

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/453519 / HA ZA 13-1214

Vonnis van 16 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BASIL B.V.,
gevestigd te Ulft,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[A] LEDERWARENFABRIEK WIJCHEN B.V.,
gevestigd te Wijchen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar.

Partijen zullen hierna Basil en [A] genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnissen van 20 mei 2015 (hierna: het tussenvonnissen) en de daarin genoemde stukken;
 - de akte van [A] van 17 juni 2015, met producties 30 tot en met 42;
 - de akte na tussenvonnissen tevens houdende akte verbetering van eis tevens akteverzoek van Basil van 17 juni 2015, met producties 49 en 50;
 - de akte ex dictum 5.4 van het tussenvonnissen inz. bewijsopdracht van Basil van 15 juli 2015, met producties 51 tot en met 60, inclusief een aanvullende kostenspecificatie;
 - de akte houdende uitlating producties van [A] van 23 september 2015, met productie 43 (aanvullende kostenspecificatie).
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank heeft [A] bij tussenvonnis opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat de Dian-mand (de mand afgebeeld in r.o. 4.7. van het tussenvonnis) in 2010 en 2011 op de Ambiente-beurs in Frankfurt publiekelijk is getoond. Niet in geschil is dat indien de Dian-mand als gevolg van dat publiekelijk tonen tot het relevante vormgevingserfgoed is gaan behoren, de nieuwheid althans het eigen karakter aan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel op de Basil Denton mand ontvalt, en het Gemeenschapsmodel dus niet geldig is.

2.2. Voorts heeft de rechtbank partijen gevraagd zich uit te laten over de vraag of [A] dwangsommen heeft verbeurd wegens haar overtreding van het verbod opgelegd bij vonnis van 12 maart 2013 van de Voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag (hierna: het kort geding-vonnis), nu dat vonnis in beroep door het gerechtshof Den Haag bij arrest van 22 juli 2014 (hierna: het arrest) is vernietigd voor wat betreft het verbod van auteursrechtinbreuk, en in plaats daarvan een verbod van (Gemeenschaps)modelinbreuk is opgelegd.

2.3. Basil is in het kader van het geschil over de vraag wie rechthebbende is op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel verzocht zich uit te laten over het bewijs dat Basil had overgelegd ten aanzien van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de Basil Denton aan Basil door de free-lance ontwerpers [B] en [C]. In aanvulling op het in het tussenvonnis verzochte heeft Basil haar (grondslag van) eis vermeerderd in die zin dat zij slaafse nabootsing nu ook ten grondslag legt aan de verbodsvordering, naast de daarop gebaseerde verklaring voor recht. [A] heeft zich tegen deze vermeerdering niet verzet.

2.4. Uit de uitlatingen van partijen na het tussenvonnis is gebleken dat van het arrest cassatie is ingesteld met betrekking tot wie rechthebbende is op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, of de dwangsommenveroordeling in het arrest terugwerkende kracht heeft, en hoe het inbreukcriterium voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen van artikel 19 lid 2 GModVo moet worden uitgelegd. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de advocaat-generaal in die procedure onlangs heeft geconcludeerd. Naar verwachting zal de Hoge Raad op korte termijn arrest wijzen. Partijen hebben er echter ook belang bij reeds nu duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van hun (inhoudelijke) geschilpunten, met inachtneming van de zaak in cassatie. Basil heeft op het punt van de dwangsommenveroordeling om een aanhouding gevraagd, waar [A] zich niet tegen heeft verzet. Redenen waarom in dit vonnis over de inhoudelijke geschilpunten, met uitzondering van de dwangsommen, wordt overwogen en geoordeeld. Bij deze stand van zaken zal echter iedere *beslissing* daarover worden aangehouden en zal de zaak worden geschorst en verwezen naar de parkeerrol. Na het wijzen van arrest door de Hoge Raad zal de zaak door de meest gereede partij op de rol kunnen worden gebracht voor voortprocederen.

Dian-mand publiek beschikbaar ?

2.5. De rechtbank stelt voorop dat het bewijsrisico voor het publiek beschikbaar zijn van de Dian-mand rust op [A], nu zij op basis van dat gestelde feit de ongeldigheid van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inroept.

2.6. Het bewijs dat [A] ter ondersteuning van haar stellingen heeft overgelegd bestaat uit (productie nummers verwijzen naar producties van [A]):

1. foto's van een mand die volgens [A] in 2013 aan haar is geleverd door het Indonesische rotanbedrijf Home Fashions, rechtsvoorganger van de Indonesische CV Dian Rotan (productie 14);
2. een paklijst en factuur van 10 april 2013 van Home Fashions (productie 15);
3. een paklijst van 25 maart 2011 van CV Dian Rotan aan de Griekse Candlelight Showroom (productie 16, en een beter leesbare versie als productie 24);
4. een verklaring van 1 november 2013 van de (drie) erfgenamen van wijlen [D], voormalig directeur van CV Dian Rotan, inclusief Nederlandse vertaling uit het Indonesisch (producties 21 en 22);
5. een verklaring van 15 mei 2014 van [E], directeur van Home Fashions (productie 25);
6. een verklaring van 13 juni 2015 van [E] (productie 30);
7. een verklaring van 3 juni 2015 van de erfgenamen van wijlen [D], inclusief Nederlandse vertaling uit het Indonesisch (productie 31);
8. een brief van 8 juni 2015 van de heer [F] (productie 32).

2.7. Zoals door [A] onbestreden gesteld, heeft de paklijst ad 2. betrekking op de mand ("Trunk Chest with Leather") van productie 14 van [A], welke mand in r.o. 4.7. van het tussenvonnis is afgebeeld (hierna: de Dian-mand). Op de afbeelding in het tussenvonnis is te zien dat aan de mand een label is bevestigd met de aanduiding DR 512036. Op de paklijst wordt de mand met "DR 512036" aangeduid.

2.8. De heer [E] en de erfgenamen van [D] verklaren dat CV Dian Rotan een mand met de (artikel)aanduiding DR 512036 heeft getoond op de Ambiente beurs in Frankfurt in 2010 en 2011. De foto's van de Dian-mand lijken aan de verklaring van de erfgenamen (ad 4.) te zijn gehecht aangezien op die foto's een stempel van de Indonesische notaris is aangebracht, welke stempel ook op de verklaring zelf is aangebracht (hoewel de stempel ontbreekt op de foto van de mand met aangehecht label met de aanduiding). In de betreffende verklaring wordt echter niet verwezen naar de aangehechte afbeeldingen.

2.9. Volgens de paklijst van de Dian-mand (ad 2.) heeft deze een nettogewicht van 1,7 kg. Paklijst ad 3., die betrekking heeft op een levering in 2011 van CV Dian Rotan aan de Candlelight Showroom in Athene, vermeldt ook de aanduiding DR 512036, kennelijk voor een mand ("chest with leather strap"). Op deze paklijst is echter een gewicht van 44 kg vermeld voor vier stuks ("4 pcs"), dat wil zeggen 11 kg per stuk (10 kg netto). Omdat de mand van paklijst ad 3. meer dan vijfmaal zo zwaar is als de Dian-mand, en omdat de prijs het zesvoudige van de Dian-mand bedraagt (\$ 24 respectievelijk \$ 4), concludeert de rechtbank dat het niet kan gaan om dezelfde mand. Dat het bij paklijst ad 3. zou gaan om 4 sets, zoals door [A] betoogd, wordt verworpen. Op de paklijst is onder 'Qty' (Quantity, hoeveelheid) vermeld dat het gaat om 4 'pcs' (4 stuks). Dat daarmee zou zijn bedoeld 'set', wordt verworpen nu bij sommige andere producten wel expliciet wordt vermeld dat het gaat om een 'set' en bij het artikel met de aanduiding DR 512036 nu juist niet (in gelijke zin oordeelde het hof in kort geding, vergelijk r.o. 4.4. van het arrest).

2.10. Dat het bij de mand DR 512036 van paklijst ad 3. om een zeer grote versie zou gaan van de Dian-mand (de zogenaamde 'huge' versie), zoals [A] stelt onder verwijzing

naar verklaring ad 5., wordt door Basil bestreden. Basil heeft daartoe zoekresultaten van de zoekterm “DR 512036” in Google overgelegd, waarbij geen van de resultaten blijkt te verwijzen naar enige mand, terwijl de zoekterm “DR 2036” wel resultaten boekt die verwijzen naar rotan manden van CV Dian Rotan. Basil heeft schermafdrucken overgelegd van de vroegere website van CV Dian Rotan (gegenereerd via ‘waybackmachine.org’), waaruit blijkt dat een mand met het nummer DR 2036, waarvan Basil stelt dat dat nummer hetzelfde artikel aanduidt als het nummer DR 512036, een geheel andere mand (zonder deksel) is. Genoemde feiten zijn door [A] niet bestreden. Overigens, zelfs als zou blijken dat het gaat om een grote (‘enorme’) versie van de Dian-mand, geldt dat [A] niet heeft gesteld dat die (enorme) mand nieuwheidsschadelijk is, althans bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de Basil Denton. Gezien het verschil in omvang tussen een mand van 10 kg en 1,7 kg kunnen daar serieuze vraagtekens bij worden gezet.

2.11. De conclusie van het voorgaande is (i) dat niet is komen vast te staan dat de levering aan de Candlelight Showroom in 2011 betrekking had op de Dian-mand (althans de versie afgebeeld in het tussenvonnis), daarbij in het midden latend of die enkele transactie heeft geleid tot publieke beschikbaarheid in de EU, zoals door Basil betwist, en (ii) dat de enkele (verwijzing naar de) aanduiding DR 512036 onvoldoende is om de Dian-mand eenduidig te kunnen identificeren. Voor zover het door [A] overgelegde bewijsmateriaal uitsluitend naar deze aanduiding verwijst (de stukken ad 2. tot en met ad. 7.), valt daaruit derhalve niet te concluderen dat de Dian-mand publiekelijk is getoond op de Ambiente beurs in Frankfurt.

2.12. Daarmee blijft de brief van de heer [F], waarin wordt verwezen naar een *afbeelding* van de Dian-mand (in r.o. 4.7. van het tussenvonnis) over als bewijsstuk. De brief van de heer [F] luidt als volgt:

“Vanaf 2009 ben ik directeur van [F] Lifestyle B.V. te Tilburg. Daarvoor ben ik directeur geweest van Handelmaatschappij [F] Tilburg B.V. en wel vanaf 1968. Dit een en ander betekent dat ik heel mijn leven al doende ben in de manden branche, in het bijzonder rotan manden. Men noemt mij wel eens de nestor van de rotanhandel. De Ambiente beurs in Frankfurt vormt met afstand de belangrijkste beurs ter wereld voor deze handel. Ik sta sinds jaar en dag met een stand op deze beurs, ook in 2010 en 2011. U heeft mij het vonnis van 20 mei jongstleden van de Rechtbank Den Haag laten lezen, waarin onder meer staat afgebeeld de Dian-mand (pagina 10). Als ik goed zie, moet u bewijzen dat deze mand publiekelijk is getoond op de Ambiente beurs in 2010 en 2011. Dat is naar mijn overtuiging in beide jaren het geval geweest. De mand is een product van Dian Rotan, een fabrikant uit Indonesië, met wie ik al jaren regelmatig zaken deed. Wij bezochten elkaar altijd op elkaars stand. Ik weet nog goed dat ik in 2010 heb lopen dubben of ik deze mand (de kleinste versie) in mijn assortiment moest opnemen, maar heb daar toen van afgezien. Een jaar later zag ik de mand weer op de stand staan. Indien gewenst ben ik bereid om deze verklaring onder ede te bevestigen.”

2.13. Basil heeft de geloofwaardigheid van de verklaring van de heer [F] in twijfel getrokken. Volgens Basil heeft de heer [F] niet verklaard dat hij de Dian-mand ook heeft gezien, maar slechts dat de mand “naar zijn overtuiging” “publiekelijk is getoond op de Ambiente beurs”. Dat de heer [F] heeft onthouden dat hij nu juist deze ene mand heeft gezien op een beurs met 4.300 standhouders - met een veelvoud daarvan aan verschillende

producten - in 25 hallen (in 2010), waarbij de stand van CV Dian Rotan zich bevond in een speciaal, en ver van de stand van de heer [F] verwijderd paviljoen is volgens Basil zeer onwaarschijnlijk, temeer in het licht van het feit dat de heer [F] per jaar ongeveer zeven beurzen bezoekt, en dus sinds 2010 ongeveer 35 beurzen heeft meegemaakt. Daarnaast is met zoveel standhouders op de Ambiente beurs de ruimte voor iedere stand beperkt, en kunnen niet alle producten uit een assortiment worden getoond, zodat niet zeker is dat de Dian-mand überhaupt wel door CV Dian Rotan naar de beurs is meegenomen. Dat de heer [F] en CV Dian Rotan altijd elkaar bezochten op hun stand is niet geloofwaardig nu CV Dian Rotan in de jaren rond 2010 en 2011 niet op de Ambiente beurs heeft gestaan (2009, 2012, 2013). Als de heer [F] daadwerkelijk de stand van CV Dian Rotan altijd bezocht, had hij daar wel promotiemateriaal van kunnen laten zien, wat hij niet heeft gedaan. Als hij daadwerkelijk al jaren zaken had gedaan met CV Dian Rotan had hij daar eenvoudig schriftelijk bewijs van kunnen overleggen, wat ontbreekt, aldus nog steeds Basil.

2.14. [A] heeft na deze kanttekeningen van Basil de gelegenheid gekregen om bij akte te reageren. De rechtbank overweegt, met inachtneming van die reactie, als volgt.

2.15. De heer [F] verklaart met zoveel woorden dat hij de Dian-mand heeft gezien, in elk geval in 2011 (*“Een jaar later zag ik de mand weer op de stand staan.”*). In zoverre is de kritiek van Basil op zijn verklaring niet terecht. De heer [F] verklaart echter niet onder welke omstandigheden hij de mand (mogelijk tweemaal) heeft gezien, en hoe hij zich dat kan herinneren. Gezien de door Basil geschetste omstandigheden op de Ambiente-beurs, die door [A] niet voldoende zijn bestreden, had het op de weg van [A] gelegen om daar nadere uitleg over te geven, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring van de heer [F] over te leggen. Dat de heer [F] al jaren zaken had gedaan met Dian Rotan is in afwezigheid van ieder schriftelijk spoor daarvan, zonder nadere uitleg - die [A] niet heeft gegeven - niet plausibel. Dit geldt temeer nu [A] de gelegenheid heeft gehad een en ander te betwisten, of aanvullende verklaringen of documentatie (bijvoorbeeld van de heer [F]) over te leggen, wat [A] niet heeft gedaan. [A] heeft ook niet uitgelegd waarom enige documentatie ten aanzien van de zakelijke relatie tussen de heer [F] en CV Dian Rotan niet voorhanden zou zijn. [A] merkt weliswaar terecht op dat de jarenlange zakenrelatie met CV Dian Rotan geen onderdeel van het probandum is, maar dat neemt niet weg dat de verklaring van de heer [F] omtrent het probandum minder geloofwaardig zal worden als andere delen van zijn verklaring onwaarschijnlijk of ongeloofwaardig zijn, dan wel inconsistent met hetgeen de heer [F] over de Dian-mand verklaart. Dat is, gezien het voorgaande, het geval.

2.16. De verklaring van de heer [F] wordt ook niet ondersteund door enig ander bewijsmateriaal (om de in r.o. 2.7. – 2.11. genoemde redenen). In het licht van het voorgaande oordeelt de rechtbank daarom dat [A] niet is geslaagd in haar bewijsopdracht.

2.17. [A] heeft voorwaardelijk, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat [A] (nog) niet is geslaagd in haar bewijsopdracht, getuigenbewijs aangeboden door middel van het horen van de heren [E] en [F].

2.18. Zoals ieder bewijsaanbod moet ook het voorwaardelijke aanbod van [A], om te kunnen leiden tot toelating tot bewijsvoering, voldoende specifiek zijn. Ook geldt dat het bewijsaanbod door haar inhoud en het moment waarop het wordt gedaan niet in strijd mag komen met de goede procesorde.

2.19. De heren [E] en [F] hebben schriftelijk verklaard zoals zij hebben gedaan. Die verklaringen hebben de rechtbank niet kunnen overtuigen. De getuigen zelf verklaren dat zij bereid zijn hetgeen zij hebben verklaard onder ede te bevestigen. Noch de getuigen, noch [A] hebben echter aangegeven wat de getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij hebben gedaan. [A] heeft ook niet bewijs door het horen van andere getuigen aangeboden. Omdat geen bewijs van andere feiten dan de door de getuigen genoemde feiten is aangeboden is het bewijsaanbod van [A] onvoldoende specifiek in dit stadium van de procedure. Daarbij komt dat [A] reeds bij conclusie van antwoord (8 januari 2014) een beroep heeft gedaan op de publieke bekendheid van de Dian-mand en vanaf dat moment bewijs daarvoor in het geding heeft kunnen brengen. Sinds die conclusie van antwoord zijn er in een periode van ongeveer een jaar nog drie schriftelijke rondes geweest waarbij [A] dat ook heeft gedaan. In dit (eind)stadium van de procedure zou het bevelen van een getuigenverhoor, met vervolgens een contra-enquête en conclusiewisseling, op basis van het (onvoldoende specifieke) bewijsaanbod van [A] in strijd komen met de goede procesorde. De rechtbank zal [A] dus niet toelaten tot haar voorwaardelijke getuigenbewijs.

2.20. Gezien het voorgaande is niet komen vast te staan dat de Dian-mand tot het vormgevingserfgoed is gaan behoren. [A] heeft voor wat betreft de niet-nieuwheid van de Basil Denton overigens nog een beroep gedaan op de publieke beschikbaarheid van de Wanda Rattan mand. Niet in geschil is dat deze mand tot het vormgevingserfgoed behoort. Echter, zoals hierna zal worden overwogen, zijn de verschillen tussen de Wanda Rattan mand en de Basil Denton van dien aard dat in elk geval geen sprake is van identieke modellen, mede omvattende modellen die op ondergeschikte punten verschillen. De Basil Denton is derhalve in modelrechtelijk opzicht nieuw.

Eigen karakter Basil Denton

2.21. [A] betwist dat de Basil Denton in het licht van het vormgevingserfgoed eigen karakter heeft. [A] wijst daarbij op de manden van het vormgevingserfgoed zoals getoond in r.o. 4.3. tot en met 4.6. van het tussenvonniss.

2.22. Ingevolge vaste rechtspraak van het HvJEU/HvJEG heeft een model eigen karakter als de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Daarbij moet elk model uit het vormgevingserfgoed individueel worden vergeleken met het betreffende model.

2.23. De manden die tot het vormgevingserfgoed behoren, dus de Dian-mand uitgezonderd, wekken naar het oordeel van de rechtbank bij het geïnformeerde publiek alle een andere algemene indruk dan de Basil Denton. Dat wordt veroorzaakt door de vele (aanzienlijke) verschillen tussen ieder van deze manden enerzijds en de Basil Denton anderzijds. De manden van het vormgevingserfgoed worden hieronder (nogmaals) afgebeeld.

Van der Leeden-mand



2.24. De Van der Leeden mand (vergelijk ook r.o. 4.3. van het tussenvonniss) heeft andere scharnieren, bestaande uit een rotan verbinding tussen de rand van de deksel en bovenrand van de mand, heeft geen sluiting aan de voorzijde, loopt naar beneden taps toe en heeft een langwerpige in plaats van vierkant zijaanzicht. Ook het vlechtwerk is zichtbaar anders (grover, maar langs de deksel en bovenrand juist weer fijner). Het hof oordeelde in kort geding in gelijke zin (vergelijk r.o. 4.6. van het arrest).



2.25. Van de hierboven afgebeelde, tevens in r.o. 4.4. van het tussenvonniss weergegeven mand is geen volledige afbeelding beschikbaar gesteld, zodat de totaalindruk van de mand niet is vast te stellen en dus, op grond van die beperkte afbeelding, niet kan worden aangenomen dat deze mand het eigen karakter aan de Basil Denton ontnemt (vergelijk r.o. 4.7. van het arrest).

Braxton mand



2.26. De hierboven afgebeelde Braxton mand (vergelijk r.o. 4.5. van het tussenvonnis) is door zijn grote omvang ongeschikt om als fietsmand te worden gebruikt. Daarnaast is hij door zijn omvang ook niet geschikt als fietsmand, heeft hij andere verhoudingen qua hoogte en breedte, alsmede schuin aflopende zijden waar deze bij de Basil Denton recht zijn. De mand heeft leren hengsels in plaats van de uitsparingen. De Braxton is voorzien van ander type sluiting aan de voorzijde (een aan de deksel bevestigde strip met een uitsparing en een lip die door een soort gesp moet worden gehaald). Zowel de strips als de kruissteken zijn in leer uitgevoerd, in het vlechtwerk is over de hele omtrek in het midden een verdikking aangebracht en de randen van de mand en de deksel zijn in verhouding tot de omvang van de mand en het vlechtwerk rank uitgevoerd (vergelijk r.o. 4.8. van het arrest).

Wanda Rattan Mand



2.27. [A] verwijst voorts naar de door haar overgelegde (en hierboven geplaatste) afbeelding van de zogeheten Wanda Rattan G-1000 wasmand, die volgens haar in 2003 op de (Nederlandse) markt is gebracht. Basil betwist dat de Wanda Rattan mand openbaar is gemaakt in de zin van artikel 7 GModVo. Of dat zo is, kan in het midden blijven nu deze mand een volledig andere maatvoering en vormgeving heeft dan de Basil Denton. De mand is hoog en smal en half rond en heeft een versteviging middenvoor. Aan de voorzijde is een riem met gesp aangebracht in plaats van een draaislot (vergelijk r.o. 4.9. van het arrest).

2.28. Uit het voorgaande volgt dat de algemene indruk die de Basil Denton door de combinatie van de specifieke kenmerkende elementen bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door ieder van de door [A] aangevoerde manden uit het vormgevingserfgoed. De Basil Denton heeft daarmee het voor modelrechtelijke bescherming vereiste eigen karakter.

Basil rechthebbende ?

2.29. [A] betwist dat Basil rechthebbende is met betrekking tot het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ten aanzien van de Basil Denton. [A] voert daartoe aan dat de freelance ontwerpers [B] en [C] de Basil Denton hebben ontworpen, en dat uit niets blijkt dat het ontwerpproces onder leiding stond van Basil, dan wel dat de rechten ten aanzien van het ontwerp door [B] en [C] zijn overgedragen aan Basil.

2.30. Basil heeft afschriften overgelegd van overeenkomsten gedateerd respectievelijk 8 januari 2009 en 3 november 2004 tussen Basil enerzijds en [B] respectievelijk [C] anderzijds. Niet in geschil is dat deze overeenkomsten een overdrachtsclausule omvatten ten aanzien van (toekomstige) IE-rechten die tevens (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodellen omvat.

2.31. [A] betwist de authenticiteit van de door Basil overgelegde afschriften/akten. Volgens [A] is het dermate verdacht dat deze stukken pas door Basil zijn overgelegd nadat een discussie over het makerschap van de Basil Denton al in kort geding in twee instanties was gevoerd, dat de stukken wel geantedateerd moeten zijn. Op basis daarvan werpt [A] een valsheidsincident op en biedt zij bewijs aan door middel van een deskundigenonderzoek.

2.32. In deze (bodem)procedure heeft [A] pas bij comparitie na antwoord het verweer gevoerd dat Basil geen rechthebbende is ten aanzien van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Basil heeft bij de eerstvolgende gelegenheid (conclusie na comparitie) afschrift van de overdrachtsakten overgelegd. Anders dan [A] betoogt, is dus geen sprake van een 'verdacht' lang tijdsverloop. Daarmee komt in deze procedure de door [A] gestelde aanleiding voor het vermoeden van valsheid te vervallen. Er zijn door [A] verder geen (concrete) feiten of omstandigheden aangevoerd die haar betwisting ondersteunen. Ook heeft [A] niet gesteld dat de handtekeningen van [B] en/of [C] vervalst zouden zijn. Al met al heeft [A] de gemotiveerde stellingen van Basil dat zij rechthebbende is onvoldoende betwist. De rechtbank zal [A] dan ook niet toelaten tot het aangeboden bewijs.

2.33. Hoewel de zaak in cassatie mede betrekking heeft op de vraag wie rechthebbende is op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, lijken de feiten in die zaak anders te zijn (zo waren de overeenkomsten met de ontwerpers klaarblijkelijk niet in het geding) en berust het oordeel van het hof (dan) ook op een andere grondslag (te weten mede-ontwerperschap).

2.34. De conclusie van het voorgaande is dat komt vast te staan dat Basil rechthebbende is met betrekking tot het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel ten aanzien van de Basil Denton.

Inbreuk

2.35. [A] heeft de gestelde inbreuk op het modelrecht van Basil betwist. Daartoe doet zij (slechts) een beroep op de zogeheten tangwerking. Tangwerking komt in dit verband neer op het volgende: indien de verschillen tussen het model en de producten uit het vormgevingserfgoed dusdanig is dat het model een eigen karakter heeft (een andere algemene indruk wekt) is het model weliswaar geldig, maar dan geldt evenzeer dat het aangevallen product een andere algemene indruk wekt (en dus geen inbreuk maakt) indien de verschillen met het model groter of gelijk zijn dan de verschillen tussen model en vormgevingserfgoed. Dit argument is mogelijk omdat het geldigheids- en inbreukcriterium voor het Gemeenschapsmodel hetzelfde is (te weten: (geen) andere algemene indruk wekken). [A] betoogt in casu dat de verschillen tussen de Basil Denton en de Java New Looxs enerzijds (veel) groter zijn dan de verschillen tussen de Basil Denton en de afzonderlijke producten uit het vormgevingserfgoed anderzijds, zodat de Java New Looxs (ook) een andere algemene indruk wekt en dus geen inbreuk maakt.

2.36. Van inbreuk op een (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodel is sprake indien het aangevallen product bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het model. De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken (vergelijk HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 53 en 55).

2.37. In het licht van de hierboven geformuleerde norm zullen de verschillen en punten van overeenstemming tussen de Basil Denton en de Java New Looxs in overweging worden genomen. De manden worden hieronder (nogmaals) getoond.

Basil Denton



Java New Looxs



Basil Denton

Java New Looxs



2.38. De Basil Denton en de Java New Looxs hebben de volgende karakteristieken gemeen:

- een rechthoekig vooraanzicht;
- een vierkant zijaanzicht;
- het type rotan vlechtwerk;

- de voorsluiting: een draaislot op een strip die op zijn beurt met grote kruissteken aan de rotan mand en deksel is bevestigd;
- de bevestiging van het deksel aan de achterzijde, namelijk strips met grote kruissteken aan de mand en deksel bevestigd;

De verschillen zijn:

- de precieze maatvoering van de (kunst)leren strips (iets robuuster bij de Basil Denton);
- de handgreep aan de zijkant (in beide gevallen een uitsparing; bij de Java meer afgeronde hoeken en zonder omhulsel);
- de uitvoering van de kruissteek (meer rechthoekig dan vierkant).

2.39. Ten aanzien van de Basil Denton heeft [A] aangevoerd dat het hang- en sluitwerk puur functioneel is bepaald. Voor zover zij daarmee heeft bedoeld dat deze elementen van modelbescherming zijn uitgesloten op grond van artikel 8(1) GModVo vanwege hun technische karakter, geldt dat [A] haar stelling dat de vormgeving van de sloten en scharnieren van de Basil Denton uitsluitend door de technische functie (van respectievelijk slot en scharnier) wordt bepaald, niet (voldoende) heeft onderbouwd, mede in het licht van de betwisting van Basil in dat opzicht. Bovendien betreft het slechts twee van de vijf gemeenschappelijke karakteristieken, welke twee niet als enige bepalend zijn voor het eigen karakter van de Basil Denton.

2.40. De rechtbank is van oordeel dat de verschillen tussen de Basil Denton en de Java onvoldoende opwegen tegen de punten van overeenstemming. In elk geval zijn de geconstateerde punten van overeenstemming voldoende om bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk te wekken. De kleine verschillen maken dat niet anders, mede omdat zij onopvallend zijn en (dus) veelal pas bij nadere bestudering kunnen worden geconstateerd, ook door een geïnformeerde gebruiker.

2.41. Het beroep van [A] op de tangwerking gaat niet op omdat genoemde verschillen tussen de Basil Denton en de Java New Looxs in elk geval minder talrijk en kleiner zijn dan de verschillen tussen de afzonderlijke manden van het vormgevingserfgoed enerzijds en de Basil Denton anderzijds.

2.42. Dat [A] de Java New Looxs mand heeft ontleend of doen ontlennen aan de Basil Denton volgt naar het oordeel van de rechtbank rechtstreeks uit de bewoording van het verzoek van de heer [A] in zijn email van 4 juni 2012 aan de producent van [A] om dezelfde mand te maken als de Basil Denton met enkele kleine verschillen zodat deze niet *precies* hetzelfde is als de Basil Denton (*'to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil* (vergelijk r.o. 2.5. van het tussenvonnis). De punten van overeenstemming tussen de Java en de Basil Denton zijn naar het oordeel van de rechtbank onmiskenbaar het gevolg van dit ontlennen. Daarbij hanteert de rechtbank, met het hof, het criterium dat het 'namaken' in de zin van artikel 19 lid 2 GModVo, geen één-op-één kopie vereist (vergelijk r.o. 4.14. van het arrest). Hoewel in cassatie de vraag naar het toepasselijke inbreukcriterium aan de orde is, geldt naar het oordeel van de rechtbank dat gezien de feiten in deze zaak in elk geval geen sprake kan zijn van "gebruik dat voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende" conform de tweede zin van die bepaling. Mocht de Hoge Raad tot een ander oordeel komen, dan zal dit oordeel worden heroverwogen.

2.43. De slotsom van het voorgaande is dat [A] inbreuk heeft gemaakt op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Basil ten aanzien van de Basil Denton in de zin van artikel 19 lid 1 juncto lid 2 GModVo. De vorderingen van Basil op die grondslag zijn dus in beginsel toewijsbaar, met dien verstande dat een verbod niet toewijsbaar is omdat het Gemeenschapsmodel op 30 augustus 2014 is geëxpireerd.

Slaafse nabootsing

2.44. Basil heeft bij akte na tussenvonnis de grondslag van haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans ook een verbod op het slaafs nabootsen van de Basil Denton mand vordert. [A] heeft zich niet verzet tegen deze vermeerdering. [A] verweert zich tegen de vordering met de stelling dat zij nooit de intentie heeft gehad de Basil Denton slaafs na te bootsen, en dat overigens de Basil Denton geen eigen plaats in de markt inneemt.

2.45. Wil een nabootsing onrechtmatig zijn, dan dient - onder meer - het nagebootste voorwerp een zeker onderscheidend vermogen te hebben en (daarmee) een eigen plaats in de markt in te nemen (vergelijk HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273). Daarbij geldt dat onderscheidend vermogen in deze zin een hogere drempel is dan het eigen karakter uit het modellenrecht, onder meer vanwege het verschil in relevant publiek: in het eerste geval betreft het een gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld, in het tweede geval een bijzonder aandachtige, geïnformeerde gebruiker. Verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed zullen door een geïnformeerde gebruiker eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt.

2.46. De enkele stellingen van Basil dat de Basil Denton een commercieel succes is, dat Basil veel publiciteit daarmee heeft verkregen, en dat de Basil Denton in de schappen van de fietsspecialist 'eruit springt' tussen de andere fietstassen, zijn op zich ontoereikend om de kwalificatie onderscheidend vermogen c.q. 'eigen plaats in de markt' te dragen in het licht van het onvolledige herinneringsbeeld van de gemiddelde consument. Dit geldt temeer nu die stellingen van Basil niet worden ondersteund door het overgelegde materiaal, dat beperkt is tot één eigen advertentie, een gedeelte van een kolom op de voorpagina van het blad "Shopping", één pagina met een prijsvraag waarbij de mand te winnen is, een artikel op de site Shopping.Blog en een foto in het blad Fietsmarkt.

2.47. Gezien het voorgaande zullen de vorderingen voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing niet kunnen worden toegewezen.

Verklaring voor recht ten aanzien van verbeurde dwangsommen

2.48. Gegeven het feit dat in cassatie de vraag naar de verbeurde dwangsommen aan de orde is, zal een oordeel daaromtrent worden aangehouden.

Schadevergoeding

2.49. Basil stelt schade te hebben geleden als gevolg van de inbreuk op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Basil heeft deze schade (nog) niet begroot. Door [A] is niet bestreden dat aannemelijk is dat Basil enige schade heeft geleden, zodat de vordering tot vergoeding van de schade, op te maken bij staat, toewijsbaar is.

Belang bij de andere verklaringen voor recht

2.50. Ten aanzien van de overige verklaringen voor recht (inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, slaafse nabootsing en aansprakelijkheid voor schade) is niet gesteld of gebleken welk belang Basil daarbij heeft, zodat zij alle zullen worden afgewezen.

Belang bij overige vorderingen

2.51. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is op 30 augustus 2014 geëxpireerd en een verbod kan dus niet worden opgelegd. De rechtbank overweegt ambtshalve of, en zo ja, welk belang Basil nog heeft bij de nevenvorderingen, te weten de opgave (petitum 4), *recall* (petitum 5), vernietiging van inbreukmakende manden (petitum 6), en de hieraan verbonden dwangsommen (petitum 7).

2.52. Basil heeft in dit verband bij dagvaarding gesteld dat [A] na het kort geding-vonnis de Java New Looxs is blijven aanbieden, in de winkels nog niet-geretourneerde voorraden van de Java stonden, en [A] de Java-mand nog leek uit te leveren. Dit is door [A] niet (volgende) bestreden. Basil heeft dus nog belang bij de *recall* en vernietiging, die uiteraard moeten worden beperkt tot inbreuken die zijn gemaakt vóór 30 augustus 2014. Basil heeft in elk geval belang bij de opgave (met dezelfde beperking in tijd) nu zij met behulp daarvan de schade kan begroten ten behoeve van de schadestaatprocedure.

2.53. De *recall*, het bevel tot opgave, en het vernietigingsbevel zullen in verband met de expiratie van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel in gewijzigde vorm worden toegewezen. In verband met het voorkomen van executieproblemen zullen de termijnen worden aangepast en de dwangsommen gemaximeerd.

Accountantscontrole van de opgave

2.54. Uit de arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V. (onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809), volgt dat het toewijzen van een verificatie van een opgave door een registeraccountant kan leiden tot executiegeschillen. Na een deskundigenbericht in die zaak, uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers (PWC), overwoog het gerechtshof dat de in IE-zaken tot op dat moment gebruikelijke wijze van toewijzen van een accountantscontrole mogelijk aanpassing behoeft omdat een (register)accountant de bevolen verklaring in de gevraagde vorm kennelijk niet (meer) kan geven. Het gerechtshof heeft vervolgens de bewoording van de betreffende vordering aangepast op een wijze zoals die volgens hem door een accountant wel kan worden uitgevoerd (vergelijk r.o. 13.10.5 van ECLI:NL:GHSHE:2014:809). De rechtbank zal, om executieproblemen te voorkomen, dit voorbeeld volgen en de vordering in gewijzigde vorm toewijzen.

Proceskosten

2.55. In het licht van het in r.o. 2.4. overwogene zal de beslissing over de proceskosten in conventie worden aangehouden.

in reconventie

2.56. [A] heeft haar vorderingen in reconventie deels onvoorwaardelijk (met betrekking tot de bewarende maatregelen ten aanzien van de Bali en Sabah-manden), deels voorwaardelijk (met betrekking tot de Java-manden) ingesteld.

2.57. In het tussenvonnissen heeft de rechtbank overwogen dat de douanemaatregel en het bewijsbeslag niet de Bali-manden hebben getroffen zodat de vordering in zoverre niet toewijsbaar is. Wat betreft de Sabah-mand geldt dat Basil, naar achteraf is gebleken, onterecht bewarende maatregelen heeft getroffen, zodat de vordering tot schadevergoeding van [A] op grond van artikel 1019g Rv in zoverre toewijsbaar is. Deze schade is door [A] niet afzonderlijk begroot, en is ook op dit moment niet door de rechtbank anderszins te begroten of te schatten. De rechtbank zal [A] daarom verwijzen naar de schadestaatprocedure.

2.58. [A] heeft haar vorderingen in reconventie met betrekking tot de Java-mand ingesteld onder voorwaarde dat in conventie komt vast te staan dat zij daarmee geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht of niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Basil, en de Basil Denton niet slaafs heeft nagebootst. Nu uit het voorgaande blijkt dat [A] inbreuk heeft gemaakt op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is de voorwaarde niet in vervulling gegaan, zodat haar vorderingen met betrekking tot de Java niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Proceskosten

2.59. In het licht van het in r.o. 2.4. overwogene zal de beslissing over de proceskosten in reconventie worden aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1. schorst het geding op grond van het in r.o. 2.4. overwogene en verwijst daartoe de zaak naar de parkeerrol;

3.2. bepaalt dat de meest gereede partij de zaak te zijner tijd op de rol kan brengen ten-einde voort te procederen;

3.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P Burgers en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2015.