

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 355896 / KG ZA 09-1806

Vonnis in kort geding van 27 januari 2010 (bij vervroeging)

in de zaak van

de vennootschap naar Canadees recht,
Bocci Design and Manufacturing Inc.,
gevestigd te Vancouver, Canada,
eiseres,
advocaat mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap
Ni Hao Trading B.V.,
gevestigd te Tynaarlo,
gedaagde,
advocaat mr. N. Hollander, te Groningen.

Partijen zullen hierna Bocci en Ni Hao genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 5 januari 2010 heeft Bocci Ni Hao gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 20 januari 2010 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Bocci tien producties overgelegd en een kostenopgave. Ni Hao heeft 3 producties overgelegd en een kostenopgave.

1.2. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten door hun advocaten. De gehanteerde pleitnotities zijn overgelegd. Namens Ni Hao is ook het woord gevoerd door mevrouw E.G.H. Werkman, General manager.

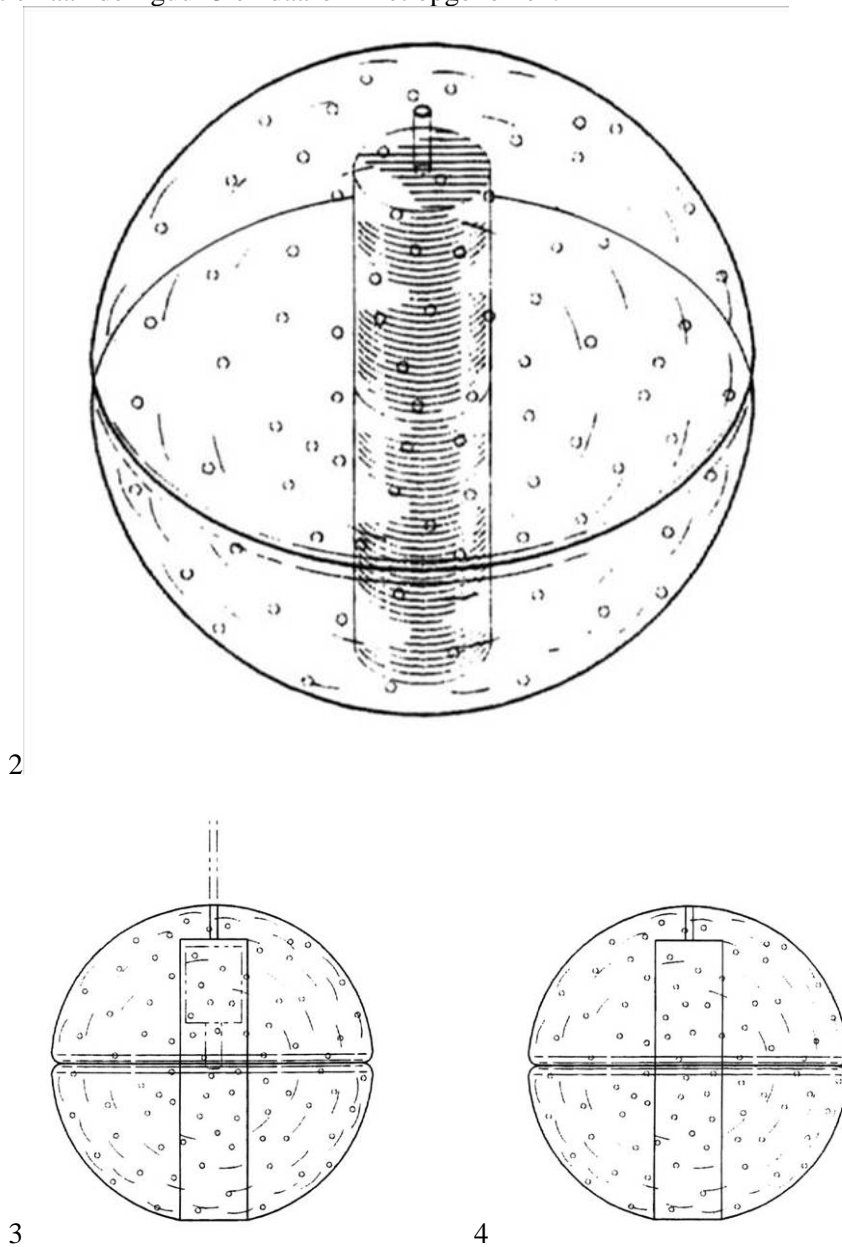
1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken. Het vonnis wordt heden bij vervroeging uitgesproken.

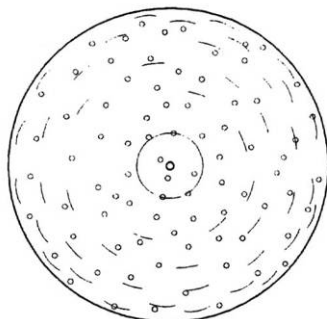
2. De feiten

2.1. Bocci is een producent van hedendaagse design producten, waaronder meubelen en verlichting. Een van de ontwerpers van Bocci is Ormel Arbel.

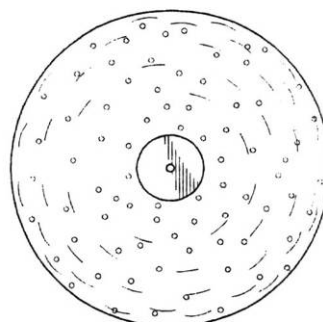
2.2. Bocci is rechthebbende met betrekking tot het Gemeenschapsmodel geregistreerd onder nummer 000518394-0001 voor *Lamps*.

2.3. De model inschrijving omvat 7 figuren. Figuur 1 is hieronder vergroot afgebeeld, daaronder zijn iets kleiner weergegeven de figuren 2, 3, 6 en 7. De figuren 4 en 5 zijn volledig identiek aan de figuur 3 en daarom niet opgenomen.





6



7

2.4. De Stichting Prins Bernard Hoeve, hierna PBH, was oorspronkelijk medegeëdaagde in deze procedure. PBH is exploitant van het WTC Expo te Leeuwarden. Dit is een evenementencomplex met meer dan 45.000 m² tentoonstellingsoppervlakte. Dit complex omvat het WTC Plaza dat functioneel toegangshal en tevens lounge-ruimte is.

2.5. Ni Hao is een onderneming die zich blijkens het handelsregister bezig houdt met de groothandel in alsmede de im- en export van goederen, verwerking en reparatie van importgoederen voornamelijk op het gebied van het Chinese interieur. Op haar website www.nihaogroup.com biedt zij ondermeer “een complete collectie projectverlichting” aan.

2.6. Ni Hao is leverancier geweest van een belangrijk deel van de inrichting en decoratie van WTC Plaza. De architect voor dit project heeft schetsen aangeleverd met mogelijke oplossingen voor inrichting en decoratie waaronder de verlichting van de lobbyruimte. De heer Wu van Ni Hao is met een vertegenwoordiging van de PBH naar China afgereisd, alwaar fabrikanten zijn bezocht. In de showroom van de fabrikant Yongmingfeng Lighting werd een lamp gevonden die paste in het schetsontwerp voor de verlichting. PBH heeft vervolgens 475 lampen besteld bij Ni Hao. Ni Hao op haar beurt heeft 475 lampen ingekocht bij Yongmingfeng Lighting. Na vervoer naar Nederland heeft Ni Hao de lampen afgeleverd en aan PBH gefactureerd.

2.8. Na 5 januari 2010 (datum dagvaarding) heeft Bocci met PBH een regeling getroffen. De zaak tegen PBH is daarop ingetrokken. PBH heeft voor proceskosten betaald €3.250. Overeengekomen is voorts dat de 475 lampen op 28 januari 2010 worden verwijderd uit WTC Plaza en zullen worden vernietigd.

2.9. Bocci brengt een lamp op de markt onder de model aanduiding “14”. Hierna zal deze worden aangeduid als “Lamp 14”. Deze lamp kan per stuk worden geleverd maar wordt ook aangeboden in grote aantallen tegelijk, welke dan tezamen worden opgehangen als een cluster of wolk van lampen. In die gevallen kan door een Bocci een zogenoemd 14 “custom” lichtontwerp worden aangeboden.

3. Het geschil

3.1. Bocci vordert, samengevat, uitvoerbaar bij voorraad:

Ni Hao met onmiddellijk ingang te verbieden binnen de Europese Unie inbreuk te maken op de model rechten van Bocci, meer in het bijzonder op producten identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de als Gemeenschapsmodel, registratienummer 000518394; dan wel Ni Hao met onmiddellijk ingang te verbieden binnen Nederland te handelen in - en/of commercieel gebruik te maken van - producten die een slaafse nabootsing zijn van de 14 lichtbol en/of het 14 "custom" lichtontwerp van eiseres, een en ander onder bepaling van een dwangsom.

Voorts vordert Bocci het doen van opgaven en een recall, ook onder bepaling van een dwangsom.

Ten slotte vordert Bocci de veroordeling van Ni Hao tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding te betalen en tot betaling van de volledige kosten van de procedure.

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

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de vestigingsplaats in Nederland van Ni Hao is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 juncto artikel 82 lid 1 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: "GmodVo") juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd om van de vorderingen in reconventie gebaseerd op het Gemeenschapsmodelrecht kennis te nemen. Deze voorzieningenrechter is tevens bevoegd om van de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen kennis te nemen, omdat deze samenhangen met de vordering op grondslag van het modelrecht.

4.2. Bocci beroept zich uitsluitend op de grondslagen Gemeenschapsmodelrecht en onrechtmatige daad.

4.3. Het inbreuk criterium voor het Gemeenschapsmodelrecht is neergelegd in artikel 10 en artikel 19 lid 1 GmodVo. Tezamen komt dit erop neer dat het aangevallen product dient te worden vergeleken met het gemeenschapsmodel zoals ingeschreven en bij die vergelijking bij de geïnformeerde gebruiker niet dezelfde algemene indruk mag wekken. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zijn in aanmerking te nemen de kenmerken waarmee het ingeschreven model zich onderscheidt van het vormgevingserfgoed en ook de mate waarin het model afstand neemt van het erfgoed.

4.4. Geen van partijen heeft de voorzieningenrechter enige informatie verschaft omtrent het vormgevingserfgoed. De geïnformeerde gebruiker, voor producten als "Lamps" staat deze dicht bij de gewone consument, zal niettemin zelf enige kennis daarvan hebben. Zo zijn ter zitting – na kennisneming van de figuren behorende bij het model zoals ingeschreven – ter sprake gekomen lampen met in elk geval een ronde omtrek in horizontale doorsnede waarvan de buitenste structuur door materiaalkeuze of vormgeving lichtdoorlatend is, en waarbij het eigenlijke lichtelement is omsloten door een verticale cilinderstructuur welke eveneens lichtdoorlatend is. Hoewel dit vormgevingserfgoed vooral wordt bepaald door elektrische lampen is deze vorm ook bekend door toepassing bij een klassieke petroleumlamp waarbij de verbranding plaats vindt in een binnenste verticale glazen cilinder waarbij het geheel omsloten wordt door een glazen bolvorm.

4.5. Volgens Bocci heeft haar lamp evenwel kenmerken waardoor deze zich onderscheidt van de hierboven in algemene zin als vormgevingserfgoed omschreven lampen. Het model zoals ingeschreven ziet volgens haar op een lamp bestaande uit een hangende glazen lichtbol, welke lichtbol uit twee op elkaar geplaatste glazen helften bestaan, die door het speciale solide gegoten glas een ‘waterig’ lichteffect creëren. De voorzieningenrechter begrijpt dat Bocci met “solide” bedoelt “massief”.

4.6. De vraag is vooreerst in hoeverre deze volgens Bocci onderscheidende elementen zijn te herkennen in het model zoals ingeschreven.

4.7. De indicatie dat het model ziet op “Lamps”, alsmede de figuren 1 en 2 maken inzichtelijk dat het model ziet op een hangende lamp met een bolvorm. Dat het ingeschreven model ziet op een bolvorm samengesteld uit twee helften kan worden verondersteld aan de hand van bijvoorbeeld figuur 2. Dezelfde figuur kan echter ook anders worden begrepen, namelijk dat op enigerlei wijze is voorzien in een rand in de equatoriale lijn van de bol. Dat de lamp van massief glas is blijkt niet uit het ingeschreven model. Lampen zijn veelal gemaakt van lichtdoorlatend materiaal, dat kan variëren van helder glas tot rijstpapier. Lichtdoorlatendheid kan echter ook worden verkregen door bijvoorbeeld perforaties. Dit roept de vraag op wat de betekenis is van de talloze rondjes die in al de figuren zijn aangegeven. Volgens Bocci zijn dat luchtbelletjes in het speciale solide gegoten glas welke een ‘waterig’ lichteffect creëren.

4.8. Naar oordeel van de voorzieningenrechter zal de geïnformeerde gebruiker, in het model zoals ingeschreven, niet herkennen dat de lamp zich onderscheidt door het gebruik van (tweedelige) bolvormen van massief glas met luchtbelletjes. Uiteindelijk strekt de beschermingsomvang van een ingeschreven model zich niet verder uit dan datgene wat aan de geïnformeerde gebruiker wordt geopenbaard. Voorshands is er dan ook van uit te gaan dat de figuren niet meer dan een hanglamp openbaren van bolronde vorm met een (sier) rand in de buitenomtrek. In die bol is een cilindervormig element aangebracht dat gelet op figuur 2 een lichtbron omvat en, mede gelet op het gebruiksdoel van een lamp, zelf ook lichtdoorlatend is. De bolvorm zelf is kennelijk van helder glas omdat in de figuren 1 en 2 de cilindervorm geheel zichtbaar is weergegeven. Voor het oog tekent zich een stippelpatroon af. De figuren geven geen aanwijzing dat de bol is gemaakt van massief glas. Massief glas zou tot lichtbreking leiden waardoor vervorming zou optreden van het beeld van de cilindervorm. Deze vervorming zou in elk geval zichtbaar moeten zijn. Dit laatste zal hierna nog worden geïllustreerd.

4.9. De lamp van Ni Hao dient te worden vergeleken met de hierboven omschreven onderscheidende trekken van het model als ingeschreven. De lamp van Ni Hao is een zuiver ronde bolvorm (eendelig) van helder glas zonder luchtbellens of insluitsels. Langs de equatoriale lijn is een rand aangebracht, deze is gepolijst. In verticale richting is een cilindervormig gat geboord. Het binnenoppervlak hiervan is niet gepolijst waardoor een matglaseffect ontstaat. In deze cilinder is een lichtbron geplaatst (LED verlichting). De lamp is niet voorzien van stippels, perforaties, luchtbellens of insluitsels die een stippelpatroon vormen. De lamp van Ni Hao is hieronder afgebeeld.



4.10. De voorzieningenrechter wijst op de vervorming tot een afgeknotte kegel van het cilindervormige gat. Deze foto is genomen schuin van boven en laat de lamp zien in hetzelfde perspectief als figuur 1 van de modelinschrijving. Hieronder zijn twee andere afbeeldingen van de Ni Hao lamp opgenomen.



4.11. Naar voorlopig oordeel maakt de lamp van Ni Hao een andere algemene indruk dan het ingeschreven model. Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. De voorzieningenrechter verwijst naar de afbeeldingen hierboven. Door de massieve constructie ontstaat een lichtbreking die bijvoorbeeld de centrale cilinder doen vervormen tot een kegelvorm. Het ingeschreven model maakt evenwel niet de indruk massief te zijn. Met name in figuur 1 bij de modelinschrijving blijkt niet van enige vervorming van de centrale cilinder.

De lamp zoals ingeschreven maakt daardoor de indruk te bestaan uit een holle bolvorm met daarin een cilindervorm.

4.12. Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door de vaststelling dat de Lamp 14 ook van massief glas is. Dit kenmerk heeft die lamp inderdaad. De Lamp 14 is hieronder afgebeeld.



4.13. De afbeelding laat zien dat de Lamp 14 ook van massief glas is. De voorzieningen-rechter wijst erop dat het licht focuseert doordat de glazen bol als een bolle lens werkt. De vertekening van de centrale cilinder is zichtbaar maar minder dan in de afbeelding van de Ni Hao lamp opgenomen onder 4.9, omdat de Lamp 14 zich verder onderscheidt doordat hij is samengesteld uit twee helften. Het vlak waar deze zijn samengevoegd werkt als een reflectievlak dat dan ook bijdraagt aan de algemene indruk die deze lamp maakt. Een en ander blijkt ook uit de hierna opgenomen afbeeldingen van Lamp 14, waaronder twee met een brandende lichtbron.



4.14. De vaststelling dat de Lamp 14 ook van massief glas is gemaakt kan Bocci niet baten. De vergelijking dient te geschieden tussen het model als ingeschreven en het aangevallen model. Uit de inschrijving, met name de figuren daarbij, dient te blijken wat de kenmerken zijn waardoor de ingeschreven lamp zich onderscheidt en waarvoor de modelrecht-hebbende bescherming inroept. De kenmerken die Bocci belangrijk vindt (vergelijk 4.5), blijken niet uit de inschrijving.

4.15. De figuren die Bocci heeft doen inschrijven brengen dan ook onvoldoende het model dat zij zou willen beschermen in beeld. Bocci heeft zich beperkt tot inschrijving van een aantal technische tekeningen, die de Lamp 14 onvoldoende visualiseren omdat de onderscheidende trekken onzichtbaar blijven. Bocci heeft wellicht onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door artikel 4 Uitvoeringsverordening nr. 2245/2002 van 21 oktober 2002. De depositant heeft immers de mogelijkheid fotografische weergaven van het model, in zwart /wit of in kleur in te schrijven. Met foto's zoals in dit vonnis onder 4.12 en 4.13 opgenomen had Bocci de onderscheidende trekken zeker kunnen visualiseren.

4.16. Wat betreft het modelrecht dient de conclusie dan ook te zijn dat het beroep van Bocci op haar Gemeenschapsmodel met nr 000518394-0001 niet slaagt.

4.17. Wat betreft de grondslag onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) dient de Lamp 14 te worden vergeleken met de lamp van Ni Hao, van beide lampen zijn afbeeldingen hierboven opgenomen.

4.18. Voorshands is de lamp van Ni Hao aan te merken als een nabootsing van de Lamp 14. Dit wordt geïndiceerd door de gelijkenissen waarvan de voorzieningen rechter noemt dat het bij beide lampen gaat om een hanglamp bestaande uit een massief glazen bolvorm. In de bolvorm is een cilindervormige ruimte uitgeboord waarin de lichtbron is geplaatst. De equatoriale omtrek van de bol is geaccentueerd door een rand.

4.19. Nadere beschouwing leert echter ook dat er belangrijke verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is wellicht de aanwezigheid van vele kleine bubbels en ander onregelmatigheden in het glas van de Lamp 14, door Bocci omschreven als het “waterige” lichteffect. Dat effect is geheel afwezig in de lamp van Ni Hao welke juist van helder en foutloos glas is gemaakt en daardoor een meer “gepolijste” indruk maakt. Niet onbelangrijk is ook dat de Lamp 14 is samengesteld uit twee halve bolvormen. Die samenstelling leidt tot een extra reflectievlak in de bolvorm, omdat de lichtbron in de onderste helft is gemonteerd leidt dat tot een spiegeling, alsof de lamp twee lichtbronnen heeft. Dit reflectievlak is bij de Ni Hao lamp geheel afwezig. De samengestelde constructie heeft ook tot gevolg dat als vanzelf de rand langs de equatoriale omtrek ontstaat. Dit karakteristieke element keert op andere wijze terug in de lamp van Ni Hao. In die lamp is de rand ingeslepen en gepolijst.

4.20. De verschillen zijn tezamen naar voorlopig oordeel ruim voldoende om mogelijke verwarring tussen de lampen weg te nemen. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt dan ook niet.

4.21. De voorzieningenrechter begrijpt dat Bocci in verband met haar beroep op slaafse nabootsing ook het oog heeft op het gegeven dat Bocci de lamp 14 in het bijzonder aanbiedt voor leveringen en plaatsing in grote aantallen zodat een wolk of cluster van zeer veel lampen ontstaat. Ni Hao heeft aan PBH 475 lampen geleverd die als een grote cluster in een centrale hal zijn opgehangen. Bocci stelt dat Ni Hao ook dat heeft nagebootst.

4.22. Aannemelijk is dat Ni Hao (of de projectarchitect) wat betreft de plaatsing in een cluster van zeer veel lampen is geïnspireerd door de wijze waarop Bocci haar lampen aanbiedt. Van slaafse nabootsing kan echter geen sprake zijn omdat hier is nagebootst een concept of idee. Concepten of ideeën komen zonder meer niet voor bescherming in aanmerking, ook niet langs de weg van onrechtmatige daad.

4.23. Op geen van de door Bocci aangevoerde grondslagen kunnen haar vorderingen worden toegewezen. Als in het ongelijk gesteld dient Bocci te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4.24. Ni Hao heeft proceskosten gevorderd en gespecificeerd ten bedrage van €5.392,40 excl BTW. Deze zijn door Bocci niet betwist. Bocci zal worden veroordeeld tot betaling daarvan.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af,

veroordeelt Bocci in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Ni Hao begroot op €5.392,40.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2010, in het bijzijn van de griffier.