

## ECLI:NL:RBAMS:2013:5211

Instantie	Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak	03-07-2013
Datum publicatie	20-08-2013
Zaaknummer	C/13/520568 / HA ZA 12-801
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Bodemzaak Eerste aanleg - meervoudig Op tegenspraak
Inhoudsindicatie	[naam 1] brengt door [naam 3] ontworpen stoelen onder de namen Charly en Chaplin op de markt. [naam 2] koopt partijen tweedehands Charly en Chaplin stoelen op, herstoffeert en herstelt ze zonodig, en biedt ze vervolgens te koop aan.

De vordering van [naam 1] tot een verbod op deze handelwijze wordt door de rechtbank afgewezen.

Op het auteursrecht komt [naam 1] geen beroep meer toe. [naam 1] heeft in 1988 de betreffende stoelen als Beneluxmodel gedeponeerd, zonder de indertijd vereiste verklaring tot behoud van het auteursrecht te deponeren. Door het verloop van de termijn voor de modelbescherming is daardoor onder het toen geldende recht het auteursrecht in beginsel vervallen. Weliswaar is door [naam 1] aangevoerd dat de stoelen voor het eerst in Duitsland zijn geopenbaard en dat daardoor het verval van het auteursrecht in strijd is met de Berner Conventie (BC), maar dat standpunt kan [naam 1] niet baten. Bij een rechtsreeks beroep op de BC komt aan de maker van een werk van toegepaste kunst, indien naar nationaal recht het auteursrecht is vervallen, slechts de in de BC verleende minimumbescherming van 25 jaar toe. Die termijn is inmiddels verstreken.

Ook op grond het merkenrecht kan [naam 1] geen verbod krijgen, nu het gaat om door de merkhouder zelf in het verkeer gebrachte exemplaren. Weliswaar zijn die exemplaren bewerkt, maar [naam 2] heeft er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat de betreffende exemplaren niet onder toezicht van [naam 1] zijn gereviseerd. In die omstandigheden kan [naam 1] zich tegen de verdere verhandeling niet verzetten. Wel wordt merkinbreuk aangenomen ten aanzien van een door [naam 2] verkocht niet authentiek exemplaar.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

### Uitspraak

vonnis

#### RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/520568 / HA ZA 12-801

#### Vonnis van 3 juli 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**[naam 1] HOLDING B.V.**,

gevestigd te Dongen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**[naam 1] B.V.**,

gevestigd te Dongen,

eiseressen,

advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**STOFFEERDERIJ [naam 2] DESIGN B.V.,**

gevestigd te Ermelo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**STOFFEERDERIJ [naam 2] B.V.,**

gevestigd te Ermelo,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**[naam 2] BEHEER B.V.,**

gevestigd te Ermelo,

gedaagden,

advocaat mr. H. den Besten te Almere.

Partijen zullen hierna ook [naam 1] (eiseressen gezamenlijk) en [naam 2] (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

## 1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 7 november 2012
- het proces-verbaal van comparitie van 11 februari 2013 en de daarin genoemde stukken
- brief van 8 maart 2013 van [naam 1], met opmerkingen over het proces-verbaal
- akte na comparitie van [naam 2]
- akte na comparitie van [naam 1].

1.2. Tijdens de comparitie heeft de rechtbank bepaald dat [naam 2] in de gelegenheid zou worden gesteld een akte te nemen. [naam 1] heeft bij antwoordakte bezwaar gemaakt tegen het deel van de akte van [naam 2] (randnummers 8 t/m 13) dat geen reactie vormt op de producties van [naam 1].

1.3. Hoewel in het proces-verbaal van de comparitie dat niet met zoveel woorden is opgenomen, blijkt uit het verhandelde evident dat de bedoeling van het nemen van die akte was dat [naam 2] de gelegenheid zou krijgen op de door [naam 1] voorafgaande aan de comparitie toegestuurde producties 17 tot en met 22 te reageren. De rechtbank onderschrijft dan ook het bezwaar van [naam 1] en zal de randnummers 8 tot en met 13 van de akte na comparitie van [naam 2] buiten beschouwing laten.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2 De feiten

2.1. [naam 1] B.V. brengt verschillende meubelen op de markt, waaronder stoelen onder de naam Charly en Chaplin. De Charly en de Chaplin zijn behoudens de maatvoering identiek. Waar in het vervolg van dit vonnis wordt gesproken van de Charly wordt daaronder, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de Chaplin mede begrepen. De Charly is in of omstreeks 1982 ontworpen door [naam 3]. [naam 3] heeft zijn auteursrechten op het ontwerp van de Charly overgedragen aan [naam 1] Holding B.V.. [naam 1] B.V. is licentiehouder.

2.2. De Charly is hieronder afgebeeld, met de bijbehorende poef.

Op 19 april 1988 is onder nummer DM/010 786 de Charly internationaal gedeponeerd als model. De modelinschrijving is na verloop van de eerste beschermingstermijn van vijf jaren niet verlengd, zodat de modelbescherming in de Benelux in 2003 is komen te vervallen.

[naam 1] Holding B.V. is houder van het Beneluxwoordmerk [naam 1] voor waren in de klassen 18, Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, 20 Meubelen en 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.  
[naam 1] B.V. is licentiehouder.

[naam 2] Beheer B.V. (hierna: Beheer) is de aandeelhouder van Stoffeerderij [naam 2] Design B.V. (hierna: Design) en van Stoffeerderij [naam 2] B.V. (hierna: Stoffeerderij). Design koopt en verkoopt meubelen. Stoffeerderij stoffeert meubelen.

[naam 2] koopt gebruikte stoelen, onder meer tweedehands stoelen van [naam 1], type Charly. Nadat de stoelen opnieuw zijn gestoffeerd en soms hersteld, worden ze aan het



- 22.5.. publiek te koop aangeboden. De verkoop geschiedt mede via advertenties op Marktplaats.nl.  
In de advertenties wordt erop gewezen dat het gaat om "geherstoffeerde" Charly meubelen van [naam 1]. Er wordt vermeld dat de stoelen zijn bijgevuld en opnieuw bekleed.
- 2.7. Het label met het merk [naam 1] wordt door [naam 2] bij het herstofferen verwijderd en niet opnieuw aangebracht.
- 2.8. Bij dagvaarding van 21 juni 2006 heeft [naam 1] Stoffeerderij in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Amsterdam en kort gezegd gevorderd dat [naam 2] het op de markt brengen van geherstoffeerde meubelmodellen van [naam 1] zou staken. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [naam 1] bij vonnis van 13 juli 2006 afgewezen. Tegen dit vonnis is geen rechtsmiddel aangewend.

### 3 Het geschil

- 3.1. [naam 1] vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht verklaart dat :

primair

het zonder toestemming van [naam 1] Holding B.V. aanbieden, in het economisch verkeer brengen en het verhandelen van geherstoffeerde exemplaren van door [naam 1] B.V. in het verkeer gebrachte exemplaren van de Charly en/of Chaplin door Stoffeerderij en/of Design en/of Beheer te beschouwen is als inbreuk op het auteursrecht van [naam 1] Holding B.V. en in de zin van artikel 12 en/of 13 Auteurswet en onrechtmatig jegens [naam 1] Holding en/of [naam 1] B.V.;

subsidiar

het zonder toestemming van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. aanbieden, in het economisch verkeer brengen en het verhandelen van geherstofferde exemplaren van door [naam 1] B.V. in het verkeer gebrachte exemplaren van de Charly en/of Chaplin door Stoffeerdierij en/of Design en/of Beheer is te beschouwen als een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Charly en/of Chaplin van [naam 1] Holding en/of [naam 1] B.V. in de zin van artikel 6:162 BW;

## 2. [naam 2] hoofdelijk veroordeelt:

2.1 met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrechten op de Charly en/of Chaplin van [naam 1] Holding B.V. dan wel het slaafs (doen) nabootsen van de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. en [naam 2] in het bijzonder te verbieden de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, dan wel (meubel)modellen die identiek zijn of in overwegende mate lijken op de Charly en/of de Chaplin van [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. te (doen) fabriceren en/of te (doen) verspreiden en/of te (doen) aanbieden via (direct) mailings en/of e-mails en/of via een catalogus en/of via een website die vrij toegankelijk is voor het publiek dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of te (doen) verhandelen en in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of te doen importeren en/of te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

4. 2.2 2.2 met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op het merkrecht van [naam 1] Holding B.V. zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

## 5.

6. 2.3 2.3 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen terug te halen bij de afnemers, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. af te staan ten vernietiging op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn;

## 7.

8. 2.4 2.4 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van aan [naam 1] van de aanwezige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen van [naam 2], ter vernietiging door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn;

## 9.

10. 2.5 2.5 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen aan [naam 1] van de aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende meubelmodellen en/of onrechtmatige slaafse nabootsingen worden aangeboden ter vernietiging door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. op kosten van [naam 2], zonder dat [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn;

het onder 2.3, 2.4 en 2.5 op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,= voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;

14. 2.6 2.6 binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis haar met de verkoop van de inbreukmakende meubelmodellen gemaakte winst af te dragen;

## 15.

16. 2.7 2.7 de kosten van deze procedure aan [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. te betalen, meer in het bijzonder de volledige door [naam 1] Holding B.V. en/of [naam 1] B.V. gemaakte proces- en buitengerechtigde kosten, ex artikel 1019h Rv, de kosten van het beslag en de nakosten.

3.2. [naam 2] voert verweer.

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

**4 De beoordeling**4.1. Rechtsverwerking

4.1.1. Het primaire verweer van [naam 2] is een beroep op rechtsverwerking. [naam 2] stelt daartoe dat [naam 1], na het afwijzend vonnis in kort geding van 13 juli 2006, geen verdere actie heeft ondernomen, zoals het starten van een bodemprocedure, totdat zij in deze procedure beslag is gaan leggen. [naam 2] wijst daarbij ook op het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn dat er vrij vertaald op neer zou komen dat bij het merkenrecht na vijf jaar gedogen sprake is van rechtsverwerking.

4.1.2. [naam 1] betwist dat een beroep op rechtsverwerking gegrond is. Zij wijst er daarbij op dat zij weer actie is gaan ondernemen op het moment dat zij door de activiteiten

van [naam 2] hinder ondervond. Bovendien wijst [naam 1] erop dat [naam 2] niet bereid was na het kort geding een regeling met [naam 1] te treffen.

- 4.1.3. De rechtbank verwerpt het beroep van [naam 2] op rechtsverwerking. In beginsel is daarvoor het enkele stilzitten onvoldoende. [naam 2] heeft geen aanvullende feiten of omstandigheden gesteld om hiervan in dit geval af te wijken.

De verwijzing naar artikel 9 van de Merkenrichtlijn (MRI.) kan [naam 2] niet baten. In dit artikel is bepaald dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan invoeren van een jonger merk indien hij een ingeschreven jonger merk gedurende vijf jaar bewust heeft gedoogd. Daargelaten dat die regeling geen betrekking heeft op het auteursrecht of de slaafse nabootsing en de MRI. geen rechtstreekse werking heeft, is de bepaling ook niet van toepassing op het gebruik van een merk in strijd met het merkrecht, zoals hier door [naam 1] aan de vordering (deels) ten grondslag gelegd. [naam 2] heeft niet gesteld dat zij het merk [naam 1] heeft ingeschreven, zodat zij ook geen houdster is van een jonger merk. Een beroep op de regeling van artikel 2.29 BVIE, met welke bepaling van artikel 9 MRI. in het Beneluxrecht is geïmplementeerd, komt haar dan ook om die reden niet toe. Nu de regeling bovendien een specifieke regeling geeft voor rechtsverwerking bij het gedogen van de inschrijving van een jonger merk, bestaat geen aanleiding om - zoals door [naam 2] betoogd - de regeling naar analogie van toepassing te achten op de algemene situatie waarin ten opzichte van haar is stilgezet.

#### 4.2. Auteursrecht

- 4.2.1. [naam 1] grondt haar vordering in eerste instantie op het volgens haar aan haar toekomende auteursrecht op het ontwerp van de Charly.

De rechtbank zal dus eerst hebben te onderzoeken of aan de Charly auteursrechtelijke bescherming toekomt.

- 4.2.2. Onbetwist is dat de Charly een origineel ontwerp is, met een oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Als zodanig komt het in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Ten tijde van het modeldepot en ten tijde van het verloop van de termijn voor modelbescherming gold in Nederland de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW). Het toenmalige artikel 21 BTMW bepaalde - kort gezegd - dat het auteursrecht op een beschermd model bij het einde van de termijn voor bescherming verviel, tenzij tijdig een instandhoudingsverklaring was gedeponneerd.

Nu [naam 1] geen instandhoudingsverklaring heeft gedeponneerd, was in Nederland het auteursrecht op de Charly vervallen.

- 4.2.3. [naam 1] heeft aangevoerd dat het depot vanaf de aanvang nietig was, omdat het model ten tijde van het depot niet nieuw was. Aangezien aan een nietig depot geen rechtsgevolgen kunnen worden ontleend, zou ook het auteursrecht niet zijn vervallen. Het argument moet worden verworpen.

In zijn beslissing van 29 november 2009 (LJN BC2996) heeft het Gerechtshof te Amsterdam ten aanzien van dezelfde rechtsvraag eveneens ten aanzien van de Charly overwogen:

“ Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwigheidsis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luiden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel. Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwigheidsis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit”.

Bij arrest van 30 oktober 2009 (LJN BY4879) heeft de Hoge Raad dat standpunt van het Hof als juist aangemerkt en het daartegen gerichte cassatiemiddel verworpen. De rechtbank ziet in hetgeen in deze procedure door [naam 1] is aangedragen geen aanleiding voor een andersluidend oordeel en sluit dan ook aan bij deze overwegingen zodat een eventueel nietig depot geen gevolgen heeft voor het vervallen van het auteursrecht.

- 4.2.4. Vervolgens heeft [naam 1] aangevoerd dat de bepalingen van artikel 21 BTMW ten aanzien van de Charly buiten toepassing moeten blijven, omdat de Charly voor het eerst buiten Nederland, namelijk in Duitsland, is openbaar gemaakt, zodat sprake is van een buitenlands werk waarop de bescherming van de Berner Conventie (B.C.) rechtstreeks van toepassing is.

- 4.2.5. Zowel het Gerechtshof 's-Hertogenbosch als het Gerechtshof Arnhem hebben hieromtrent ten aanzien van de Charly reeds een oordeel gegeven. Het Hof Arnhem heeft in zijn arrest van 11 september 2012 (LJN BX8850) bewezen geacht dat de Charly in januari 1983 voor het eerst op de beurs in Keulen is tentoongesteld en ter verkoop aangeboden, zodat Duitsland heeft te gelden als het land van oorsprong. Ten

aanzien van de Charly geldt dan het formaliteitenverbod van in artikel 5 lid 2 B.C. Het vereiste van het doen van een instandhoudingsverklaring als voorgeschreven door artikel 21 BTMW (oud) betreft een dergelijke verboden formaliteit. Het gevolg is dat [naam 1] een beroep kan doen op de bescherming die de B.C. biedt. Op grond van artikel 7 lid 4 van de B.C. geldt voor werken van toegepaste kunst een minimumbescherming van 25 jaar. Bij zijn beslissing van 11 september 2012 heeft het Hof te Arnhem daarnaast, net als het Hof te Den Bosch in zijn beslissing van 27 december 2011 (LJN BU9749), geoordeeld dat voor buitenlandse werken, de door de B.C. geboden minimumbescherming van 25 jaar in een geval waarin naar Nederlands recht geen auteursrechtelijke bescherming (meer) geldt, ook als maximale beschermingsduur heeft te gelden.

4.2.6. [naam 1] heeft de juistheid van deze oordelen ten aanzien van de beschermingsduur betwist en vraagt de rechtbank in deze zaak onder verwijzing naar haar cassatiedagvaarding anders te oordelen. Daartoe heeft [naam 1] aangevoerd dat als gevolg van het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 B.C. de bepaling van artikel 21 BTMW (oud) buiten toepassing moet blijven. Als die bepaling buiten toepassing blijft, komt aan [naam 1] de bescherming van de Auteurswet toe, en die geeft een beschermingsduur van 70 jaar.

Het standpunt van [naam 1] kan naar het oordeel van de rechtbank geen standhouden.

Dit standpunt miskent dat artikel 5 lid 1 en 2 B.C. als hoofdregel hebben dat de bescherming wordt bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, in dit geval dus Nederland. Daarnaast is er de aanvullende bescherming van de B.C. Toepassing van alleen de Nederlandse wetgeving zou leiden tot vervallenverklaring van het auteursrecht door de toepassing van artikel 21 BTMW (oud) en derhalve niet tot een bescherming voor de duur van 70 jaar, zoals door [naam 1] betoogd. Een beroep op de aanvullende bescherming die de B.C. biedt, zorgt ervoor dat die formaliteit onder de B.C. geen werking heeft, maar leidt niet tot het selectief buiten toepassing laten van sommige bepalingen van de Nederlandse wetgeving. De aanvullende bescherming van de B.C. bepaalt ten aanzien van de termijn slechts een bescherming voor de duur van minimaal 25 jaar. De rechtbank deelt dus niet het standpunt van [naam 1] dat de hoven dit artikel 7 lid 4 B.C. ten onrechte en zonder aanleiding in de beoordeling hebben betrokken en de B.C. op dit punt verkeerd hebben uitgelegd. Anders dan door [naam 1] betoogd, leidt dit in de B.C. voorziene stelsel van toepassing van het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen met aanvullende bescherming van de B.C. ook niet tot strijd met de Beschermingstermijnrichtlijn of het non-discriminatiebeginsel van artikel 18 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De genoemde richtlijn doet niet af aan het feit dat het auteursrecht op de Charly onder toepasselijk nationaal recht vervallen was. Nu in het systeem geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong enerzijds en het land waar bescherming wordt ingeroepen anderzijds, maakt hetgeen daaromtrent door [naam 1] is aangevoerd het vorenstaande ook niet anders.

4.2.7. Deze uitleg is juist ook om de volgende reden het meest in overeenstemming met de toepasselijke (internationale) bepalingen. Rechtstreekse toepassing van artikel 5 lid 2 B.C. heeft tot gevolg dat er discriminatie plaatsvindt tussen werken die hun oorsprong hebben in Nederland en waarop ten gevolge van de toepasselijkheid van artikel 21 BTMW (oud) de auteursrechtelijke bescherming is vervallen enerzijds en werken die hun oorsprong hebben in een andere verdragsstaat van de B.C. waarop ingevolge de rechtstreekse toepassing van de bescherming uit de B.C. na het verval van het modelrecht nog wel auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een zodanige discriminatie van de eigen auteursrechtelhebbenden van een EU staat is weliswaar krachtens het EU-recht niet verboden, maar er is geen aanleiding die discriminatie verder te laten strekken dan uit de bepalingen van de B.C. noodzakelijk voortvloeit. De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend.

4.2.8. Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken.

Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen.

#### 4.3. *Merkenrecht I*

4.3.1. Onbetwist is dat [naam 1] als merkhouders van het merk [naam 1] exclusief bevoegd is meubelen onder dat merk in het verkeer te brengen.

Artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) luidt:

Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4.3.2. [naam 2] houdt zich bezig met het opkopen van tweedehands Charly's om deze op te knappen en te herstofferen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om met toestemming van [naam 1] in het verkeer gebrachte meubelen. Tegen de handel in tweedehands meubelen onder het merk [naam 1] kan [naam 1] zich op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE in beginsel niet verzetten.

[naam 1] heeft echter aangevoerd dat de uitzondering van het laatste zinsdeel van artikel 2.23 lid 3 BVIE zich voordoet bij meubelen die geherstoffeerd zijn.

4.3.3. Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charly's die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht.

Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouders zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouders gereviseerde waren.

Opmerking verdient dat [naam 2] de Charly's weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charly's na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren.

Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charly's als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat.

[naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo'n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor "post sale" verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouders gereviseerde waren.

4.3.4. De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren.

#### 4.4. Merkenrecht II

4.4.1. [naam 1] heeft gesteld dat [naam 2] niet alleen oorspronkelijk van haar afkomstige meubels na herstoffering in het verkeer brengt, maar ook exemplaren die niet door haar of met haar toestemming zijn gefabriceerd en in het verkeer gebracht.

Ter onderbouwing van haar stellingen heeft [naam 1] gesteld dat zij een Chaplin heeft doen bestellen bij [naam 2] en dat, bij levering, gebleken is dat het betreffende meubel op tal van punten afweek van het origineel. [naam 1] heeft haar stelling onderbouwd met een factuur waaruit de levering van een Chaplin door [naam 2] Design blijkt en een verklaring van de heer [naam 4], de bestuurder van [naam 1], waarin deze uiteenzet op welke punten de door hem bekeken, van [naam 2] afkomstige, Chaplin afwijkt van het origineel. Daarnaast heeft [naam 1] ter gelegenheid van het beslag een poef aangetroffen die niet origineel was. Ter comparitie heeft de heer [naam 4] aangewezen op welke punten de poef afweek van originele van [naam 1] afkomstige exemplaren.

4.4.2. [naam 2] heeft niet betwist dat het door [naam 1] beschreven exemplaar van Chaplin een vervalsing was, maar wel dat deze van haar afkomstig was. Aan dat verweer gaat de rechtbank voorbij. In het licht van de door [naam 1] overgelegde factuur komt aan die blote, niet nader onderbouwde, betwisting geen gewicht toe.

Vervolgens heeft [naam 2] gesteld dat zij in beginsel tweedehands Charly's en Chaplins koopt, maar dat zij onvoldoende expertise bezit om de originelen van goede vervalsingen te kunnen onderscheiden, en dat haar dat ook niet kan worden tegengeworpen.

Ook dat verweer van kan de rechtbank niet volgen. De handelaar die ervoor kiest om tweedehands meubelen onder de naam van de merkhouders in het verkeer te brengen, heeft er op toe te zien dat het ook inderdaad door of met toestemming van de merkhouders in het verkeer gebrachte exemplaren betreft.

Niet in geschil is dat [naam 2] niet gerechtigd is niet van [naam 1] afkomstige meubelen van het type Charly of Chaplin onder het teken [naam 1] in het verkeer te brengen.

4.4.3. Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking.

De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld.

4.4.4. Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen.

#### 4.5. Slaafse nabootsing

4.5.1. Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen.

4.5.2. De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen. De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven.

#### 4.6. Proceskosten

4.6.1. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

### **5 De beslissing**

De rechtbank

- 5.1. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het onder nummer 0491696 ingeschreven Benelux woordmerk [naam 1] van [naam 1] Holding B.V. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het onder het merk [naam 1] verkopen of ter verkoop aanbieden of anderszins in het verkeer brengen van stoelen van het type Charly of Chaplin, zoals in dit vonnis in r.o. 2.2 afgebeeld, die niet door of met toestemming van de merkhouder [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding of naar keuze van [naam 1] Holding B.V. voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00;
- 5.2. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [naam 1] af te geven de niet door of met toestemming van [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte, poef, bedoeld in r.o.4.4.1. van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat [naam 2] nalatig is aan dit deel van het vonnis te voldoen, tot een maximum van € 5.000,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;
- 5.5. compenseert de proceskosten, aldus dat ieder partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, mr. C.H. Rombouts en mr. K. Mans en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2013.□