoeken, maar juist op containers met afgeronde hoeken – vanuit ruimte-oogpunt minder optimaal. De functionaliteit van het gebruik van transparant materiaal (om de inhoud te kunnen waarnemen) en witte kleur (uit

hygiënisch oogpunt) waarop Xenos verder heeft gewezen, dient buiten beschouwing te blijven, nu deze kenmerken geen onderdeel uitmaken van de modelregistratie.

4.7. Over de functie van de omlijsting van het deksel heeft de ter zitting aanwezige ontwerper van de Modula bewaar dozen verklaard dat deze louter esthetisch is. Geheel transparante deksels hebben wel het voordeel dat de producten die erin worden bewaard van bovenaf zichtbaar zijn, maar als verschillende bewaar dozen naast elkaar in de keukenlade worden geplaatst ontstaat een rommelig beeld omdat de producten niet zichtbaar van elkaar zijn gescheiden. Door de brede omlijsting van de deksels wordt de inhoud van de bewaar dozen ingekaderd en heeft de keukenla een meer geordende aanblik. Xenos heeft dit esthetisch effect niet weersproken.

4.8. Gelet op voorgaande overwegingen is in dit geding van de rechtsgeldigheid van het Gemeenschapsmodel uit te gaan. De beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het ingeschreven model. Bij de beoordeling of de deksels van de Xenos voorraaddozen inbreuk maken op het modelrecht van Mepal, dient het model zoals dat in het register is ingeschreven te worden vergeleken met de deksels van de Xenos voorraaddozen.

4.9. Xenos heeft naar voren gebracht dat uit het geregistreerde model niet duidelijk zou zijn wat het uiterlijk van het deksel is en meer in het bijzonder dat daaruit niet valt af te leiden wat de functie is van de lijn op het deksel die zich op enige afstand van de buitenrand bevindt. Voorts is materiaalgebruik noch kleurgebruik daarin aangeduid. Xenos verbindt daaraan de conclusie dat onvoldoende duidelijk is welk uiterlijk door Mepal als model wordt geclaimd, zodat de vorderingen voor zover gebaseerd op modelrechtinbreuk reeds daarom dienen te worden afgewezen.

4.10. De voorzieningenrechter verwerpt dat standpunt van Xenos. Naar voorlopig oordeel is uit de geregistreerde afbeelding voldoende duidelijk dat is geclaimd een deksel van een container met afgeronde hoeken, waarbij aan één hoek (rechtsonder) een - door middel van een naar binnen schuin naar onder aflopend vlak, in de rand van het deksel geïntegreerde - greep is opgenomen. Het deksel heeft daarbij twee onderscheiden vlakverdelingen, bestaande uit een rechthoekig binnenvlak met afgeronde hoeken en een daaromheen gelegen prominente brede en hoge rand die naar binnen toe enigszins afloopt. Juist is dat het materiaal noch de kleur onderdeel uitmaakt van het depot. Dat is evenwel niet vereist en maakt het modeldepot evenmin onvoldoende duidelijk.

4.11. Gelet op de hiervoor uit de modelregistratie blijkende kenmerken is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de deksels van de Xenos voorraaddozen bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het model van Mepal. In de deksels van de Xenos voorraaddozen is immers sprake van een overeenstemmende vlakverdeling, waarvan het middenvlak met afgeronde hoeken wordt omlijst door een brede en hoge naar binnen toe aflopende rand met ronde hoeken, waarbij aan dezelfde hoek, rechtsonder, een op gelijke wijze in die rand geïntegreerde greep - door middel van een schuin naar onder lopend vlak - is opgenomen.

4.12. De door Xenos genoemde verschillen tussen de deksels van de Xenos voorraaddozen enerzijds en het model anderzijds - te weten dat bij de Xenos voorraaddozen de hoeken van het middenvlak minder zijn afgerond, de greep niet vloeiend naar onder

afloopt maar van een inkeping is voorzien, op de hoek waar de greep is opgenomen reliëf in de vorm van 9 bolletjes is aangebracht en dat bij de vierkante deksels sprake is van afwijkende dimensies – kunnen naar voorlopig oordeel niet verhinderen dat de deksels van de Xenos voorraaddozen dezelfde algemene indruk wekken als het model.

4.13. De op inbreuk op het Gemeenschapsmodel gebaseerde verbodsvordering komt daarom voor toewijzing in aanmerking. Xenos heeft niet bestreden dat zij de inbreukmakende voorraaddozen ook buiten Nederland aanbiedt, zodat de gevorderde gelding van het verbod in de hele Gemeenschap toewijsbaar is.

4.14. Xenos heeft terecht bezwaar gemaakt tegen toewijzing van het verbod betrekking hebbend op andere bewaardozen die dezelfde indruk wekken als het gemeenschapsmodel van Mepal, nu dit te onbepaald is. Het op te leggen verbod zal worden beperkt tot de Xenos voorraaddozen die onderwerp zijn geweest van deze procedure. De voorzieningenrechter ziet evenmin aanleiding voor oplegging van het verbod aan enige thans of in de toekomst aan de onderneming van Xenos verbonden rechtspersoon, waarvoor Mepal overigens ook geen onderbouwing heeft gegeven.

4.15. Daarnaast heeft Xenos betoogd dat een termijn van één dag na betekening onvoldoende zou zijn om aan het verbod te kunnen voldoen en gesteld daarvoor ten minste 20 werkdagen nodig te hebben. Bij gebreke van enige onderbouwing van de gestelde onmogelijkheid om de voorraaddozen binnen een dag uit de winkels te (laten) verwijderen, gaat de rechtbank daaraan voorbij.

4.16. De voorzieningenrechter is verder met Xenos van oordeel dat de gevorderde dwangsommen gelet op de prijs van de producten onnodig hoog voorkomen zodat deze zullen worden gematigd als in het dictum bepaald. Ook zal worden bepaald dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, zoals hierna verwoord.

4.17. Mepal heeft niet gemotiveerd gesteld waarom zij naast een op modelrechtinbreuk gebaseerd verbod nog een belang zou hebben bij afzonderlijke op gestelde auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen gebaseerde verbodsvorderingen, zodat deze reeds daarom zullen worden afgewezen.

4.18. Mepal heeft evenmin gemotiveerd gesteld welk spoedeisend belang zij zou hebben bij toewijzing van haar nevenvorderingen. Deze zullen daarom worden afgewezen. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat de geldingsduur van de actiefolder waarin de voorraaddozen zijn aangeboden inmiddels is verlopen, dat Xenos onweersproken heeft gesteld dat de Xenos voorraaddozen niet worden aangeboden in de thans geldende folder en dat niet is gesteld of gebleken dat Xenos thans op enige andere wijze reclame maakt voor de inbreukmakende voorraaddozen.

4.19. Xenos zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank is met Xenos van oordeel dat de door Mepal gevorderde kosten ter hoogte van €15.000,- voor een feitelijk en juridisch eenvoudige zaak als de onderhavige niet als redelijk en evenredig zijn aan te merken. De rechtbank zal conform de richtlijn voor een kort geding van eenvoudige aard, opgenomen in de indicatietarieven, een bedrag toewijzen van €6.000,-, te vermeerden met €262,- aan griffierecht en €72,25 aan betekeningkosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1 beveelt gedaagde in Nederland en elders in de Europese Gemeenschap binnen één dag na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden de verkoop, de productie, aanbidding, verhandeling, invoer en het in voorraad hebben van Xenos voorraadsoorten;

5.2 veroordeelt Xenos tot betaling aan Mepal van een dwangsom van EUR 10.000,- (tienduizend Euro) voor elke dag of iedere keer dat Xenos in strijd mocht handelen met het onder 5.1 gegeven bevel, dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van Mepal - een bedrag van EUR 500,- (vijfhonderd Euro) voor ieder individueel product en/of iedere publicatie waarmee Xenos in strijd mocht handelen met het onder 5.1 gegeven bevel;

5.3 bepaalt dat de in 5.2 bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.4 veroordeelt Xenos in de proceskosten van Mepal, begroot op €6.334,25;

5.5 bepaalt de termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden;

5.6 verklaart onderdelen 5.1 tot en met 5.4 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2009 in aanwezigheid van de griffier.