

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.007.131/01  
Rolnummer (oud) : 07/1266  
Rolnummer Rechtbank : 286203/KG ZA 07-452

### arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 24 februari 2009

inzake

1. **CARMO B.V.**,  
gevestigd te Rijswijk,
2. de rechtspersoon naar Zwitsers recht **SORA GmbH**,  
gevestigd te Allschwill, Zwitserland,

appellanten,

hierna te noemen: Carmo, respectievelijk Sora, en tezamen: Carmo c.s.,  
advocaat: mr. H.P. Schouten te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht **REICH GmbH**,  
gevestigd te Eschenburg, Duitsland,  
geïntimeerde,  
hierna te noemen: Reich,  
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

### Verloop van het geding

Bij exploit van 26 juli 2007 zijn Carmo c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de Voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 28 juni 2007. Bij memorie van grieven, tevens houdende vermeerdering van eis, met producties, hebben Carmo c.s. acht grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, welke door Reich bij memorie van antwoord zijn bestreden.

Op 8 januari 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Carmo c.s. door mrs. H.P. Schouten en A.D. Siderius, en Reich door mrs. K.A.J. Bisschop en B.Y. Lam, aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Vervolgens hebben partijen, Reich onder overlegging van haar procesdossier, arrest gevraagd.

---

### **Beoordeling van het beroep**

1. De door de Voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.
2. Ter gelegenheid van het pleidooi voor het hof hebben Carmo c.s. hun vordering tot het afgeven van diverse verklaringen voor recht, alsmede hun vordering tot het betalen van een voorschot op schadevergoeding ter grootte van €50.000,- ingetrokken. Desgevraagd hebben Carmo c.s. aangegeven dat dit meebrengt dat ook de zevende grief wordt ingetrokken.
3. Kort gezegd gaat het (ook) in dit hoger beroep om de vraag of, en in hoeverre, Reich, door een parkeerhulp voor caravans, genaamd RK Mover Trend, op de markt te brengen, inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodelrecht dat Sora heeft verkregen op de SimPark, eveneens een parkeerhulp voor caravans, en/of op het auteursrecht daarop en/of zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing. De Voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Carmo c.s. afgewezen en hen in de kosten veroordeeld.
4. De eerste vier grieven betreffen de gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht, de vijfde grief de gestelde inbreuk op het auteursrecht. Carmo heeft bij pleidooi voor het hof aangegeven dat zij slechts bevoegd is een vordering in te stellen voor zover deze is gebaseerd op onrechtmatige daad en dat zij, als licentiehoudster, die bevoegdheid mist ten aanzien van de gestelde inbreuk op het model- en auteursrecht. Het hof gaat er mitsdien vanuit dat de grieven 1 tot en met 5 zijn aangevoerd door Sora.

### *Modelrecht*

5. De eerste grief heeft betrekking op r.o. 4.3 van het bestreden vonnis, waarin de Voorzieningenrechter heeft overwogen dat Reich voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de technische functie van de SimPark in belangrijke mate de vormgeving bepaalt. Sora betoogt dat er meer dan voldoende elementen in de vormgeving van de SimPark aanwezig zijn die niet door technische eisen worden gedictieerd, maar door subjectieve, creatieve keuzes zijn bepaald en verwijst daartoe naar de opsomming in onderdeel 8 van haar pleitnota in eerste aanleg en naar een overzicht dat zij als productie 3 bij memorie van grieven overlegt. Voorts stelt Sora dat er alternatieven mogelijk waren zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de functionaliteit van de parkeerhulp. Tenslotte acht Sora het onbegrijpelijk dat de Voorzieningenrechter heeft geconcludeerd dat de RK Mover Trend bij de geïnformeerde gebruiker (het hof leest:) een andere algemene indruk wekt dan de SimPark. Zij wijst erop dat de beide producten in de praktijk verward worden en biedt aan dit te bewijzen.
6. Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Verordening).
7. In het door Sora genoemde overzicht in haar pleitnota in eerste aanleg noemt zij de volgende kenmerken van de SimPark:
  - a. de hoekige vormgeving
  - b. de deltavormige verstevigingsplaat
  - c. het materiaal (roestvrij staal)
  - d. de plaatsing van de frictierol recht op de totale constructie

- e. de tandheugel
- f. de overbrenging van de motor naar de frictierol door twee tandwielen
- g. de afmetingen

In productie 3 bij memorie van grieven noemt Sora voorts nog:

- h. het blokkeersysteem door middel van een pen
- i. het glijsysteem door middel van bouten in een sleuf.

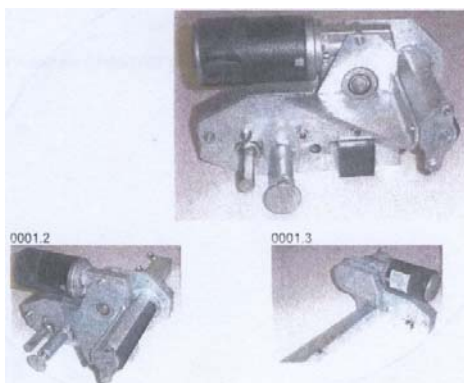
8. In overweging (12) van de Verordening is vermeld:

*“Bescherming dient zich niet uit te strekken tot die onderdelen die bij normaal gebruik van een voortbrengsel niet zichtbaar zijn, noch tot die kenmerken van een dergelijk onderdeel die onzichtbaar zijn wanneer dat onderdeel op zijn plaats is aangebracht (...). Met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten, mag geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de vereisten voor bescherming voldoen.”*

Tussen partijen is niet in geschil dat normaal gebruik in dit geval inhoudt dat de parkeerhulp onder de caravan is gemonteerd op de volgende wijze:



9. Voorts brengt de met het systeem van modelregistratie beoogde rechtszekerheid mee dat kenmerken, die niet uit de modelregistratie blijken, bij het bepalen van de beschermingsomvang geen rol mogen spelen. De SimPark is met de volgende afbeeldingen als Gemeenschapsmodel geregistreerd:



---

10. De stelling van Reich, in memorie van antwoord nr. 4.8, dat de kenmerken, genoemd onder de c., e., f., en g. niet uit de modelregistratie blijken, is onweersproken gebleven. Ook het hof kan deze kenmerken niet uit de geregistreerde afbeeldingen afleiden. Hetzelfde geldt voor de onder h. en i. genoemde kenmerken. Deze kenmerken mogen derhalve geen rol spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang.

11. Voorts geldt dat van de onder a., b. en d. genoemde kenmerken, alleen de hoekige vormgeving (kernmerk a.) zou kunnen worden waargenomen bij normaal gebruik van de parkeerhulp, te weten: gemonteerd onder de caravan. De elementen b. en d. zijn bovendien niet zichtbaar doordat zij zich aan de binnenzijde van de beschermkap bevinden. Echter, (ook) om de hierna genoemde reden kan geen van deze kenmerken in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de beschermingsomvang.

12. Artikel 8 lid 1 van de Verordening bepaalt:

*“Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.”*

Het hof is voorshands van oordeel dat hetgeen het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 18 juni 2002 inzake Philips/Remington (C-299/99, NJ 2003, 481) heeft overwogen ten aanzien van artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn (89/104/EEG) ook van belang is voor de uitleg van artikel 8 lid 1 van de Verordening. In artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn is bepaald dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet als merk kunnen worden ingeschreven, dan wel nietig verklaard kunnen worden. In de r.o. 78-80 van het genoemde arrest heeft het Hof van Justitie hierover het volgende overwogen:

*“78 De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.*

*79 Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.*

*80 Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan een onderneming worden voorbehouden (...).”*

En in r.o. 83:

*“Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.”*

De door het Hof van Justitie genoemde ratio van artikel 3 lid 1, aanhef en sub e van de Merkenrichtlijn geldt, naar 's Hof's voorlopig oordeel, evenzeer voor het modellenrecht.

13. Voor het modellenrecht geldt aldus dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, in zoverre niet voor bescherming in aanmerking komt. Niet is van belang dat alternatieve keuzes hadden kunnen worden gemaakt om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

14. De stelling van Reich dat de onder a., b. en d. genoemde kenmerken zijn ingegeven door de technische functie van de parkeerhulp acht het hof, mede gelet op het deskundigenrapport van E.E. de Vries (productie 1 Reich) voldoende aannemelijk. Hetzelfde geldt overigens voor de overige, door Sora opgesomde kenmerken, indien deze al niet om de in r.o. 10 en 11 genoemde redenen buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. Hieraan doet, zoals uit het voorgaande blijkt, niet af dat dat Reich alternatieve keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van de parkeerhulp. Grief 1 faalt mitsdien.

15. Ook grief 2, waarin Sora betoogt dat de combinatie van de electromotor en de afdichtingsdop de SimPark uniek maken, faalt, reeds omdat Reich onweersproken heeft gesteld dat deze combinatie ook voorkomt bij enkele andere, soortgelijke parkeerhulpen. Bovendien geldt dat, zoals hierna zal worden overwogen, de RK Mover Trend (ook met de door Sora genoemde combinatie van electromotor en afdichtingsdop) een andere algemene indruk op de geïnformeerde gebruiker maakt dan de SimPark.

16. Wat betreft de kenmerken die niet zijn bepaald door hun technische functie is het hof, met de Voorzieningenrechter, voorshands van oordeel dat de RK Mover Trend bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de SimPark. Het hof verwijst naar hetgeen de Voorzieningenrechter op dit punt heeft overwogen en neemt dat over. Voor nadere bewijslevering omtrent de door Sora gestelde verwarring is, gelet op het feit dat het om een kort geding gaat, geen plaats. Ook grief 3 kan derhalve niet slagen.

17. Grief 4 richt zich tegen de conclusie van de Voorzieningenrechter dat geen sprake is inbreuk op het modelrecht van Sora. Nu Sora in de toelichting op deze grief verwijst naar de eerste drie grieven en ook overigens geen nieuwe argumenten aanvoert, deelt de grief het lot van de voorafgaande grieven.

18. In grief 5 betoogt Sora dat Reich inbreuk maakt op het auteursrecht van Sora. Zij verwijst daarbij naar hetgeen in de grieven 1 tot en met 4 is aangevoerd en benadrukt dat de totaalindruk van de RK Mover Trend en de SimPark gelijk is. Het hof stelt voorop dat van een verveelvoudiging in de zin van artikel 13 van de Auteurswet sprake is indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreuk makende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreuk makende werk de auteursrechtelijk beschermde

---

trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen (HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 en HR 29 november 2002, NJ 2003, 17). Gesteld dat de SimPark auteursrechtelijk beschermde trekken zou hebben, dan zouden deze slechts betrekking kunnen hebben op de kenmerken die niet te zeer zijn bepaald door hun technische functie (zie bv. HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273). Blijkens hetgeen in r.o. 14 is overwogen, zijn de door Sora genoemde kenmerken nu juist wel (te zeer) bepaald door hun technische functie. Daarvan uitgaand, kan, gelet op hetgeen in r.o. 16 is overwogen, niet worden gezegd dat de RK Mover Trend de auteursrechtelijk beschermde trekken van de SimPark vertoont in een mate dat de totaalindrukken van beide parkeerhulpen overeenkomen. Ook deze grief faalt dus.

19. Gelet op het voorgaande is de RK Mover Trend naar 's hofs voorlopig oordeel geen slaafse nabootsing van de SimPark, zodat ook grief 6 wordt verworpen.

20. De achtste grief betreft de veroordeling van Carmo c.s. in de door Reich gemaakte kosten van rechtsbijstand. Carmo c.s. betogen dat de kosten buitensporig zijn en niet voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets. De kosten zijn, bij gebreke van een urenspecificatie, volgens Carmo c.s. ook geenszins bewezen. Het deskundigenrapport van De Vries was volgens Carmo c.s. overbodig en irrelevant.

21. In eerste aanleg heeft Reich volstaan met een kostenoverzicht (productie 9), waarin - wat betreft de advocaatkosten - slechts het totale aantal, door de respectieve advocaten aan de zaak bestede uren, alsmede hun uurtarief is vermeld.

Bij brief van 6 januari 2009 heeft Reich een specificatie overgelegd, bestaande uit facturen en een urenoverzicht, vanaf april 2007 tot en met 2 januari 2009.

Carmo c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen het tijdstip waarop deze stukken in het geding zijn gebracht, te weten twee dagen voor het pleidooi. Zij wijzen op het (tot 1 september 2008 geldende) rolreglement en stellen dat daarin voor intellectuele eigendomszaken is bepaald dat indien een partij bij pleidooi nieuwe producties in het geding wil brengen, zij deze tien werkdagen voor het pleidooi moet indienen. Carmo c.s. hebben tevens gesteld dat zij door deze handelwijze in hun verdediging zijn geschaad.

22. Wat betreft de noodzaak tot specificatie heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 mei 2008 (NJ 2008, 556) overwogen:

*“Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dat verweer kan zich toespitsen niet slechts op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daarop toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten "redelijk en evenredig" zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen die vergoeding verzet, alsmede, indien in het geding ook andere vorderingen dan ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten zijn ingesteld - zoals ook in het onderhavige geval - op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kosten op die handhaving betrekking heeft.”*

Weliswaar heeft deze uitspraak betrekking op artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, maar er is geen enkele reden te veronderstellen dat het hier gestelde niet ook heeft te gelden voor de vordering uit hoofde van het ter uitvoering van de richtlijn ingevoerde artikel 1019h Rv.

---

23. Naar 's Hof's voorlopig oordeel omvat de specificatie-eis meer dan de opgave die in eerste aanleg als productie 9 is overgelegd. Daaruit blijkt immers niet aan welke werkzaamheden de daarop vermelde uren zijn besteed, waardoor niet toetsbaar is of het aantal bestede uren voldoet aan de redelijkheids- en evenredigheidstoets. Ook in hoger beroep heeft Reich, ondanks de tegen de kostenveroordeling gerichte grief, de vereiste specificatie niet tijdig overgelegd. Eerst op 6 januari 2009 (twee dagen voor het pleidooi) heeft Reich een specificatie in het geding gebracht. De - door het beginsel van hoor en wederhoor ingegeven - eis van tijdigheid is nader uitgewerkt in artikel 10.5.1 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, zoals dat sinds 1 september 2008 van toepassing is (hierna: het rolreglement), ingevolge artikel 11.2 ook op de onderhavige procedure. In artikel 10.5.1 van het reglement is bepaald dat een partij die bij pleidooi nieuwe producties in het geding wil brengen, deze uiterlijk op de elfde dag voor de dag van het pleidooi indient. Ingevolge artikel 1.2 sub d van het rolreglement gaat het daarbij om werkdagen.

24. Anders dan Reich betoogt, bestaat er geen grond om deze bepaling ten aanzien van een specificatie van de proceskosten buiten toepassing te laten. Dat betekent dat de onderbouwing en specificatie van kosten, voor zover bekend, uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi moet worden ingediend. Ten aanzien van de kosten die nadien nog gemaakt worden overweegt het hof, met toepassing van artikel 1.14 van het rolreglement, dat de vereiste specificatie van die kosten uiterlijk bij gelegenheid van het pleidooi nog kan worden overgelegd. Veelal zal het daarbij immers gaan om een stuk dat kort en eenvoudig te doorgronden is, waardoor de wederpartij niet in diens recht op verweer zal worden geschaad.

25. Voor deze zaak brengt het voorgaande met zich mee dat de brief van 6 januari 2009 buiten beschouwing wordt gelaten voor zover het gaat om kosten die op 19 december 2008 (11 werkdagen voor de dag van het pleidooi) bekend waren. Dat betekent dat grief 8 slaagt voor zover het gaat om de advocaatkosten in eerste aanleg.

Het hof zal de kosten begroten conform het liquidatietarief. Het hof ziet geen aanleiding tot toepassing van het door de rechtbanken gehanteerde indicatietarief, nu - blijkens de toelichting daarop - ook voor toepassing van dat tarief vereist is dat een gedetailleerde specificatie wordt gegeven.

Voor zover de grief ziet op de kosten van het deskundigenbericht faalt zij. Het hof acht, gelet op het in het geding gebrachte rapport, voldoende aannemelijk dat deze kosten zijn gemaakt en acht een bedrag van €5.000,- terzake redelijk en evenredig. Voorts acht het hof, anders dan Carmo c.s., het deskundigenrapport geenszins overbodig en irrelevant.

26. Nu Carmo c.s. ook in hoger beroep als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zijn aan te merken, zal het hof hen in de kosten daarvan veroordelen.

Ook voor de in hoger beroep gemaakte kosten geldt dat zij grotendeels als onvoldoende tijdig onderbouwd en gespecificeerd buiten beschouwing worden gelaten. Alleen de kosten, gemaakt na 19 december 2008, gelden als tijdig onderbouwd en gespecificeerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van €5.700,-, waarover kennelijk, gelet op de declaraties, geen BTW is verschuldigd. Voor dit bedrag zijn door mr. Lam 19,5 uren en door mr. Bisschop 1,5 uur besteed aan het opstellen van pleitnotities en het voorbereiden van het pleidooi. Mede gelet op de omstandigheid dat geen tijd is begroot voor het pleidooi zelf, acht het hof dit redelijk en evenredig. Wel zal het hof, overeenkomstig het eigen voorstel van Reich, 10% aftrekken voor de tijd besteed aan de grondslag slaafse nabootsing. Voor dat deel zal het hof 10% van het liquidatietarief toepassen. Ook voor de procedure afgezien van het pleidooi zal het hof het liquidatietarief toepassen.

---

## **Beslissing**

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover Carmo c.s. daarbij zijn veroordeeld €20.005,- aan Reich te voldoen terzake van proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:

veroordeelt Carmo c.s. in de kosten van de procedure in eerste aanleg, aan de zijde van Reich begroot op €251,- aan griffierecht, €5.000,- voor de kosten van de deskundige en €904,- aan salaris voor de procureur;

bekrachtigt het vonnis voor het overige;

veroordeelt Carmo c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Reich begroot op €600,- aan verschotten en €6.202,80 aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.N. Vlaar, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2009 in aanwezigheid van de griffier.