

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 318044 / KG ZA 08-1068

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2008

in de zaak van

1. **PIET HONCOOP**,
wonende te Nieuw-Vennep,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4D PATH B.V.,
gevestigd te Nieuw-Vennep,

eisers,

advocaat: mw. mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLDING DE BIE VENRAY B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Venray,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer J.M.F.M. de Bie.

Eisers sub 1 en 2 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Honcoop (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als Piet Honcoop en 4D Path. Gedaagde zal hierna (ook in het dictum) De Bie Venray genoemd worden.

1. De procedure

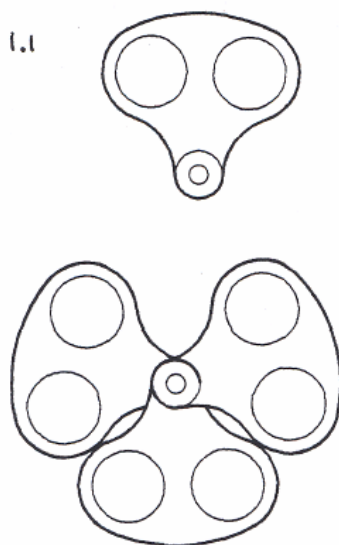
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 augustus 2008;
- de brief van mw. mr. Nommensen van 2 september 2008 met de producties 1 t/m 13;
- de fax van mw. mr. Nommensen van 17 september 2008 met een opgave van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
- de mondelinge behandeling op 18 september 2008;
- de pleitnota van mw. mr. Nommensen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Piet Honcoop is houder van een op 28 februari 1995 onder nummer 70590-01 gedeponerd Benelux model. Het model is ingeschreven onder nummer 25764-01 (met gelding tot 28 februari 2010) voor een 'bekerdrager'. De volgende afbeeldingen behoren bij deze modelregistratie:



- 2.2. 4D Path is licentiehouders van het in r.o. 2.1. weergegeven Benelux-model. Zij maakt haar bedrijf van het vervaardigen van promotionele artikelen van kunststof, waaronder de bekerdrager.
- 2.3. In mei 2008 heeft Honcoop geconstateerd dat op de website www.selectaolland.nl van Selecta Olland B.V. (hierna: Selecta) de hierna weergegeven drankendrager te koop werd aangeboden:



- 2.4. Na sommatie is gebleken dat Selecta de betreffende drankendrager had betrokken van De Bie Venray.

-
- 2.5. De in r.o. 2.3. weergegeven drankendrager wordt door De Bie Venray ook blanco, dat wil zeggen zonder bedrukking van de naam en het logo van de op dat product genoemde onderneming, onder de naam 'Bierwaaier' (hierna: bierwaaier) – en met vermelding dat de waaier geschikt is voor speciale bierglazen en wijnglazen – te koop aangeboden op haar website www.meterbier.nl.
- 2.6. Bij brief van 12 juni 2008 is De Bie Venray gesommeerd ter zake van – kort gezegd – model- en auteursrechtinbreuk. Aan deze sommatie, herhaald bij brief van 24 juni 2008 en herinnering van 3 juli 2008, heeft De Bie Venray geen gevolg gegeven.
- 2.7. Eind 2002/begin 2003 heeft Honcoop De Bie Venray al eerder gesommeerd. Toen betrof het de volgende drankendrager die door De Bie Venray te koop werd aangeboden.



Ten aanzien van die drankendrager heeft De Bie Venray destijds erkend dat deze inbreuk maakt op het aan Piet Honcoop toekomende Benelux modelrecht. De verdere verhandeling is toen onmiddellijk gestaakt.

3. Het geschil

- 3.1. Honcoop vordert bij vonnis:
- a. De Bie Venray te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk in de Benelux op de aan Piet Honcoop toekomende model- en auteursrechten op de bekerdrager te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder het (doen) vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad houden van de inbreukmakende drankendrager te staken en gestaakt te houden, respectievelijk de in het lichaam van de dagvaarding omschreven onrechtmatige daad te staken en gestaakt te houden.
 - b. De Bie Venray te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Honcoop, mw. mr. R.E. Nommensen, te doen

toekomen een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en
gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:

- de leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s) van wie de
inbreukmakende zaken door De Bie Venray verkregen zijn onder mededeling
van adres(sen), telefoon- en telefaxnummer(s);
- de aan De Bie Venray geleverde dan wel door haar vervaardigde aantallen,
prijzen en leverdata van de inbreukmakende zaken, onder overlegging van
kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, prijzen, leverdata en
afleveradressen van de inbreukmakende zaken, zulks gerangschikt per afnemer,
onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- de bij De Bie Venray nog aanwezige voorraad van de inbreukmakende zaken
onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden,
alsmede de aantallen van de inbreukmakende zaken;
- de met de inbreukmakende zaken behaalde omzet en winst, alsmede de
verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte
kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde, schriftelijke
bewijsstukken;

- c. De Bie Venray te bevelen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis
aan al haar afnemers, voor zover bekend, in een voor geadresseerde
begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de volgende inhoud en
onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief alsmede een lijst van
geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Honcoop:

“Geachte ..

*Bij vonnis van .. heeft de voorzieningenrechter te Den Haag beslist dat de aan u geleverde
bekerdragers van De Bie inbreuk maken op de exclusieve model- en auteursrechten van
Honcoop op zijn bekerdrager en dat De Bie zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse navolging.
In verband hiermee dient u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van
bekerdragers aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen
exemplaren van de bekerdrager van De Bie meer in uw vestiging aanwezig zijn. Door u
gemaakte kosten, waaronder verzendkosten zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad
houden en/of verhandelen van de bekerdrager van De Bie maakt inbreuk op de exclusieve
(model- en auteurs-)rechten van Honcoop.*

Hoogachtend,”

- d. De Bie Venray te bevelen binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de
gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde
voorraad van de inbreukmakende zaken op kosten van De Bie Venray en op
een door Honcoop aan te geven wijze te verzenden naar Honcoop;

-
- e. De Bie Venray te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €50.000,--, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat De Bie Venray niet voldoet aan het gevorderde onder a., b., c. en/of d.
- f. De Bie Venray te veroordelen tot betaling aan Honcoop van een voorschot van €5.000,-- op de schadevergoeding, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen bedrag;
- g. De Bie Venray te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de door Honcoop gemaakte redelijke en evenredige kosten conform artikel 1019h Rv;
- h. dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt Honcoop ten grondslag dat De Bie Venray inbreuk maakt op het aan Piet Honcoop toekomende Benelux modelrecht en het auteursrecht en er voorts sprake is van onrechtmatig handelen door het slaafs navolgen van het ontwerp van Honcoop. Ter zitting heeft Honcoop desgevraagd te kennen gegeven dat het auteursrecht en onrechtmatig handelen uitdrukkelijk als subsidiaire respectievelijk meer subsidiaire grondslag zijn voorgesteld.
- 3.3. De Bie Venray voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

- 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is op de voet van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (tekeningen en modellen) (hierna: BVIE) bevoegd van de vorderingen, voor zover deze zien op het Benelux model, kennis te nemen. De gestelde inbreukmakende handelingen van De Bie Venray vinden, gezien ook het aanbieden van de bierwaaier via de op Nederland gerichte en in het Nederlands gestelde website www.meterbier.nl, immers tevens in het arrondissement 's-Gravenhage plaats. Op diezelfde grond komt de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook bevoegdheid toe voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het auteursrecht en onrechtmatig handelen.

Spoedeisendheid

- 4.2. De voor dit geding vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op het Benelux modelrecht en het auteursrecht van Piet Honcoop, alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van De Bie Venray.

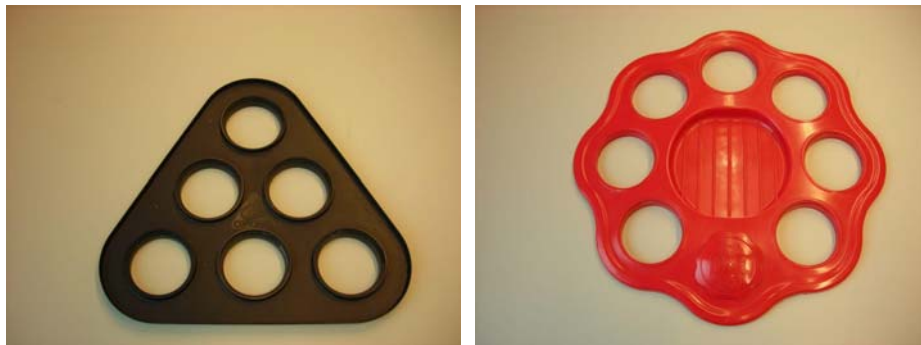
Overgangsrecht

- 4.3. Per 1 september 2006 is het BVIE in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 beëindigd. Op grond van

artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen bestonden onverlet.

Inbreuk?

- 4.4. Vooropgesteld zij dat de geldigheid van de door Honcoop gestelde rechten niet is weersproken, zodat daarvan in dit geding voorshands is uit te gaan.
- 4.5. De Bie Venray heeft allereerst aangevoerd dat een drankendrager compact moet zijn, hetgeen, gelet ook op de draagbaarheid, volgens haar noodzakelijkerwijs leidt tot de vorm van haar bierwaaier. Dit betoog, dat, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter, in feite neerkomt op de stelling dat de beschermingsomvang van het Benelux-model nihil is, kan niet worden ingezien. Honcoop heeft gewezen op 'de rest van de markt' door middel van het tonen van onder meer de volgende drankendragers.



Hieruit blijkt dat drankendragers, de niet beschermde, want uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekerafzet, ook op een geheel andere wijze kunnen worden vormgegeven. Voor zover De Bie Venray met 'compact' bedoelt te zeggen dat de drankendrager uitvouwbaar dient te zijn, geldt dat ook vanuit dat vertrekpunt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, nog steeds niet valt in te zien waarom dan noodzakelijkerwijs op de vormgeving van de bierwaaier zou worden uitgekomen. Ook die vormgeving, met uitzondering van de uitsparingen en het klemmechanisme, wordt immers niet uitsluitend door de technische functie bepaald. De Bie Venray kan dan voorshands oordelend ook niet worden gevolgd in zijn impliciete stelling dat het Benelux-model, gelet op artikel 3.2 lid 1 BVIE, is uitgesloten van bescherming, althans dat die bescherming nihil is.

- 4.6. De Bie Venray heeft daarnaast betoogd dat de bierwaaier een ander uiterlijk heeft dan het Benelux-model. Zij meent dat het model zoals ingeschreven de vorm heeft van een 'gasmasker' of 'alien', terwijl haar product een 'hart-vorm' zou hebben. Ook dat verweer wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel wekt de bierwaaier bij de geïnformeerde gebruiker, rekening houdend met de mate van vrijheid van ontwerp bij de ontwikkeling van het model, geen andere algemene indruk dan het Benelux-model. Ook de bierwaaier heeft de vorm van een – om in de terminologie van partijen te blijven – gasmasker. De insnedes in de ronde uitsparingen voor

glazen doen aan de algemene indruk niet af. Datzelfde geldt voor de glooiende, v-vormige lijn aan de bovenzijde van de afzonderlijke houders.

- 4.7. Dat haar product, zoals De Bie Venray ten slotte nog heeft betoogd, een andere toepassing dient, namelijk het (ook) kunnen dragen van speciale bier- en wijnglazen, is, nog daargelaten dat het 'koffiedraagplateau' van Selecta wel degelijk een zelfde toepassing betreft, vanuit een modelrechtelijk oogpunt gezien niet relevant, zodat dat verweer evenzeer wordt verworpen.
- 4.8. Nu de verbodsvordering reeds op basis van het Benelux-model toewijsbaar is, behoeven de grondslagen auteursrecht en onrechtmatig handelen, die subsidiair en meer subsidiair zijn voorgesteld, geen behandeling meer. Voor zover de verbodsvordering ook moet worden geacht te zijn ingesteld door 4D Path, wordt 4D Path daarin niet-ontvankelijk verklaard nu zij als licentiehouders, gezien artikel 3.26 lid 4 en lid 5 BVIE, slechts bevoegd is tussen te komen ten aanzien van schadevergoeding en, onder voorwaarden, nevenvorderingen. Zowel de vordering ter zake het voorschot op schadevergoeding als de nevenvorderingen zijn evenwel onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Piet Honcoop en 4D Path tegemoet te komen en worden jegens beiden afgewezen.
- 4.9. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden. Deze zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.

Proceskosten

- 4.10. De Bie Venray zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
- 4.11. Honcoop heeft een opgave gedaan van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, in totaal een bedrag belopend van €9.285,80 (inclusief verschotten ten bedrage van €359,13). De Bie Venray heeft de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet betwist, zodat genoemd bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt De Bie Venray met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het aan Piet Honcoop toekomende modelrecht te staken en gestaakt te houden;
- 5.2. veroordeelt De Bie Venray tot betaling aan Piet Honcoop van een dwangsom van €5.000,- voor elke dag of deel daarvan dat De Bie Venray niet voldoet aan het in r.o. 5.1. bedoelde bevel;
- 5.3. bepaalt dat de dwangsom voor matiging door de rechter vatbaar zal zijn, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

- 5.4. verklaart 4D Path ten aanzien van de verbodsvordering niet-ontvankelijk;
- 5.5. veroordeelt De Bie Venray in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Piet Honcoop begroot op €9.285,80;
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;
- 5.8. stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2008.