

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/520697 / HA ZA 16-1218

Vonnis van 17 januari 2018

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
PACOVIS AG.,
gevestigd te Stetten, Zwitserland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUSTAINABLE DISPOSABLE TRADING B.V.,
(thans geheten: **NATURAL TABLEWARE B.V.**)
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. S.A. Hoogcarspel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Pacovis en SDT worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 oktober 2016, met producties 1 tot en met 29;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van 14 december 2016, met producties 1 tot en met 18;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 24 maart 2017, met productie 30;
- het tussenvonnis van 8 februari 2017 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- het proces-verbaal van de op 14 juni 2017 gehouden comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van partijen.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Pacovis is een onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling en de productie van voedselverpakkingen en zogeheten 'consumables', waaronder wegwerpservies.

2.2. Pacovis is actief in heel Europa. In Nederland is de distributie van de producten van Pacovis in handen van Natureko Biodisponables B.V. (hierna: Natureko). Natureko

verkoopt deze producten door aan onder meer Conpax Verpakkingen B.V. (hierna: Conpax). Sligro Food Group (hierna: Sligro) is één van de afnemers van Conpax.

2.3. Onderdeel van het aanbod van Pacovis is de zogenoemde Naturesses-lijn, die bestaat uit wegwerpservies (borden, kommen, schalen, bekers en bestek) gemaakt van natuurlijke materialen, waaronder (sinds 2003) bladeren van de Areca-palmboom.

2.4. In 2009 heeft Pacovis de Naturesses-lijn uitgebreid met een nieuw bord met de naam 'Ellipse'. De 'Ellipse' is gemaakt van palmblad en wordt aangeboden in drie formaten: 9×6 cm (N138), 19×13cm (N139) en 26×16 cm (14146) (hierna samen: de Ellipse-borden). Afbeeldingen van de Ellipse-borden worden hierna getoond:



Ellips 9x6
N138



Ellipse 19x13
N139



Ellipse 26x16
14146

2.5. De Ellipse-borden zijn voor het eerst opgenomen in de catalogus van Pacovis van 2010. Deze catalogus is in januari 2010 uitgegeven.

2.6. Sligro biedt de Naturesserie-lijn, waaronder de Ellipse-borden, in Nederland aan onder de naam 'take dis'.

2.7. SDT is een onderneming die ook actief is op de markt van 'consumables', waarbij zij zich volledig richt op het ontwerpen, produceren en vermarkten van wegwerpserviezen die zijn gemaakt van natuurlijke restmaterialen, waaronder Areca-palmbladeren.

2.8. In mei 2011 heeft SDT door middel van een zogenaamde activa-/passivatransactie (de activiteiten van) Hampi Products B.V. (hierna: Hampi) overgenomen. Met deze overname heeft SDT haar aanbod uitgebreid met het assortiment van Hampi. Onderdeel van dit assortiment is de 'RAAGA design collectie', die bestaat uit van palmmateriaal gemaakte semi-ovale borden en bakjes (hierna samen: de Raaga-borden).

2.9. De Raaga-borden zijn eind 2008 in opdracht van Hampi ontworpen door Thijs Smeets van Studio Smeets (hierna: Smeets) en vervolgens begin 2009 door Hampi in productie genomen. Deze productie is in eerste instantie verzorgd door de in India gevestigde fabrikant The Magnus, die daarbij gebruik heeft gemaakt van door Hampi ter beschikking gestelde mallen. Sedert ca. augustus 2009 vindt de productie plaats in een eigen fabriek van Hampi in India. De Raaga-borden zijn in april 2009 voor het eerst binnen de EU geleverd aan een horeca-onderneming in Nederland ('Partygarden').

2.10. Op 30 maart 2010 heeft Hampi het uiterlijk van de Raaga-borden als (meervoudig) Gemeenschapsmodel geregistreerd onder de nummers 001688847-0001 tot en met 0004. Van deze registraties zijn thans relevant de modellen met de nummers 001688847-0002 en 001688847-0003 (hierna ook: de Modellen), die zijn geregistreerd voor 'dishes'. Onderdeel van deze registraties zijn de volgende kleurenafbeeldingen:



-
- 2.11. In het kader van de overname van Hampi door SDT zijn alle intellectuele eigendomsrechten van Hampi overgedragen aan SDT.
- 2.12. Eind 2010 heeft Hampi een aantal buiten Nederland gevestigde afnemers van Pacovis aangeschreven vanwege vermeende inbreuk op het modelrecht op de Raaga-borden. Pacovis heeft hierop gereageerd. Na enige verdere correspondentie is Hampi hier verder niet meer op terug gekomen.
- 2.13. In december 2015 en begin februari 2016 heeft SDT achtereenvolgens Sligro en Conpax aangeschreven met de mededeling dat – kort en zakelijk weergegeven – de Ellipse-borden van Pacovis (die Conpax als gezegd aan Sligro levert en die door Sligro worden verkocht onder de naam ‘take dis’) inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten op het uiterlijk van de Raaga-borden.
- 2.14. Naar aanleiding hiervan heeft Pacovis zich bij brief van 16 februari 2016 tot SDT gewend. In die brief heeft Pacovis de geldigheid van de door SDT ingeroepen rechten betwist en haar gesommeerd een rectificatiebrief aan onder meer Sligro en Conpax te zenden. Bij brief van 26 februari 2016 heeft SDT dit van de hand gewezen en Pacovis harerzijds gesommeerd iedere verdere inbreuk op de aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten per direct te staken.
- 2.15. Pacovis heeft hierna op 16 maart 2016 een kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam en gevorderd dat SDT een zogenoemd ‘wapperverbod’ wordt opgelegd. Bij vonnis van 12 mei 2016 heeft de voorzieningenrechter deze vordering afgewezen. Pacovis heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam. Hierop is nog niet beslist.
- 2.16. Daarnaast heeft Pacovis op 9 maart 2016 bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring van de Modellen ingediend (hierna: de nietigheidsprocedure). Ook in deze procedure is nog niet beslist.
- 2.17. Pacovis heeft afbeeldingen in het geding gebracht van (semi-)ovale borden, al of niet als model geregistreerd, van ander materiaal dan palmblad en van oudere datum dan de Modellen, waarvan een aantal hieronder zichtbaar is:





2.18. Daarnaast heeft Pacovis afbeeldingen in het geding gebracht van semi-ovaalvormige borden, al of niet uitgevoerd in palmblad, die volgens haar recent in de markt verkrijgbaar waren:



2.19. Pacovis heeft voorts een afbeelding in het geding gebracht van een semi-ovaalvormig bord gemaakt van palmblad zoals dat sinds 2008 via YouTube zichtbaar is:



2.20. Op 2 oktober 2009 heeft Pacovis van de in India gevestigde onderneming Peak Holding een presentatie betreffende 'Areca Leaf Plates' toegezonden gekregen. In deze presentatie was in het onderdeel 'shapes' de volgende afbeelding van een (semi-)ovaal bord uitgevoerd in palmmateriaal opgenomen:

Oval



3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Pacovis vordert in conventie, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis voor recht verklaart dat de Ellipse-borden (met de nummers N138, N139 en 14146) geen inbreuk maken op de Modellen (onder 1 van het petitum), geen inbreuk maken op het gepretendeerde auteursrecht op de Raaga-borden (onder 2) en (onder 3) evenmin een slaafse nabootsing van die borden opleveren. Daarnaast vordert Pacovis (onder 4) een verklaring voor recht dat SDT onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door haar afnemers te sommeren de verdere verhandeling van de Ellipse-borden te staken en (onder 5) vergoeding van alle schade die zij als gevolg van dit onrechtmatig handelen heeft geleden, te vermeerderen met de wettelijke rente (onder 7). Dit alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en (onder 6) met veroordeling van SDT in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Pacovis aan deze vorderingen (naar de kern genomen) het volgende ten grondslag:

- SDT tracht ten onrechte de Ellipse-borden van de markt te weren met een beroep op haar modelrechten, op haar vermeende auteursrecht op het uiterlijk van de Raaga-borden en op het leerstuk van slaafse nabootsing.
- Ten aanzien van de Modellen geldt daartoe primair dat deze nietig zijn, omdat deze, gelet op het overgelegde vormgevingserfgoed, op 30 maart 2010 niet voldeden aan de vereisten van nieuwigheid en eigen karakter. Los daarvan maken de Ellipse-borden geen inbreuk op de Modellen omdat deze een andere algemene indruk wekken. Meer subsidiair geldt nog dat de Modellen in ieder geval niet aan Pacovis kunnen worden tegengeworpen, omdat zij de Ellipse-borden reeds voor 30 maart 2010 geheel zelfstandig heeft ontworpen en ook al op de markt heeft gebracht.
- Ten aanzien van het auteursrecht bestrijdt Pacovis in de eerste plaats dat SDT de auteursrechtelijke bescherming genietten omdat deze borden, wederom gelet op het

overgelegde vormgevingserfgoed, geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Vanwege de beperkte beschermingsomvang bij gebruiksvoorwerpen geldt meer subsidiair ook hier dat er geen sprake is van inbreuk. De totaalindrukken verschillen. De Ellipse-borden zijn als gezegd een eigen ontwerp van Pacovis, zodat er bovendien ook niet is voldaan aan het vereiste van ontlening.

- Slaafse nabootsing is evenmin aan de orde, nu de Raaga-borden geen eigen plek in de markt hebben en bovendien geen sprake is of kan zijn van verwarring.
- Dit alles betekent dat SDT ten onrechte stelt dat de Ellipse-borden inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten. Door afnemers van Pacovis niettemin (meermaals) te benaderen met medelingen van die strekking handelt SDT dan ook onrechtmatig jegens Pacovis en is zij aansprakelijk voor de schade die Pacovis hierdoor lijdt.

3.3. SDT voert verweer, uitmondend in een aantal (deels spiegelbeeldige) reconventionele vorderingen. Kort en zakelijk weergegeven stelt zij zich op het standpunt dat de Modellen wel degelijk geldig zijn en dat op het uiterlijk van de Raaga-borden ook auteursrecht rust, welk auteursrecht na de overname van Hampi aan haar toekomt. Anders dan Pacovis tracht te betogen, maakt zij met het aanbieden van haar Ellipse-borden ook wel degelijk inbreuk op deze rechten. De vormgeving van deze borden is immers (nagenoeg) identiek aan die van de Raaga-borden, waardoor deze modelrechtelijk gezien geen andere algemene indruk wekken en auteursrechtelijk gezien dezelfde totaalindruk geven. Daarbij heeft SDT er in het bijzonder nog op gewezen dat het, mede gelet op de grote mate van overeenstemming en een aantal feitelijke omstandigheden, ervoor moet worden gehouden dat sprake is van ontlening. Een eventuele eerdere openbaarmaking van de Ellipse-borden kan in het kader van het modelrecht dan ook niet aan SDT worden tegengeworpen, aldus SDT, die daaraan nog heeft toegevoegd dat de Ellipse-borden in elk geval een onrechtmatige, want slaafse nabootsing van de Raaga-borden vormen. Op al deze gronden vordert zij in reconventie:

- a) een verklaring voor recht dat het aanbieden in de Europese Unie van de Ellipse-borden inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van SDT, subsidiair dat dit aanbieden onrechtmatig is op grond van slaafse nabootsing en dat Pacovis de ten gevolge daarvan door SDT geleden schade moet vergoeden;
- b) een bevel aan Pacovis om met onmiddellijke ingang iedere verdere inbreuk te staken en gestaakt te houden;
- c) een bevel aan Pacovis om opgave te doen van de aantallen inbreukmakende producten in de Europese Unie, alsmede de met de productie en verhandeling verband houdende inkoop- en productiekosten en de door Pacovis behaalde omzet en winst, en de namen van personen en bedrijven die bij de inbreuk betrokken zijn;
- d) een gebod aan Pacovis om aan alle personen en bedrijven van of aan wie inbreukmakende producten zijn gekocht, verkocht, geleverd, geïmporteerd en alle personen die betrokken zijn geweest bij de productie en verhandeling mededeling te doen dat Ellipse-borden inbreuk maken en reeds geleverde Ellipse-borden terug te vragen,
- e) een veroordeling van Pacovis tot vergoeding van alle schade die SDT heeft geleden en lijdt ten gevolge van (primair) de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en (subsidiair) de slaafse nabootsing, dan wel, ter keuze van SDT, tot het afdragen van de met die inbreuk of slaafse nabootsing behaalde winst;
- f) een veroordeling van Pacovis in de kosten van de procedure begroot op de voet van artikel 1019h Rv.

Dit alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met versterking van de onder b, c en d gevorderde bevelen met een dwangsom.

3.4. Pacovis heeft de reconventionele vorderingen bestreden en gepersisteerd bij haar vorderingen in conventie. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

4.1. Nu Pacovis in Zwitserland is gevestigd, rijst allereerst de vraag of de rechtbank internationaal bevoegd is van de over en weer ingestelde vorderingen kennis te nemen. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Voor zover deze vorderingen zijn gegrond op de gestelde (niet-)inbreuk op de modellen volgt deze bevoegdheid zowel in conventie als in reconventie uit het bepaalde in de artikelen 80 lid 1, 81 onder a en b en 82 lid 1, 2¹ en 5 GModVo² in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Voor het overige is de rechtbank zowel in conventie als in reconventie internationaal en relatief bevoegd alleen al omdat de bevoegdheid niet is bestreden.

Gevolgen nietigheidsprocedure bij het EUIPO

4.2. De rechtbank stelt vast dat op het moment van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding bij het EUIPO reeds een vordering tot nietigverklaring van de modelregistraties was ingesteld. Deze omstandigheid dwingt evenwel niet tot schorsing van de onderhavige procedure op de voet van artikel 91 lid 1 GModVo nu de in conventie ingestelde vorderingen in de eerste plaats strekken tot vaststelling van niet-inbreuk. Dat deze vorderingen door SDT zijn begroet met een aantal reconventionele vorderingen “betreffende inbreuk” als bedoeld in artikel 81 onder a GModVo doet daaraan niet af. De rechtbank acht daarbij van belang dat Pacovis aan haar vorderingen in conventie en haar verweer in reconventie weliswaar ten grondslag legt dat de Modellen nietig zijn, maar niet vordert dat de rechtbank deze ook nietig verklaart. Gelet op het bepaalde in de artikelen 24, 84 lid 4 en 85 lid 1 GModVo, in onderlinge samenhang gelezen, heeft daarmee in deze procedure te gelden dat de modelrechten voor rechtsgeldig moeten worden gehouden en dat bij de vraag of daarop al dan niet inbreuk wordt gemaakt (welke vraag in deze zaak centraal staat), alle argumenten die ertoe strekken die geldigheid aan te vechten buiten beschouwing dienen te blijven. Daarmee is er geen gevaar voor tegenstrijdige uitspraken.

Inbreuk modelrechten

4.3. Nu in dit geding verder dient te worden uitgegaan van de geldigheid van de modelrechten, spitst de inbreukvraag zich toe op de vraag of de Ellipse-borden al dan niet binnen de reikwijdte van de aan deze rechten te ontleen bescherming vallen. Op grond van

¹ Vgl. HvJ EU 13 juli 2017, C-433/16, ECLI:EU:C:2017:550, Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl.

² Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

artikel 10 GModVo is dat het geval indien moet worden geoordeeld dat de Ellipse-borden bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken.

4.4. Bij de hantering van deze maatstaf is van belang in het oog te houden dat de "geïnformeerde gebruiker" een fictieve, geobjectiveerde maatman is, die, zonder zelf ontwerper of technisch deskundige te zijn, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door uitgebreide kennis van de betrokken sector op de hoogte is van wat er in die sector aan modellen te koop is. Ten aanzien van de door de bril van deze maatman uit te voeren beoordeling geldt voorts dat de geïnformeerde gebruiker het model en het gewraakte gebruiksvoorwerp in de regel naast elkaar zal zien en aldus een concrete vergelijking zal kunnen maken, waarbij hem vanwege zijn belangstelling een vrij hoog aandachtsniveau mag worden toegedicht. Dit laatste gaat echter niet zover dat sprake is van een minutieuze vergelijking. De vergelijking zal zich beperken tot die uiterlijke eigenschappen/kenmerken (voor zover kenbaar uit de modelregistratie) die als relevant mogen gelden en duidelijk zichtbaar zijn.

4.5. In verband met dit laatste is voorts van belang dat bij de bepaling van de beschermingsomvang rekening dient te worden gehouden met de mate van vrijheid die de ontwerper bij de ontwikkeling van het model heeft gehad. Daarnaast dient te worden gelet op de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen. De beschermingsomvang van een model is daarvan afhankelijk, in die zin dat deze nooit groter kan zijn dan de afstand die het model zelf heeft genomen ten opzichte van het vormgevingserfgoed (vgl. HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983).

4.6. Tegen deze achtergrond heeft Pacovis in de eerste plaats aangevoerd dat de ontwerper van de Raaga-borden, Smeets, bij het uitvoeren van zijn opdracht geen enkele vrijheid heeft gehad, enerzijds omdat het te gebruiken materiaal (palmblad) reeds vastlag en anderzijds omdat de maatvoering van borden wordt gedictieerd door de zogenoemde 'Gastronorm'. Daarnaast heeft zij onder verwijzing naar het door haar gepresenteerde vormgevingserfgoed aangevoerd dat de Modellen nauwelijks afstand nemen van wat er al was. Dit alles bij elkaar brengt volgens Pacovis mee dat de draagwijdte van de bescherming van de modellen, zo deze er al is, uiterst gering is.

4.7. De rechtbank kan Pacovis hierin niet volgen. Uit de door SDT in het geding gebrachte verklaring van Frederic Sanders, de voormalig directeur van Hampi, komt naar voren dat de opdracht die Hampi destijds aan Smeets heeft gegeven, niet meer inhield dan dat hij met een aantrekkelijke vormgeving voor een aantal wegwerpbordjes van palmmateriaal diende te komen, waarbij de bordjes met het oog op de belangrijkste doelgroep van Hampi de juiste formaten voor cateringtoepassingen dienden te hebben. Naar het oordeel van de rechtbank was er binnen de aldus getrokken grenzen voor Smeets nog meer dan voldoende ruimte voor eigen keuzes ten aanzien van de specifieke vormgeving van de borden. Ten aanzien van het door Pacovis in stelling gebrachte vormgevingserfgoed is de rechtbank in dit verband van oordeel dat de onder 2.18 gepresenteerde borden buiten beschouwing dienen te blijven, nu niet is gesteld en ook niet is gebleken dat deze ouder zijn dan de Modellen. Hetzelfde geldt voor het beweerdelijke erfgoed dat is weergegeven onder 2.19 en 2.20, nu hiervan niet is gesteld of gebleken dat deze binnen de Europese Unie kenbaar waren voor de geïnformeerde gebruiker. De in 2.20 genoemde presentatie van het in India gevestigde Peak was immers direct en uitsluitend gericht op het in Zwitserland gevestigde Pacovis, terwijl het enkele feit dat in een filmpje op YouTube een bordje is te zien, nog niet meebrengt dat dit bordje in de Europese Unie bekend was. Daarmee resteren

uitsluitend de in 2.17 gepresenteerde borden en schalen, waarvan niet in geschil is dat deze ouder zijn dan de Modellen en binnen de Europese Unie bekend waren. Vergelijking met dit vormgevingserfgoed leert dat deze oudere modellen weliswaar eveneens (semi-)ovaal van vorm zijn, maar ook dat zij een andere kleur en een andere textuur hebben en van een ander materiaal zijn gemaakt. Zij zijn duidelijk niet gemaakt van, zoals onmiskenbaar blijkt uit de modelregistraties, een houtachtig materiaal en hebben ook geen 'hout-look'. Gelet op dit alles bij elkaar moet dan ook worden geconcludeerd dat de Modellen een grotere beschermingsomvang kan worden toegedicht dan door Pacovis wordt bepleit.

4.8. Met inachtneming van al het voorgaande beoordeelt de rechtbank de inbreukvraag als volgt.

4.9. De relevante uiterlijke eigenschappen van de Modellen (zoals deze blijken uit de registraties) betreffen naar het oordeel van de rechtbank vooral (i) de semi-ovale vorm met schuin oplopende zijwanden, (ii) de beige tot lichtbruine, houtachtige kleur, (iii) de daarmee samenhangende 'hout-look' (inclusief nerven) en (iv) een uitstaande rand, die (v) aan de achterzijde iets hoger is dan aan de voorzijde. Vergelijking met de ter comparitie ter beschikking gestelde Ellipse-borden (N138, N139 en 14146) leert dat deze kenmerken daarin telkens vrijwel volledig terugkeren, met dien verstande dat de zijwanden (kenmerk ii) wat steiler oplopen, de uitstaande buitenranden (kenmerk iv) breder zijn en er geen zichtbaar verschil in hoogte is tussen de hoogte van de beide uiteindes (kenmerk v). Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze verschillen echter niet van dien aard dat zij de geïnformeerde gebruiker direct zullen opvallen, in die zin dat zij meteen een duidelijk zichtbaar verschil opleveren. Daarbij wijst zij erop dat, zoals hiervoor reeds werd aangestipt, in het kader van de hier uit te voeren toets moet worden verricht met de blik van een redelijk in de materie ingevoerde waarnemer, die beide objecten weliswaar oplettend bekijkt, maar tegelijkertijd niet tot in de kleinste details beschouwt. De conclusie moet daarmee zijn dat de relevante kenmerken van de Modellen zodanig in de Ellipse-borden terugkeren dat deze borden bij de geïnformeerde gebruiker geen andere totaalindruk wekken. Dit houdt in dat Pacovis met het aanbieden van de Ellipse-borden inbreuk maakt op de modelrechten van SDT.

Beroep op artikel 22 GModVo?

4.10. Zoals hiervoor reeds werd vermeld, heeft Pacovis ook nog aangevoerd dat zij reeds in augustus/september 2009 – derhalve voor de depotdatum van de Modellen (30 maart 2010 – geheel zelfstandig tot het ontwerp van de thans gewraakte Ellipse-borden was gekomen en dat zij de die borden vervolgens ook al voor die datum in haar catalogus had gepresenteerd en had uitgeleverd aan een afnemer in de Europese Unie (The Wholeleaf Company). Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 22 GModVo heeft zij op deze grond als meer subsidiair verweer opgeworpen dat de modelrechten niet aan haar kunnen worden tegengeworpen omdat zij aldus dient te worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw.

4.11. Dit verweer faalt. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.12. SDT heeft de stelling van Pacovis dat zij geheel zelfstandig, dus zonder kennis van de Raaga-borden, tot het ontwerp van de Ellipse-borden is gekomen, gemotiveerd bestreden. Volgens haar wijst alles erop dat Pacovis de vormgeving van deze borden heeft 'ontleend' aan de Raaga-borden, waarvan het uiterlijk in maart 2010 als model is gedeponeerd. Naast de grote mate van gelijkheid tussen de Modellen en de Ellipse-borden heeft zij er daarbij in

het bijzonder op gewezen dat (1) zij de Raaga-borden met de eerste levering aan The Party Garden reeds in april 2009 (derhalve binnen de respijtperiode van artikel 7 lid 2 GModVo) aan het publiek beschikbaar heeft gesteld, dat (2) zij de Raaga-borden vervolgens in mei 2009 heeft getoond aan een belangrijke handelspartner van Pacovis, Comatec, die deze vervolgens in haar collectie heeft opgenomen en dat (3) Pacovis volgens haar eigen stellingen de inspiratie voor haar Ellipse-borden vooral heeft opgedaan in India, waarbij zij in het bijzonder de producent The Magnus heeft genoemd, die ook de producent was van de eerste partij Raaga-borden. Naar de rechtbank begrijpt, laat dit alles volgens SDT geen andere conclusie toe dan dat Pacovis bekend was met de Raaga-borden en dat zij deze simpelweg heeft gekopieerd.

4.13. Pacovis heeft hiertegen niet meer ingebracht dan een tweetal CAD-tekeningen met daarop de vermelding "gezeichnet 15/09/09" en een in algemene bewoordingen gestelde verklaring van haar CEO. Dit volstaat echter niet. Een beroep op artikel 22 GModVo betreft immers een exceptief verweer, zodat op Pacovis de stelplicht en de bewijslast rust ten aanzien van de feiten en omstandigheden die een dergelijk beroep kunnen doen slagen. Het had daarmee op de weg van Pacovis gelegen om tegenover het uitgebreide en relevante betoog van SDT gespecificeerd en met stukken onderbouwd aan te geven hoe de besluitvorming rond en het ontwerpproces van de Ellipse-borden nu precies is verlopen. Door dit na te laten, heeft zij niet aan haar stelplicht voldaan, zodat haar beroep op voorgebruik in de zin van artikel 22 GModVo als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen. Bewijslevering is bij die stand niet aan de orde.

Auteursrecht en slaafse nabootsing

4.14. Het voorgaande betekent dat in conventie de door Pacovis onder 1) van het petitum gevorderde verklaring van niet-inbreuk dient te worden afgewezen en dat in reconventie het door SDT onder b) gevorderde verbod in elk geval op grond van artikel 19 GModVo kan worden toegewezen, en wel voor de gehele Europese Unie. Bij die stand van zaken valt zonder nadere toelichting, die door geen van partijen is gegeven, niet in te zien welk belang zij daarmee nog hebben bij beantwoording van de vraag of de Ellipse-borden ook nog inbreuk maken op de door SDT gepretendeerde auteursrechten en de vraag of Pacovis zich met deze borden schuldig maakt aan slaafse nabootsing. De rechtbank merkt daarbij op dat een verbod wegens inbreuk op het auteursrecht of wegens slaafse nabootsing slechts voor Nederland kan worden opgelegd. Dit voegt voor SDT niets toe aan het verbod voor de gehele Europese Unie, terwijl daarnaast ook niet valt in te zien wat zij op grond van het auteursrecht of het leerstuk van slaafse nabootsing daarnaast nog anders of meer zou kunnen vorderen. Voor Pacovis geldt dat toewijzing van de in conventie onder 2 en 3 gevorderde verklaringen voor recht dat de Ellipse-borden geen inbreuk maken op enig aan SDT (in Nederland) toekomend auteursrecht en (naar Nederlands recht) geen slaafse nabootsing vormen, niet ertoe kunnen leiden dat zij deze borden alsnog op de markt mag brengen.

Onrechtmatige daad SDT

4.15. Naar SDT terecht betoogt, is van onrechtmatig 'wapperen' met intellectuele eigendomsrechten eerst sprake indien degene die een beroep op deze rechten doet, weet, dan wel dient te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat deze rechten geen stand zullen houden in een nietigheidsprocedure. Met SDT is de rechtbank van oordeel dat de lat daarbij hoog moet worden gelegd, in die zin dat het echt evident moet zijn dat de

ingeroepen rechten ongeldig zijn, althans dat een beroep daarop geen enkele kans van slagen heeft, bijvoorbeeld omdat er overduidelijk geen sprake is van inbreuk.

4.16. Naar het oordeel van de rechtbank is van een dergelijke situatie geen sprake. Hoewel in deze procedure een onderzoek naar de geldigheid van de modelrechten en naar het bestaan van auteursrechten op het uiterlijk van de Raaga-borden om procesrechtelijke redenen achterwege dient te blijven, hebben partijen daarover wel uitgebreid gedebatteerd. De daarbij over en weer gewisselde argumenten zijn niet van dien aard dat aanstonds kan worden geoordeeld dat het gelijk in die discussie onmiskenbaar aan de zijde van Pacovis ligt. Zoals hiervoor bovendien al werd overwogen en beslist, staat in elk geval al wel vast dat, uitgaande van de geldigheid van de modelrechten, de Ellipse-borden daarop inbreuk maken. De conclusie moet daarmee dan ook zijn dat SDT met de sommaties die zij aan de afnemers van Pacovis heeft laten uitgaan, niet onrechtmatig heeft gehandeld.

De vorderingen

4.17. Slotsom uit al het voorgaande is dat in conventie alle vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.18. Ten aanzien van de vorderingen in reconventie overweegt de rechtbank als volgt.

4.19. Zoals hiervoor in r.o. 4.9 reeds werd overwogen, maakt Pacovis met haar Ellipse-borden (N138, N139 en 14146) in elk geval inbreuk op de modelrechten van SDT. Op grond van artikel 19 GModVo is SDT dan ook gerechtigd het verdere gebruik van die borden in de gehele Europese Unie te verbieden. De rechtbank zal daarom het onder b) gevorderde verbod op grond in de hierna te melden zin toewijzen. Dit verbod zal, zoals ook nog gevorderd, worden versterkt met een dwangsom, zij het dat deze zal worden gemaximeerd. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de ingangsdatum van het verbod in het dictum worden gesteld op twee werkdagen na betekening van dit vonnis. Volledigheidshalve roept de rechtbank hier nog in herinnering dat zij niet inziet welk belang SDT erbij heeft dat ook nog een uitspraak wordt gedaan over het door haar gepretendeerde auteursrecht en over haar beroep op het leerstuk van slaafse nabootsing.

4.20. SDT heeft niet toegelicht welk belang zij naast dit verbod nog heeft bij de onder a) gevorderde verklaring voor recht. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

4.21. Pacovis heeft geen verweer gevoerd tegen de onder c) van het petitum gevorderde opgave van diverse administratieve gegevens. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuk en het hierna vast te stellen recht op schadevergoeding is de vordering toewijsbaar. De gevorderde verificatie van de opgave door een registeraccountant is, vanwege de daaraan verbonden executieproblemen, niet toewijsbaar.³ De rechtbank zal ook deze veroordeling versterken met een dwangsom. Ook hier zal deze worden gemaximeerd.

4.22. Evenmin heeft Pacovis verweer gevoerd tegen de onder d) van het petitum gevorderde 'recall'. Nu vaststaat dat sprake is van inbreuk op haar modelrechten heeft SDT hier ook recht op. Deze vordering zal daarom worden toegewezen als nader in het dictum bepaald. Ook hier zal een gemaximeerde dwangsom worden opgelegd.

³ Rb. Den Haag 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, r.o. 4.43.

4.23. Onder e) van haar petitum vordert SDT schadevergoeding dan wel (te harer keuze) winstafdracht, beide nader op te maken bij staat. Bij gebreke van enig verweer kan ook dit deel van het gevorderde worden toegewezen. De rechtbank acht genoegzaam aannemelijk dat SDT als gevolg van de vastgestelde inbreuk op de Modellen tenminste enige schade heeft geleden, welke schade eventueel kan worden begroot aan de hand van de door Pacovis met deze inbreuk behaalde winst. De begroting zal, mede aan de hand van de door Pacovis te verrichten opgave als gevorderd onder d), dienen te geschieden in een schadestaatprocedure. De rechtbank begrijpt het petitum van SDT daarbij aldus dat zij na afloop van de schadestaatprocedure een keuze wil kunnen maken tussen enerzijds vergoeding van de door haar gederfde winst en eventuele andere schadeposten en anderzijds schadevergoeding in de vorm van afdracht van de door Pacovis onrechtmatig genoten winst, in die zin dat zij wil kunnen kiezen voor de hoogste van die twee posten. Cumulatie van beide vormen is uitdrukkelijk niet gevorderd, waarbij overigens volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een dergelijke cumulatie naar de stand van de rechtspraak slechts zeer beperkt mogelijk is. De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf 5 februari 2010, als het onbetwiste moment waarop Pacovis de Ellipse-borden voor het eerst in de Europese Unie heeft gebruikt in de zin van artikel 19 lid 2 GModVo.

Proceskosten

4.24. Pacovis dient als de in het ongelijk gestelde partij zowel in conventie als in reconventie in de proceskosten te worden veroordeeld. SDT vordert een kostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv en heeft daartoe specificaties van in totaal € 15.856,83 overgelegd. Pacovis heeft de specificaties niet betwist.

4.25. De rechtbank heeft tot taak om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten.⁴ Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: het IE-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing. Voor het overige deel (slaaftse nabootsing) zal het liquidatietarief worden toegepast. Nu partijen zich daarover niet hebben uitgelaten, worden de kosten die zijn besteed aan het IE-deel van de procedure geschat op 90%. Gelet op de in dit geval geldende Indicatie-tarieven in IE-zaken wordt voor een eenvoudige bodemprocedure als de onderhavige, waarbij de conventie en de reconventie volledig met elkaar samenhangen, een bedrag van € 8.000,- voor beide procedures samen als redelijk en evenredig aangemerkt. Daarvan kan worden afgeweken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. SDT heeft echter niet toegelicht waarom in dit geval een aanzienlijke overschrijding van de indicatie-tarieven als redelijk en evenredig moet worden aangemerkt. De kosten aan de zijde van SDT worden begroot op € 7.200,- (90% × € 8.000,-) vermeerderd met € 90,40 (10% × 2,0 punten × € 452,-) aan salaris advocaat en € 619,- aan griffierecht, dus in totaal op € 7.909,40. De gevorderde vermeerdering met wettelijke handelsrente hierover wordt toegewezen als in het dictum bepaald.

⁴ HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.2. beveelt Pacovis om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op Gemeenschapsmodellen 001688847-0002 en 001688847-0003 van SDT in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om de productie, het in het verkeer brengen, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel voor het één of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad hebben van inbreukmakende producten te staken of gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per inbreukmakend product of, ter keuze van SDT, voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele gerekend) dat Pacovis niet aan dit bevel voldoet;

5.3. beveelt Pacovis om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis SDT te voorzien van een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:

- (a) de namen, adressen en woon- dan wel vestigingsplaatsen (NAW-gegevens) van alle personen of bedrijven in de Europese Unie aan of van wie Pacovis de inbreukmakende producten heeft verkocht of geleverd, gekocht of geïmporteerd, alsmede van alle personen en bedrijven die betrokken zijn geweest bij de productie en verhandeling daarvan;
- (b) het totaal aantal inbreukmakende producten dat Pacovis in de Europese Unie heeft geproduceerd of laten produceren, ingekocht, verkocht, en in voorraad heeft op het moment van dit vonnis;
- (c) de totale omzet die Pacovis heeft behaald met de productie en verhandeling van de inbreukmakende producten in de Europese Unie;
- (d) de totale inkoop- en productiekosten die direct verband houden met de productie en verhandeling van de inbreukmakende producten in de Europese Unie;
- (e) de totale winst die Pacovis heeft genoten met de productie [en] verhandeling van de inbreukmakende producten in de Europese Unie, onder verstrekking van de onderliggende berekening,

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per inbreukmakend product of, ter keuze van SDT, voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele gerekend) dat Pacovis niet aan dit bevel voldoet

5.4. beveelt Pacovis om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de onder 5.3 onder (a) bedoelde personen en bedrijven het navolgende bericht te sturen in het Nederlands, of, indien deze personen of bedrijven niet in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, in een Engelse vertaling daarvan, per aangetekende post een brief te sturen, zonder aanvullende tekst en met gelijktijdige verzending van kopie daarvan aan de advocaat van SDT:

“Rechter beslist: geleverde bordjes Ellipse lijn maakt inbreuk op de modelrechten van Natural Tableware

Wij zijn veroordeeld door de rechtbank Den Haag, bij vonnis van 10 januari 2018 om u te informeren dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de aan u geleverde producten met referentienummers Ellipse N138, Ellipse N139 en Ellipse 14146 inbreuk maken op de modelrechten van Natural Tableware.

Hierbij verzoeken wij u aan ons te retourneren alle producten die u nog in voorraad heeft of waarover u anderszins nog beschikt.

Hoogachtend,

Pacovis AG”

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ter hoogte van € 1.000,- per inbreukmakend product of, ter keuze van SDT, voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele gerekend) dat Pacovis niet aan dit bevel voldoet;

5.5. bepaalt dat de in 5.2, 5.3 en 5.4 opgelegde dwangsommen zijn gemaximeerd tot € 350.000,- in totaal;

5.6. veroordeelt Pacovis tot vergoeding van alle schade die SDT als gevolg van de inbreuk op haar modelrechten heeft geleden en nog zal lijden of, naar keuze van SDT, tot betaling aan SDT van de daarmee door Pacovis genoten winst, in beide gevallen nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 februari 2010 tot aan de dag van volledige betaling;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst al het meer of anders gevorderde af;

In conventie en in reconventie

5.9. veroordeelt Pacovis in de proceskosten, aan de zijde van SDT tot op heden begroot op € 7.909,40, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

5.10. verklaart ook deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2018.



type:
coll:

