

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel – voorzieningenrechter
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/457278 / KG ZA 13-1479

Vonnis in kort geding van 26 februari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BURTON CAR COMPANY B.V.,

gevestigd te Zutphen,

eiseres,

advocaat: mr. J.G. Woolderink-Tjallingii te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE GRAAF AUTOMATERIALEN B.V.,

mede handelende onder de naam De Graaf Spare Parts Service en Parts Industries,

gevestigd te Zoeterwoude,

gedaagde,

advocaat: mr. M.J.E.L. Delissen te Den Haag.

Partijen zullen hierna Burton en De Graaf genoemd worden. Voor Burton zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. L. Vrakking, advocaat te Arnhem. Voor De Graaf is de zaak behandeld door mr. O.R. van Hardenbroek en mr. R.W.H. Teppema, advocaten te Den Haag.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 januari 2014;
- de producties 1 t/m 34 van Burton;
- de akte eiswijziging van Burton;
- de producties 1 t/m 11 van De Graaf;
- de mondelinge behandeling op 5 februari 2014;
- de door beide partijen gehanteerde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Burton heeft een sportauto genaamd Burton (hierna: “de Burton Car”) ontworpen. Sinds 1998 produceert en verhandelt Burton (onderdelen van) de Burton Car. De Burton Car

wordt gebouwd op het chassis van de Citroën 2CV. De Burton Car kan rijklaar of als bouwpakket worden gekocht.

2.2. In het jaar 2001 heeft de vennootschap onder firma Duck Hunt Car Design VOF twee afbeeldingen van de Burton Car als model gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM), de rechtsvoorgangster van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE).

2.3. De Graaf houdt zich bezig met de groothandel in onderdelen van auto's van Citroën en Peugeot. Sinds 2000 verkoopt Burton de door haar geproduceerde onderdelen bestemd voor de Burton Car aan De Graaf.

2.4. Burton produceert als onderdelen voor de Burton Car onder meer de "warmte afvoerslang rubber", de "halve maanklem speciaal 49 mm", de "halve maanklem speciaal 47 mm" en "de stelmoffenset rvs". Een originele Citroën 2CV, Citroen HY of Citroen Visa, hetzij een kitcar van het merk Lomax, heeft onderdelen die dezelfde functie vervullen als deze door Burton geproduceerde onderdelen. Inmiddels produceert De Graaf eveneens een "warmte afvoerslang rubber", een "halve maanklem speciaal 49 mm", een "halve maanklem speciaal 47 mm" en een "stelmoffenset rvs", en brengt zij deze onderdelen in de verkoop. Deze onderdelen worden hierna getoond (prototype links, onderdeel geproduceerd door Burton midden, onderdeel geproduceerd door De Graaf rechts).

warmte afvoerslang rubber (links prototype uit Citroën Visa)



halve maanklem speciaal 49 mm (links prototype uit Citroën 2CV)



halve maanklem speciaal 47 mm (links prototype uit Citroën HY)



stelmoffenset rvs (links prototype geproduceerd door Lomax)



2.5. Voorts produceert Burton als onderdelen voor de Burton Car de “sierlijst voor het achterlicht” en de “chromrand knipperlicht”. Inmiddels produceert De Graaf eveneens een “sierlijst voor het achterlicht” en een “chromrand knipperlicht”, en brengt zij deze onderdelen in de verkoop. De onderdelen worden hierna getoond (onderdeel geproduceerd door Burton links, onderdeel geproduceerd door De Graaf rechts).

sierlijst voor het achterlicht



chromrand knipperlicht



2.6. De Graaf biedt de door haar geproduceerde onderdelen bestemd voor de Burton Car op haar website aan onder vermelding van dezelfde artikelnummers als Burton in haar catalogus gebruikt voor de door haar geproduceerde onderdelen, onder vermelding van “Hersteller PARTS INDUSTRIES”.

3. Het geschil

3.1. Burton vordert - samengevat en na wijziging van eis -

- (I) De Graaf te gebieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van Burton, dan wel de onrechtmatige slaafse nabootsing, te staken en gestaakt te houden;
- (II) (de rechtbank begrijpt:) De Graaf te verbieden om zonder toestemming van Burton onderdelen die een verwarring wekkende nabootsing zijn van originele Burton onderdelen te vervaardigen, aan te bieden, in het economisch (handels)verkeer te brengen, tentoon te stellen, te gebruiken en/of in voorraad te hebben;
- (III) De Graaf te gebieden om om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het betrokken publiek aan wie De Graaf een verwarring wekkende nabootsing heeft geleverd schriftelijk te berichten dat het een inbreukmakende nabootsing betreft en de bewijzen daarvan aan Burton toe te zenden;
- (IV) (de rechtbank begrijpt:) De Graaf te gebieden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis haar website zodanig aan te passen dat het voor het publiek duidelijk is of de onderdelen die te koop worden aangeboden zijn geproduceerd door Burton of niet;
- (V) De Graaf te veroordelen tot afdracht van de door verkoop van de inbreukmakende onderdelen gemaakte winst, telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- (VI) De Graaf te veroordelen in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

3.2. Aan haar vorderingen legt Burton het volgende ten grondslag. Burton heeft een Benelux modelrecht op de Burton Car, inclusief haar zichtbare en onzichtbare onderdelen, althans heeft daarop een auteursrecht. De Graaf heeft inbreuk gemaakt op het Beneluxmodelrecht althans het auteursrecht van Burton door de onderdelen “warmte

afvoerslang rubber”, “halve maanklem speciaal 49 mm”, “halve maanklem speciaal 47 mm”, “stelmoffenset rvs”, “sierlijst voor het achterlicht” en “chromrand knipperlicht (hierna gezamenlijk ook: de onderdelen van Burton) na te bootsen of te verveelvoudigen en te verhandelen. Voor zover de Burton Car niet als model is ingeschreven bij het BBIE, heeft Burton haar vorderingen ter zitting mede gegrond op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht. Subsidiair geldt dat De Graaf onrechtmatig handelt jegens Burton door de onderdelen van de Burton Car slaafs na te bootsen. Burton heeft ten slotte nog betoogd dat De Graaf misleidende reclame heeft gemaakt.

3.3. De Graaf voert verweer. Zij betwist onder meer - kort gezegd - dat Burton zich op een geldig intellectueel eigendomsrecht kan beroepen.

3.4. 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 Beneluxmodelrechten geldt dat de rechtbank in de hoofdzaak op grond van artikel 2 jo. artikel 22 lid 4 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) bevoegd is van de vorderingen van Burton kennis te nemen. Daarmee bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te gelasten als door Burton gevorderd althans valt de bevoegdheid te baseren op artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, is de voorzieningenrechter bevoegd van de zaak kennis te nemen op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en onder a jo. 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

4.3. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de andere grondslagen, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank reeds bevoegd omdat dit niet is bestreden.

spoedeisend belang

4.4. Burton stelt dat sprake is van een voortdurende inbreuk door De Graaf op haar intellectuele eigendomsrechten, hetzij van een voortdurende onrechtmatige daad. Daarmee is, anders dan De Graaf meent, het spoedeisende belang bij de vorderingen gegeven.

registratie Burton Car als Beneluxmodel

4.5. Burton heeft haar vorderingen primair gegrond op een Beneluxmodelrecht op de Burton Car. Burton heeft echter niet gemotiveerd gesteld dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Zij heeft slechts een ontvangstbevestiging van een depotformulier van het BBTM met twee afbeeldingen van een Burton gedateerd

12 oktober 2001 overgelegd, met als deposant - naar de voorzieningenrechter aanneemt - de rechtsvoorgangster van Burton. Desgevraagd heeft Burton ter zitting niet kunnen aangeven of er thans in het register van het BBIE een registratie van een Burton Car of een registratie met Burton als rechthebbende is opgenomen. Gelet hierop moet het ervoor worden gehouden dat Burton geen Beneluxmodelrecht heeft ter zake van de Burton Car, en - wat daarvan ook zij - reeds daarom ook niet op de zichtbare en niet zichtbare onderdelen daarvan.

niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

4.6. Burton heeft zich ter zitting nog beroepen op een niet ingeschreven gemeenschapsmodelrecht. Uit artikel 11 lid 1 GModVo volgt dat een niet ingeschreven gemeenschapsmodelrecht wordt beschermd gedurende drie jaar met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld. Ter zitting heeft Burton verklaard dat het ontwerp van de Burton Car openbaar is gemaakt in 2000. Derhalve is de beschermingsduur van een niet geregistreerd gemeenschapsmodelrecht ter zake van de Burton Car, voor zover dit heeft bestaan, inmiddels verstreken.

auteursrecht

4.7. Anders dan Burton kennelijk meent, is het naar voorlopig oordeel niet zo dat wanneer wordt aangenomen dat de vormgeving van de Burton Car auteursrechtelijke bescherming toekomt, dit per se ook het geval zou zijn voor de zichtbare onderdelen ervan, laat staan voor de niet zichtbare onderdelen. Voor zover Burton zich op grond van het auteursrecht wil verzetten tegen de verhandeling van onderdelen voor de Burton Car, zal zij aannemelijk hebben te maken dat die onderdelen zelfstandig als een eigen intellectuele schepping kunnen worden aangemerkt. Ten aanzien van de warmte afvoerslang rubber en halve maanklemmen speciaal 49 en 47 mm geldt dat sprake is van een zodanige gelijkenis met de equivalente originele Citroën typen, dat voorshands wordt aangenomen dat sprake is van ontlening door BC aan deze originelen en dus al daarom geen zelfstandige schepping. Dit geldt ook voor de stelmoffenset rvs van Burton die een zelfde mate van gelijkenis vertoont met een al langer bestaand auto-onderdeel geproduceerd door Lomax. Daar komt bij dat de vormgeving van deze onderdelen, net als overigens de vormgeving van de prototypen daarvan, in hoge mate door de technische functie is gedictieerd. Voor zover de onderdelen van Burton al van de prototypen afwijken, volgt uit de stellingen van Burton dat dit voornamelijk is ingegeven door technische overwegingen. De halve maanklemmen van Burton verschillen slechts van de prototypen uit de Citroën in die zin dat zij ovaal zijn in plaats van cirkelvormig, hetgeen het bevestigen ervan om de uitlaat volgens de toelichting van Burton vereenvoudigt. Volgens Burton was ook haar keuze om de warmteafvoerslang een cirkelvormig uiteinde te geven erop gericht de montage door de consument te vergemakkelijken, nu het frezen van zo een rond gat in de carrosserie (zonder de auto te beschadigen) voor de particulier eenvoudiger is dan het frezen van een gat met een andere vorm. Het ontwerp van de warmteafvoerslang is verder gekozen zodat deze goed past op de Burton Car en levenslang meegaat. Voorts heeft Burton naar haar eigen verklaring ervoor gekozen de stelmoffenset van rvs te maken zonder scherpe, uitstekende delen zodat daarin geen vocht/water kan blijven staan en zo roestvorming wordt voorkomen. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat aan de warmte afvoerslang rubber, de halve maanklem speciaal 49

mm, de halve maanklem speciaal 47 mm en de stelmoffenset rvs van Burton geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.8. Voor de onderdelen sierlijst voor het achterlicht en chroomrand knipperlicht geldt eveneens dat de vormgeving in hoge mate technisch bepaald is. De vorm van de sierlijst voor het achterlicht en de chroomrand knipperlicht is immers gekozen teneinde deze om het licht te doen passen alsook, zo heeft Burton zelf toegelicht, teneinde te bewerkstelligen dat zij eenvoudig te bevestigen zijn en de verlichting maximaal wordt doorgelaten. Overigens geldt hier naar voorlopig oordeel dat sprake is van te triviale of banale aspecten om aan enige creatieve keuze van de maker te kunnen worden toegeschreven. Derhalve zijn ook deze onderdelen niet auteursrechtelijk beschermd.

slaafse nabootsing

4.9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, hebben de onderdelen van Burton geen eigen gezicht in de markt. Derhalve wordt het beroep op slaafse nabootsing voor toewijzing van de vorderingen eveneens ondeugdelijk geoordeeld.

misleidende reclame

4.10. Burton stelt zich ten slotte op het standpunt dat De Graaf misleidende reclame maakt in die zin dat De Graaf door haar zelf vervaardigde onderdelen aanbiedt als zijnde originele onderdelen van Burton, doordat zij het artikelnummer van Burton vermeldt, van één product (stelmoffenset) de daarvoor door Burton gebruikte naam heeft overgenomen, de onderdelen qua vormgeving overeenstemmen met die van Burton en De Graaf voorheen de originele producten van Burton in eigen verpakking doorverkocht. Ook deze grondslag beklijft niet nu Burton voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van verwarringsgevaar voor consumenten ten aanzien van de herkomst van de door De Graaf op haar website aangeboden producten nu De Graaf steeds “Parts Industries” vermeldt als “hersteller” (Duits voor fabrikant), zoals is terug te zien op de overgelegde printscreens van de website van De Graaf. Het enkele feit dat daarbij ook het corresponderende artikelnummer van Burton wordt genoemd (evenals bijvoorbeeld het artikelnummer van het originele Citroën onderdeel) maakt het vorenstaande niet anders.

slotsom

4.11. Gezien het vorenstaande worden de vorderingen van Burton afgewezen.

proceskosten

4.12. Burton zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De Graaf heeft een volledige proceskostenveroordeling gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. Burton heeft daartegen ingebracht dat De Graaf is verzekerd voor rechtsbijstand, zodat zij de advocaatkosten niet zelf heeft hoeven dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vraag of de proceskosten van De Graaf al dan niet (uiteindelijk) door diens rechtsbijstandsverzekering worden gedragen, buiten beschouwing dient te blijven, omdat het vermogensschade aan de zijde van De Graaf betreft, zij het dat die door verzekering is gedekt.

4.13. De verhouding IE – niet-IE-grondslag wordt met De Graaf geschat op 50% - 50%. Dat betekent dat het IE-deel van de proceskosten van De Graaf conform haar niet weersproken specificatie kan worden begroot op (50% van € 6.053,17 is) € 3.026,59. Het niet IE-deel kan dan worden begroot op (50% van 1 punt x tarief € 816,-- = € 408,--. De totale proceskosten bedragen aldus € 3.434,59, te vermeerderen met € 608,-- aan vastrecht.

4.14. Nu De Graaf geen uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling heeft gevorderd, zal zulks ook niet worden toegewezen. Voor een ambtshalve toepassing van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Burton in de proceskosten, aan de zijde van de Graaf tot op heden begroot op € 4.042, 59.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2014, in tegenwoordigheid van mr. F.L.M. Munter als griffier.