

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 428297 / KG ZA 12-1079

Vonnis in kort geding van 4 oktober 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTERNATIONAL BRUSH COMPANY B.V.,

gevestigd te Nijkerk,

eiseres,

advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KOTI INDUSTRIEL EN TECHNISCH BORSTELWERK B.V.,

gevestigd te Weert,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JURENCO EQUIPMENT B.V.,

gevestigd te De Wolden, kantoorhoudende te Meppel,

gedaagden,

advocaat: mr. L.L. Huisman te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna IBC en Koti c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Koti en Jurenco. Voor IBC is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. D. Haije, advocaat te Amsterdam. Koti c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mr. M.G.J.L. Marell, advocaat te 's-Gravenhage.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 2 oktober 2012 door de voorzieningenrechter ex artikel 117 Rv aan IBC mondeling verleende toestemming te dagvaarden tegen de zitting van 3 oktober 2012 te 14.00 uur op voorwaarde dat betekening aan Koti c.s. plaatsvindt voor 2 oktober 2012 te 14.00 uur;
- de exploitatie van dagvaarding van 2 oktober 2012;
- de producties 1 t/m 9 zijdens IBC;
- de producties 1 t/m 18 zijdens Koti c.s.;
- de mondelinge behandeling van 3 oktober 2012 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak is op 4 oktober 2012 te 10.00 uur uitspraak gedaan door middel van een zogenoemd kop-staart vonnis, waarbij is

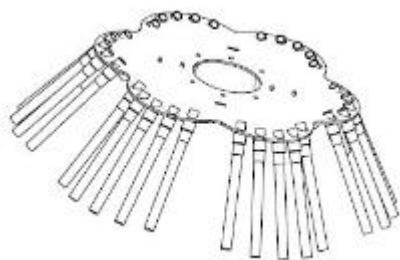
aangekondigd dat de uitwerking daarvan zo spoedig mogelijk zou volgen. Dit vonnis vormt die uitwerking.

2. De feiten

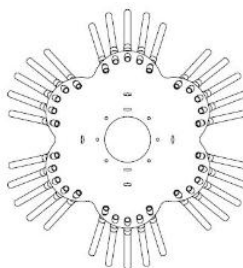
2.1. IBC houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van borstels voor het professioneel verwijderen van onkruid. IBC verkoopt haar producten aan onder meer gemeenten, milieudiensten en particuliere loonbedrijven.

2.2. IBC is houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Brushes' (hierna ook: 'model 1'). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

0001.1



0001.2



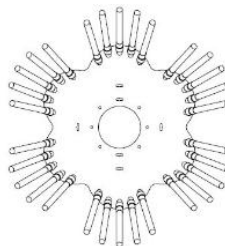
0001.3



0001.4

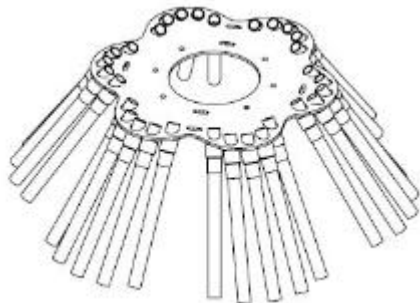


0001.5

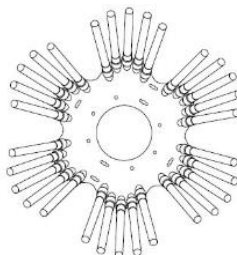


2.3. IBC is voorts houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792-0002 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Brushes' (hierna ook: 'model 2'). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

0002.1



0002.2



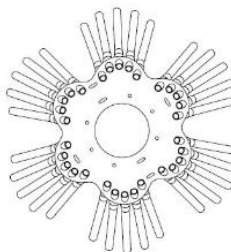
0002.3



0002.4

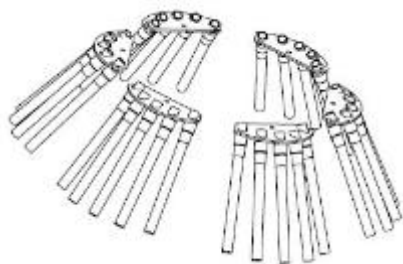


0002.5

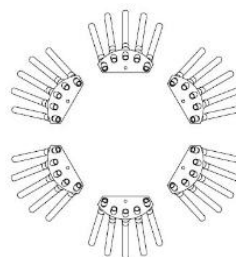


2.4. IBC is ten slotte houdster van het op 12 augustus 2010 onder nummer 001742792-0003 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor 'Brushes' (hierna ook: model 3). De bij deze registratie behorende afbeeldingen zijn hieronder weergegeven:

0003.1



0003.2



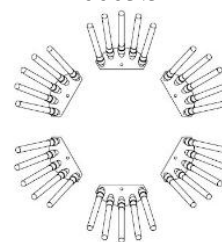
0003.3



0003.4



0003.5



2.5. De in 2.2., 2.3. en 2.4. weergegeven gemeenschapsmodellen, maken deel uit van een zogenoemde meervoudige inschrijving.

2.6. Sinds 1 april 2010 verhandelt IBC onder meer zogenoemde 'bloemborstels'. Deze roteerbare borstels, die hydraulisch bedienbaar zijn, bestaan in twee varianten. Er is een variant (overeenkomend met model 1 en 2 – vgl. 2.2. en 2.3.) waarbij de 'plukken' staalkabels (hierna ook: plukken) rechtstreeks aan de borstelplaat zijn bevestigd (product 700.6.5):



En er is een product (vergelijkbaar met model 3, zij het dat in het model een borstelplaat ontbreekt – vgl. 2.4.) waarbij de plukken zijn bevestigd aan een bevestigingsplaat, welke laatste door middel van een bout losneembaar is verbonden met de borstelplaat. Partijen spreken hier over segmenten. Dit product (495.6.5), met zes segmenten, ziet er als volgt uit:



Een afzonderlijk segment met vijf plukken van de bloemborstel van IBC is hieronder weergegeven:



In bedrijf is de bloemborstel aan een daarvoor uitgerust voertuig gemonteerd:



2.7. Op de website van IBC is over de bloemborstel de volgende tekst opgenomen:

Milieuprestaties van onkruidbestrijding – Borstelen met segmenten verslaat de LCA-quickscan.

Het effect van onkruidbestrijding op het milieu is in kaart gebracht in een LCA quickscan.

Opvallende uitkomst hierin: chemische onkruidbestrijding is minder schadelijk dan gedacht. Lees hier hoe door het gebruik van borstelsegmenten nog milieubestendiger gewerkt kan worden:

Nut en noodzaak van onkruidbestrijding staat buiten kijf: naast overlast, aanblik en behoud van wegdek (wortelschade) is nat onkruid glad en daarmee gevaarlijk voor bijvoorbeeld motorrijders.

Onkruidbestrijding met borstels heeft vanaf het begin van de 21^e eeuw een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt. Fabrikant Ebrush IBC heeft in samenwerking met de grootste gebruikers van Europa segmenten ontwikkeld, waarbij elk aspect van de borstel opnieuw is ontworpen.

Materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel.

Niet alleen hebben deze nieuwe segmenten een 40 tot 60% langere levensduur, zij maken het mogelijk om in minder arbeidsgangen te werken.

Daarmee worden de belangrijkste minpunten in de LCA-quickscan van het traditionele borstelen getackeld:

1. Overmatige slijtage van het wegdek
2. Milieubelasting door staalproductie

De noodzaak tot staalproductie wordt sterk gereduceerd met de bloemsegmenten door eerder genoemde efficiëntie, en door de basisplaat niet vervangen hoeft te worden.

Hiermee wordt een aanzienlijk lagere milieubelasting gerealiseerd. Koppel deze besparing aan het grote voordeel van borstelen: *het wegdek word tevens van aanslag gereinigd, en in dezelfde arbeidsgang wordt onkruid plus afval weggenomen en afgevoerd*. Na-reiniging is overbodig geworden!

2.8. Koti en Jurengo maken elk afzonderlijk hun bedrijf van de productie en verhandeling van een groot scala aan onkruidborstels. Sinds kort verhandelen zij de hierna afgebeelde borstelsegmenten (Koti, links en Jurengo, rechts):



De plukken zijn door middel van klembussen aan een bevestigingsplaat bevestigd. Deze segmenten zijn (mede) geschikt voor gebruik op de (bloem)borstelplaat van IBC:



2.9. Op woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober 2012 vinden te Papendal de zogenoemde DEMOdagen plaats. Op deze belangrijke vakbeurs op het gebied van sport, recreatie en openbare ruimte, zullen Koti en Jurengo een eigen stand hebben.

2.10. Tot het Umfeld behoren onder meer de volgende onkruidborstels en segmenten:



3. Het geschil

3.1. IBC vordert – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, Koti c.s. verbiedt in de Europese Unie inbreuk te maken op haar ingeschreven en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en in Nederland op het haar toekomende auteursrecht, met bevel tot rectificatie en recall, een en ander versterkt door een dwangsom, en met veroordeling van Koti c.s. in de daadwerkelijke kosten van dit geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt IBC ten grondslag dat Koti c.s. inbreuk maakt op haar ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, haar niet-ingeschreven gemeenschapsmodel alsmede op het auteursrecht ten aanzien van de (ontwerptekeningen van de) bloemborstels.

3.3. Koti c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kan de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 GModVo¹ jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de auteursrechtelijke grondslag, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden.

spoedeisendheid

4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde inbreukverbod volgt uit het gestelde voortdurende karakter van de (dreigend) inbreukmakende handelingen.

niet-ontvankelijkheid

4.3. Koti c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de korte termijn waarop zij in dit geding is opgeroepen en stelt dat zij daardoor in haar verdediging is geschaad. Primair is zij van mening dat IBC hierdoor niet kan worden ontvangen in haar vorderingen, subsidiair meent Koti c.s. dat zij nog in de gelegenheid moet worden gesteld zich bij akte nader uit te laten.

4.4. Het bezwaar van Koti c.s. wordt verworpen. Vanwege de gestelde dreigende inbreuk op een op 3 t/m 6 oktober 2012 plaatsvindende beurs, heeft de voorzieningenrechter aan IBC verlof verleend tot dagvaarding op verkorte termijn. Blijkens het door Koti c.s. gevoerde verweer ter zitting (aan de hand van 18 producties en een 27 pagina's tellende pleitnota), is zij er in de – inderdaad – beperkte tijd niettemin zeer wel in geslaagd zich gemotiveerd tegen de vorderingen te verzetten, zodat niet gezegd kan worden dat Koti c.s. in haar verdediging is geschaad. Dat het verweer mogelijk nog uitgebreider had kunnen zijn,

¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

doet daaraan niet af. Hierbij dient ook in ogenschouw te worden genomen het naar zijn aard beperkte bestek van een kort geding. Voor een nadere akte(wisseling) is geen plaats en bestaat overigens ook geen aanleiding.

modelrechtelijke grondslag

4.5. De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Daarbij dient volgens het tweede lid van genoemd artikel rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper terwijl volgens artikel 8 lid 1 het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het 'umfeld').

4.6. De gestelde inbreuk op de modellen 1 en 2 (vgl. 2.2. en 2.3.) wordt afgewezen. Deze modelinschrijvingen immers zien, zoals Koti c.s. terecht heeft betoogd, op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden; het gebruik van afzonderlijke segmenten wordt door deze inschrijvingen niet beschermd. Nu IBC ter zitting uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de vorderingen zich slechts richten tegen de verhandeling door Koti c.s. van afzonderlijke segmenten, en niet ook tegen borstelplaten waarbij de plukken rechtstreeks zijn bevestigd aan een plaat met zes inkepingen/ uitstulpingen, waarvan Koti c.s. overigens betwist dat zij die verhandelt, strandt het inbreukbetoog reeds omdat naar voorlopig oordeel niet gezegd kan worden dat de segmenten van Koti c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven modellen.

4.7. Vervolgens dient te worden onderzocht of IBC zich op basis van model 3 (vgl. 2.4.) wél tegen de verhandeling van afzonderlijke segmenten kan verzetten. Daarbij dient zich meteen de vraag aan hoe deze inschrijving moet worden begrepen. De registratie laat een zestal segmenten zien met ieder vijf door de bevestigingsplaat heen gestoken plukken, welke enigszins in een curve zijn opgesteld. De verschillende segmenten worden in een cirkelvorm weergegeven. Tussen de segmenten bevindt zich een bepaalde separatie. Een borstelplaat, waaraan de segmenten kennelijk dienen te worden bevestigd, ontbreekt evenwel in deze registratie. Dat, zoals IBC in de dagvaarding suggereert, naast model 3 ook van belang zijn modellen 0002.1, 0002.3 en 0002.4 van model 1 omdat die een zij-aanzicht zouden tonen van model 3, kan niet worden ingezien omdat zulks getuigt van een modelrechtelijk onjuiste benadering. Als gezegd blijkt uit de inschrijving van model 1 dat de bescherming uitsluitend ziet op (complete) borstelplaten waar de plukken rechtstreeks met de borstelplaat zijn verbonden en niet op borstelplaten die geschikt zijn voor het gebruik van afzonderlijke segmenten.

4.8. IBC heeft gesteld dat de wezenlijke kenmerken van het model bestaan in (i) de 'halve-maanvormige positionering van de vijf plukken staalkabels in het segment' en (ii) 'de uitsparingen tussen de verschillende segmenten'. Volgens IBC wekken de modellen (na montage van de borstelsegmenten op de borstelplaat) door de ronding waarin de plukken in het segment zijn geplaatst en de uitsparingen tussen de zes segmenten de indruk van een bloem. Die bloemvorm valt voor de geïnformeerde gebruiker (waarvan IBC aangeeft dat dit een medewerker is van gemeentelijke plantsoenendiensten althans van ondernemingen die

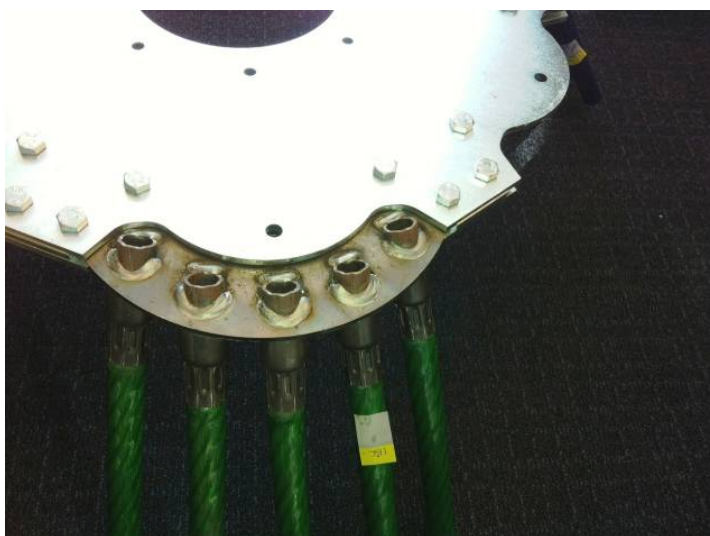
deze borstels gebruiken en aanschaffen, maar waarvan het aandachts- en scholingsniveau betrekkelijk laag is) op en geeft het model een eigen karakter, aldus IBC. Die zienswijze wordt evenwel niet gevolgd. Daartoe is redengevend dat de vorm van de gestelde wezenlijke kenmerken van het model beantwoorden aan een technische functie terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat die ter vervulling van die functie werden gekozen, zodat zij bij de beoordeling van de algemene indruk van het model buiten beschouwing blijven.

4.9. IBC heeft ter zitting immers erkend dat de enigszins in een curve/glooiend opgestelde positionering van de plukken het voordeel heeft van een iets grotere radius waardoor bij het draaien van de borstels een bredere strook van het te reinigen oppervlak wordt geraakt dan een traditionele ronde borstel. Dit rijmt ook met de eigen reclame van IBC voor haar product op de website (vgl. 2.7.) waar gezegd wordt dat *'materiaal, stand van de plukken en positie van de segmenten hebben geresulteerd in gepatenteerde bloemsegmenten die substantieel efficiënter werken in vergelijking tot de traditionele onkruidborstel'* en *'het mogelijk maken om in minder arbeidsgangen te werken'*. Dat dit effect volgens IBC ook kan worden bereikt door een alternatieve positionering van de plukken (bijvoorbeeld in een C-vorm, S-vorm, X-vorm etc.) doet hieraan niet af. Het kennelijke standpunt van IBC dat een technisch kenmerk alsnog voor bescherming in aanmerking komt indien er technische alternatieven voorhanden zijn, wordt voorshands als onjuist aangemerkt (vgl. HvJ EU 14 september 2010 (Lego/BHIM), IEPT20100914 / Gerechtshof 's-Gravenhage 24 februari 2009, IEPT20090224).

4.10. Ten aanzien van het andere gestelde wezenlijke kenmerk, de uitsparingen tussen de zes segmenten, geldt het volgende. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat bij onduidelijkheid over de vraag wat door het model wordt beschermd, die onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de houdster van het model werkt. Nu, zoals hiervoor uiteengezet, bij het ontbreken in de registratie van een borstelplaat onduidelijk is of deze een zestal segmenten met de in de registratie waarneembare onderlinge separatie onder bescherming stelt, moet het er, gelet op de rechtszekerheid voor derden, voor worden gehouden dat de beschermingsomvang van dit model, net als het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel waarop IBC zich ook nog beroept (vgl. 2.6.), beperkt is tot een afzonderlijk segment met de hiervoor beschreven kenmerken. Dat in de registratie tussen de verschillende segmenten enige separatie zit, is dan niet langer van belang.

4.11. Indien zulks anders zou moeten worden gezien en ervan uitgegaan zou moeten worden dat de bescherming ziet op een zestal segmenten die onderling zijn voorzien van een bepaalde separatie (overeenkomend met de positionering van de segmenten op de borstelplaat), geldt dat niet zonder meer kan worden ingezien hoe Koti c.s. met de verhandeling van afzonderlijke segmenten daarop inbreuk zou maken omdat de Gemeenschapsmodellenverordening geen uitdrukkelijke regeling voor indirecte inbreuken kent. Daar komt nog bij dat het kenmerk van de tussen de segmenten voorkomende separatie geacht wordt door technische eisen te zijn gedicteerd. Nog daargelaten dat het gebruik van losse segmenten bij een in hoofdzaak ronde borstelplaat (wat overigens tegemoet komt aan het in de LCA-Quickscan genoemde nadeel van milieubelasting door staalproductie – bij traditionele borstels wordt ook de metalen plaat steeds in zijn geheel vervangen (vgl. opnieuw 2.7.)), noodzakelijkerwijs altijd wel tot gevolg zal hebben dat er enige ruimte tussen de segmenten zit, geldt dat Koti c.s. onweersproken heeft gesteld dat het gebruik van de vorm van de losse segmenten met de lasuiteinden van de (doorgestoken) plukken aan de bovenkant (zoals ook blijkt uit de inschrijving van model 3), niet direct

onder een ronde borstelplaat kunnen worden gemonteerd. De doorgestoken plukken/bussen zouden de plaat dan raken. Om de segmenten toch te kunnen bevestigen aan een (vanwege de draaiende beweging van de borstels) ronde borstelplaat, kan dit niet anders worden bereikt dan door de plaat een zodanige vorm te geven dat de segmenten deels met een zijde door de plaat worden ingeklemd en deels met de andere zijde (met de doorgestoken plukken/bussen) daarvan uitsteken, hetgeen uitsparingen noodzakelijk maakt (zie afbeelding ter illustratie hieronder).



4.12. Uit het vorenstaande volgt dat de halve-maanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen tussen de segmenten bij de beoordeling van de algemene indruk van het model naar voorlopig oordeel buiten beschouwing blijven. Nu niet in geschil is dat de overige kenmerken van het model niet aan het eigen karakter bijdragen, dienen de vorderingen van IBC voor zover zij zijn gebaseerd op model 3 evenzeer te worden afgewezen. Om de hiervoor genoemde redenen geldt hetzelfde voor het door IBC ingeroepen niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor een enkel segment.

auteursrechtelijke grondslag

4.13. Langs dezelfde lijn als ten aanzien van de gemeenschapsmodellen is overwogen, strandt ook het beroep op het auteursrecht voor zover het de vormgeving van de segmenten van de bloemborstel betreft. Ook hier geldt dat de halve-maanvormige positionering van de plukken en de uitsparingen vanwege de technische bepaaldheid niet kunnen worden aangemerkt als beschermde trekken en bij de beoordeling van de totaalindruk buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover IBC zich beroept op het auteursrecht op de ontwerptekeningen (productie 8 IBC), slaagt het niet omdat die tekeningen zien op de vormgeving van de borstelplaat an sich, en niet kan worden ingezien (en ook overigens niet is toegelicht) dat en waarom Koti c.s. met de door haar verhandelde segmenten in dat verband een voorbehouden openbaarmakings- of verveelvoudigingshandeling zou verrichten.

4.14. De gevorderde voorzieningen kunnen derhalve ook niet worden toegewezen op basis van de gestelde inbreuk op auteursrecht.

slotsom

4.15. IBC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Koti c.s. worden conform haar niet bestreden opgave begroot op €13.516,25.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt IBC in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Koti c.s. begroot op €13.516,25;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2012 in tegenwoordigheid van mw. mr. B.O. Büller als griffier.