

in naam der Koningin

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rdnummer: 191161 / KG ZA 09-239

### Vonnis in kort geding van 22 mei 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar Slowaaks recht, **ROSERO-P, S.R.O.**,  
gevestigd te Spišská Nová Ves, Slowakije  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VDL KUSTERS B.V.**, gevestigd te Venlo,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VDL BUS & COACH B.V.**, gevestigd te Valkenswaard,  
gedaagden in conventie,  
eisers in reconventie,  
advocaat mr. L. Ritzema te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Rosero en VDL genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden in conventie afzonderlijk VDL Kusters en VDL Bus & Coach genoemd worden.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding
  - de mondelinge behandeling
  - de pleitnota van Rosero
  - de pleitnota van VDL
  - de eis in reconventie van VDL.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

- 2.1. Rosero is een relatief kleine onderneming die zich bezig houdt met het ombouwen en inrichten van (onder meer) bussen voor personenvervoer.
- 2.2. VDL Kusters houdt zich voornamelijk bezig met de om- en opbouw en inrichting van voertuigen voor het vervoer van personen. De kernactiviteiten van VDL Bus en Coach

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

2

bestaan uit de ontwikkeling, productie en verkoop van verschillende typen bussen en touringcars. In de sector touringcars is VDL Bus en Coach in Nederland en op de Europese markt één van de meest toonaangevende en grootste spelers. VDL Bus en Coach is enig aandeelhouder van VDL Kusters.

2.3. Rosero heeft in 2005 en 2006 in samenwerking met de Duitse onderneming Schleithoff GmbH op basis van een MercedesVario-onderstel een midivan ontwikkeld, welke thans door Schleithoff wordt verkocht onder de naam "The King".

2.4. Op 3 april 2007 heeft Rosero met VDL Kusters een samenwerkingsovereenkomst gesloten die zag op de ontwikkeling, productie en verkoop van een midibus, de Picardie geheten. Daarbij is onder meer overeengekomen dat Rosero de productie van de busopbouw en de technische homologatie (een soort EG-goedkeuring) van de bus op zich zou nemen, terwijl VDL zou zorgdragen voor de verkoop van de bus. Partijen hebben voorts afgesproken dat VDL in het jaar 2007, minimaal 25 bussen zou afnemen van Rosero.

2.5. Op 12 oktober 2007 heeft VDL Bus & Coach het model van de Picardie gedeponeerd bij het Bureau voor harmonisatie voor de interne Markt (OHIM). Op 14 november 2007 is het modeldepot met nummer 000810247-0001 gepubliceerd.

2.6. Ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst heeft Rosero de Picardie ontwikkeld. In de loop van 2008 bleek is de relatie tussen partijen verslechterd, hetgeen heeft geresulteerd in een beëindiging van de samenwerking per november 2008.

2.7. Bij brief van 15 december 2008 heeft VDL een sommatiebrief gezonden aan Rosero, waarin zij zich (onder meer) op het standpunt stelt dat Rosero inbreuk maakt op de aan VDL Bus & Coach toekomende model- en auteursrechten op de Picardie, door de Picardie zonder toestemming van VDL te vermarkten.

2.8. Bij brief van 30 januari 2009 heeft de advocaat van Rosero aan VDL laten weten dat VDL geen rechtsgeldige model- of auteursrechten op de Picardie bezit en dat VDL ten onrechte het model van de Picardie heeft geregistreerd bij het OHIM. Rosero heeft VDL voorts gesommeerd om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de Picardie te staken en gestaakt te houden en niet langer op de markt te verkondigen dat VDL over enige intellectuele eigendomsrechten op de Picardie beschikt.

2.9. Rosero heeft inmiddels een nietigheidsprocedure bij het OHIM opgestart.

### 3. Het geschil in conventie

- 3.1. Rosero vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
1. VDL te verbieden in alle lidstaten van de Europese unie de Picardie bus te gebruiken of in het economisch verkeer te brengen,
  2. VDL te verbieden in alle lidstaten van de Europese Unie richting derden aan te geven dat zij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de Picardie bus,
  3. VDL te verbieden tegenover Rosero en/of derden een beroep te doen op het door VDL bij het OHIM gedeponeerde model nummer 000810247-0001 van de Picardie

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

3

bus, totdat door een rechterlijke instantie in een bodemprocedure over de geldigheid van dit model dan wel door het OHIM definitief zal zijn beslist,

4. VDL te verbieden in alle lidstaten van de Europese Unie richting derden mee te delen dat Rosero niet gerechtigd is de Picardie bus aan te bieden en/of te verkopen, dan wel enige mededeling van gelijke strekking te doen,
5. VDL te gebieden om binnen 72 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadsman van Rosero te overleggen een compleet schriftelijk overzicht van alle partijen aan wie VDL heeft/hebben willen aangeven dat VDL beschikt over intellectuele eigendomsrechten op de Picardie bus,
6. VDL te gebieden om binnen 96 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan alle partijen aan wie VDL heeft aangegeven dat VDL beschikt over intellectuele eigendomsrechten op de Picardie bus en/of aan alle partijen VDL heeft aangegeven dat Rosero niet gerechtigd is de Picardie bus aan te bieden en/of te verkopen, dan wel enige mededeling van gelijke strekking een rectificatiebrief te sturen,
7. VDL te gebieden om binnen 120 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de raadsman van Rosero een afschrift te verzenden van alle verzonden rectificatiebrieven,

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom,

8. de termijn van artikel 1019i rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het in deze te wijzen vonnis,
9. VDL te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen vanaf veertien dagen na dagtekening van het in deze te wijzen vonnis alsmede de nakosten,

3.2. Rosero legt hieraan het volgende ten grondslag. VDL beschikt niet over enig geldig model- of auteursrecht op de Picardie bus, zodat zij onrechtmatig handelt jegens Rosero door aan derden aan te geven dat het modelrecht en het auteursrecht aan haar toekomt en Rosero de Picardie bus daarom niet mag verkopen. Het modeldepot heeft zij te kwader trouw gedaan. Door deze handelswijze van VDL lijdt Rosero schade omdat eventuele kopers van de Picardie op grond hiervan niet langer bereid zij de Picardie bij Rosero af te nemen. Rosero heeft dan ook een spoedeisend belang bij de door haar onder 2 tot en met 7 genoemde vorderingen. Voorts volgt uit de tussen partijen bestaand hebbende samenwerkingsovereenkomst dat VDL niet meer het recht heeft om zich met het ontwerp van Rosero van de Picardie in te laten. Rosero verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar een arrest van het Hof Amsterdam van 6 maart 2008, BIE februari 2009, 20. Rosero heeft daarom tevens een belang bij haar vordering onder 1.

3.3. VDL voert daartegen de volgende verweren.

1. Rosero is niet ontvankelijk in haar vorderingen met extraterritoriale werking, nu de grondslag van haar vorderingen niet is gelegen in het gemeenschapsmodelrecht.
2. VDL handelt niet onrechtmatig jegens Rosero nu zij, en dus niet Rosero beschikt over het model- en auteursrecht op de Picardie. VDL Bus & Coach heeft de Picardie op 12 oktober 2007 gedeponeed bij het OHIM. Bovendien is de Picardie door Rosero ontwikkeld aan de hand van de ontwerpschetsen van Marcel Vermeersch, de industrieel ontwerper van VDL, welke schetsen in de zomer van 2006 zijn gemaakt. Rosero is aan de hand van deze schetsen en onder de strikte leiding van VDL tot het ontwerp van de Picardie gekomen.

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

4

#### **4. Het geschil in reconventie**

- 4.1. VDL vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
1. Rosero in alle Lidstaten van de Europese Unie, althans in Nederland te verbieden om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de Gemeenschapsmodelrechten van VDL Bus & Coach uit hoofde van het gemeenschapsmodel met nummer 000810247-0001, waaronder in ieder geval begrepen het (doen) produceren en/of op voorraad houden en/of verkopen en/of leveren van de Picardie binnen of vanuit de Europese Unie,
  2. Rosero te verbieden iedere inbreuk op de auteursrechten die VDL Bus & Coach geldend kan maken op de Picardie en/ of ontwerpen daarvan, waaronder meer in het bijzonder, die design onderdelen die als VDL design gelden, zoals alle in relatie tot de "V" staande onderdelen, alsmede de strakke vormgeving en indeling van een bus en voorts Rosero te verbieden het produceren, op voorraad hebben en/of aanbieden en/of verkopen en/of leveren van een bus die inbreuk maakt op de auteursrechten van VDL,
- alles op straffe van verbeurte van een dwangsom,
3. de termijn van artikel 1019i rv voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het in deze te wijzen vonnis,
  4. veroordeling van Rosero in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de nakosten.
- 4.2. VDL legt daaraan ten grondslag dat zij beschikt over de model- en auteursrechten op de Picardie.
- 4.3. Rosero voert daartegen verweer, stellende dat VDL niet de ontwerper is van de Picardie. Rosero is zelfstandig tot het ontwerp van de Picardie gekomen, op basis van inspiratie ontleend aan The King en overige op de markt zijnde ontwerpen. Eind januari, begin februari 2007 heeft Rosero haar ontwerpen definitief gemaakt, welke zijn overgelegd als productie 8 en 46 van de zijde van Rosero.

#### **5. De beoordeling in conventie en reconventie**

5.1. Het verweer van VDL dat Rosero niet-ontvankelijk moet worden geacht in haar vorderingen voor zover deze extraterritoriale werking hebben, wordt verworpen. Rosero heeft haar vorderingen gegrond op onrechtmatig handelen van VDL. In het algemeen is er geen reden aan te nemen dat er voor een veroordeling op grond van onrechtmatige daad geen plaats is indien het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte uitleg vindt geen steun in het recht en heeft het onwenselijke resultaat dat in geval van onrechtmatig handelen met een internationaal karakter de benadeelde partij gedwongen is zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden (HR 24-11-1989, BIE 1991, 23).

5.2. VDL hebben ter zitting onweersproken gesteld dat zij op dit moment de Picardie bus niet verkopen (en daartoe ook niet in staat zijn), zodat Rosero thans een onvoldoende spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de door haar onder 1 gevraagde voorziening.

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

5

5.3. VDL baseert haar claim op het auteurs- en modelrecht op de Picardie op de door haar als productie 2 overgelegde schets van haar industrieel ontwerper, Marcel Vermeersch. Daarbij kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst:

5.3.1. De schets van Vermeersch past in het totaalbeeld van de vele andere op de markt beschikbare zogenoemde midibussen. Rosero heeft daarvan talloze voorbeelden overgelegd, zo ook de King bus (Rosaro, prod. 11). Daarbij is het in vrijwel alle gevallen zoeken naar de afwijkende details tussen de verschillende bussen.

5.3.2. Daarbij valt dan in de eerste plaats op dat de schets van Vermeersch (VDL, prod. 2) in zijn detaillering vooral lijkt op de King (Rosaro, prod. 11). Typerend en in het oog vallend zijn dezelfde roosters op en motorkap en de vorm van het deurraam. Vermeersch' schets wijkt slechts een enkel ondergeschikt punt af van het model van de King: de strip op de zijkant boven de luiken is niet getekend. Deze treffende overeenkomst tussen de King en Vermeersch' schets doet ernstig afbreuk aan het oorspronkelijk karakter van de laatste.

5.3.3. De Picardie wijkt op nogal wat details af van de King en van de schets van Vermeersch. De Picardie sluit daarentegen verregaand aan op de schetsontwerpen van eind januari 2007 van de eigen ontwerpafdeling van Rosaro (Rosaro, prod's 8 en 46) hetgeen met name blijkt uit de volgende, meer of minder in het oog springende elementen:

- de schuine lijn aan de onderkant van het raam in de deur aan de passagierszijde, die aanwezig is bij de Picardie en in het ontwerp van Rosaro, terwijl in de schets van Vermeersch bij het raam in de deur bij de passagierskant duidelijk een hoek van 90 graden en dus een rechte lijn aanwezig is,
- de roosters onder de voorruit, die alleen aanwezig zijn op de schets van Vermeersch, maar ontbreken bij de schets van Rosaro en bij de Picardie,
- de plaats en de vorm van de breed- of verstralers in de voorbumper, in de schets van Rosaro en bij de Picardie rond en vrij ver naar buiten gesitueerd maar in de schets van Vermeersch meer in het midden geplaatst en een meer vierkante vorm,
- de donkere sierlijst onder de zijlichten over de hele lengte van de bus, die zowel bij de Picardie als in de schets van Rosaro aanwezig zijn, maar ontbreekt in de schets van Vermeersch,
- het spatbord, dat in het ontwerp van Vermeersch een hoge, meer geprononceerde rand heeft, terwijl die rand bij de Picardie en in de schets van Rosaro veel smaller is,
- de ruimte tussen de grille en de koplampen is in het ontwerp van Vermeersch groter dan bij de Picardie of in het ontwerp van Rosaro,
- bij de schets van Vermeersch loopt de rand van de voorbumper horizontaal, onder de koplamp door, tot aan de spatbordrand, terwijl bij de Picardie en in de schets van Rosaro deze rand schuin van het midden van de koplamp naar de spatbordrand loopt.

5.3.4. Anders gezegd: Vermeersch' schets sluit zeer sterk aan bij de King en ontbeert daardoor een persoonlijk stempel. Rosero heeft een eigen, daarvan afwijkend ontwerp gemaakt dat in het eindproduct, de Picardie, tot uitdrukking is gekomen. Dit leidt tot de conclusie dat zo er al sprake is van een auteursrecht of modelrecht op de Picardie, deze rechten zouden toekomen aan Rosero, en dat in ieder geval niet VDL enig beschermingswaardig recht op het model van de Picardie toekomt.

5.4. Het voorgaande levert een sterk vermoeden op dat het modelrecht waarop VDL zich beroept, betrekking heeft op een model waarvan niet zij, maar Rosero de ontwerper is (art. 14 GeMoVo) en waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen van de vele andere soortgelijke midibussen (art. 5 GeMoVo). Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de inschrijving door VDL op die gronden nietig zal worden verklaard (art. 25 lid 1 sub b en c GeMoVo). Rosero heeft de vordering

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

6

daartoe reeds ingesteld en zich in dit kort geding op die nietigheid beroepen (Pleitnota, punt 30) en zij kon op die wijze die nietigheid inroepen (art. 90 lid 2 GeMoVo).

VDL heeft tijdens het bestaan van de vorm van samenwerking tussen partijen en zelfs lang voordat daarin tussen partijen moeilijkheden waren gerezen, zonder overleg met handelspartner Rosero op 12 oktober 2007 het model van de Picardie bij het OHIM gedeponeerd en dat twijfelachtige depot bedenkelijkerwijs voor Rosero stil gehouden. Dusdoende heeft VDL gehandeld in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid die uit de rechtsverhouding waarin zij met Rosero stond, voortvloeien.

Onder deze omstandigheden levert het beroep van VDL op artikel 85 GeMoVo misbruik van recht op. Op die grond faalt ook dat beroep.

5.5. Voor zover VDL nog stelt dat haar het auteursrecht toekomt op grond van artikel 6 van de Auteurswet kan dit verweer niet slagen, nu zij daarvoor onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld. Dat ervaren mensen van VDL talloze keren bij Rosero op de productieplaats zijn geweest om Rosero te helpen is onvoldoende om aan te nemen dat haar het auteursrecht op de Picardie toekomt op grond van artikel 6 van de Auteurswet. Gezien het voorgaande bestaat onvoldoende grond voor de bewering zoals VDL deze in haar brief van 12 december 2008 aan Amesco B.V. heeft gedaan en komen de vorderingen onder 2 tot en met 4 voor toewijzing in aanmerking.

5.6. VDL heeft gesteld dat zij eenmalig een brief heeft verzonden aan Amesco B.V., waarbij zij zich heeft beroepen op haar model- en auteursrechten op de Picardie. Gesteld noch gebleken is dat VDL buiten het sturen van deze brief ook aan anderen vergelijkbare uitlatingen heeft gedaan. Dan is er onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering onder 5. De onder 6 gevorderde rectificatie zal, nu van een eenmalige actie sprake is, op die grond eveneens worden afgewezen. Rosero kan zelf, desgewenst, een kopie van dit vonnis aan Amesco B.V. sturen, waarmee in voldoende mate aan haar belang tot rectificatie van de mededeling van VDL wordt tegemoet gekomen. Gezien het voorgaande zal ook de vordering onder 7 worden afgewezen.

5.7. De ter versterking van de verboden gevorderde dwangsommen zullen eveneens worden toegewezen.

5.8. Uit hetgeen in conventie is overwogen, vloeit voort dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen.

5.9. De vordering van Rosero is gegrond op onrechtmatige daad, maar betreft materieel de (on)geldigheid van de modelinschrijving van VDL, de rechten die VDL daaraan meende te kunnen ontleenen en de desinformatie die zij daaromtrent in de markt verspreid heeft. VDL zal op die grond als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige gerechtskosten aan de zijde van Rosero worden veroordeeld (art. 1019h Rv.). Die worden tot op heden, met inachtneming van de omstandigheid dat Rosero een in het buitenland gevestigde partij is, begroot op € 18.000,00, inclusief € 334,25 verschotten.

5.10. De gevorderde veroordeling in de nakosten moet op grond van art. 237 lid 4 Rv worden afgewezen.

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

7

## 6. De beslissing

De voorzieningenrechter

### in conventie

6.1. verbiedt VDL om in alle lidstaten van de Europese Unie richting derden aan te geven dat zij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de Picardie bus, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer dat VDL zich hieraan niet houdt, tot een maximum van € 50.000,00,

6.2. verbiedt VDL om tegenover Rosero en of derden een beroep te doen op het door VDL bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (OHIM) gedeponeerde model met nummer 000810247-000 van de Picardie bus, totdat door een rechterlijke instantie in een bodemprocedure over de geldigheid van dit model dan wel door het OHIM definitief zal zijn beslist, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer dat VDL zich hieraan niet houdt, tot een maximum van € 50.000,00,

6.3. verbiedt VDL om in alle lidstaten van de Europese Unie richting derden mee te delen dat Rosero niet gerechtigd is de Picardie bus aan te bieden, te verkopen of anderszins in het handelsverkeer te brengen, dan wel enige mededeling van gelijke strekking te doen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere keer dat VDL zich hieraan niet houdt, tot een maximum van € 50.000,00,

6.4. bepaalt dat de dagvaarding in de bodemprocedure dient te worden uitgebracht uiterlijk zes maanden na betekening van dit vonnis;

6.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

### in reconventie

6.7. wijst de vorderingen af,

### in conventie en reconventie

6.8. veroordeelt VDL in de proceskosten, aan de zijde van Rosero tot op heden inclusief verschotten begroot op € 18.000,00 (€ 12.000,00 in conventie en € 9.000,00 in reconventie) te vermeerderen met de wettelijke rente indien VDL deze proceskosten niet voldoet binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis,

6.9. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

6.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2009.

191161 / KG ZA 09-239  
22 mei 2009

8

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor afschrift

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.



22 mei 2009