

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398930 / KG ZA 11-863

Vonnis in kort geding van 8 augustus 2011

in de zaak van

vennootschap naar buitenlands recht
APK IDENTIFICATION,
gevestigd te New Delhi, India,
eiseres,
advocaat mr. R. van Herwaarden te Amersfoort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCHIPPERS EUROPE B.V.,
gevestigd te Bladel,
gedaagde,
advocaat mr. G.L. Kooy te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna APK en Schippers worden genoemd. De zaak is voor partijen behandeld door de hiervoor genoemde advocaten en voor APK ook door mr. W.J.G. Maas, advocaat te Eindhoven.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 juli 2011,
- de door APK overgelegde twee aktes wijziging eis en producties 1-9, waaronder haar proceskostenoverzicht,
- de door Schippers overgelegde producties 1-5, waaronder haar proceskostenoverzicht,
- de mondelinge behandeling van 25 juli 2011, de daarbij door Schippers overgelegde akte houdende conclusie van eis in het incident tot zekerheidstelling en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities,
- het e-mailbericht van 3 augustus 2011 waarin mr. Van Herwaarden bevestigt dat hij €6.000,00 heeft ontvangen van zijn cliënte.

1.2. Ter zitting heeft Schippers bezwaar gemaakt tegen de indiening van een van de door APK ingediende aktes wijziging eis, te weten de bij faxbericht van 22 juli 2011 verzonden "akte houdende wijziging c.q. vermeerdering eis tevens overlegging producties". Dat bezwaar heeft de voorzieningenrechter ter zitting verworpen. Ook die akte maakt dus onderdeel uit van het procesdossier.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. APK houdt zich bezig met de productie en verhandeling van producten voor de herkenning en identificatie van vee met RFID-technologie (*Radio Frequency IDentification*), waaronder oormerken (*tags*) bestaande uit een zogeheten mannelijk deel dat door het oor van het dier prikt, en een zogeheten vrouwelijk deel waarin de punt van het mannelijk deel wordt bevestigd en waarin een RFID-chip is opgenomen.

2.2. In 2008 heeft APK veelvuldig contact gehad met Schippers over het ontwerp van een nieuw model van het vrouwelijke deel van een tag voor schapen, dat APK voor Schippers zou gaan produceren. Schippers heeft in dat kader suggesties gedaan voor de vormgeving van het model en heeft APK opdracht gegeven ontwerptekeningen en samples te maken. De werkzaamheden hebben geresulteerd in een concrete uitvoering van een vrouwelijk deel van een tag voor schapen (hierna: de APK-tag).

2.3. In de eerste helft van 2009 heeft APK een eerste partij APK-tags geleverd aan Schippers.

2.4. Op 24 december 2009 heeft APK een aanvraag ingediend om een Gemeenschapsmodel voor de APK-tag. Het aangevraagde Gemeenschapsmodel is op 12 januari 2010 ingeschreven onder nummer 001652249-0001 voor een identiteitslabel voor dieren. De volgende figuren maken onderdeel uit van de inschrijving:



2.5. Op 8 januari 2010 hebben APK en Schippers een overeenkomst getiteld *Supply Agreement* gesloten (hierna: de Overeenkomst). De Overeenkomst houdt in dat Schippers in vier jaar drie miljoen APK-tags afneemt van APK voor een bepaalde prijs per APK-tag. Onder meer de volgende bepaling maakt onderdeel uit van de Overeenkomst:

3) Exclusivity

Schippers agree that for the term of the contract, APK will be the preferred supplier for Electronic Ear Tag as described in section 4. If Schippers would like to sell a similar product from another supplier, it would need to be discussed with APK and Schippers. If the market and RFID product pricing situation change and both parties can demonstrate a significant change in the selling price, quality of electronic eartags, at which time both parties will enter into a negotiation on price and agree such price in writing. Such price negotiation can only happen after completion of each frame order of 1 million pieces. In case pricing can not be agreed for next batch of delivery, APKID and Schippers mutual can agree to stop the contract.

2.6. Schippers heeft op basis van de Overeenkomst een miljoen APK-tags afgenomen van APK.

2.7. In november 2010 heeft Schippers laten weten dat een Chinese producent de APK-tags goedkoper voor haar zou kunnen vervaardigen dan de in de Overeenkomst afgesproken prijs en heeft zij APK onder verwijzing naar artikel 3 van de Overeenkomst verzocht de prijs te verlagen. Op verzoek van APK heeft Schippers APK een geanonimiseerde versie van de offerte van de Chinese producent gestuurd. Partijen hebben vervolgens onderhandeld over een prijsverlaging, maar hebben daarover geen overeenstemming bereikt.

2.8. In een e-mailbericht van 1 juni 2011 van APK aan Schippers staat onder meer het volgende:

- You have told us that you have cancelled our supply agreement dated 8 Jan 2010. [...]
- You have also confirmed that you are currently buying for your high volume requirements from another supplier in China.
- In our meeting we have informed you that our design is registered and should not be copied. You have confirmed that you have not copied our design.

3. Het geschil

3.1. APK vordert, na haar twee wijzigingen van eis – samengevat – een verbod op verhandeling van tags die overeenstemmen met de APK-tags, met nevenvorderingen en met veroordeling van APK in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt APK ten grondslag dat Schippers tags verhandelt die identiek zijn aan haar APK-tags en dat Schippers daardoor (i) inbreuk maakt op het ingeschreven Gemeenschapsmodel van APK, (ii) inbreuk maakt op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van APK, (iii) inbreuk maakt op het auteursrecht van APK op de APK-tags, (iv) in strijd handelt met de Overeenkomst en (v) zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

3.3. Schippers voert verweer.

3.4. Ter zitting heeft Schippers een akte houdende conclusie van eis in het incident tot zekerheidstelling overgelegd. Schippers heeft verklaard dat deze incidentele vordering als ingetrokken kan worden beschouwd indien blijkt dat APK, zoals toegezegd ter zitting, een bedrag van in totaal €6.000,00 heeft betaald op de derdenrekening van de advocaat van APK ter zekerheidstelling voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld.

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

4. De beoordeling

in het incident tot zekerheidstelling

4.1. Niet in geschil is dat APK €6.000,00 heeft betaald op de derdenrekening van het kantoor van haar advocaat ter zekerheidstelling voor de proceskosten. Dat brengt, gelet op

de verklaring van Schippers ter zitting (zie r.o. 3.4), mee dat de incidentele vordering tot zekerheidstelling moet worden geacht te zijn ingetrokken. Er hoeft dus niet te worden beslist op de incidentele vordering.

in de hoofdzaak

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang van APK bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk, de gestelde tekortkoming en het gestelde slaafse nabootsen. Beoordeeld moet dus worden of er sprake is van een inbreuk, een tekortkoming of een slaafse nabootsing.

uitputting

4.3. Naar voorlopig oordeel is geen sprake van een inbreuk op de rechten van APK. Schippers heeft namelijk aangevoerd dat de door haar verhandelde tags waar APK op doelt, door APK zelf aan Schippers zijn geleverd. De voorzieningenrechter begrijpt dat Schippers daarmee een beroep doet op uitputting van het Gemeenschapsmodel- en auteursrecht (art. 21 GModVo en art. 12b Auteurswet). Dat beroep slaagt naar voorlopig oordeel omdat (i) niet in geschil is dat APK het afgelopen jaar meer dan een miljoen APK-tags aan Schippers heeft geleverd en (ii) de door APK bij afnemers van Schippers aangetroffen tags – ook volgens APK – volledig identiek zijn aan de APK-tags.

4.4. APK heeft de uitputting slechts weersproken met de stelling dat de directeur van Schippers tijdens een gesprek met APK zou hebben erkend dat Schippers in China kopieën van de APK-tags laat vervaardigen. Die erkenning is echter op geen enkele manier onderbouwd door APK en wordt uitdrukkelijk betwist door Schippers. Volgens Schippers heeft de directeur in het betreffende gesprek slechts aangegeven dat Schippers een Chinese producent, die al andere tags voor Schippers maakt, heeft gevraagd een offerte te maken voor de productie van op APK-tags gelijkende producten. Schippers heeft uitgelegd dat zij dat heeft gevraagd omdat zij in het kader van heronderhandelingen met APK moest kunnen aantonen dat er sprake was van een “*significant change in the market selling price*” in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst. Die uitleg is voorshands aannemelijk aangezien vast staat dat partijen over de prijs hebben heronderhandeld (zie r.o. 2.7) en dat Schippers in dat kader een offerte van een Chinese producent heeft ingebracht (productie 3 van Schippers). In ieder geval is de blote stelling van APK over de erkenning door Schippers voorshands onvoldoende om de gestelde uitputting te weerspreken.

4.5. Het spreekt voor zich dat het voorgaande meebrengt dat ook de gestelde wanprestatie en slaafse nabootsing moeten worden verworpen. Het verhandelen van originele APK-tags is uiteraard niet in strijd met de Overeenkomst of onrechtmatig jegens APK.

proceskosten

4.6. APK zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Schippers vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal, met inbegrip van het griffierecht, €4.467,86. Aangezien APK de redelijkheid en

evenredigheid van die kosten niet heeft weersproken, zal zij worden veroordeeld tot betaling van dat volledige bedrag.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt APK in de proceskosten, aan de zijde van Schippers tot op heden begroot op €4.467,86,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 8 augustus 2011.