

Rechtspraak

Procesrecht

Nr. 5

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017

IEF 16496; ECLI:NL:RBAMS:2017:298

(Spin Master/High5 Products)

mr. Van Walraven

de vennootschap naar vreemd recht Spin Master LTD,
gevestigd te Toronto (Canada),
eiseres

advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
High5 Products B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht.

Samenvatting

Art. 90 lid 1 GModVo en art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen

Nationale bevoegdheid van niet-Haagse voorzieningenrechters bij inbreuk op Gemeenschapsmodellenrecht. Het feit dat de Rechtbank Den Haag uitsluitend bevoegd is voor alle vorderingen als bedoeld in art. 81 van de verordening staat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter in onderhavige zaak niet in de weg, aangezien de GModVo rechtstreekse werking heeft en de daarmee strijdige nationale wetgeving van artikel 3 Uitvoeringswet GModVo om die reden buiten toepassing moet blijven.

Art. 8 lid 1 GModVO

Het nietigheidsverweer van High5 wordt voorshands verworpen, aangezien de vraag of een door haar aangedragen US design patent nieuwheidsschadelijk is, niet eenvoudig te beantwoorden is, nader onderzoek vergt en daarom het bestek van het kortgeding te buiten gaat.

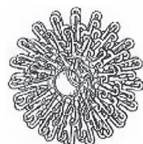
Voorzieningenrechter

[...]

2 De feiten

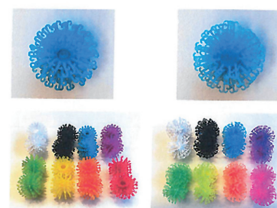
2.1. Spin Master is een Canadese onderneming in speelgoedproducten. Onder het merk “Bunchems” verhandelt zij speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. De balletjes “klitten” aan elkaar, waardoor allerlei vormen en figuren kunnen worden gemaakt. De balletjes worden in acht kleuren op de markt gebracht.

2.2. Op 16 januari 2015 is op naam van Spin Master en onder nummer 002614669-0002 een Gemeenschapsmodel voor haar speelballetjes geregistreerd met onder meer de volgende afbeelding:



2.3. High5 verhandelt speelgoed. Onder de naam “Linkeez” verhandelt zij eveneens speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. De balletjes “klitten” aan elkaar, waardoor allerlei vormen en figuren kunnen worden gemaakt. De balletjes worden in acht kleuren op de markt gebracht.

2.4. In de dagvaarding zijn onder punt 18 de volgende foto's opgenomen. De linker speelballetjes zijn van Spin Master, de rechter speelballetjes zijn van High5.



2.5. De speelballetjes van Spin Master worden verhandeld in een koffertje of in een grote doos. Ook de speelballetjes van High5 worden verhandeld in een koffertje of in een grote doos. High5 brengt daarnaast ook nog een kleine doos op de markt.

2.6. Zowel in de grote doos van Spin Master als in de grote doos van High5 bevinden zich accessoires, waarmee van de speelballetjes vormen en figuren kunnen worden gemaakt.

2.7. De producten van High5 worden onder meer aangeboden in het Kruidvat, de Trekpleister en Xenos.

2.8. Bij brief van 18 november 2016 van de raadsman van Spin Master is High5 onder meer het volgende meegedeeld:
Spin Master is rechthebbende op een aantal intellectuele eigendomsrechten, waaronder de Gemeenschapsmodellen met inschrijvingsnummers (...) 002614669-0002 (...). Daarnaast heeft Spin Master op grond van artikel 19 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening het uitsluitende recht iedereen het gebruik van haar modellen te beletten indien zij daartoe niet haar toestemming heeft gegeven, waaronder valt het (doen) invoeren, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen of daartoe in voorraad (doen) houden van producten die door haar exclusieve modelrechten worden beschermd.

Zowel de vormgeving van de accessoires van de BUNCHEMS-producten als de vormgeving van de BUNCHEMS-producten zelf, geniet auteursrechtelijke bescherming uit hoofde van de Auteurswet 1912, aangezien deze een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Op grond van artikel 1 jo. 10 jo. 12 en 13 Auteurswet 1912 kan Spin Master iedere ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging van haar auteursrechtelijk beschermde werken verbieden.

Cliënte heeft recentelijk geconstateerd dat u producten op de markt brengt die inbreuk maken op haar auteursrechten, Gemeenschapsmodelrechten (...). Daarbij wijst Spin Master op het feit dat de door u aangeboden producten en de bijbehorende accessoires (vrijwel) exacte kopieën betreffen van Spin Master's BUNCHEMS-producten (...).

Als gevolg van de inbreuk heeft Spin Master schade geleden en dreigt zij deze nog te lijden. Namens Spin Master stel ik u hierbij aansprakelijk voor alle schade die zij heeft geleden en nog zal lijden door uw inbreukmakend en anderszins onrechtmatig handelen.

(...)

Spin Master is bereid u de mogelijkheid te bieden om dit geschil buitengerechtelijk op te lossen. (...)

Bij gebreke van een tijdige en bevredigende reactie, acht Spin Master zich vrij om de inbreuk zonder nadere aankondiging aan een daartoe bevoegde rechter voor te leggen.

(...).

2.9. Op 25 november 2016 heeft High5 Spin Master toegezegd de accessoires niet meer te gebruiken.

3 Het geschil

3.1. Spin Master vordert – kort gezegd – het volgende:

- I. High5 te verbieden in Nederland inbreuk makende producten te koop aan te bieden, te verkopen, in voorraad te hebben, te vervaardigen of te doen vervaardigen;
- II. High5 te bevelen om al haar professionele afnemers per brief te verzoeken de inbreuk makende producten te retourneren;
- III. Spin Master te machtigen om binnen vijf werkdagen na verzending van de hiervoor genoemde brief de in de markt aan te treffen inbreuk makende producten op kosten van High5 aan te kopen;
- IV. High5 te bevelen om, op basis van een door een onafhankelijke accountant verricht onderzoek, opgave te doen van haar toeleveranciers, van haar professionele afnemers, van een specificatie van het totaal aantal verkochte inbreuk makende producten en van de hiermee behaalde winst;
- V. een en ander op straffe van dwangsommen;
- VI. en met veroordeling van High5 in de kosten van dit geding, te begroten op grond van artikel 1019h Rv, voor zover de vorderingen een model- en/of auteursrechtelijke grondslag hebben, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2. Spin Master stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende.

(1) de speelballetjes

De speelballetjes van Spin Master en High5 zijn vrijwel identiek zodat sprake is van inbreuk op het modelrecht van Spin Master met nummer 002614669-0002. Het speelballetje van Spin Master heeft daarnaast te gelden als een auteursrechtelijk beschermd werk. De verhandeling door High5 van haar speelballetjes is dan ook een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging. Subsidiair beroept Spin Master zich op slaafse nabootsing. De speelballetjes van Spin Master nemen een eigen plaats in op de markt. High5 had zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de speelballetjes evengoed een andere weg in kunnen slaan. Zij heeft dit nagelaten met nodeloos verwarringsgevaar tot gevolg. Dit klemt

te meer aangezien de kwaliteit van de speelballetjes van High5 veel slechter is dan die van Spin Master.

(2) de koffertjes

Het koffertje van Spin Master kan als een eigen intellectuele schepping worden aangemerkt en dus als een werk in de zin van de Auteurswet. Vanwege de grote mate van overeenstemming tussen het koffertje van Spin Master en dat van High5 kan het koffertje van High5 als een auteursrechtelijk ongeoorloofde verveelvoudiging worden gezien. Subsidiair stelt Spin Master dat haar koffertje een eigen gezicht in de markt heeft en dat het koffertje slaafs wordt nagebootst door High5. High5 had bij het vervaardigen van haar koffertje zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid ervan evengoed een andere weg in kunnen slaan. Zij heeft dit nagelaten met nodeloos verwarringsgevaar tot gevolg.

(3) de grote dozen

Spin Master meent dat High5 te weinig afstand heeft genomen van het uiterlijk van de grote doos van Spin Master zonder dat daar een goede reden voor bestaat. High5 handelt hierdoor onrechtmatig, aldus Spin Master.

(4) de accessoires

De accessoires vormen een oorspronkelijke verzameling. Die verzameling kan als een werk in auteursrechtelijke zin worden aangemerkt. Omdat de verzameling accessoires van High5 hetzelfde is als die van Spin Master, is sprake van een ongeoorloofde openbaarmaking en verveelvoudiging. Ten aanzien van de afzonderlijke accessoires beroept Spin Master zich niet op auteursrechten. Wel is zij van mening dat High5 onrechtmatig heeft gehandeld door die slaafs na te bootsen. Ook hier geldt dat High5 zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid evengoed een andere weg in had kunnen slaan.

(5) spoedeisend belang

Spin Master heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen omdat het zich laat aanzien dat op betrekkelijk grote schaal inbreuk wordt gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten. High5 verkoopt haar producten immers via een aantal grote winkelketens. Ook bij toewijzing van de nevenvorderingen heeft Spin Master een spoedeisend belang. Deze vorderingen zijn nauw verwant met de hoofdvordering en dienen ter versterking van het op te leggen verbod om inbreuk te maken. Bovendien is de proceseconomie hierbij gebaat.

(6) proceskosten

Spin Master maakt aanspraak op een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. Het totaal aan gemaakte kosten bedraagt volgens de als productie 25 in het geding gebrachte specificatie € 58.294,77. Hierin is ongeveer € 8.000,- aan kosten van de octrooigemachtigde en van de deurwaarder opgenomen. Van de advocaatkosten van (afgerond) € 50.000,- kan 20% worden toegerekend aan het slaafse nabootsingsgedeelte. Het gaat in dit geval dus om € 40.000,- aan advocaatkosten voor het IE-gedeelte.

3.3. High5 heeft – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd.

(1) de speelballetjes

Spin Master kan zich niet op auteursrecht beroepen. In het land van oorsprong (de VS, waar Spin Master een *design patent* heeft geregistreerd en waar de speelballetjes voor het eerst openbaar zijn gemaakt) zijn de speelballetjes niet auteursrechtelijk beschermd. Artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie bepaalt dat een voorwerp in andere aangesloten landen dan ook niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt (reciprociteit). Verwezen wordt naar artikel 17 U.S. Code paragraaf 1329 waarin auteursrechtelijke bescherming wordt uitgesloten voor voorwerpen die als *design patent* zijn geregistreerd. Ook staat niet vast wie de maker is van de speelballetjes. In de VS heeft Spin Master immers (bij het *design patent*) [naam 5] als ontwerper genoemd. Spin Master moet hoe dan ook stellen en zo nodig bewijzen dat zij in de VS auteursrecht heeft en dit heeft zij nagelaten.

Daarnaast is High5 in het kader van het auteursrecht van mening dat de speelballetjes geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen, zodat zij niet hebben te gelden als een werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Alle elementen zijn dusdanig banaal, triviaal en/of gebruikelijk dat zij de zogenoemde werktoets niet halen. Bovendien zijn veel elementen die door Spin Master als overeenstemmend worden aangemerkt technisch bepaald en daarmee uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Ook stemmen de totaalindrukken niet overeen.

Het beroep van Spin Master op slaafse nabootsing kan evenmin slagen. Nu Spin Master geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, is er geen plaats voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in het arrest Broeren/Duijsens van 29 maart 2013. Ook geldt dat de speelballetjes geen eigen plaats op de markt innemen, zodat er geen sprake is van verwarringsgevaar, laat staan van nodeloos verwarringsgevaar.

Voor zover Spin Master zich beroept op haar Gemeenschapsmodel voert High5 aan dat het Amerikaanse *design patent* als nieuwheidsschadelijke '*prior art*' dient te worden gezien voor het model. Het *design patent* is beperkt tot een aantal elementen van het speelballetje. De elementen die hier niet toe behoren maken dus geen onderdeel uit van het *design patent* maar zijn daarin wel geopenbaard. Het *design patent* kan dus niet als prioriteitsdocument dienen en is nieuwheidsschadelijk voor het model. Verder geldt dat sprake is van de techniekrestrictie als gevolg waarvan het model niet geldig is (zie artikel 8 van de Gemeenschapsmodellenverordening). De uiterlijke kenmerken van het model worden immers uitsluitend bepaald door de technische functie van het constructiespeelgoed. Technische oplossingen waarvoor octrooi kan worden aangevraagd, mogen niet worden gemonopoliseerd door andere IE-rechten, zoals het modelrecht. Bij haar octrooi-aanvraag in de VS heeft Spin Master ook zelf het standpunt ingenomen dat de vormgeving van de speelballetjes deel uitmaakt van de technische uitvinding. Verder geldt dat het model een onderdeel is van een samengesteld voortbrengsel omdat het – wanneer met de speelballetjes wordt gespeeld – opgaat in een bouwcreatie. Het model is dan als zodanig niet meer zichtbaar. Het model voldoet om die reden niet aan de beschermingsvoorwaarden als genoemd in artikel 4 van de Gemeenschapsmodellenverordening. Tot slot voert High5 aan dat bij haar speelballetjes sprake is van een andere algemene indruk. De haken van het speelballetje van High5 vertonen een duidelijk 'paraplutje', terwijl die van het model van Spin Master bestaan uit een enkele haak. Ook om die reden is geen sprake van inbreuk op het modelrecht van Spin Master.

(2) de koffertjes en (3) de grote dozen

Voor wat betreft het beroep op auteursrecht dat Spin Master heeft gedaan ten aanzien van de koffertjes, verwijst High5 naar haar standpunt over het auteursrecht op de speelballetjes.

Voor wat betreft het beroep op slaafse nabootsing dat Spin Master heeft gedaan ten aanzien van de koffertjes en de grote dozen, verwijst High5 naar haar standpunt over slaafse nabootsing van de speelballetjes.

(4) de accessoires

Op 25 november 2016 heeft High5 onvoorwaardelijk toegezegd dat zij de accessoires niet langer zal voeren. Spin Master heeft dan ook geen belang meer bij haar vorderingen op dit punt. Overigens is een verzamelwerk dat enkel bestaat uit een combinatie van basale elementen nog geen auteursrechtelijk beschermd werk. Spin Master heeft niet, bijvoorbeeld aan de hand van ontwerptekeningen, aangetoond dat de verzameling het gevolg is van het maken van creatieve keuzes. Ook is niet bekend wie de maker is.

(5) spoedeisend belang

High5 is van mening dat Spin Master ten aanzien van de nevenvorderingen geen spoedeisend belang heeft. High5 en haar afnemers hebben de beweerdelijk inbreuk makende producten niet of slechts in beperkte mate in

voorraad. Derhalve valt niet in te zien waarom een uitspraak in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

(6) proceskosten

High5 maakt bezwaar tegen de kostenspecificatie van Spin Master. Niet duidelijk is waarom kosten van de octrooigemachtigde hierin zijn opgenomen. Het betreft hier immers geen octrooizaak. De raadslieden van Spin Master hebben al veel expertise in huis omdat zij namens Spin Master ook optreden tegen tal van andere (beweerde) inbreukmakers. Dit betekent dat zij naar de mening van High5 te veel uren in rekening hebben gebracht. Zelf maakt High5 (in het kader van een proceskosten-veroordeling op grond van artikel 1019h Rv) aanspraak op € 23.989,88 aan advocaatkosten.

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

4 De beoordeling

de bevoegdheid

4.1. High5 heeft voor alle weren aangevoerd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. De belangrijkste rechtsgrond waarop Spin Master zich beroept, is de inbreuk op haar Gemeenschapsmodel. Derhalve is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van dit geschil, aldus High5. Spin Master heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank wel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

4.2. Met partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in dit kort geding. Binnen de Nederlandse rechtspraak wordt echter verschillend geoordeeld over de vraag of voorzieningenrecht van andere rechtbanken dan die van de rechtbank Den Haag bevoegd zijn om in kort geding kennis te nemen van een geschil dat gaat over een Gemeenschapsmodel. In artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening is bepaald dat nationale rechtbanken die bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen over nationale modellen ook bevoegd zijn om voorlopige en beschermende maatregelen te treffen op grond van een Gemeenschapsmodel. Hieruit volgt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit geval bevoegd is omdat zij op basis van de Nederlandse bevoegdheidsregels bevoegd zou zijn kennis te nemen van vorderingen gebaseerd op een Beneluxmodel. Weliswaar is in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bepaald dat voor alle vorderingen bedoeld in artikel 81 van de verordening in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd is en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank, maar dit maakt niet dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit kort geding, waarin een verbodsvordering is ingesteld die beperkt is tot het Nederlandse grondgebied, niet bevoegd zou zijn. Hiervoor wordt verwezen naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 4 januari 2007 (ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ5613). Dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank hoe dan ook bevoegd is om op grond van artikel 102 Rv kennis te nemen van de vorderingen voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing, is door High5 niet bestreden. De beweerde inbreuk heeft immers ook plaatsgevonden in het arrondissement Amsterdam.

de speelballetjes

4.3. Als productie 14 heeft Spin Master het Gemeenschapsmodel waarop zij zich thans beroept (registratienummer 002614669-0002) in het geding gebracht. Dit model is op 16 januari 2015 geregistreerd. Op grond van artikel 85 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening zal de bodemrechter ervan uitgaan dat het modelrecht van Spin Master rechtsgeldig is. In dit kort geding dient allereerst de vraag te worden beantwoord of voldoende aan-

nemelijk is, zoals High5 heeft betoogd, dat de bodemrechter het modelrecht van Spin Master desalniettemin nietig zal verklaren. High5 voert daartoe aan dat Spin Master vergeefs prioriteit inroept van het Amerikaanse design patent, aangevraagd op 29 augustus 2014. Spin Master bestrijdt dit met een beroep op artikel 4C lid 1 van het Unieverdrag van Parijs, stellende dat het Gemeenschapsmodel is aangevraagd op 16 januari 2015, dus binnen zes maanden na de aanvraag van het Amerikaanse design patent. Volgens High5 wijkt echter het Amerikaanse design patent af van het Gemeenschapsmodel terwijl dat model wel in het design patent is geopenbaard, met als gevolg dat het design patent niet als prioriteitsdocument kan dienen en nieuwheidsschadelijk is voor het model. De vraag of het Amerikaanse design patent nieuwheidsschadelijk is, is niet eenvoudig te beantwoorden, vergt nader onderzoek en gaat het bestek van dit kort geding dan ook te buiten. Voorshands zal dit beroep op nietigheid dan ook worden verworpen.

4.4. Ook heeft High5 een beroep gedaan op de zogenoemde techniekrestrictie van artikel 8 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening op grond waarvan het modelrecht van Spin Master niet geldig zou zijn. De bedoeling van de techniek-restrictie is dat technologie door middel van het octrooi-recht moet worden beschermd en dat bescherming op andere IE-gronden niet mag dienen om anderen de toegang tot technische verworvenheden te beletten. De technische verworvenheid in dit geval is dat “zachte” bouwstenen aan elkaar “klitten”, zodat een creatie kan worden gemaakt. Het modelrecht van Spin Master beschermt echter veel meer dan dit. Uit productie 14 van Spin Master blijkt immers dat het model niet beperkt is tot enkel het haakje. Het modelrecht beschermt bijvoorbeeld ook het pluizige uiterlijk van de speelballetjes, de keuze voor de lengte en de dikte van de tentakels, de wijze waarop ze netjes zijn gerangschikt en de vorm van het speelballetje. Het speelballetje is immers niet alleen ontworpen om aan bepaalde functionele eisen te voldoen, maar ook om een bepaald uiterlijk effect te krijgen. Het gaat nu eenmaal om kinderspeelgoed dat er aantrekkelijk uit moet zien voor kinderen en dat ook aantrekkelijk moet voelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een derde partij meer dan voldoende alternatieve mogelijkheden om ook “zachte” bouwstenen te maken die aan elkaar “klitten” en waarvan het uiterlijk en de vormgeving toch anders zijn dan die van de speelballetjes van Spin Master. Het modelrecht van Spin Master laat dus ruimte voor alternatieve vormgevingen die hetzelfde technische effect kunnen bereiken. Om die reden zal het beroep op de techniekrestrictie voorshands eveneens worden verworpen.

4.5. Het beroep van High5 op artikel 4 van de Gemeenschapsmodellenverordening slaagt evenmin. Het speelballetje wordt niet definitief verwerkt in een samengesteld voortbrengsel. Als er mee wordt gespeeld blijft het zichtbaar. Een kind zal het speelballetje vastklitten aan andere balletjes, en weer loshalen en weer vastklitten etc. Het balletje zal dus als zodanig steeds zichtbaar blijven.

4.6. In dit kort geding wordt het Gemeenschapsmodel geacht nieuw te zijn en een eigen karakter te bezitten.

4.7. Vervolgens moet worden beoordeeld of het voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oordeel komt dat de speelballetjes van High5 inbreuk maken op het modelrecht van Spin Master. Dat is het geval indien, kort gezegd, het speelballetje van High5 bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het speelballetje van Spin Master. De geïnformeerde gebruiker is in dit geval de doelgroep van betrekkelijk jonge speelgoedgebruikers. Zij zullen vooral afgaan op de totaalindruk. Onder punt 19 van de dagvaarding heeft Spin Master 12 punten van overeenstemming opgesomd op grond waarvan naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Het gaat dan onder meer om de

‘pluizige’ indruk, de ‘tentakeldichtheid’, de wijze waarop de tentakels zijn gerangschikt in zes ringen rondom een cilindervormige kern en de lengte en dikte van de tentakels. De verschillen die High5 heeft opgesomd in de bijlage bij haar pleitnota maken niet dat geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. Dat het haakje bij Spin Master een kant op wijst en bij High5 lijkt op een parapluutje (en dus naar twee kanten wijst) is hiertoe onvoldoende. Voldoende aannemelijk is dan ook dat de bodemrechter zal oordelen dat in dit geval sprake is van inbreuk. Voor zover de vorderingen van Spin Master zien op de speelballetjes kunnen zij dan ook worden toegewezen. Bij deze stand van zaken behoeft in dit kort geding het standpunt van Spin Master dat High5 ten aanzien van de speelballetjes ook inbreuk maakt op het auteursrecht dan wel dat sprake is van slaafse nabootsing geen verdere bespreking.

de koffertjes

4.8. Bij beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het auteursrecht dan wel van slaafse nabootsing, waarvoor partijen (impliciet) hebben gekozen voor toepassing van Nederlands recht, worden de koffertjes niet op zichzelf maar met de kartonnen wikkel erom heen in ogenschouw genomen, aangezien de koffertjes met de wikkel erom heen worden aangeboden. Aangenomen kan worden dat het koffertje van Spin Master een werk in auteursrechtelijke zin is. Bij het ontwerp van het koffertje zijn immers creatieve keuzes gemaakt die duiden op een eigen intellectuele schepping. Op basis van de totaalindruk van beide koffertjes kan echter voorshands niet worden geoordeeld dat het koffertje van High5 als een ongeoorloofde verveelvoudiging en dus als inbreuk op het auteursrecht van Spin Master heeft te gelden. Bij vergelijking van de totaalindrukken zijn immers in beginsel alleen de auteursrechtelijk beschermde trekken van belang en in dit geval zien de gelijkenissen met name op niet auteursrechtelijk beschermde trekken, zoals stijl en vormgeving. Een koffer is nu eenmaal bedoeld om iets in op te bergen, is meestal vierkant en heeft een deksel en een handvat. Omdat de koffertjes dienen om de speelballetjes in op te bergen hebben zij beide een vakverdeling voor de verschillende kleuren balletjes. De mogelijkheid om het deksel op het geopende koffertje te kunnen plaatsen zodat met behulp van het klittenband in het deksel kan worden gespeeld heeft ook een gebruiksfunctie. Deze kenmerken kunnen niet als een auteursrechtelijk beschermde trek worden aangemerkt. De wel auteursrechtelijk beschermde trekken, zoals de wikkel en (mogelijk) de kleur van het deksel wijken van elkaar af. Ook kent het deksel van het koffertje van Spin Master een reliëf en dat van High5 niet, hetgeen als een kenmerkend verschil kan worden aangemerkt. Deze laatste verschillen maken dat de twee koffertjes voorshands onvoldoende gelijkenis vertonen om een auteursrechtinbreuk aan te nemen. High5 heeft andere creatieve keuzes gemaakt.

4.9. Ervan uitgaande dat de koffertjes van Spin Master een eigen plaats in de markt innemen, overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Niet kan worden ontkend dat de koffers (met wikkel) op elkaar lijken, maar dan gaat het met name om stijl en stijlkenmerken. Ook is onvoldoende aannemelijk dat High5 met haar koffertje nodeloos verwarringsgevaar sticht. Een koffertje is nu eenmaal bedoeld om iets in op te bergen en heeft een deksel en een handvat. Daarin kan High5 derhalve niet afwijken van het koffertje van Spin Master. Waar High5 wél kon afwijken, heeft zij dat ook gedaan. Zo is haar koffer een stuk kleiner en heeft het deksel een andere kleur en een ander ontwerp (reliëf). Ook de wikkel bestaat uit andere (hoofd)kleuren en andere plaatjes. Op de wikkel van het koffertje van Spin Master staat duidelijk de naam “Bunchems” en op de wikkel van het koffertje van High5 staat duidelijk de naam “Linkeez”. Ook hierdoor zal voorshands niet snel sprake zijn van verwarringsgevaar, laat staan van nodeloos verwarringsgevaar. Al met al is onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat het koffertje van High5 een slaafse nabootsing is van dat van Spin Master. Op dit punt zullen de vorderingen van Spin Master worden afgewezen.

de grote dozen

4.10. Evenmin is bij de grote dozen sprake van slaafse nabootsing. De gelijkenissen bestaan eruit dat sprake is van een vierkante doos van karton met een plastic kijkgaatje zodat de inhoud van de dozen zichtbaar is (dit kijkgat zit bij High5 overigens op een andere plaats dan bij Spin Master). Dit zijn echter gelijkenissen die zijn ingegeven door de bruikbaarheid en deugdelijkheid van de dozen (als opbergdoos). Daar waar High5 kon afwijken (kleurgebruik, grafisch ontwerp, gebruik van foto's en tekst) heeft zij dit gedaan. Niet aanmerkelijk is dan ook dat gesproken kan worden van nodeloos verwarringsgevaar, te minder nu ook de beide namen (Bunchems en Linkeez) groot op de voorkant van de dozen zijn afgedrukt.

4.11. Aangezien de grote dozen van High5 geen inbreuk maakt op de rechten van Spin Master op haar grote dozen, is van een mogelijke inbreuk door de kleine dozen van High5 op de grote dozen van Spin Master evenmin sprake.

de accessoires

4.12. Voorshands heeft Spin Master terecht gesteld dat de verzameling van accessoires (en dus niet elke accessoire op zich) als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. De verzameling getuigt immers van creatieve keuzes en daarmee van een eigen intellectuele schepping. De verzameling accessoires is één op één gekopieerd door High5 (dus qua aantal, grootte, vorm, materiaal, kleurgebruik etc.). De verzamelingen zijn simpelweg niet van elkaar te onderscheiden. Er is dan ook sprake van auteursrechtinbreuk, waardoor de vorderingen van Spin Master op dit punt kunnen worden toegewezen. Dat High5 reeds heeft toegezegd de verzameling accessoires niet langer te voeren, staat niet aan een veroordeling in de weg. Spin Master heeft immers terecht aangevoerd dat zij recht en (spoedeisend) belang houdt bij een door de rechter uitgesproken verbod, voorzien van een dwangsom.

4.13. Aangezien de verzameling accessoires wordt verboden, heeft Spin Master geen belang meer bij bespreking van haar standpunt dat de individuele accessoires van High5 als een slaafse nabootsing hebben te gelden van haar individuele accessoires.

overige onderwerpen

4.14. Bij toewijzing van de hoofdvordering (vordering I) heeft Spin Master een spoedeisend belang, aangezien het hier gaat om een voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

4.15. De nevenvorderingen II en III zijn zo nauw verweven met de hoofdvordering dat Spin Master ook bij toewijzing van deze vorderingen een spoedeisend belang heeft. Een verbod zonder een *recall* heeft slechts een beperkt effect. Bovendien is de proceseconomie gebaat bij het uitspreken van de nevenveroordelingen.

4.16. Vordering IV (de opgave door een onafhankelijk accountant) zal slechts ten dele worden toegewezen. Opgave van de toeleverancier(s) en professionele afnemers door High5 is in het belang van Spin Master, evenals een specificatie van het totale aantal door High5 verkochte of geleverde koffertjes en dozen. Voor het overige wordt de gevorderde opgave te ingrijpend geacht voor High5 in het kader van dit kort geding. Een onderzoek en opgave door een onafhankelijke accountant wordt niet opportuun geacht (zie ook rechtbank Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14326). Om redenen genoemd als onder r.o 4.15 heeft Spin Master ook bij toewijzing van deze vordering een spoedeisend belang.

4.17. Na te noemen termijnen en dwangsommen komen redelijk voor. Aan toewijzing van vordering III zal geen dwangsom worden verbonden.

4.18. Omdat partijen over en weer in het (on)gelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd als na te melden.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt High5 om met ingang van twee weken na betekening van dit vonnis de speelballetjes (zie de rechterfoto's hiervoor onder 2.4) en de accessoires als verzameling (zie de foto onder punt 76 van de dagvaarding) in Nederland te koop aan te bieden, te verkopen, in voorraad te hebben, te vervaardigen of te doen vervaardigen, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke overtreding van dit verbod, met een maximum van € 50.000,-,

5.2. beveelt High5 om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan al haar professionele afnemers van de onder 5.1 genoemde speelballetjes en accessoires per e-mail en per brief te verzoeken deze producten binnen zeven dagen te retourneren, met het onvoorwaardelijke aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van de volgende tekst, zonder toevoegingen:

Geachte [naam professionele afnemer],

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat onze Linkeez speelballetjes en onze Linkeez accessoires verzameling een verboden kopie zijn van de Bunchems-producten van Spin Master.

Ik verzoek u daarom met klem om de Linkeez speelballetjes en de Linkeez accessoires verzamelingen zo spoedig mogelijk uit uw winkel te verwijderen en samen met de overige voorraad speelballetjes en accessoires verzamelingen aan ons te retourneren.

Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met het retourneren van de producten aan u vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening High5]

en beveelt dat High5 binnen drie dagen na verzending kopieën van alle e-mails en brieven dient te verschaffen aan de advocaat van Spin Master, mr. M.R.A. Schonewille,

en een en ander op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor elke dag dat High5 deze bevelen niet of niet geheel nakomt, met een maximum van € 50.000,-,

5.3. machtigt Spin Master om vanaf tien dagen na verzending van de onder 5.2 genoemde brieven aan de professionele afnemers van High5 de in de markt aangetroffen inbreuk makende speelballetjes en accessoires verzamelingen aan te kopen en beveelt High5 dit aankoopbedrag binnen veertien dagen na vertoon van een kassabon aan Spin Master te retourneren door middel van overmaking van de desbetreffende bedragen op de rekening van [naam rekeningnummer] met [rekeningnummer], vermeerderd met € 25,- per winkelfiliaal waarin producten zijn aangekocht,

5.4. beveelt High5 om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Spin Master een opgave te bezorgen van haar toeleverancier(s) en haar professionele afnemers van de speelballetjes en de accessoires verzameling, alsmede een specificatie van het totale aantal door High5 verkochte of geleverde koffertjes en dozen (waarin de speelballetjes en accessoires verzamelingen zaten) op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per dag met een maximum van € 50.000,-,

5.5. bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Noot

Nationale bevoegdheid van niet-Haagse voorzieningenrechtshouders bij inbreuk op Gemeenschapsmodellen en Uniemerken

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam achtte zich bevoegd om in dit kort geding kennis te nemen van een Gemeenschapsmodellen-zaak. De voorzieningenrechter merkte daarbij terecht op (r.o. 4.2) dat er binnen de Nederlandse rechtspraak verschillend geoordeeld wordt over de vraag of voorzieningenrechtshouders van andere rechtbanken dan die van Den Haag bevoegd zijn om kennis te nemen van (inbreuk)geschillen over Gemeenschapsmodellen.

Artikel 90 lid 1 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) bepaalt:

‘Aan de rechterlijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel kunnen voor een Gemeenschapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale modellen, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.’

Volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter volgt hieruit dat hij bevoegd is, omdat hij op basis van de Nederlandse bevoegdheidsregels bevoegd zou zijn om kennis te nemen van vorderingen gebaseerd op een Benelux-model. Artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen – dat bepaalt dat de rechtbank Den Haag voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 81 GModVo exclusief bevoegd is, ook in kort geding – kan volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter aan die bevoegdheid niet in de weg staan. In dat verband wordt verwezen naar een arrest van het gerechtshof te Amsterdam d.d. 4 januari 2007 (*Tommy Hilfiger c.s./Basilicum c.s.*), IEF 3195 in een kort geding over onder meer inbreuk op een Gemeenschapsmodel. In die kortgedingprocedure oordeelde het hof dat de Amsterdamse voorzieningenrechter terecht bevoegdheid had aangenomen aangezien, kort samengevat, de GModVo rechtstreekse werking heeft en de daarmee strijdige nationale wetgeving van artikel 3 Uitvoeringswet GModVo om die reden buiten toepassing moet blijven.

Over de bevoegdheid van voorzieningenrechtshouders van rechtbanken die geen ‘rechtbank voor het Gemeenschapsmodel/merk’ zijn, schreef S.J. Schaafsma al een vrij uitvoerige noot bij Vzgr. Rechtbank Breda 27 mei 2010, KG ZA 10-98 (*Bijoux Concept/Pomerol Living c.s.*), IER 2010, 66. In dat kort geding achtte de Bredase voorzieningenrechter zich niet bevoegd om van inbreukvorderingen op grond van een Gemeenschapsmerk kennis te nemen omdat anders afbreuk zou worden gedaan aan de wens in overweging 15 van de (oude) Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo), dat een zo beperkt mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van een Gemeenschapsmerk beoordeelt. Schaafsma achtte die uitleg onwaarschijnlijk omdat in artikel 103 lid 1 GMVo wordt gesproken van de rechterlijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk. Anderzijds achtte Schaafsma deze bevoegdheidskwestie evenwel niet *clair* (noch *éclairé*) en dus voorbehouden aan het laatste woord van het Hof van Justitie.

Behoeft aan duidelijkheid op dit punt is onverminderd wenselijk. Want hoewel de voorzieningenrechtshouders van de Haagse rechtbank bevoegdheidsverweren in inbreuk-kortgedingen over Gemeenschapsmodellen en -merken (thans: “Uniemerken”) steevast afwijzen met een beroep op artikel 3 van de beide Uitvoeringswetten GMVo en GModVo, geeft ‘de rest van het land’ een nogal wisselend beeld. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Breda

Bij vonnis van 12 augustus 2010, *Heerkens/Fergan* (KG ZA 10-416), IEF 9039 passeerde de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda in een opheffingskortgeding een beroep op artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo en nam bevoegdheid aan. De rechter verwees in dit verband naar een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (vermoedelijk Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 februari 2008, KG C0700233/RO, *Driessen/Europochette*) waarin werd geoordeeld dat artikel 90 lid 1 GModVo als een uitzondering geldt op artikel 3 Uitvoeringswet GModVo in geval van voorlopige maatregelen, zoals gevorderd in kort geding. De Bredase voorzieningenrechter merkte wel op dat hij had overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 GMVo toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, zoals de Haagse rechtbank, maar liet deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appel. De prejudiciële vraag werd (helaas) niet voorgelegd.

Rotterdam

Ook in Rotterdam ziet men geen beletselen om bevoegdheid aan te nemen in een zaak over (onder meer) een Gemeenschapsmerk, zo blijkt uit Vzgr. Rechtbank Rotterdam, 15 april 2011, *Argene/arGEN-X*, IEF 9588. Volgens de Rotterdamse voorzieningenrechter prevaleert artikel 103 GMV, voor zover deze bepaling betrekking heeft op het kort geding, en dient artikel 3 van de – nationaal toepasselijke – Uitvoeringswet in zoverre buiten toepassing te blijven. Verder werd overwogen:

“Derhalve geldt dat naast de steeds competente voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage (wiens bevoegdheid grensoverschrijdend is en de gehele Europese Unie kan bereiken) mitsdien ook bevoegd is om (enkel binnen Nederland) voorlopige en beschermende maatregelen ter zake van inbreuk op een Gemeenschapsmerk te bevelen de voorzieningenrechter van de rechtbank die overeenkomstig de interne (relatieve) bevoegdheidsregels van het nationale recht bevoegd zou zijn.”

Een andere zaak betrof Vzgr. Rechtbank Rotterdam 26 mei 2011, KG ZA 11-455 (*Kar International Trading/Meubelco*), IEF 9914 waarin eveneens bevoegdheid werd aangenomen om kennis te nemen van een vordering tot opheffing van een beslag, dat mede op grond van een Gemeenschapsmodel was gelegd. De gedaagde voerde aan dat de Rotterdamse voorzieningenrechter niet bevoegd was, omdat deze bevoegdheid exclusief aan de Haagse rechter was voorbehouden. Onder enkele verwijzing naar de tekst van artikel 90 lid 1 GModVo nam de voorzieningenrechter niettemin bevoegdheid aan. Zowel in Breda als in Rotterdam gingen de voorzieningenrechtshouders er kennelijk vanuit dat ook een vordering tot opheffing van beslag als een ‘voorlopige of beschermende maatregel’ in de zin van artikel 90 lid 1 GModVo (of artikel 103 GMVo (oud)) kan worden aangemerkt. Volgens Schaafsma (in zijn hiervoor aangehaalde noot) is dit onjuist en dient de interne relatieve bevoegdheid bij opheffingskortgedingen ten aanzien van Gemeenschapsmerken (en -modellen) te worden bepaald aan de hand van (alleen) het Nederlandse procesrecht.

Haarlem

De voorzieningenrechter te Haarlem was in 2011 voorzichtiger (Vzgr. Rechtbank Haarlem, 13 januari 2011, LJN: BP0662, *Keezbord.nl/Keezenspel.nl c.s.*, IEF 9334) en weigerde zowel om een *ex-parte* beschikking op grond van een Gemeenschapsmodel af te geven, alsook om bevoegdheid ter zake in het daaropvolgende kort geding aan te nemen. Volgens de Haarlemse voorzieningenrechter was uitsluitend de rechtbank te Den Haag hiertoe bevoegd op grond van artikel 3 Uitvoeringswet GMVo.

Overijssel

Ook in Overijssel durft men zich klaarblijkelijk niet aan Gemeenschapsrechten te branden (zie Vzgr. Rechtbank Overijssel 9 april 2015, *Top Twence/Goodmark*, IEF 14909). In dit kortgedingvonnis werd geoordeeld dat de GMVo speciale ‘rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk’ kent en dat – “[m]ede gelet op het streven vastgelegd in de verordening om de rechtspraak over Gemeenschapsmerken zoveel mogelijk te concentreren bij gespecialiseerde gerechten” – artikel 3 Uitvoeringswet GMVo niet onverbindend is wegens strijd met artikel 103 van die verordening.

Assen

In de zaak *Kembo/Drentea* (Vzgr. Rechtbank Assen 11 december 2008), IEF 7399 werd door de voorzieningenrechter bevoegdheid aangenomen op grond van artikel 90 GModVo, onder verwijzing naar het arrest *Driessen/Europochette* (zie hiervoor).

Ten slotte

In de Nederlandse rechtspraak heerst nog steeds verdeeldheid over de bevoegdheidsvraag van (niet-Haagse) voorzieningenrechters bij inbreuk op Gemeenschapsmodellen en Uniemerken. Aangezien veel Uniemerken- en Gemeenschapsmodellenzaken in kort geding worden beslecht en partijen zich daarna vaak neerleggen bij het vonnis, is het de vraag of het wenselijk is dat dit soort zaken (en dan met name Gemeenschapsmodelrecht-inbreukzaken) ook door niet-Haagse voorzieningenrechters worden behandeld. Ik meen dat de behandeling door gespecialiseerde rechters een goede zaak zou zijn: zo wordt gewaarborgd dat alle aspecten van deze – soms complexe – zaken de aandacht krijgen die ze verdienen. Zo besloot de Amsterdamse voorzieningenrechter in de in deze noot besproken Gemeenschapsmodelzaak tussen Spin Master en High5 Products om het nietigheidsverweer van de gedaagde voorshands te verwerpen, aangezien de vraag of een door haar aangedragen US design patent nieuwheidsschadelijk was, niet eenvoudig te beantwoorden viel, nader onderzoek vergde en daarom het bestek van het kortgeding te buiten ging. De kans dat een Haagse voorzieningenrechter van de Sectie IE een dergelijk nietigheidsverweer zou passeren op grond van complexiteit acht ik klein. De gedaagde had er wellicht goed aan gedaan om zijn nietigheidsverweer kracht bij te zetten door het instellen van een nietigheidsactie tegen het ingeroepen Gemeenschapsmodel bij het EUIPO. Er werd geen hoger beroep ingesteld.

H.J. Koenraad*

* Mr. H.J. Koenraad is advocaat te Amsterdam. Hij wil Sharon Perez bedanken voor haar assistentie bij het schrijven van deze noot.

Nr. 6

Rechtbank Amsterdam 3 februari 2017

IEF 16575; ECLI:NL:RBAMS:2017:318

(X/Pixfund)

mr. Beuving

[eiser]

wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde mr. Q.J.A. Meijnen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Pixfund B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

gemachtigde mr. M.H. Hamberg te Amsterdam.

Samenvatting

Art. 1 j° art. 12 en 13 Aw

Op grond van artikel 1 Aw heeft eiser het uitsluitend recht om zijn foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming, tenzij zij zich op een beperkingsgrond uit de Aw kunnen beroepen, zoals het citaatrecht.

Art. 15a Aw

Gebruik van foto's op de website van gedaagde zodanig dat niet is voldaan aan de vereisten uit lid 2 van artikel 15a Aw. Het beroep op het citaatsrecht wordt verworpen en inbreuk wordt aangenomen.

Art. 25 lid 1 sub a Aw

Auteur komt het recht toe op vermelding van zijn naam als maker bij de foto's. Het achterwegen laten hiervan vormt een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser. Van hierdoor geleden schade is echter onvoldoende gebleken.

Art. 6:97 lid 1 BW

Schade wordt begroot op wijze die het meest in overeenstemming is met de aard van de geleden schade. Tot uitgangspunt wordt genomen de gebruikelijke licentievergoeding die gedaagde verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand toestemming zou hebben gevraagd.

Art. 1019h Rv

De kantonrechter oordeelt dat billijkheid zich verzet tegen veroordeling van gedaagde in de volledige proceskosten ex art. 1019h Rv. nu de toegewezen schadevergoeding een fractie is van de vordering van eiser en dat eiser zowel in het minnelijk voortraject als in deze procedure steeds heeft vastgehouden aan deze vordering, ondanks dat gedaagde meerdere malen een bedrag heeft geboden dat hoger is dan het thans toegewezen bedrag. Bovendien heeft de schade een beperkte omvang.

Rechtbank

[...]