

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

Zaaknummer / rolnummer: C/09/662737 / KG ZA 24-210

Vonnis in kort geding van 18 juli 2024

in de zaak van

SECRID B.V.,
te Rijswijk,
eiseres,
advocaat: mr. R.J.F. Grijpink te Amsterdam,

tegen

TOMASZ CHWIŁOWICZ, h.o.d.n. JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ, JAGUAR en PULARYS,
te Słupca, Polen,
gedaagde,
advocaat: mr. D.M. Breuking te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Secrid en Chwiłowicz worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 april 2024 met producties EP01 tot en met EP20;
- de akte houdende vermeerdering eis tevens overlegging producties van Secrid van 7 mei 2024 met producties EP21 tot en met EP26;
- de conclusie van antwoord van Chwiłowicz van 21 mei 2024 met producties GP01 tot en met GP22;
- de akte overlegging producties van Chwiłowicz van 28 mei 2024 met producties GP23 tot en met GP25;
- de akte houdende overlegging producties van Secrid van 28 mei 2024 met producties EP27 tot en met EP33;
- het e-mailbericht van Secrid van 29 mei 2024, waarbij zij een kostenstaat heeft ingediend;
- de mondelinge behandeling van 30 mei 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt en waarbij partijen spreekantekeningen hebben overgelegd.

1.2. Tijdens de mondelinge behandeling waren van de zijde van Secrid aanwezig M.D.M. van Geer (junior bedrijfsleider), M. Hoekstra (Lead IP & Brand Protection) en S. Schalkwijk (legal counsel), bijgestaan door mr. Grijpink voornoemd en mr. A. Heemskerk, advocaat te Amsterdam. Chwiłowicz werd bijgestaan mr. Breuking

voornoemd en mr. R.D. Krul, advocaat te 's-Hertogenbosch. Tevens waren twee tolken aanwezig voor Chwiłowicz.

1.3. Na de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter nader bepaald dat op 18 juli 2024 vonnis wordt gewezen.

2. De feiten

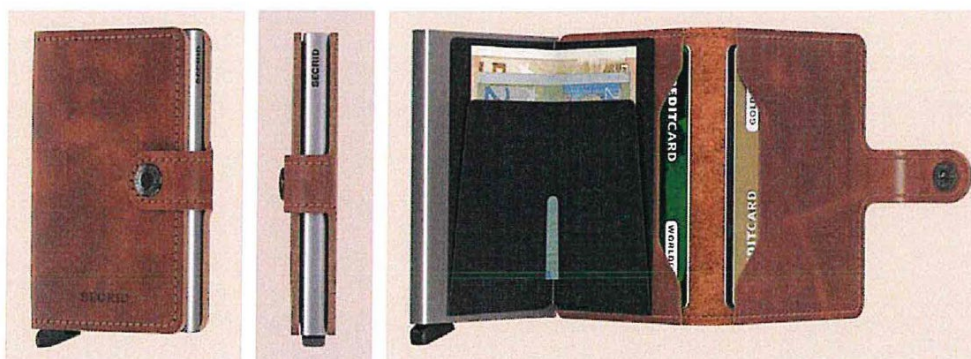
Partijen

Secrid

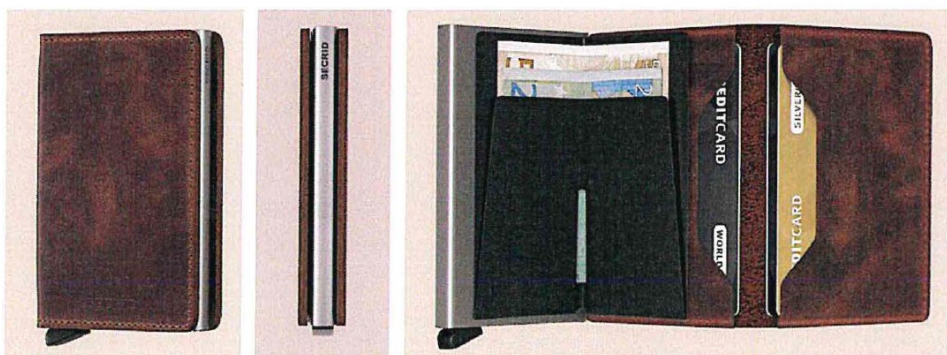
2.1. Secrid is een Nederlandse familieonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en verkopen van portemonnees, die zij onder het merk SECRID op de markt brengt. Secrid verkoopt haar producten in meer dan 80 landen, waaronder in België, Nederland en Luxemburg.

2.2. Secrid brengt sinds 2010 portemonnees onder de namen Miniwallet en Slimwallet op de markt, die zich kenmerken door een harde massieve kaarthouder met ruimte voor zes kaarten, die met een knop aan de onderzijde trapsgewijs naar boven kunnen worden geschoven, met daaromheen een zachte omslag van leer, Mirum of een leer-alternatief. De Miniwallet en de Slimwallet zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. Ter illustratie worden hieronder de Miniwallet en de Slimwallet in een bruine leren uitvoering getoond:

Secrid Miniwallet:

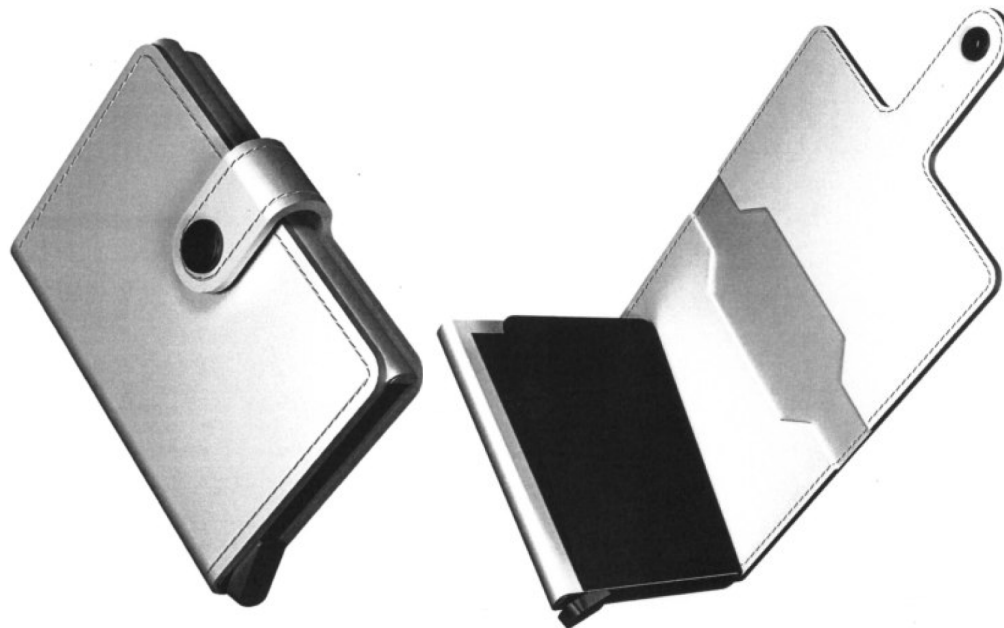


Secrid Slimwallet:

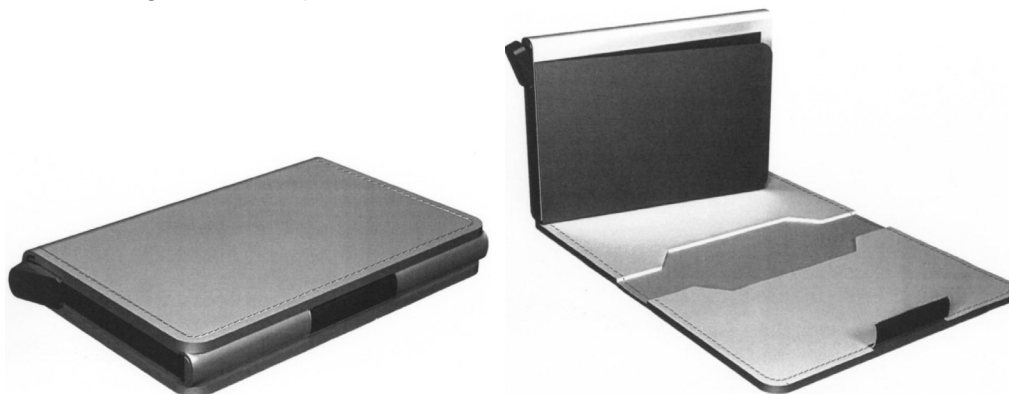


2.3. Secrid is – voor zover hier van belang – houdster van de volgende modelregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de Secrid-modellen):

- het op 10 juni 2009 gedeponeerde en op 11 maart 2011 onder nummer 38548-01 voor de klasse ‘kaarthouders’ ingeschreven Benelux-model, waartoe de volgende afbeeldingen behoren (hierna: model 01 of het Miniwallet-model):



- het op 10 juni 2009 gedeponeerde en op 11 maart 2011 onder nummer 38548-02 voor de klasse ‘kaarthouders’ ingeschreven Benelux-model, waartoe de volgende afbeeldingen behoren (hierna: model 02 of het Slimwallet-model):



2.4. SPIRID creation B.V. is houdster van onderstaande merkregistraties. SPIRID creation B.V. behoort tot dezelfde groep van vennootschappen als Secrid. Secrid is licentienemer van de merken (hierna: de SECRID-woordmerken):

- het op 7 juli 2005 onder nummer 003588051 ingeschreven Unie-woordmerk ‘SECRID’;
- het op 26 oktober 2015 onder nummer 984061 ingeschreven Benelux-woordmerk ‘SECRID’;

- het op 28 november 2016 onder nummer 1001755 ingeschreven Benelux-woordmerk 'SECRID';
- het op 17 januari 2017 onder nummer 1362051 ingeschreven internationale woordmerk 'SECRID' met aanwijzing van onder meer de Benelux.

De SECRID-woordmerken zijn ingeschreven voor waren in onder meer klasse 18 (portemonnees).

Chwiłowicz

2.5. Chwiłowicz is eigenaar van de Poolse eenmanszaak Jaguar. Chwiłowicz brengt onder de (handels)namen Jaguar en Pularys leren producten, waaronder portemonnees, op de markt. Jaguar biedt haar producten aan via de website www.pularys.com, die vanuit diverse landen, waaronder België, Nederland en Luxemburg, te bezoeken is en in te stellen op verschillende talen waaronder Nederlands en Frans.

2.6. Jaguar biedt onder de naam Pularys portemonnees / kaarthouders aan in verschillende uitvoeringen, waaronder de zogenoemde Viking, Vegan, Nordic en Yoga. Ter illustratie zijn hieronder afbeeldingen weergegeven van deze uitvoeringen (hierna: de Pularys-portemonnees):

2.6.1. Viking (met en zonder airtag):





INSIDER
1672141

VIKING WALLET

Size: 6,5 x 9,5 x 2,5 cm
Material: NOMAD LEATHER
Features: banknote pocket, space for 8 cards, snap fastener, RFID protection.



BLACK BROWN COGNAC RED



BLACK BROWN COGNAC RED

INSIDER
1828141

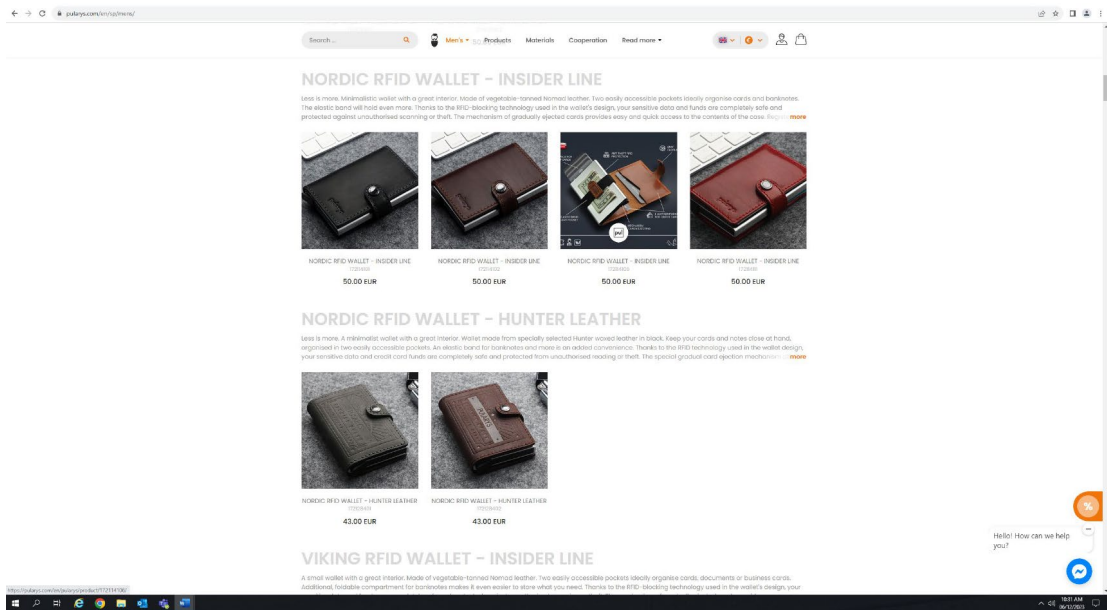
VIKING WALLET with AirTag pocket

Size: 6,5 x 9,5 x 2,5 cm
Material: NOMAD LEATHER
Features: AirTag holder, banknote pocket, space for 8 cards, snap fastener, RFID protection.



2.6.2. Nordic (waaronder de varianten Nordic Insider en Nordic Hunter Leather):





2.6.3. Yoga:





BLACK BEIGE NAVY BLUE

173 B131

YOGA WALLET

Size: 6,5 x 9,5 x 1 cm
Material: ITALIA LEATHER
Features: space for 8 cards, RFID protection



173 B247

YOGA WALLET

Size: 6,5 x 9,5 x 1 cm
Material: RETRO ITALIA LEATHER
Features: space for 8 cards, RFID protection.

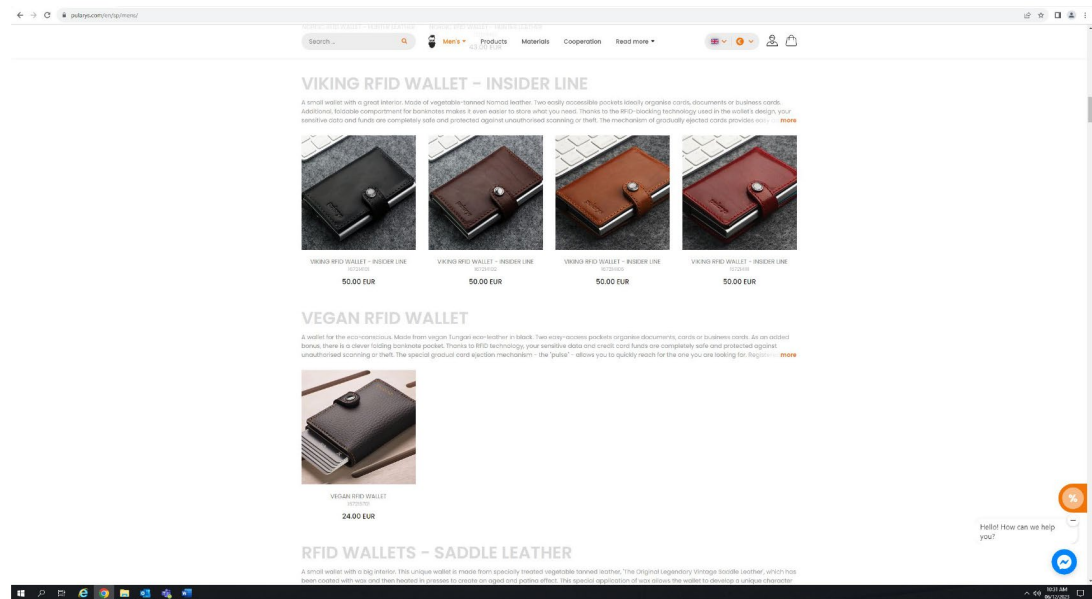


BEIGE CHERRY



2.6.4. Vegan:





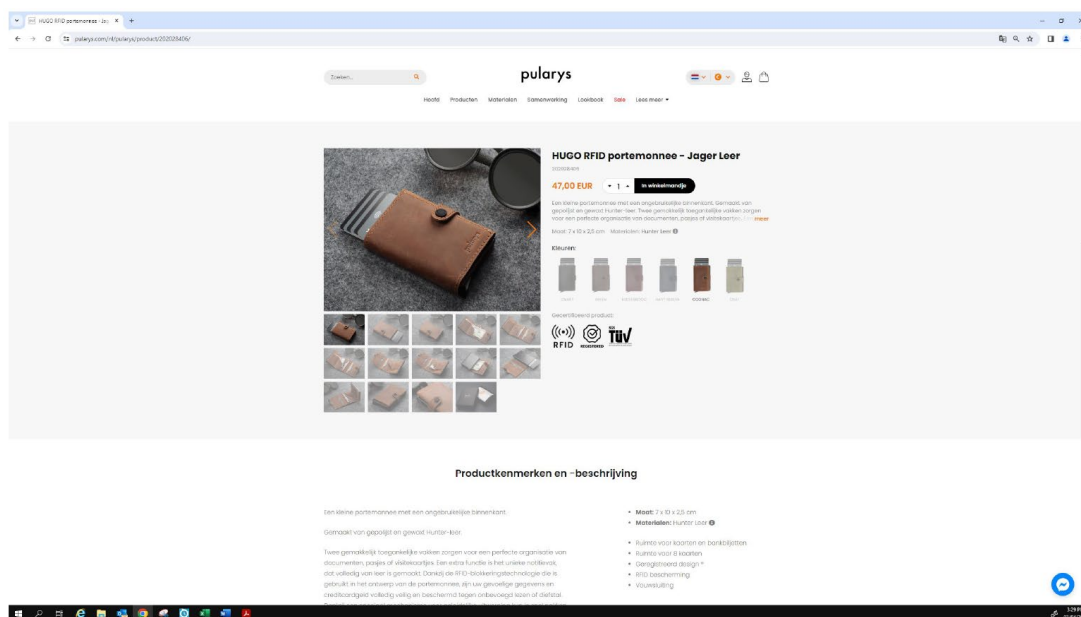
Sommatie

2.7. Bij brief van 23 januari 2024 heeft Secrid aan Jaguar (Chwiłowicz) meegedeeld dat de Pularys-portemonnees die Jaguar aanbiedt inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Secrid. Zij heeft in dezelfde brief Jaguar gesommeerd die inbreuk te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. Jaguar heeft de inbreuk betwist bij brief van 16 februari 2024. In reactie daarop heeft Secrid bij brief van 21 februari 2024 haar standpunt herhaald. Bij brief van 5 maart 2024 heeft Jaguar gepersisterd in haar betwisting, waarna Secrid onderhavig kort geding is gestart.

2.8. Begin april 2024 heeft Jaguar het productaanbod op haar website www.pularys.com gewijzigd. Sindsdien biedt zij nog steeds de uitvoeringen Nordic en Yoga aan en heeft zij een nieuwe uitvoering geïntroduceerd onder de naam Hugo. Ter illustratie zijn hieronder afbeeldingen weergegeven van deze uitvoering:

2.8.1. Hugo:





3. Het geschil

3.1. Secrid vordert – samengevat en na vermeerdering van eis – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad Chwiłowicz:

Primair:

- verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op Benelux-modellen -01 en -02;
- verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op de SECRID-merken;

Subsidiar:

- verbiedt om in Nederland betrokken te zijn bij inbreuk op auteursrechten van Secrid en bij slaafse nabootsing van Secrids Miniwallet en Slimwallet;

Primair en subsidiar:

- beveelt om binnen drie dagen na dit vonnis opgave te doen van:
 - a. de herkomst en distributiekanaal van de inbreukmakende producten, waaronder de gegevens van leveranciers en derden die betrokken zijn bij de inkoop of verhandeling daarvan;
 - b. het totale aantal inbreukmakende producten dat Chwiłowicz heeft geproduceerd of ingekocht;
 - c. het totale aantal inbreukmakende producten dat Chwiłowicz heeft verkocht of verhandeld;
 - d. de totale bruto- en nettowinst die Chwiłowicz heeft behaald met de verhandeling van de inbreukmakende producten;
- veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag(deel) dat hij in strijd handelt met de gevorderde verboden en bevelen, dan wel, ter keuze van Secrid, van € 1.000,- per betrokken product;
- te veroordelen in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv¹ vermeerderd met de wettelijke rente.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2. Secrid legt aan haar vorderingen primair ten grondslag dat Chwiłowicz inbreuk maakt op haar modelrechten in de zin van artikel 3.16 BVIE² door in de Benelux Pularys-portemonnees aan te bieden, in de handel te brengen en te verkopen die hetzelfde uiterlijk vertonen dan wel geen andere algemene indruk wekken dan het Miniwallet-model en het Slimwallet-model.

Daarnaast maakt Chwiłowicz inbreuk op de SECRID-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo³ en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, door op sociale media en op haar website portemonnees aan te bieden onder gebruikmaking van tekens die gelijk zijn aan de SECRID-merken, zoals het woord secrid en de hashtags #secrid en #secridwallet.

Subsidiair legt Secrid aan haar vorderingen ten grondslag dat Chwiłowicz inbreuk maakt op de auteursrechten van Secrid in de zin van artikel 1, 10 en 13 Aw⁴ doordat de Pularys-portemonnees een verveelvoudiging zijn van Secrid's Miniwallet en de Slimwallet, nu zij daaraan zijn ontleend en/of de auteursrechtelijk beschermde elementen daarvan zijn overgenomen. Daarnaast handelt Chwiłowicz onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW⁵ door Secrid's Miniwallet en de Slimwallet slaafs na te bootsen en niet alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat.

3.3. Chwiłowicz voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Secrid in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.4. Chwiłowicz betwist dat de modellen geldig zijn, omdat zij niet nieuw zijn en geen eigen karakter hebben (artikel 3.1 lid 1 BVIE) en de uiterlijke kenmerken daarvan uitsluitend door de technische functie worden bepaald (artikel 3.2 lid 1 BVIE). Subsidiair betwist Chwiłowicz dat de Pularys-portemonnees inbreuk maken op de modellen, omdat deze daarvan duidelijk verschillen en een andere algemene indruk wekken, zeker gelet op de zeer beperkte beschermingsomvang van de modellen.

Verder betwist Chwiłowicz dat het gebruik van de hashtag #secrid merkinbreuk oplevert omdat die niet is gebruikt als teken ter onderscheiding van de Pularys-portemonnees en daardoor geen gevaar voor verwarring is ontstaan. Bovendien heeft Chwiłowicz de hashtags direct verwijderd en een eenzijdige onthoudingsverklaring afgegeven, zodat Secrid geen (spoedeisend) belang meer heeft bij haar merkenrechtelijke vorderingen. De zoekresultaten van het woord 'secrid' op de website van Pularys zijn te herleiden naar een review, waarin ook Secrid wordt genoemd (in positieve zin).

Ook betwist Chwiłowicz dat de Slimwallet en de Miniwallet auteursrechtelijk beschermde werken zijn, omdat zij geen eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker hebben. Bovendien is van verveelvoudiging geen sprake, omdat de vormgeving van de Pularys-portemonnees duidelijk verschilt van die van de wallets waardoor zij een andere totaalindruk wekken. Tot slot is geen sprake van slaafse nabootsing, aangezien de wallets niet over een eigen gezicht op de markt beschikken en er geen gevaar voor nodeloze verwarring bestaat.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

⁴ Auteurswet

⁵ Burgerlijk Wetboek

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu de Pularys-website zich mede richt tot consumenten en/of handelaren in Nederland⁶ (de website verschijnt bij raadpleging in Nederland in de Nederlandse taal en bestelling van producten vanuit Nederland is een mogelijkheid) en de gestelde inbreuk c.q. het onrechtmatig handelen dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Benelux-modellen en Benelux-merken is die bevoegdheid gegrond op artikel 4.6 lid 1 BVIE. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op het Uniemerkt is die bevoegdheid gegrond op artikel 123 lid 1, 124 onder a, 125 lid 5 en 131 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid is op grond van artikel 126 lid 2 beperkt tot Nederland.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op gestelde inbreuk op het auteursrecht en op slaafse nabootsing (onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW) is die bevoegdheid gegrond op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo⁷.

Spoedeisend belang

4.2. De voorzieningenrechter acht voorshands voldoende vast staan dat Secrid spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen aangezien het gestelde inbreukmakende dan wel onrechtmatige handelen voortduurt.

Geldigheid modelrechten

Beoordelingskader geldigheid

4.3. Voordat aan de inbreukvraag wordt toegekomen, moet eerst worden beoordeeld of de modellen voorshands geldig zijn. Uitgangspunt bij die beoordeling is het volgende. Op grond van artikel 3.1 lid 1 BVIE wordt een Benelux model beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model is nieuw indien geen identiek (slechts in onbelangrijke details verschillend model) eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang (artikel 3.3 lid 1 BVIE). Ingevolge artikel 3.3 lid 2 BVIE wordt een model geacht een eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.⁸ De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁹ Modelbescherming geldt niet voor de

⁶ HvJ EU 27 Apr 2023, C-104/22 (Lännen/MCE), ECLI:EU:C:2023:343

⁷ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁸ HvJ EU 19 juni 2014, C-345/13 (Karen Millen), NJ 2015/250, r.o. 23 t/m 25 en 35

⁹ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), NJ 2012/443, r.o. 53 en 55

uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald (de techniekexcepcie, artikel 3.2 lid 1 BVIE).¹⁰ Zulke elementen kunnen niet bijdragen aan het eigen karakter van een Benelux model.

Nieuwheid

4.4. Uitgaande van dit beoordelingskader volgt de voorzieningenrechter Chwiłowicz niet in zijn verweer dat de modellen voorshands ongeldig moeten worden geacht vanwege het ontbreken van nieuwheid. Chwiłowicz heeft daartoe diverse afbeeldingen van producten overgelegd die het vormgevingserfgoed vormen, waarvan hieronder een aantal ter illustratie zijn weergegeven:¹¹



4.5. Onder dit vormgevingserfgoed bevinden zich, met uitzondering van de hierna te bespreken ‘City Wallet’, naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen producten die reeds vóór de depotdatum van de modellen (10 juni 2010) op de markt waren én qua vormgeving identiek zijn aan die van de modellen. Tussen het (overige) vormgevingserfgoed en de modellen bestaat naar voorshands oordeel een zodanige afstand dat de modellen als nieuw moeten worden beschouwd.

4.6. De publicatie van de ‘City Wallet’ waarop Chwiłowicz zich beroept, is van 5 december 2009 en afkomstig van de website Secrid. Dit betreft namelijk - zo heeft Secrid onweersproken gesteld – een eerste uitvoering van Model 01 / de Miniwallet. Nu de ‘City Wallet’ door Secrid zelf aan het publiek beschikbaar is gesteld en voldoende aannemelijk is dat dit binnen de in artikel 3.3 lid 4 sub a BVIE genoemde termijn van twaalf maanden voor de depotdatum is gebeurd, wordt dit product overeenkomstig laatstgenoemd artikel niet in aanmerking genomen voor de beoordeling van de nieuwheid.

¹⁰ HvJEU 8 maart 2018, zaak C-395-16, ECLI:EU:C:2018:172 (Doceram/CeramTec)

¹¹ Voor een volledig overzicht: productie GP03 voor de Miniwallet en productie GP10 voor de Slimwallet

Eigen karakter

4.7. Gelet op hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en aangevoerd, gaat de voorzieningenrechter uit van de volgende uiterlijke kenmerken van de Secrid-modellen zoals afgebeeld in foto 1 van beide modellen (de twee linker foto's zoals weergegeven onder 2.3):

Voor wat betreft de buitenzijde (eerste foto):

1. een (harde) metalen kaarthouder;
2. een zachte omslag met stiksel rondom langs zijrand (waaruit een leer(achtig) materiaal kan worden afgeleid);
3. een diagonaal geplaatste donkere knop linksonder;
4. voor wat betreft model 01 een sluiting van een smal gerond lipje met stiksel langs de zijkant en een drukknop;
5. voor wat betreft model 02 halverwege de rechterzijkant een deels opstaande rand van een hard materiaal.

4.8. Het betoog van Chwiłowicz dat de Secrid-modellen geen eigen karakter hebben, treft evenmin doel. In de talloze oudere modellen die hij als vormgevingserfgoed heeft ingebracht, zijn per model een of meerdere met de Secrid-modellen overeenstemmende kenmerken rood omcirkeld. Dit betreffen vooral portemonnees, waarbij elementen gelijkend op de buiten- en binnenzijde van de Secrid-modellen zijn omcirkeld, en losse metalen kaarthouders. Er is geen combinatie van een metalen kaarthouder met een zachte 'portemonnee' omslag aangedragen. En daar loopt het verweer spaak. Zoals hiervoor onder 4.3 reeds aangehaald, mag men namelijk niet 'mozaïeken', oftewel elementen van verschillende modellen bij elkaar rapen om tot een fictief ouder overeenstemmend model te komen. Dit is echter wel wat Chwiłowicz in de producties GP03 en GP10 heeft gedaan. Ook op zitting werd door Chwiłowicz een losse metalen kaarthouder in een losse portemonnee geplaatst om te demonstreren dat de Secrid-modellen geen eigen karakter hebben. Echter, dit is een schoolvoorbeeld van 'mozaïeken' en kan dus niet leiden tot het oordeel dat de Secrid-modellen geen eigen karakter hebben.

4.9. Nu uit het door Chwiłowicz overgelegde vormgevingserfgoed vooralsnog niet is gebleken dat voor 10 juni 2010 een product op de markt is gebracht dat een combinatie vormt van elementen als hiervoor onder 4.7 opgesomd op een zodanige wijze dat bij een geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wordt gewekt als de Secrid-modellen, gaat de voorzieningenrechter in dit kort geding voorshands uit van het eigen karakter van de Secrid-modellen. Ten aanzien van de 'City Wallet' geldt hetzelfde als hiervoor onder 4.5 en 4.6 is overwogen.

Vormgeving volledig technisch bepaald?

4.10. Ook het verweer van Chwiłowicz dat het uiterlijk van de modellen, te weten de harde, massieve kaarthouder met een bedieningsknop omgeven door een zachte omslag en een sluiting, uitsluitend is bepaald door de technische functie om op veilige en compacte wijze maximaal zes pasjes en een aantal biljetten in een (broek)zak te kunnen bewaren, slaagt voorshands niet. De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de enkele omstandigheid dat een aantal van de uiterlijke kenmerken van de modellen een bepaalde technische functie heeft, onverlet laat dat met deze techniek niet is gegeven hoe het uiterlijk van modellen er precies uit moet zien. De vele variaties op de Secrid-modellen die op zitting door Secrid zijn getoond – waarbij de vormgeving van de omslag, de sluiting en

bedieningsknop van de kaarthouder op sterk afwijkende wijze zijn vormgegeven en derhalve voor Secrid geen aanleiding vormt zich daartegen te verzetten – laten reeds zien dat bij het ontwerpen daarvan bepaalde esthetische keuzes zijn gemaakt. De keuze voor een metalen kaarthouder met een strakke en slanke vorm in combinatie met een zachte omslag en een bedieningsknop met deze vorm op deze positie, bepaalt alles tezamen nu juist de uiterlijke kenmerken van de modellen. Ook het argument dat voor deze kaarthouder een octrooi (NL1036993) is verleend, kan Chwiłowicz niet baten. Het octrooi ziet immers op de technische uitvinding waarmee de pasjes op een bepaalde manier uit de kaarthouder kunnen worden geschoven. Dit bevindt zich voornamelijk aan de binnenzijde van de metalen kaarthouder en kan op uiteenlopende wijze worden toegepast, waarbij niet uitsluitend technische, maar ook visuele overwegingen een rol spelen (zoals vorm en plaats van de bedieningsknop).

Conclusie geldigheid Secrid-modellen

4.11. De voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat voorshands moet worden aangenomen dat de Secrid-modellen geldig zijn.

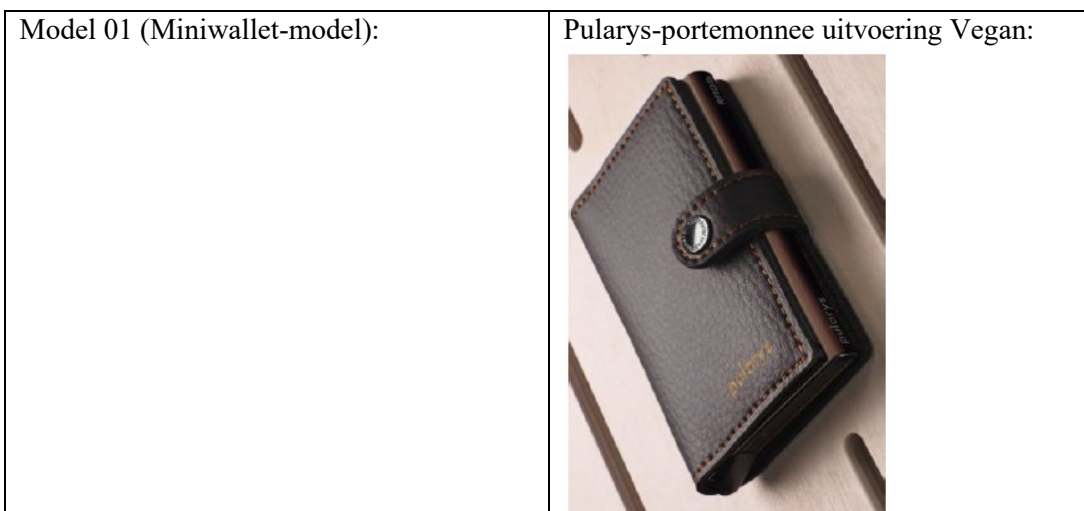
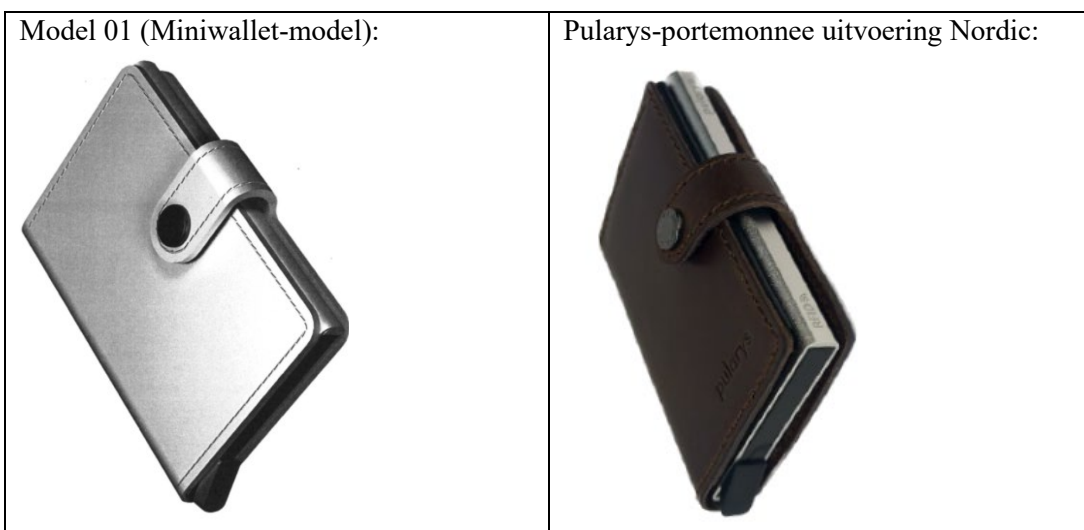
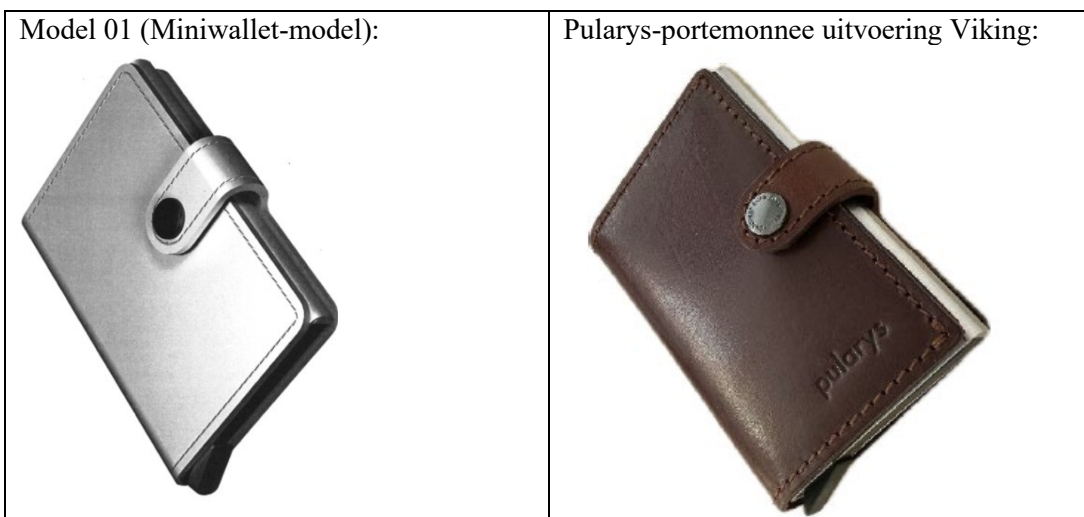
Inbreuk modelrechten

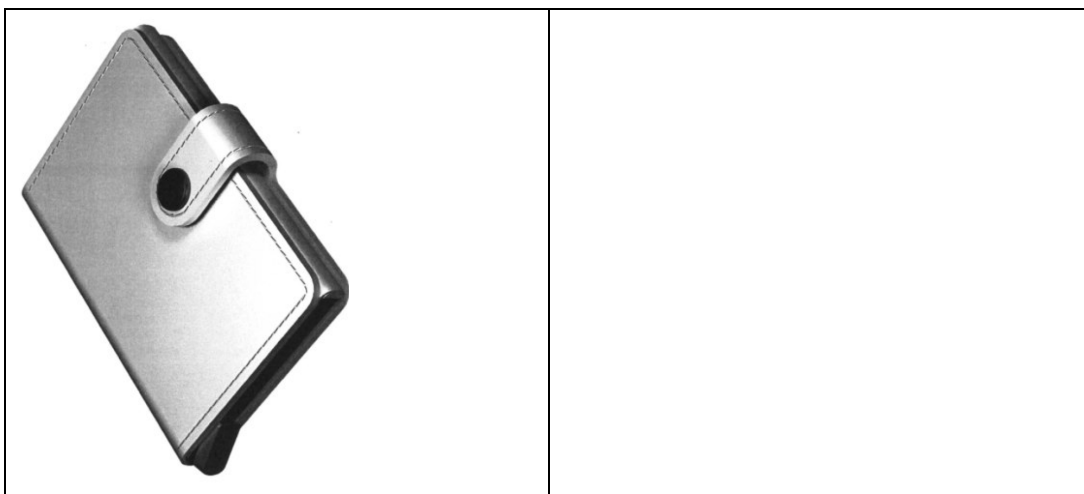
4.12. Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan de beoordeling of de Pularys-portemonnees binnen de reikwijdte van de aan de Secrid-modellen te ontleen bescherming vallen. Op grond van artikel 3.16 BVIE is dat het geval indien moet worden geoordeeld dat de Pularys-portemonnees bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de Secrid-modellen, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. De ‘geïnformeerde gebruiker’ ziet op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Bij de vergelijking is het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend voor de beschermingsomvang.¹² Tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is en wat de beschermingsomvang daarvan is, bestaat in die zin een verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.¹³

4.13. Ten behoeve van de benodigde vergelijking wordt hieronder steeds een relevante afbeelding van de Secrid-modellen (afbeeldingen 1 van beide Beneluxmodellen) afgebeeld met daarnaast een Pularys-portemonnee in de relevante uitvoering:

¹² HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 73 en Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen/Loewe), r.o. 15

¹³ Hoge Raad, 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (Apple/Samsung), r.o. 4.3





Model 01 (Miniwallet-model):



Pularys-portemonnee uitvoering Hugo:



Model 02 (Slimwallet-model):



Pularys-portemonnee uitvoering Yoga:



4.14. De voorzieningenrechter stelt vast dat Secrid ervoor heeft gekozen twee kaarthouders als Beneluxmodel te deponeren, waarbij beide registraties twee afbeeldingen (in zwart-wit) bevatten. Secrid heeft gesteld dat model 01 de Miniwallet uitvoering betreft

en model 02 de Slimwallet uitvoering. Aangezien uit (een nadere omschrijving in) de registratie niets anders volgt, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat het voorwerp waarvoor met de modelregistraties bescherming is gezocht, bestaat uit de kaarthouders zoals die zijn afgebeeld in de registraties. De door Secrid gezochte bescherming strekt zich in zoverre niet uit tot de materiaalkeuze van de kaarthouder (aluminium), nu deze materiaalkeuze naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende is op te maken uit de foto's behorende tot genoemde modelinschrijvingen. Wel kan uit de foto's worden afgeleid dat de kaarthouder van een soort metaal of metaal gelijkend is (gelet op de bolle zijkant die een bepaalde glans heeft door de lichtval) en dat het omhulsel van een zacht materiaal is (aangezien dit om het harde materiaal wordt gevouwen).

4.15. De algemene indruk van de Secrid-modellen wordt vooral bepaald door de combinatie van de harde (metalen) kaarthouder met een zacht omhulsel met een stiksel aan de rand en een diagonaal geplaatste donkere knop aan de linkeronderzijde. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn alle onder 4.7 genoemde kenmerkende elementen van de Secrid-modellen op vrijwel identieke wijze verwerkt in de Pularys-portemonnees. Dit maakt dat deze portemonnees bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de Secrid-modellen. De verschillen in uitvoering van de diverse elementen, waarop Chwiłowicz heeft gewezen, kunnen hem niet baten. Hoewel aan de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau mag worden toegedicht, hetgeen meebrengt dat de geïnformeerde gebruiker het model niet alleen als geheel waarneemt, maar ook let op details, gaat dat niet zo ver dat sprake is van een minutieuze vergelijking. De smallere en kleinere bedieningsknop, de minder ronde randen van de kaarthouder en het schuine patroon van het stiksel waarop Chwiłowicz doelt, zijn dermate ondergeschikt en weinig in het oog springend, dat die aan het oordeel niet kunnen afdoen. Het beroep van Chwiłowicz op een zeer beperkte beschermingsomvang van de Secrid-modellen kan hem daarbij niet baten, reeds nu de afstand die de Pularys-portemonnees nemen ten opzichte van de Secrid-modellen aanzienlijk kleiner is dan de afstand tussen de Secrid-modellen en het vormgevingserfgoed. De verwijzing door Chwiłowicz naar het verschil in kleur van de omslag (wit bij de Secrid-modellen; bruin/zwart/rood bij de Pularys-portemonnees) snijdt geen hout. De afbeeldingen bij de modelinschrijvingen betreffen immers zwart-wit tekeningen die in beginsel ieder model met die vormgeving, ongeacht de kleur, beschermt. De toevoeging van het woord 'pularys' op de voorzijde van de portemonnees maakt evenmin dat deze qua vormgeving een andere algemene indruk wekken dan de Secrid-modellen. Hoewel de vormgeving van de binnenzijde van de Pularys-portemonnees dusdanig verschilt van de vormgeving van de afgebeelde binnenzijde van de Secrid-modellen, dat de algemene indruk niet bij voorbaat overeenkomt, leidt dit voorshands niet tot een ander oordeel ten aanzien van de inbreuk op de modelrechten van Secrid. Het is immers voldoende dat de vormgeving van de Pularys-portemonnees in dichtgeklapte vorm vrijwel geheel overeenkomt met die van de Secrid-modellen. De modelrechten beschermen immers (ook) de buitenzijde van de modellen (afbeeldingen 1 van beide Beneluxmodellen) en dit is ook de wijze waarop deze door gebruikers als eerste ter hand worden genomen en beschouwd.

4.16. De conclusie is dat Chwiłowicz met het aanbieden en de verhandeling van de Pularys-portemonnees inbreuk maakt op de geregistreerde Benelux modelrechten van Secrid.

Merkinbreuk

4.17. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub a BVIE, is sprake als het betrokken teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.18. Tussen partijen staat vast dat Chwiłowicz in enkele oude posts op social media de hashtag #secrid heeft gebruikt bij het aanprijzen van haar Pularys-portemonnees. Tussen partijen is in geschil of deze hashtags merkgebruik in de zin van sub a (zie 4.17) opleveren. Die vraag laat de voorzieningenrechter onbeantwoord, nu zij van oordeel is dat het spoedeisend belang van Secrid bij een inbreukverbod ontbreekt. Daartoe neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat Chwiłowicz deze posts – direct nadat hij hierop was gewezen door Secrid – heeft verwijderd en een eenzijdige onthoudingsverklaring heeft afgegeven aan Secrid, waarin hij heeft toegezegd dergelijke hashtags niet meer te zullen gebruiken.

4.19. Voor wat betreft het gebruik van het woord ‘secrid’ op de website van Pularys, heeft Chwiłowicz voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat dit geen merkgebruik – en dus geen merkinbreuk – betreft, maar vermelding door een derde in een review.

Vorderingen

Inbreukverboden

4.20. Nu voorshands vaststaat dat Chwiłowicz inbreuk maakt op de modelrechten van Secrid, zal het primair gevorderde modelrecht-inbreukverbod worden toegewezen. Aangezien het verbod zoals gevorderd te weinig bepaald is, zal de voorzieningenrechter het verbod nader preciseren om executieproblemen te voorkomen. Ook zal het verbod worden beperkt tot de Benelux.

4.21. Het gevorderde merkinbreukverbod zal worden afgewezen, gelet op hetgeen hiervoor onder 4.18 en 4.19 is overwogen.

4.22. Nu het primair gevorderde wordt toegewezen, komt de voorzieningenrechter niet toe aan de subsidiaire vorderingen op grond van auteursrecht en slaafse nabootsing.

Opgave

4.23. Nevenvorderingen zijn in kort geding in zoverre (spoedeisend en) toewijsbaar indien deze ertoe strekken om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen.¹⁴ Gelet hierop zal de voorzieningenrechter de vordering tot het doen van opgave slechts toewijzen voor zover dit ziet op informatie over de herkomst en distributiekanaal van de inbreukmakende producten, waaronder gegevens van leveranciers en derden die betrokken zijn bij inkoop of verhandeling. Secrid kan aan de hand van deze informatie immers de productenstroom nagaan en verdere inbreuken door afnemers (niet zijnde de eindgebruiker) of leveranciers voorkomen. De vordering tot opgave van het aantal inbreukmakende producten dat Chwiłowicz heeft geproduceerd, ingekocht, verkocht of verhandeld en

¹⁴ Gerechtshof Den Haag 18 mei 2010: BMW v. Inter-Tyre (IEPT20100518/IER 2010,67)

gegevens ter berekening van de genoten winst zal worden afgewezen omdat daarbij het spoedeisend belang ontbreekt. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen de opgave moet worden gedaan worden bepaald op zeven (in plaats van drie) dagen.

Dwangsom

4.24. Als prikkel ter nakoming van het inbreukverbod en de opgaveverplichting acht de voorzieningenrechter een dwangsom zoals gevorderd aangewezen. Deze zal worden gemaximeerd zoals in het dictum is vermeld.

Proceskosten

4.25. Chwiłowicz zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Secrid. Secrid vordert vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe facturen van in totaal € 45.204,50 aan advocaatkosten overgelegd.

4.26. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) in de zin van artikel 1019 Rv. Hoewel een klein deel van de zaak ziet op niet-IE-rechten (te weten slaafse nabootsing), ziet de rechtbank geen aanleiding om een deel van de gemaakte proceskosten daaraan toe te rekenen. Dit betreft immers een zeer klein deel van de zaak die qua inhoud overeenkomt met het deel dat ziet op IE-rechten (te weten modellenrecht en auteursrecht).

4.27. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 688,- aan griffierecht, € 588,18 aan deurwaarderskosten, € 342,19 aan overige verschotten en € 178,- aan nakosten (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing), waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 16.796,37.

4.28. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt Chwiłowicz in de Benelux inbreuk te maken op Benelux-model 38548-01 en Benelux-model 38548-02 door het aanbieden, in de handel brengen, verkopen en anderszins verhandelen van Pularys-portemonnees in de uitvoeringen Viking, Nordic, Yoga, Vegan en Hugo en andere portemonnees/kaarthouders die hetzelfde uiterlijk vertonen als, dan wel geen andere algemene indruk wekken dan voornoemde modellen;

5.2. beveelt Chwiłowicz binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een volledige en waarheidsgetrouwe verklaring te verstrekken aan de advocaten van Secrid, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van de juistheid van die verklaring, betreffende al hetgeen Chwiłowicz bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende producten, te weten Pularys-portemonnees in de uitvoeringen Viking, Nordic, Yoga, Vegan en Hugo, waaronder maar niet beperkt tot de volledige naam/namen en adres/adressen van alle leverancier(s) en eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij inkoop of verhandeling van de inbreukmakende producten;

5.3. veroordeelt Chwiłowicz tot betaling aan Secrid van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per dag(deel) dat, dan wel, ter keuze van Secrid, van € 1.000,- per product waarmee, Chwiłowicz in strijd handelt met het onder 5.1 en/of 5.2 bepaalde, met een maximum van € 500.000,-;

5.4. veroordeelt Chwiłowicz in de proceskosten van € 16.796,37, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Chwiłowicz niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet hij € 92,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

5.5. veroordeelt Chwiłowicz in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2024.