

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398796 / KG ZA 11-847

Vonnis in kort geding van 25 augustus 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
QONCEPTS B.V.,
gevestigd te Reeuwijk,
2. **[X]**,
wonende te [A],
eiseressen,
advocaat mr. H.F.R. van Heemstra te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MERCURIUS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Zwijndrecht,
gedaagde,
advocaat mr. M.J. van Dam te Capelle aan den IJssel.

Partijen zullen hierna Qoncepts (eiseressen gezamenlijk), Qoncepts B.V., [X] en Mercurius genoemd worden.

Ter zitting is gedaagde tevens bijgestaan door mr. A.J. de Hamer, advocaat te Amersfoort.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding 18 juli 2011;
 - de producties 1 tot en met 12 van Qoncepts;
 - de producties 1 tot en met 15 van Mercurius;
 - de opgaven van de proceskosten van partijen;
 - de mondelinge behandeling op 11 augustus 2011;
 - de pleitnota van Qoncepts;
 - de pleitnota van Mercurius.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Een zekere [P] heeft aan Qoncepts B.V. een licentie verstrekt met betrekking tot het auteursrecht op het ontwerp van een woon-/werkschip, de 'Qrooz'. [P] heeft voorts aan Qoncepts B.V. machtiging verstrekt om het auteursrecht zowel in als buiten rechte op eigen naam te handhaven. Het ontwerp is hieronder afgebeeld.

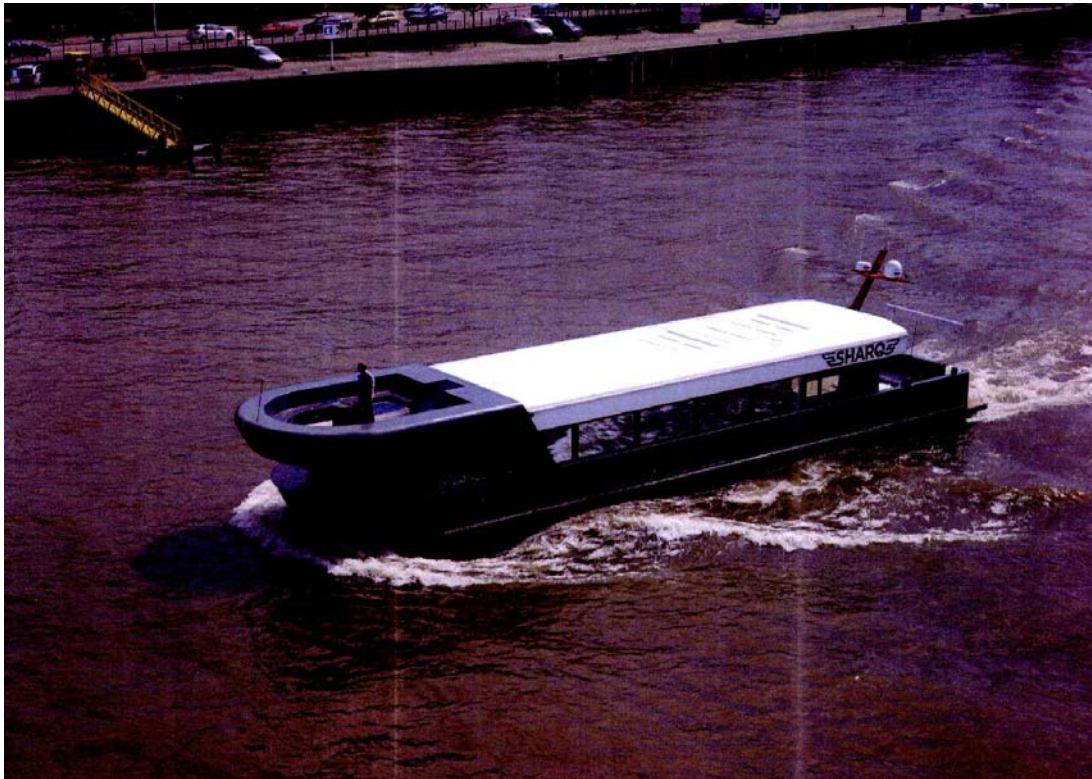


2.2. [X] is bestuurder van Qoncepts B.V. en houdster van het conform het ontwerp op 23 augustus 2007 onder nummer 000777610-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel voor 'Ships and boats'. Bij de registratie behoren de volgende afbeeldingen.





- 2.3. Nadat eerder de Qrooz01 en de Qrooz02 waren gebouwd (niet door Mercurius) hebben Qoncepts B.V. en Mercurius op 19 november 2009 een overeenkomst gesloten waarin aan Mercurius een licentie is verstrekt voor de bouw en verkoop van de Qrooz03 tegen betaling van een maandelijkse licentievergoeding tot het moment van aankomst van het schip in Nederland. Het schip is gebouwd door de Servische scheepswerf Shipyard Begej, een dochtervennootschap van Mercurius.
- 2.4. Op 19 maart 2010 hebben Qoncepts B.V. en Mercurius een nadere samenwerkings- / licentie-overeenkomst gesloten voor de bouw van de Qrooz04. Deze overeenkomst houdt onder meer het navolgende in:
‘Mercurius zal Qrooz04 ter beschikking stellen aan Qrooz als ‘demo schip’ naast haar gebruik voor eigen activiteiten door Mercurius. Dit houdt in dat Qrooz bezichtigd kan worden of voor proefvaarten gebruikt kan worden voor potentiële klanten van Qrooz. Anderzijds wordt Qrooz04 ingezet voor andere PR activiteiten met hetzelfde doel: Qrooz schepen verkopen. Tijdstippen voor bezichtiging en proefvaarten en andere activiteiten worden redelijkerwijs afgestemd tussen Qrooz en Mercurius. Qrooz04 zal als Demoschip ingezet worden tot minimaal eind 2011.’
- 2.5. Bij de bouw van de Qrooz03 zijn problemen ontstaan omdat de beoogde koper zich op het standpunt heeft gesteld dat het schip niet voldeed aan de overeengekomen specificaties en op die grond de koopovereenkomst met Mercurius op 20 oktober 2010 heeft ontbonden. Mercurius heeft vervolgens de voor de licentie van de Qrooz03 verschuldigde betalingen stopgezet.
- 2.6. Partijen hebben op 29 december 2010 een bespreking gehad in hotel New York in Rotterdam. Bij die gelegenheid is onenigheid ontstaan tussen [Q], bestuurder van Qoncepts B.V., en de bestuurder van Mercurius [R].
- 2.7. Bij brief van 8 april 2011 heeft Qoncepts aangedrongen op betaling van de verschuldigde bedragen. Bij brief van 6 juni 2011 heeft Mercurius vervolgens de overeenkomsten tussen partijen partiëel ontbonden omdat [Q] [R] bij de bespreking van 29 december 2010 zou hebben mishandeld. Mercurius heeft zich op het standpunt gesteld dat de overeenkomsten zijn ontbonden behoudens voor zover daarin aan haar een licentie is verstrekt tot bouw en verkoop van de schepen.
- 2.8. De Qrooz03 en Qrooz04 zijn inmiddels gebouwd. De schepen zijn in de openbare registers ingeschreven onder de namen ‘Sharq Explorer’ respectievelijk ‘Sharq Traveller’. De Sharq Explorer is op naam gesteld van RFZ Investments B.V., de Sharq Traveller op naam van Concilia B.V. De schepen zijn afgebeeld op onderstaande foto’s.



Sharq Explorer



Sharq Traveller

2.9. In april 2010 hebben partijen de navolgende emailberichten gewisseld over de aan de Qrooz03 en Qrooz04 te geven namen.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [REDACTED]

Datum: 8 april 2010 20:45:14 GMT+02:00

Aan: "Qoncepts" [REDACTED]

Onderwerp: RE: scheepsnaam

Ik heb liever het internet-adres aan de zijkant en eventuele logo's niet geplakt, maar bevestiging middels magneten of zo. Dus dat we dit er snel en gemakkelijk af kunnen halen als het niet gepast is (bij bijv. verhuur of gebruik Mercurius).

Naam schip maakt mij niet uit, doe maar gewoon Qrooz 4.

Met vriendelijke groet / Kind regards / Srdacan pozdrav,
Mercurius Shipping Group

[REDACTED]
www.mercurius-group.nl

From: Qoncepts [REDACTED]

Sent: donderdag 8 april 2010 17:06

To: [REDACTED]

Subject: scheepsnaam

[REDACTED]
Ik wil morgen (pas na ons gesprek) de letters gaan bestellen voor op de schepen.

Bij de Gier komt er "QROOZ 3" en "Breskens" op te staan. En beide zijkanten van het dak het Qrooz logo.

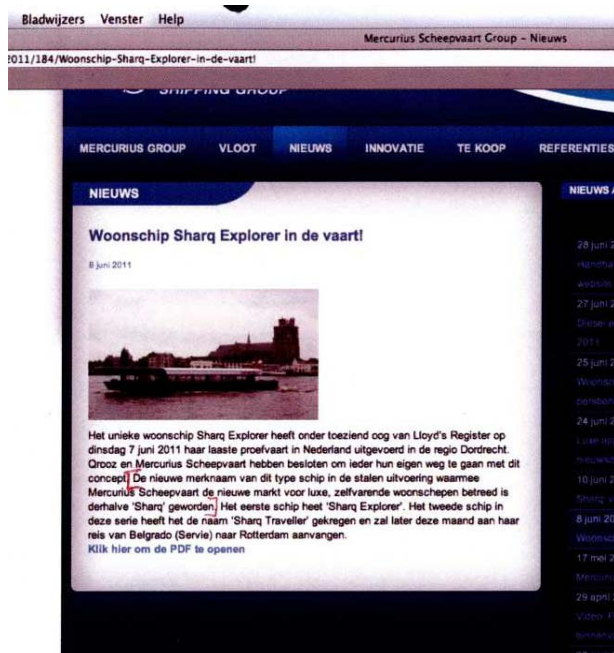
Bij de Qrooz 04 komen aan beide zijden stickers met Qrooz.com en uiteraard ook de logo's op het dak. Zullen we het schip "MERCURIUS 04", "Rotterdam" noemen?

Met vriendelijke groet,

2.10. In het Algemeen Dagblad van 8 juni 2011 is een artikel verschenen over de Sharq Explorer. In dit artikel wordt [R] als volgt geciteerd:

'Dit is een compleet nieuw type schip. Als het aanslaat hopen we er de komende jaren een stuk of tien, twaalf te verkopen.'

2.11. Op de website van Mercurius zijn daarnaast onderstaande berichten gepubliceerd.



PERSBERICHT
Zwijndrecht, 24 juni 2011

Luxe appartement Sharq in de vaart

Het luxe varende appartement Sharq heeft onlangs haar proefvaart in Nederland succesvol uitgevoerd onder toezicht van Lloyd's Register.



Met je eigen luxe appartement van 105 m2 reizend door Europa, in je eigen tempo. Of iedere maand wonen op een andere locatie, maar wel in je eigen huis? Maar ook: met je drijvend kantoor gewoon naar je klanten toevaren. Mogelijkheden te over met het nieuwe en bijzondere woonschip Sharq.

Deze bijzonder vormgegeven varende woning heeft alle comfort van thuis; van airco tot Quooker en van design-keuken tot een ruime badkamer met een bad, een aparte douche-cabine en een dubbele wastafel.

Een klein vaarbewijs en een marifoocertificaat zijn voldoende om met dit 23,85 m. lange woonschip van Scandinavië naar Zuid-Frankrijk te mogen varen. Door de dubbele voortstuwing van ieder 110 pk, aangevuld met een boegschroef, is het schip optimaal te manoeuvreren over ruime vaarwateren en krappe stadsgrachten. Voor het afmeren bij afgelegen natuurgebieden zijn er spudpalen aangebracht. Middels een touch-screen scherm kunnen alle systemen en navigatie-apparatuur, de 4 camera's en de verlichting worden bediend. Het stalen schip is uiterst duurzaam gebouwd en heeft onder meer zonnepanelen aan boord.



De Sharq Explorer is bedoeld als prototype en demonstratie-schip. Het tweede schip Sharq Traveller is in aanbouw en wordt later dit jaar opgeleverd. Volgens Sales Manager Leo de Waardt: *'We hebben hoge verwachtingen van dit schip waarmee we ons richten op veeleisende avonturiers die comfort en leefruimte zoeken, maar geen concessies willen doen aan de vaarmogelijkheden van het schip.'*

3. Het geschil

3.1. Volgens Qoncepts bestaat er een reële dreiging dat Mercurius inbreuk zal maken op het auteursrecht op het ontwerp van het schip (dat naar zij stelt berust bij [P]) en op het modelrecht. Mercurius maakt volgens Qoncepts voorts inbreuk door afbeeldingen van de Qrooz schepen te publiceren. Qoncepts meent dat het Mercurius niet vrijstaat de reeds gebouwde schepen te verkopen onder de naam Sharq. Dit is naar zij stelt in strijd met de overeenkomst tussen partijen en jegens haar onrechtmatig. Bovendien weigert Mercurius volgens Qoncepts haar in strijd met de overeenkomst van 19 maart 2010 toe te staan de Qrooz04 als demoschip te gebruiken.

Qoncepts vordert samengevat:

- A. een verbod op inbreuk op het auteursrecht en het modelrecht door vervaardiging of verkoop van nieuwe exemplaren van het Qrooz schip;
- B. een verbod op inbreuk op het auteursrecht en het modelrecht door het voor verkoop aanbieden van schepen gebaseerd op het ontwerp van het Qrooz schip of daarvoor reclame te maken;
- C. een verbod om de onder licentie gebouwde schepen of andere schepen gebouwd volgens het Qrooz ontwerp te voorzien van de naam Sharq of met de de naam Sharq daarvoor reclame te maken;
- D. een gebod om de Qrooz03 en Qrooz04 te voorzien van de naam Qrooz;
- E. een gebod om Qoncepts steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal 24 uren tevoren is gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden met verlenging van de overeengekomen termijn met één jaar;
- F. een rectificatie;
- G. met veroordeling van Mercurius in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. Het verweer van Mercurius houdt, zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant, het volgende in.

3.2.1. Qoncepts heeft geen belang bij een inbreukverbod. Mercurius is niet van plan schepen te bouwen volgens het Qrooz ontwerp. Dat heeft zij Qoncepts bij brief van 8 augustus 2011 bevestigd.

3.2.2. De vordering onder B is niet toewijsbaar. Mercurius heeft onder de verstrekte licentie het recht de Sharq Explorer en de Sharq Traveller te verkopen en daarvoor reclame te maken. Die licentie is in stand gebleven omdat de overeenkomsten tussen partijen slechts partiëel zijn ontbonden.

3.2.3. Mercurius trekt in twijfel of het auteursrecht op het ontwerp van de Qrooz bij [P] berust. In dit verband wijst zij op haar productie 13, een constructietekening van [S], productie 10, een afbeelding van het ontwerp van een schip onder de vermelding 'Rondo' en met vermelding 'Copyright [T]', en productie 14, een technische tekening van Shipyard Begej. Mercurius suggereert voorts dat geen auteurs- of modelrecht op het ontwerp zou bestaan omdat sprake zou zijn van 'prior art'.

3.2.4. De Sharq Explorer en de Sharq Traveller zijn niet gebouwd volgens het ontwerp van [P]. Er zijn duidelijke verschillen aan te wijzen.

3.2.5. Mercurius heeft al betaald voor de verstrekte licentie onder het auteursrecht. Onder die omstandigheden kan Qoncepts geen beroep doen op het modelrecht.

3.2.6. Partijen zijn niet overeengekomen dat de schepen de naam 'Qrooz' zouden krijgen.

3.2.7. De verplichting tot het ter beschikking stellen van de Qrooz04 stuit af op de partiële ontbinding. Bovendien is Mercurius geen eigenaar meer van dit schip en heeft Qoncepts zelf de samenwerking ter zake van de bouw van nieuwe schepen beëindigd. Zij heeft aangekondigd nieuwe schepen te laten bouwen door de werf Seigla in IJsland. Mercurius verzet zich ook tegen de verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling.

3.2.8. Qoncepts b.v. en [X] hebben niet dezelfde rechten. Qoncepts B.V. heeft geen modelrecht, [X] kan geen auteursrecht uitoefenen en is geen partij bij de overeenkomsten met Mercurius.

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

4. De beoordeling

4.1. Voor zover beroep wordt gedaan op het Gemeenschapsmodelrecht is deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 90 lid 1 GModVo¹.

4.2. Volgens Qoncepts bestaat dreiging van inbreuk op haar rechten. Voorts bestaat het gevaar dat haar recht op gebruik van de Qrooz04 als demoschip door het verstrijken van de

¹ Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening)

overeengekomen termijn verloren gaat zonder dat zij van dat recht gebruik heeft kunnen maken. Daarmee heeft Qoncepts een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

4.3. Voor zover Mercurius heeft willen stellen dat het auteursrecht op het ontwerp van de Qrooz niet bij [P] berust of dat geldigheid van de ingeroepen rechten niet kan worden aangenomen gelet op reeds bekende ontwerpen van schepen, worden die stellingen verworpen bij gebrek aan voldoende motivering. Vooralnog is aannemelijk dat de overgelegde technische tekeningen zijn gemaakt naar aanleiding van het ontwerp van [P]. Mogelijk bestaat auteursrecht van anderen op deze tekeningen, maar daaruit volgt niet dat het auteursrecht op de uiterlijke kenmerken van het schip niet bij [P] zouden berusten. De overgelegde tekening van [T] heeft Mercurius niet of nauwelijks toegelicht. Voorshands is daarom uit te gaan van het bestaan van c.q. geldigheid van de ingeroepen rechten en van [P] als gerechtigde op het auteursrecht.

4.4. Zoals ook Qoncepts ter zitting desgevraagd heeft bevestigd, zijn partijen het erover eens dat Mercurius gerechtigd is de reeds gebouwde schepen te verkopen en die schepen op haar website of anderszins aan te prijzen. Partijen verschillen slechts over nog door Mercurius te bouwen schepen. Het onder B gevorderde is niet toewijsbaar al omdat het gevorderde verbod niet beperkt is tot nog te bouwen schepen.

4.5. Uit de door Qoncepts overgelegde publicaties, in het bijzonder die op de website van Mercurius, moet worden afgeleid dat bij Mercurius inderdaad, zoals Qoncepts stelt, het voornemen bestaat of heeft bestaan om meer schepen te bouwen volgens het ontwerp van de reeds gebouwde. Dat volgt eveneens uit het krantenartikel waarvan, nu Mercurius niet anders heeft gesteld, moet worden aangenomen dat het de bestuurder van Mercurius juist heeft geciteerd. Met de door Mercurius gedane toezegging bij brief van 8 augustus 2011 hoeft Qoncepts geen genoegen te nemen. Deze toezegging is kennelijk pas gedaan onder druk van de reeds uitgebrachte dagvaarding. Bovendien stelt Mercurius zich op het – onjuiste – standpunt dat te bouwen schepen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller geen inbreuk zouden maken op de rechten van Qoncepts.

4.6. Mercurius heeft een uitvoerig overzicht gegeven van verschilpunten tussen de Sharq Explorer en Sharq Traveller enerzijds en het ontwerp van [P] en het Gemeenschapsmodel anderzijds. Zij stelt zich op het standpunt dat, zelfs indien zij nieuwe schepen zou bouwen overeenkomstig het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller, die schepen gezien de verschilpunten niet als inbreukmakend kunnen worden aangemerkt.

4.7. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het Gemeenschapsmodelrecht gaat het echter om de totaalindrukken respectievelijk de algemene indruk. Wat betreft de gestelde inbreuk op het auteursrecht van [P] moet worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het ontwerp van [P] vertonen dat de totaalindrukken die de schepen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Sharq Explorer en Sharq Traveller als een zelfstandig werk kunnen worden aangemerkt (vergelijk H.R. 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Wat betreft de gestelde inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht moet volgens artikel 10 GModVo worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller een andere algemene indruk wekken dan het model, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Toetsend aan deze criteria moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks

de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Derhalve dreigt inbreuk.

4.8. Dat de eerder verstrekte licentie in stand is gebleven en dat Mercurius voor die licentie heeft betaald doet daar niet aan af omdat die licentie zich niet uitstrekt over andere schepen dan de Qrooz03 en Qrooz04.

4.9. Mercurius wijst er terecht op dat Qoncepts en [X] dezelfde vorderingen instellen maar niet over dezelfde rechten beschikken. Het verbod op inbreuk op het auteursrecht is uitsluitend toewijsbaar aan Qoncepts, het verbod op inbreuk op het modelrecht slechts aan [X].

4.10. De door Qoncepts gestelde afspraak over de naam waaronder de te bouwen schepen zouden worden verkocht zou moeten blijken uit de onder 2.3 en 2.4 genoemde overeenkomsten en uit de onder 2.9 weergegeven emailberichten. In de overeenkomsten is enige afspraak op dit punt niet te lezen. Qoncepts heeft ook geen specifieke passage aangewezen die de afspraak zou bevatten. Uit de emailberichten volgt evenmin enige overeenkomst. De gestelde onrechtmatigheid is niet nader gemotiveerd. De vorderingen onder C en D zijn niet toewijsbaar.

4.11. De stelling dat Mercurius niet kan voldoen aan de verplichting om de Qrooz04 ter beschikking te stellen omdat het schip thans een andere eigenaar heeft, komt niet geloofwaardig voor. Mercurius heeft verklaard dat zij nog steeds op zoek is naar een koper voor het schip. Zij heeft voorts niet weersproken dat, zoals Qoncepts heeft gesteld, haar bestuurder [R] ook zelfstandig (indirect) bestuurder is van de vennootschap die thans eigenaresse van het schip is. Het is op die gronden aannemelijk dat Mercurius ([R]) nog altijd feitelijk zeggenschap over het schip heeft en dat het in haar macht ligt de gemaakte afspraak na te komen.

4.12. Qoncepts stelt terecht dat de partiële ontbinding zoals deze door Mercurius is ingeroepen (als gevolg waarvan ook de hiervoor bedoelde verplichting zou zijn vervallen) niet mogelijk is. Die ontbinding komt er namelijk op neer dat alle verplichtingen van Mercurius vervallen, maar de prestatie van Qoncepts, de licentieverschaffing, blijft bestaan. Voorshands is een dergelijke ontbinding niet aan te merken als een evenredige vermindering van de wederzijdse prestaties en moet om die reden de ontbinding – wat er verder zij van de gronden daarvoor – buiten beschouwing blijven.

4.13. Niet is in te zien dat Qoncepts geen enkel belang meer zou hebben bij de gemaakte afspraak omdat zij nieuwe schepen bij een andere werf laat bouwen met gebruikmaking van een andere techniek voor het vervaardigen van de romp. Het belang van het demogebruik van de Qrooz04 is daarmee misschien verminderd, maar niet vervallen.

4.14. Voor verlenging van de termijn waarvoor de afspraak is gemaakt (tot eind 2011) bestaat geen rechtgrond. De vordering onder E dient in dat opzicht beperkt te worden toegewezen en voorts uitsluitend aan de contractspartij Qoncepts B.V.

4.15. De gevorderde dwangsom terzake van de vordering onder E zal aan een maximum worden gebonden. De in het petitum genoemde termijn wordt ter vermijding van

executiegeschillen ruimer gesteld. De gevorderde rectificatie is slechts in na te melden vorm toewijsbaar.

4.16. Partijen worden beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

op de vorderingen van Qoncepts B.V. tegen Mercurius:

5.1. verbiedt Mercurius inbreuk te maken op het hiervoor vermelde auteursrecht met betrekking tot het ontwerp van de Qrooz schepen door nieuwe exemplaren daarvan te vervaardigen of te verkopen, zulks op straffe van een dwangsom van €250.000 voor ieder schip waarmee Mercurius dit verbod overtreedt;

5.2. gebiedt Mercurius Qoncepts B.V. met onmiddellijke ingang steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal één week te voren wordt gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden, op straffe van een aan Qoncepts B.V. te betalen dwangsom van €10.000 voor iedere keer of iedere dag, zulks ter keuze van Qoncepts B.V., dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van €250.000;

op de vorderingen van [X] tegen Mercurius:

5.3. verbiedt Mercurius inbreuk te maken op het hiervoor vermelde Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot het ontwerp van de Qrooz schepen door nieuwe exemplaren daarvan te vervaardigen of te verkopen, zulks op straffe van een aan [X] te betalen dwangsom van €250.000 voor ieder schip waarmee Mercurius dit verbod overtreedt;

op de vorderingen van beide eiseressen:

5.4. gebiedt Mercurius om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis en voor een periode van dertig dagen op de openingspagina van de website www.mercurius-group.nl en www.sharq-explorer.com een rectificatie te plaatsen, zodanig dat deze duidelijk leesbaar is bij het openen van de pagina, met daarin de volgende tekst:

‘Op bevel van de rechter delen wij het volgende mee. In verschillende uitingen hebben wij reclame gemaakt voor schepen van het type Sharq Traveller en Sharq Explorer. Deze schepen zijn gebouwd onder licentie van Qoncepts B.V. Wij hebben geen toestemming om meer schepen met dit ontwerp te bouwen dan de genoemde Sharq Traveller en Sharq Explorer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.Qrooz.com.’

zulks op straffe van een dwangsom van €10.000 voor iedere dag dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van €250.000;

-
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.6. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden na heden;
 - 5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;
 - 5.8. bepaalt dat partijen elk de eigen kosten van deze procedure dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 25 augustus 2011.