

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/539760 / HA ZA 17-992

### Herstellvonnis van 29 september 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SANYANG MOTORCYCLE INDUSTRY CO LTD,**  
te Taizhou, Volksrepubliek China,  
eiseres,  
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Amsterdam,

tegen

**1. MULTIMOX HOLDING BV,**  
te Rijen, gemeente Gilze en Rijen,  
**2. B . (geanonimiseerd)**  
te Voeren, België,  
gedaagden,  
advocaat voorheen mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, thans mr. F.W.E. Eijsvogels te  
Amsterdam.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Sanyang en gedaagden als Multimox c.s.

#### 1. Het verzoek tot aanvulling

1.1. Bij e-mailbericht van 25 augustus 2021 heeft mr. Gravendeel namens Sanyang de rechtbank verzocht om aanvulling van het op 11 augustus 2021 in deze zaak gewezen vonnis op de voet van artikel 32 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, in die zin dat de rechtbank alsnog beslist op de gevorderde dwangsom.

1.2. De rechtbank heeft Multimox c.s. in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten. Bij e-mailbericht van 7 september 2021 heeft mr. Eijsvogels namens Multimox c.s. aan de rechtbank bericht geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek te hebben.

---

## 2. Het verzoek tot verbetering

2.1. Bij e-mailbericht van 21 september 2021 heeft mr. Eijsvogels, voor zover van belang, verzocht om de verschrijving van de naam van gedaagde 2 in het vonnis van 11 augustus 2021 te herstellen. In het vonnis is hij aangeduid als B. . Dat moet zijn B

2.2. De rechtbank heeft Sanyang in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten. Bij e-mailbericht van eveneens 21 september 2021 heeft mr. Gravendeel namens Sanyang bericht geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek te hebben.

## 3. De beoordeling

3.1. De rechtbank is van oordeel dat in het vonnis van 11 augustus 2021 is verzuimd te beslissen op het door mr. Gravendeel in zijn voormelde e-mailbericht (zie 1.1) aangegeven onderdeel van de vordering. De rechtbank zal het verzoek dan ook toewijzen, waarbij de rechtbank aanleiding ziet de dwangsom te matigen en te maximeren als volgt.

3.2. Met betrekking tot het verzoek van mr. Eijsvogels is de rechtbank van oordeel dat in het vonnis van 11 augustus 2021 wat betreft de naam van gedaagde 2 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent op de voet van art. 31 Rv.

## 4. De beslissing

De rechtbank

4.1. verbetert het tussen Sanyang en Multimox c.s. gewezen en op 11 augustus 2021 uitgesproken vonnis in die zin dat waar in de aanhef als naam van gedaagde 2 staat

"B. "

wordt gewijzigd in:

"B ";

4.2. bepaalt dat in het dictum onder 53 van het op 11 augustus 2021 tussen Sanyang en Multimox c.s. gewezen vonnis, na de zinsnede "verbiedt Multimox c.s. inbreuk te maken op Model-02 en Model-04 in de Europese Unie" dient te worden toegevoegd

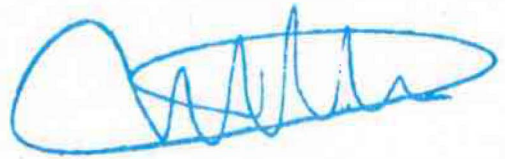

", op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of dagdeel dat de schending voortduurt, met een maximum van € 125.000,-";

4.3. bepaalt dat deze aanvulling onder de vermelding van de datum 29 september 2021 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 11 augustus 2021;

---

4.4. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 11 augustus 2021 na ontvangst van deze aanvullende beslissing aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 29 september 2021.





Dit vonnis is aangevuld bij aanvullend herstellvonnis van 29 september 2021 dat is getekend door mr. M.E. Kokke en aan dit vonnis gehecht en opnieuw uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 september 2021 in tegenwoordigheid van de griffier

### RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/539760 / HA ZA 17-992

### Vonnis van 11 augustus 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
(**SANYANG MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**),  
te Taizhou, Volksrepubliek China,  
eiseres,  
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

- MULTIMOX HOLDING B.V.**,  
te Rijen, gemeente Gilze en Rijen,
- B**  
te Voeren, België,  
gedaagden,  
advocaat voorheen mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, thans mr. F.W.E. Eijsvogels.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Sanyang en gedaagden afzonderlijk als Multimox respectievelijk **B** en gezamenlijk als Multimox c.s..

### Inleiding

Deze zaak draait om de vraag wie de ontwerper is van scooters. Multimox heeft modelrechten voor scooters type 1 en type 2. Sanyang zegt dat zij de ontwerper is van de vormgeving van de scooters van beide typen en zij vraagt in deze procedure een bevel om de modelrechten aan haar over te dragen.

In dit vonnis beslist de rechtbank dat de modelrechten voor scooter type 2 aan Sanyang moeten worden overgedragen omdat zij de ontwerper daarvan is. Dat leidt de rechtbank af uit een ouder Chinees modelrecht dat op naam van Sanyang staat. Voor de vormgeving van scooter type 1 oordeelt de rechtbank dat niet duidelijk is of Sanyang de ontwerper is, zodat Multimox die modelrechten niet moet overdragen. De rechtbank legt hierna uit hoe en waarom zij tot deze beslissing is gekomen.

<sup>1</sup>In de dagvaarding is Zhejiang voor de naam vermeld maar blijkt het door eiseres als productie EPO 1 overgelegde afschrift van de basisinformatie bedrijvenregister (md vertaling) van 1 april 2017 is dat voorvoegsel bij een naamswijziging van 22 april 2008 verdwenen uit de officiële naam

<sup>2</sup>Blijkens een door Multimox c.s. overgelegd uittreksel van het bevolkingsregister: in de dagvaarding is vermeld woonplaats onbekend.

## 1. De procedure

I.1. Het verloop van de procedure blijkt uit

- het vonnis in incident van 21 februari 2018<sup>3</sup> en de daarin genoemde stukken,
- het tussenvonnis van 13 juni 2018 waarbij een comparitie van partijen is bepaald,
- de akte van Sanyang, ingekomen op 5 juli 2018, houdende inbreng van productie EP30,
- de brief van mr. Eijsvogels van 7 september 2018 met een specificatie van de proceskosten zijdens Multimox c.s. en overlegging digitale stukken,
- de akte overlegging producties van Multimox c.s. ingekomen op 6 maart 2019 met producties GP I6 t/m GP I8,
- de akte overlegging producties van Sanyang ingekomen op 7 maart 2019 met productie EP3 I,
- de akte overlegging producties van Sanyang ingekomen op 15 maart 2019 met producties EP32 t/m EP35,
- het e-mailbericht van 20 maart 2019 namens Multimox c.s. met een geactualiseerde proceskostenspecificatie,
- het proces-verbaal van de op 21 maart 2019 gehouden comparitie van partijen, met aangehecht de ter zitting genomen akte houdende eisvermeerdering van Sanyang;
- de akte houdende uitlaten EUIPO's Besluiten Kamer van Beroep (KvB) van Sanyang van 26 november 2020;
- de brief van Multimox c.s. van 27 november 2020 met een reactie op de Beslissingen van de KvB.

I.2. Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid opmerkingen van feitelijke aard te maken over het proces-verbaal, Sanyang in een e-mailbericht van 11 april 2019 en Multimox bij brief van 11 april 2019.

13. De datum voor vonnis is nader bepaald op vandaag.

## 2. De feiten

### *partijen*

2.1. Sanyang is een in China gevestigde onderneming die is opgericht op 8 januari 2003 onder een andere naam. Op 8 september 2005 is haar naam gewijzigd in Zehjiang Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. en sinds 22 april 2008 handelt zij, volgens het door haar (met Nederlandse vertaling) overgelegde uittreksel uit de Chinese 'Kamer van Koophandel' gedateerd 1 april 2017, onder haar huidige naam Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd. Zij gebruikt het voorvoegsel Zehjiang (de naam van de provincie waar zij is gevestigd) ook nu nog regelmatig voor haar naam. Wettelijk vertegenwoordiger van Sanyang is bestuurder en algemeen directeur Xu Kangzhan (ook wel Xu Kangzhang; hierna: Kangzhan). Naast

<sup>3</sup> ECLI:NL:RBDHA:2018:2080, niet gepubliceerd op rechtspraak.nl

---

Kangzhan is alleen 'leidinggevende' Xu Wenguang ingeschreven als wettelijk vertegenwoordiger.

2.2. Sanyang produceert en verkoopt scooteronderdelen waaronder scooterkappen. Zij levert scooteronderdelen aan de Chinese onderneming Taizhou Zhongneng Motorcycle Co. Ltd (hierna te noemen: ZNEN en in de stukken ook wel aangeduid als Zhongneng). ZNEN assembleert scooters in China, onder andere voor export naar Europa.

2.3. ██████████ is naar eigen zeggen in ieder geval sinds 2004 betrokken bij de handel in scooters in de Unie, zelf of via verschillende (rechts)personen.

2.4. Multimox is opgericht op 26 mei 2016 als holdingmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten. Zij handelt niet zelf in scooters. ██████████ is statutair directeur en enig aandeelhouder van Multimox.

#### *de Gemeenschapsmodellen*

2.5. Multimox is sinds 6 juli 2016 geregistreerd als houdster van de volgende vier Gemeenschapsmodelrechten, die allemaal op 19 oktober 2006 zijn aangevraagd en op 21 november 2006 zijn ingeschreven voor 'scooters':

- modelnummer 000607155-0001 (hierna te noemen: Model-01 )



- modelnummer 000607155-0003 (hierna te noemen: Model-03 )

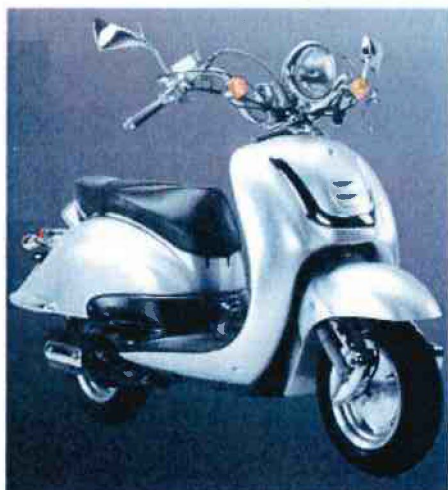




- modelnummer 000607155-0002 (hierna te noemen: Model-02):



- modelnummer 000607155-0004 (hierna te noemen: Model-04):





---

Model-01, Model-02, Model-03 en Model-04 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Gemeenschapsmodellen. De vonngeving van de scooter weergegeven in Model-01 en Model-03 wordt ook wel aangeduid als type 1 en die van Model-02 en Model-04 als type 2.

*gerelateerde partijen*

2.6. De Gemeenschapsmodellen zijn in 2006 aangevraagd door MM-Exclusief B.V. (hierna te noemen: MM-Exclusief) en stonden aanvankelijk op haar naam. Ze zijn daarna overgedragen aan ██████████ die ze enkele jaren heeft gehouden tot de overdracht aan Multimox in 2016.

2.7. MM-Exclusief is opgericht op 2 januari 2006 en is op 14 mei 2009 in staat van faillissement verklaard. ██████████ was bestuurder en enig aandeelhouder van MM-Exclusief, dat zich bezighield met de in- en export van (ondermeer) scooters, die zij (ook) op de markt bracht onder de naam Bella50. Motor Mania is in 2006 als merk aangevraagd en geregistreerd op naam van MM-Exclusief. Het bleek niet mogelijk om 'Bella50' als merk te registreren.


2.8. Motor Mania Europe B.V (hierna: Motor Mania Europe) is een op 10 juni 2016 opgerichte vennootschap waarvan ██████████ statutair bestuurder is en die, met licentie van Multimox, scooters heeft verkocht van, voor zover hier van belang, Model-02 en Model-04.

2.9. Asian Gear B.V. (hierna: Asian Gear) is een Nederlandse vennootschap die, met instemming van Sanyang, scooters importeert die overeenkomen met Model-02 en Model-04.

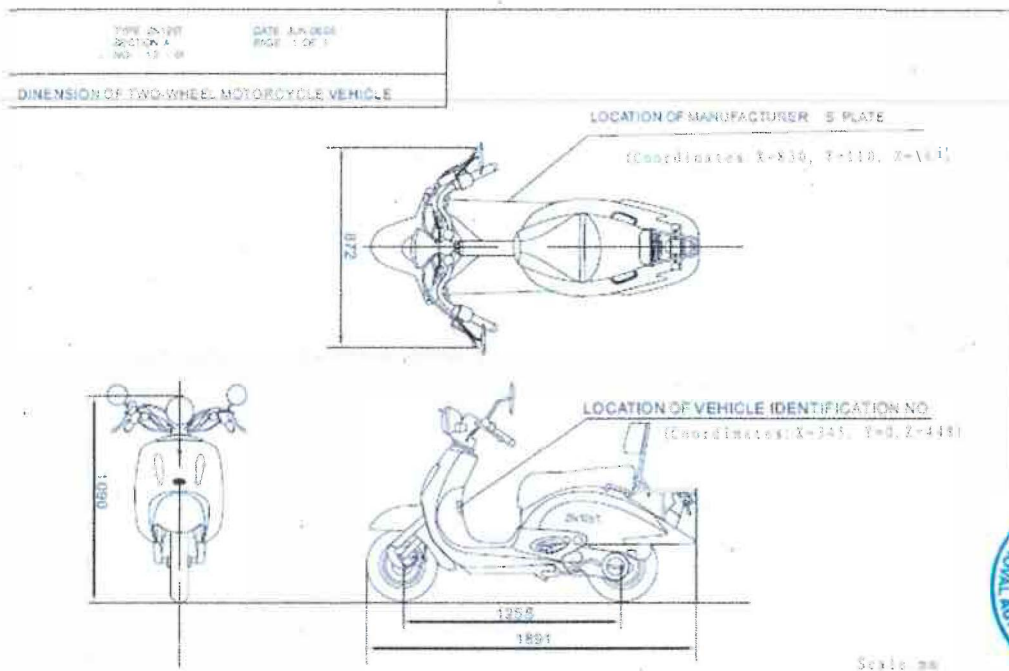
*certificaten*

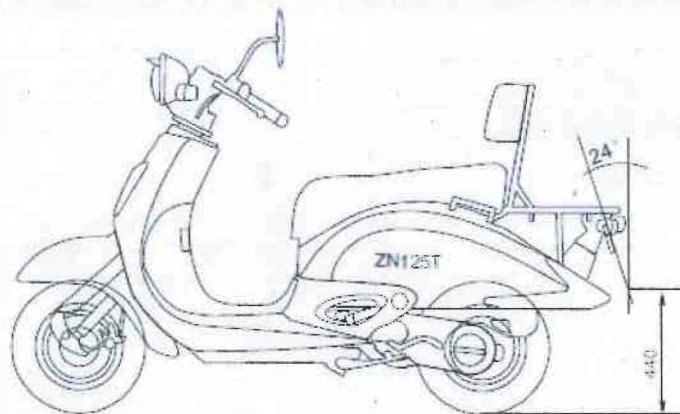
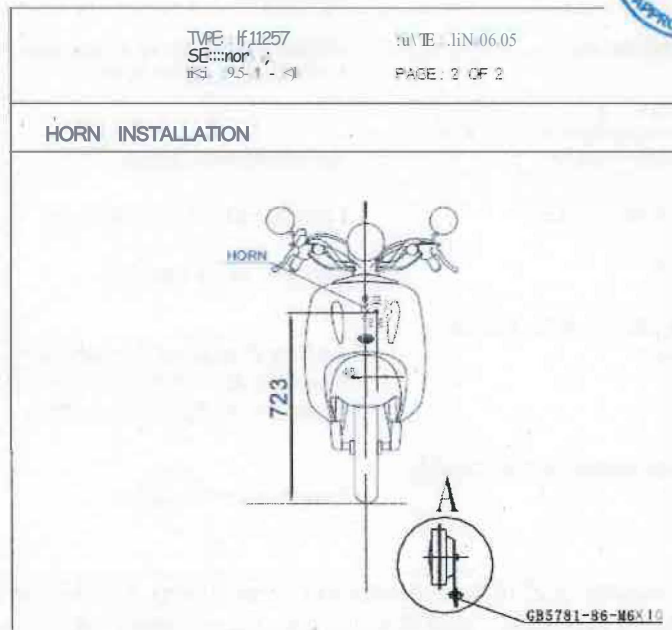
2.10. Door de Britse 'Vehicle Certification Agency' zijn op 3 februari 2005 en op 25 juli 2005 aanvullingen ('extensions') op het Europese typegoedkeuringscertificaat (hierna: het VCA-certificaat) afgegeven (nummers e11\*2002/24\*0141\*01 respectievelijk e11\*2002/24\*0141 \*03) voor de import van scooters van het type ZN 125T vanuit China naar de Europese Unie (hierna: de Unie). Met het VCA-certificaat is het geoorloofd om scooters van het daar genoemde type te importeren omdat deze voldoen aan de technische

vereisten daartoe. In het VCA-certificaat extension 03 is, op pagina 1, het volgende opgenomen:

- 0.1 Make (trade name of manufacturer): ZhongNeng, ASYA, daDo
- 0.2 Type: ZN125T
- 0.3 Commitment reference(s): ZN125T, AS115T, dDI25T
- 0.4 Category: L1 (Motor-cycle)
- 0.5.1 Name and address of manufacturer: ZhongNeng, ASYA MOTORCYCLE Co. Ltd., Jw o = Industrial Zone, Road, Luqi District, Tazbo11 City, Zhejiang, China
- 

ZNEN is op die certificaten als 'manufacturer' vermeld (bij 0.5). Punt 0.1 vermeldt dat de scooters (destijds) op de markt mochten worden gebracht onder de (handels)namen ZhongNeng, ASYA en daDo. Op pagina's 16, 63 en 64 staat het volgende:





2.11. Op 29 augustus 2006 heeft de RDW een (eerste) typegoedkeuringscertificaat afgegeven voor de Unie voor een type scooter aangeduid als ZNS0QT-E onder nummer e4\*2002/24\*1269\*00 (hierna: het RDW-certificaat). In het RDW-certificaat is op pagina 1 het volgende vermeld:

0.1.	Make(s) (trade name of the manufacturer)	: ZHONGNENG ASYA, n.v.; e; _ dmj o. Barou. YEIS. or r fo r Manio
0.2.	Type	: Z.Y.OQT-E
0.2.L.	Commercial name(s)	: ZN."OQT-E, AS."OQT-E, BōOQT-E, d05"OQT-E, Y5."OQT-E, or Bella'-0
0.3.	Means of identification of type, if marked on the vehicle	: As commercial name
0.3.L	Location of identification marking	: Left and right of main side cover
0.4.	Category <sup>(2)</sup>	: L1e Two wheel m (ped)
0.5.	Name and address of the vehicle manufacturer	: Titizhou Zhongneng J 1'loiorcyck Co" Lrd. Xfaoxie Industrial Zone, Lu-ru, 11, Luqiao District, Taizhou (City), Zhejiang, CHINA
0.5.1.	Name(s) and address(es) of assembly plant(s)	: Same as above item 0.5.

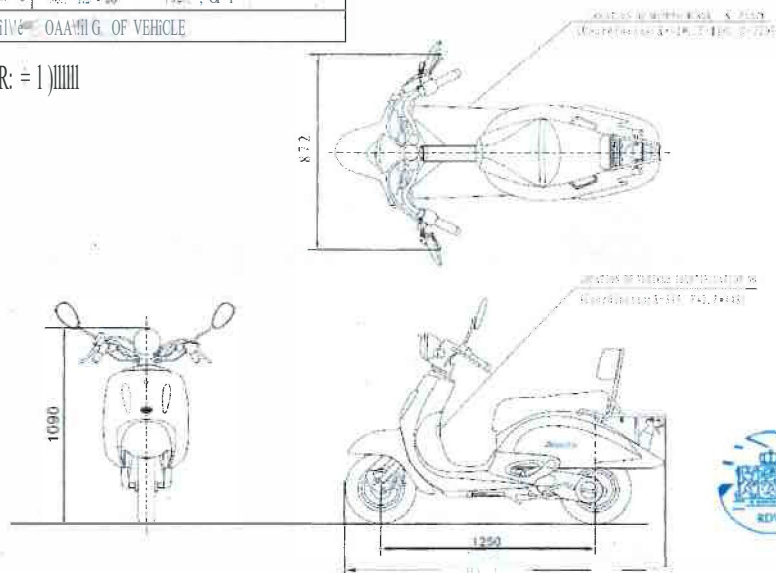


Ook voor dit type scooter is ZHEN als producent vermeld (bij 0.5). Bij de handelsnaam van de producent ('make/trade name', punt 0.1) is onder meer 'Motor Mania' vermeld en bij de 'commercial names' staat Bella50.

In het RDW-certificaat is verder, op pagina's 18, 63 en 64, het volgende opgenomen:

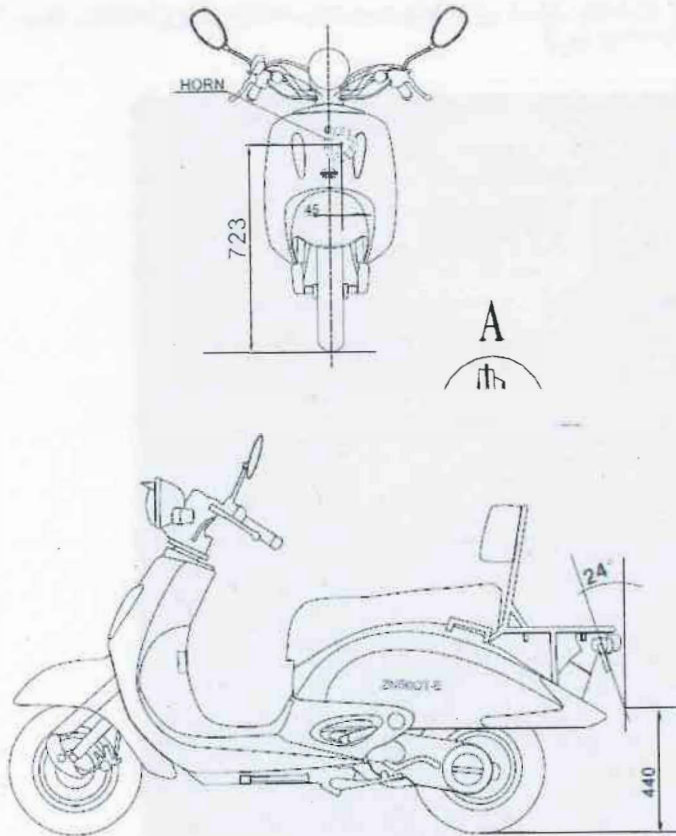
ZHEN	TYPE: ZY00TE	Model: 01/2006
台州中能公司	SECTION: A	Page: 1 of 1
E.P.R.F.I.T.H.I.V.E. = O.A.A.M.I.G. OF VEHICLE		

ERROR: = 1)IIIII



BEN fô: Hlr! r4t j	TYPE : ZN50QT-E SECTION A NO: 9.5.1 - 00	Date: July.28.2006 Page: 4 OF 6
-----------------------	--	------------------------------------

**HORN INSTALLATION**



2.12. In een verklaring van ZNEN gedateerd 27 maart 2013 is het volgende opgenomen:

Hereby we, Taizhou Zhongneng Motorcycle Co., Ltd., make the statement, that as for the scooter ZN50QT-E (V641) and ZN125T-E (V641 125), this model we began to sell in the year 2004. We got the EEC homologation for ZN50QT-E on 29-Aug-2006, and we got the EEC homologation for ZN125T-E on 03-Feb-2005.

Also we state that we never point any company to do the design registration of this model in Europe nor point any company to be the exclusive agent of this model in Europe.

Best Regards!

  
(Signature)  
Taizhou Zhongneng Motorcycle Co., Ltd  
2013-3-27

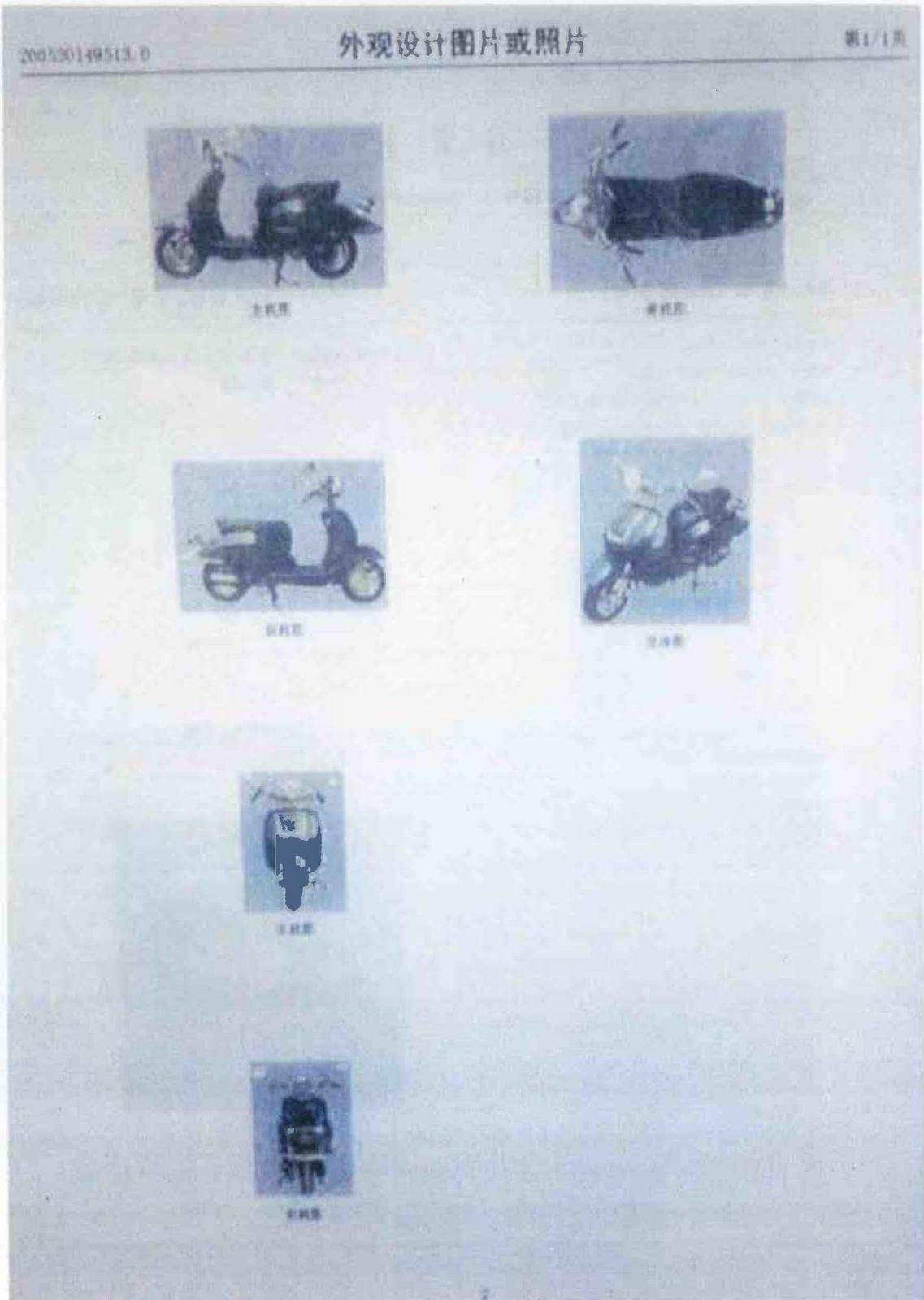


*het CN Model*

2.13. Sanyang heeft de volgende stukken overgelegd van de 'State Intellectual Property Office of the People's Republic of China' (hierna: SIPO) met betrekking tot een 'Certificate of Design Patent' voor een op 22 december 2005 aangevraagd (aanvraagnummer 200530149513.0) en op 11 oktober 2006 gepubliceerd model met (registratie)nummer CN3568787D (hierna: het CN Model):







[19] 中华人民共和国国家知识产权局		[51] LOC. C. 12-11
		[12] 外观设计专利
专利号 ZL 200530149513.0		
[45] 授权公告日 2006年10月11日		[11] 授权公告号 CN 3563287D
[22] 申请日 2005.12.22	[74] 专利代理机构 台州市方圆专利事务所	
[21] 申请号 200530149513.0	代理人 蔡正保	
[23] 专利权人 浙江吉利汽车工业有限公司		
地址 318050 浙江省台州市路桥区蓬街镇 湖北村		
[72] 设计人 许抗战		
		图在说明书中，未附
[54] 使用外观设计的产品名称 摩托车（实用新型）		
[57] 摘要摘要 外观设计不具实质，看附图视图。		
		图例

In door Sanyang in verband met het CN Model overgelegd (ongedateerde) screenshots van de SIPO-databank, voorzien van een Nederlandse vertaling, staat het volgende:



### 外观设计 摩托车(都市辉煌)

授权公告号: CN3568787

申请号: 2005301495130

专利权人: 浙江三阳机车工业有限公司

地址: 318050浙江省台州市路桥区蓬街镇潘北村

分类号: I2-11 全部

摘要: 仰视图下看不见,省略仰视图。

[\[全部数据\]](#) [事务数据](#)

授权公告日: 2006.10.11

申请日: 2005.12.22

设计人: 许抗战

(foto)

(Ontwerp uiterlijke verschijning) Motorfiets (Oushi Huihuang [Stads en glorieus])

Publicatienummersverlening: CN3568787 Publicatiedatum verlening: 11-10-2006

Aanvraagnummer: 2005301495130 Aanvraagdatum: 22-12-2005

Modelhouder: Ztjejiang Sanyang Motorcycle Industry Co., Ltd.

Ontwerper: XU Kangli.han

Adres: Pubei dorp, Pengjie gewest, Luqiao district, Taizhou, provincie Zhejiang, postcode: 318051

CfaS5ificatiecode: U-11 Volledig

Opmerking: Het onderaanzicht is niet makkelijk zichtbaar, daardoor ontbreekt het onderaanzicht.

(Volledige gegevens) Transactiegegevens

Motorfiets (Dushi Huihuang [Stads en glorieus])

J;ft.!"-(ffllm !YI

(事务数据)

授权公告号 CN3568787

授权公告日 2006.10.11

申请号 2005301495130

申请日 2005.12.22

专利权人 浙江三阳机车工业有限公司

地址 318050浙江省台州市路桥区蓬街镇潘北村

设计人 许抗战

IPC C1 12-11

专利代理机构 台州市方正专利事务所

代理人 蔡三保

摘要说明 仰视图下看不见,省略仰视图。

(Transactiegegevens)

Publicatienummer verlening CN3568787

Publicatiedatum verlening 11-10-2006

Aanvraagnummer 2005301495130

Aanvraagdatum 22-12-2005

Modelhouder Zhejiang Sanyang Motorcycle Industry Co., Ltd.

Adres Pubei dorp, Pengjie gewest, Luqiao district, Taizhou,

provincie Zhejiang, postcode: 318051

Ontwerper XU Kangli.han

LOCO. 12-11

Modelagent Taizhou Fangyuan Patent Attorney

Film

Modelgemachtigde CAI Zhengbao

图片或照片列表

lijst van plaatjes of foto's

俯视图



后视图



立体图



右视图



主视图



左视图



De maximale geldigheidsduur van een Chinees Design Patent is tien jaar vanaf de aanvraagdatum.

*andere procedures*

2.14. Tussen palijen en de gerelateerde partijen zijn verschillende andere procedures gevoerd of nog aanhangig, waaronder de volgende twee. Op 12 september 2016 heeft Asian Gear bij het EUIPO een vorderingen tot nietigverklaring van de Modellen 02 en 04 aanhangig gemaakt, stellende dat die modellen op het moment van de aanvragen niet nieuw waren gelet op het CN Model. In die twee parallele zaken heeft de nietigheidsafdeling bij beslissingen van 30 april 2018 de verzoeken toegewezen en Modellen 02 en 04 nietig verklaard. Tegen deze beslissingen is Multimox in beroep gegaan. Bij beslissingen van 3 september 2020 heeft de Kamer van Beroep de nietigheidsvorderingen afgewezen, kort samengevat omdat werd geoordeeld dat het CN Model niet beschikbaar was gesteld voor het relevante publiek in de Unie in de zin van art. 7 lid 1 GModVo<sup>4</sup>. Het beroep dat Asian Gear tegen deze beslissingen heeft ingesteld is nog aanhangig.

2.15. Tussen Motor Mania Europe als eiseres en Asian Gear als gedaagde is bij deze rechtbank een inbreukprocedure aanhangig waarbij Motor Mania Europe, met een procesvolmacht van Multimox, een inbreukverbod op Model-02 en Model-04 vordert. Deze

<sup>4</sup> Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen



---

procedure is geschorst in afwachting van de definitieve uitkomst van voornoemde nietigheidsprocedures bij het EUIPO.

### 3. Het geschil

3.1. Sanyang vordert in de hoofdzaak na eiswijziging, zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

*primair*

1. opeising van de EU-modelregistraties die op naam staan van Multimox zoals vermeld in het lichaam van de dagvaarding met daarbij de bepaling dat Multimox dient mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van deze modelrechten binnen vijf dagen na betekening, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld en de nakosten daarv'an worden gesteld op E 450,- ex btw, en voorts dat de (eventuele daaraan verbonden) leges en vertaalkosten ten laste komen van Multimox;
2. elk van gedaagden te verbieden om in de Unie, de Benelux, althans Nederland gebruik te maken of te doen maken van elk van de vier Gemeenschapsmodellen;
3. elk van gedaagden te veroordelen tot betaling aan Sanyang van E 5.000,- als immateriële schade voor het op naam hebben [REDACTED] oiteren van de Gemeenschapsmodellen, subsidiair Multimox c.s. hiertoe te veroordelen bij wijze van voorschot in afwachting van de afloop van de schadestaatprocedure;
4. elk van gedaagden te veroordelen om een schadevergoeding te voldoen nader op te maken bij staat over de tijdvakken dat elk van gedaagden houder was van de Gemeenschapsmodellen;

*subsidiair:*

5. te verklaren voor recht dat Sanyang auteursrechthebbende is op de werken voorkomend in de Gemeenschapsmodellen;

*primair en subsidiair* met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv<sup>5</sup> en/of art. 23 7 Rv, althans met veroordeling van iedere gedaagde in 50% van de proceskosten.

3.2. Samengevat en voor zover hier van belang grondt Sanyang deze vorderingen op de volgende stellingen. De scooterkappen zijn ontworpen door Kanghzhan. Sanyang is als (werkgever van de) ontwerper rechthebbende met betrekking tot de vormgeving van twee typen scooters, door Sanyang aangeduid als het 'VCA-model' en het 'RDW-model' enerzijds en het CN Model anderzijds, die in feite allemaal dezelfde vormgeving hebben met uitzondering van de sierelementen op de voorkant. Sanyang was houdster van het CN Model. Multimox is te kwader trouw houdster geworden van de Gemeenschapsmodellen. Het depot van deze modellen in 2006 door een toenmalige importeur van de scooters vail ZNEN, MM-Exclusief, is te kwader trouw verricht, aangezien de Gemeenschapsmodellen overduidelijk zijn ontleend aan de vormgeving van de scooters die al langer op de Chinese markt waren. [REDACTED] is/was de beleidsbepaler van beide vennootschappen.

<sup>5</sup>Wdboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.3. Multimox c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet ontvankelijk verklaring van Sanyang in haar vorderingen, dan wel afwijzing van deze vorderingen, met veroordeling van Sanyang in de kosten van deze procedure overeenkomstig art. 1019h Rv.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna - voor zover van belang - nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. Voor zover aan de vorderingen de Gemeenschapsmodellen ten grondslag zijn gelegd, geldt het volgende. Sanyang grondt haar vorderingen op art. 15 lid 1 GModVo. De GModVo kent geen bijzondere regeling van bevoegdheid voor vorderingen op grond van dit artikel, zodat de rechtbank voor wat betreft haar absolute en relatieve bevoegdheid ingevolge art. 93 lid 1 GModVo, op dezelfde wijze bevoegd is als voor nationale modellen. Ten aanzien van Multimox ontleent de rechtbank haar internationale bevoegdheid aan art. 4.6 lid 1 BVIE<sup>6</sup> (in verbinding met art. 93 lid 1 GModVo) omdat Multimox gevestigd is in Nederland. Voor wat betreft ██████████ die woonplaats heeft in België, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van art. 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, nu er tussen de vorderingen jegens Multimox en ██████████ een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie. De relatieve bevoegdheid is door Multimox c.s. niet bestreden.

4.2. Voor zover aan de vorderingen auteursrechten ten grondslag zijn gelegd, is deze rechtbank alleen al (internationaal en relatief) bevoegd omdat Multimox c.s. zijn verschenen en deze bevoegdheid niet hebben bestreden.

##### *ontvankelijkheid*

4.3. Multimox c.s. heeft aangevoerd dat Sanyang niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat het erop lijkt dat deze procedure is gestart op basis van een vervalste volmacht. De rechtbank gaat aan dit betoog voorbij, omdat de advocaat van Sanyang tijdens de comparitie van partijen heeft verklaard in te staan voor de volmacht van zijn cliënte. De rechtbank heeft geen reden om aan deze verklaring van de advocaat te twijfelen.

##### *omvang geschil/uitleg vorderingen*

4.4. De primaire vordering sterkt ertoe te bewerkstelligen dat Sanyang op de voet van art. 15 lid 1 GModVo als rechtmatig houder van de Gemeenschapsmodellen wordt erkend. De overige vorderingen hangen daarmee samen. Sanyang stelt dat zij de ontwerper is van de vormgeving van de in de Gemeenschapsmodellen afgebeelde scooters in de zin van art. 14 lid 1 GModVo. In dat verband voert zij ook aan daarop oudere auteursrechten te hebben. De opeising wordt, voor wat betreft Model-02 en 04, gedaan onder de voorwaarde dat die modellen in de bij de EUIPO aanhangige nietigheidsprocedures in stand blijven. De

<sup>6</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)



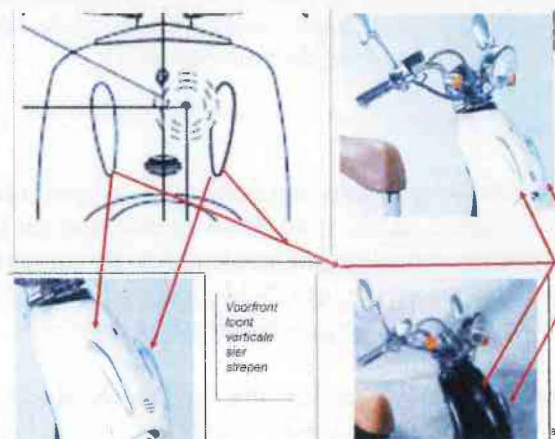
geldigheid staat hier niet ter discussie; uitgangspunt in deze zaak is dan ook de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

4.5. Op Sanyang, die stelt dat zij ontwerper/rechthebbende is van de Gemeenschapsmodellen en die daaraan rechtsgevolgen verbindt, rust de stelplicht en zo nodig de bewijslast van die stelling. Voordat wordt ingegaan op de vraag of die stelling slaagt, wordt eerst beoordeeld in hoeverre de vormgeving waarop de Gemeenschapsmodellen en de vormgeving van de scooters in de verschillende door Sanyang ter staving van haar rechten ingeroepen stukken, overeenkomen.

#### *de vormgeving*

4.6. De Gemeenschapsmodellen lijken onderling sterk op elkaar; daarover is geen geschil. De vormgeving van de scooters weergegeven in Model-01 en Model-03 (scooter type 1) is, voor zover hier relevant, identiek. Het enige verschil is de kleurstelling en het reserve"viel (dat alleen bij Model-01 aanwezig is). Model-02 en Model-04 betreffen dezelfde vormgeving van de scooter type 2, weergegeven vanuit een andere hoek. De rechtbank stelt vast dat het (enige) verschil tussen type 1 en type 2 zit in de vormgeving van het decoratieve element op de voorkant van de kap en in de vormgeving van het raster dat zich daartussen bevindt. Bij type 1 zijn daar twee verticale, ook wel als druppelvormig aangeduide, elementen aangebracht. Bij type 2 ontbreken die elementen en zit op die plaats een U-vormig decoratief element (zie de afbeeldingen onder 4.7. en 4.8.). Aan het betoog van Multimox c.s. dat een ander verschil tussen type 1 en 2 zou zitten in de mate van bolling van de kappen, gaat de rechtbank voorbij, omdat zij dit niet heeft geconcretiseerd; een dergelijk verschil is niet zichtbaar op de ingeschreven afbeeldingen van de Gemeenschapsmodellen.

4.7. De rechtbank stelt ook vast dat de uiterlijke vormgeving van de scooters getoond in het VCA-certificaat en het RDW-certificaat voor zover hier van belang identiek zijn. Tussen partijen is verder niet in geschil dat in de RDW- en VCA-certificaten een vormgeving is afgebeeld met de druppelvormige voorkant (type 1). Hieronder is een afbeelding uit de dagvaarding overgenomen waarin de voorkant van scooter type 1 uit Model-01 en Model-03 en van een afbeelding uit het VCA-certificaat zijn weergegeven. De druppelvormige decoraties met daartussen het claxonraster zijn daarop te zien en met rode lijnen en pijlen aangegeven.



4.8. Ook is niet in geschil dat de vormgeving van het CN Model en Model-02 en Model-04 hetzelfde is, met de U-vormige voorkant van type 2. Multimox c.s. heeft als enige verschil genoemd dat de scooter getoond in het CN Model witte richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde heeft, en de scooter die getoond wordt in Modellen-02 en -04 ambergele. Voor zover zij daarmee wil betogen dat daardoor sprake is van een andere vormgeving, wordt dit standpunt verworpen. De kleur van de richtingaanwijzers leidt niet tot een andere algemene indruk van de in de modellen getoonde vormgeving. De U-vormige decoratie aan de voorkant van type 2 is op de afbeelding hieronder (eveneens overgenomen uit de dagvaarding) met een rode pijl weergegeven, links in het CN Model en rechts op Model-04. Ook de vormgeving van het raster in de boog van de U is iets anders dan bij type 1.



*'opeising' Modellen-01 en 03 (type 1 scooter)*

4.9. Ter staving van haar stelling dat zij als ontwerper van Model-01 en Model-03 moet worden aangemerkt en dat zij oudere (auteurs)rechten heeft, heeft Sanyang de VCA- en RDW-certificaten overgelegd. Die stukken staan echter op naam van de ZNEN, de producent van de scooters aan wie Sanyang de kappen levert. Deze stukken vormen, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, geen bewijs van rechten van Sanyang met betrekking tot type 1. Mede gelet op de gemotiveerde betwisting van haar gepretendeerde (auteurs)rechten, had het op haar weg gelegen om deze nader te onderbouwen, bijvoorbeeld aan de hand van ontwerptekeningen van (werknemers van) Sanyang of door een verklaring van ZNEN. Nu zij dit heeft verzuimd en geen andere stukken aan haar op dit type gepretendeerde oudere rechten ten grondslag heeft gelegd, kan niet worden vastgesteld dat zij de ontwerper is. Daarmee valt het doek voor de opeising van Model-01 en Model-03.

*'opeising' Modellen-02 en 04 (type 2 scooter)*

4.10. Voor zover Sanyang aan haar beroep op 'ontwerper-schap' en/of oudere auteursrechten met betrekking tot type 2 de VCA- en RDW-certificaten ten grondslag legt, strandt dit om de in de vorige rechtsoverweging genoemde reden. Het aanvullende beroep op 'ontwerper-schap' voor type 2 op grond van het CN Model (zie 2.13) slaagt naar het oordeel van de rechtbank wel. Daartoe is het volgende redengevend.

4.11. Hiervoor is reeds overwogen dat de vormgeving van het CN Model overeenkomt met de vormgeving van het in Model-02 en Model-04 weergegeven scooter type 2. Het CN

---

Model is op 22 december 2005 aangevraagd. Het verweer van Multimox c.s. dat aan het CN Model voorbij moet worden gegaan omdat het niet op naam van Sanyang zou zijn afgegeven, slaagt niet. Uit die door Sanyang overgelegde, in het Nederlands vertaalde, webpagina's van SIPO is opgenomen dat de modelhouder Sanyang ('Zhejiang Sanyang Motorcycle Industry Co. Ltd.) is. Ter staving van haar betoog dat de aanvrager een andere vennootschap moet zijn, te weten '*Zhejiang Sanyang Jiche Gongye Youxian Gongse*', verwijst Multimox c.s. naar de Duitse vertaling van door haar in het kader van de EUIPO-nietigheidsprocedures bij SIPO opgevraagde stukken uit het 'verleningsdossier'<sup>7</sup>. Sanyang gebruikt deze woordcombinatie echter ook als 'vertaling' van haar naam. Dit blijkt uit een door Multimox c.s. overgelegde volmacht van Sanyang uit een andere procedure.<sup>8</sup> Tijdens de comparitie heeft de advocaat van Multimox c.s. erkend niet te weten of het aan het verweer van Multimox c.s. ten grondslag gelegde verschil in de naam van de aanvrager van het CN Model mogelijk is de wijten aan de vertaling.

4.12. Ook het betoog van Multimox c.s. dat de scooter-afbeeldingen die in 2.13 zijn weergegeven geen deel uitmaakten van het CN Model op het moment van de aanvraag daarvan in 2005, althans dat dit niet zeker is, gaat bij gebreke van voldoende substantiëring niet op. Zonder afbeeldingen om de vormgeving waarvoor bescherming wordt gevraagd te duiden, is een modelaanvraag zinloos. In de reeds genoemde Duitse vertaling waarop Multimox c.s. zich beroept, is bovendien opgenomen dat bij de aanvraag twee pagina's afbeeldingen per exemplaar zijn ontvangen: "*Nach entsprechender Überprüfung bestätigt das [SIPO] den Erhalt der nachstehend aufgeführten Zeichnungen oder Fotos: Seitenzahl/ pro Exemplar: 2 2 Exemplare*". Nu Multimox c.s. de afbeeldingen waarnaar wordt verwezen in de door haar opgevraagde SIPO stukken ('*nachstehend aufgeführten Zeichnungen oder Fotos*') niet heeft overgelegd, kan niet worden vastgesteld dat die afwijken van de afbeeldingen die zijn weergegeven in het CN Model.

4.13. In het navolgende moet er dan ook vanuit worden gegaan dat Sanyang houdster was van het CN Model en dat dit model betrekking heeft op de vormgeving in de in 2.13 weergegeven afbeeldingen. Daaraan doet niet af dat Kangzhan op de registratie is vermeld als ontwerper van het CN Model. Het feit dat het CN Model op naam van Sanyang is aangevraagd en geregistreerd, en Kangzhan (ook op dat moment) enig aandeelhouder en bestuurder was van Sanyang, rechtvaardigt de conclusie dat Sanyang, zo naar Chinees recht niet rechtstreeks, in ieder geval door overdracht van Kangzhan, rechthebbende is (geworden).

4.14. Het CN Model is aangevraagd op 22 december 2005, zodat de vormgeving op zijn laatst van die datum is. Op grond van dit oudere registerrecht neemt de rechtbank aan dat Sanyang oudere (auteurs)rechten heeft met betrekking tot de vormgeving van type 2 scooters in China. Ter beantwoording staat vervolgens of dit de conclusie rechtvaardigt dat zij ook in de Unie als ontwerper moet worden aangemerkt van de vormgeving van het type 2 scooter, waarop Model-02 en Model-04 zien en die overeenkomt met de vormgeving die is geopenbaard in het CN Model.

4.15. De vraag wie als de maker (originair rechthebbende) van een 'werk' moet worden aangemerkt, moet worden beoordeeld naar het recht van het land/de landen waarvoor een

<sup>7</sup>Bijlage 6 bij producties GP09A en GP09B

<sup>8</sup>Productie GP08



beroep op dat recht wordt gedaan (de *lex loci protectionis*).<sup>9</sup> De rechtbank gaat ervan uit dat dit voor de vaststelling wie als de vormgever/maker van een model moet worden aangemerkt niet anders is. Op grond van art. 14 lid 1 GModVo geldt dat het recht op een Gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper of diens rechtverkrijgende. Sanyang heeft toegelicht dat ZNEN de scooters assembleert/produceert met door haar geleverde onderdelen waaronder scooterkappen. ZNEN assembleert en produceert onder meer scooters van in de Unie als type ZN125T en ZN50QT-E toegelaten scooters met de vormgeving geopenbaard in de VCA- en RDW-certificaten, die zij sinds 2004 op de markt brengt (zie 2.12) in ieder geval in China. Sinds de verkrijging van de onder 2.10 en 2.11 bedoelde typegoedkeuringscertificaten voor de Unie, zijn die scooters ook in de Unie op de markt. Niet in geschil is dat op grond van de technische goedkeuring voor type ZN50QT-E van (zie 2.11) zowel scooters met de vormgeving van type 1 als met die van type 2 in de Unie op de markt zijn gebracht. Sanyang is rechthebbende op de vormgeving van type 2. Behoudens bewijs van het tegendeel, in het bijzonder dat in de Unie tegelijkertijd zonder ontlening dezelfde vormgeving is ontwikkeld, moet Sanyang als ontwerper van die vormgeving in de Unie worden aangemerkt.

4.16. Dat in de Unie tegelijkertijd zonder ontlening dezelfde vormgeving als weergegeven in Model-02 en Model-04 is ontwikkeld, is onvoldoende gemotiveerd gesteld en ook niet gebleken. Multimox c.s. voert aan dat niet Sanyang maar [REDACTED] ontwerper is van en derhalve rechthebbende met betrekking tot die vormgeving. [REDACTED] verwijst naar een verklaring van Yu Bo uit 2016, waarin staat dat [REDACTED] op 9 maart 2005 aan Yu Bo heeft gevraagd 'to complete his improvement design of Classic scooter', waarop Yu Bo het ontwerp aan de hand van de aanwijzingen van [REDACTED] zou hebben aangepast. In China zijn vervolgens producenten gezocht. Bij die zoektocht is het ontwerp van [REDACTED] in verkeerde handen terechtgekomen in die zin dat of een derde of zijn Chinese fabrikant met zijn ontwerp aan de haal is gegaan, aldus het betoog ter zitting.

4.17. Naar het oordeel van de rechtbank is de enkele verklaring van Yu Bo - mede gelet op de betwisting door Sanyang - onvoldoende om de stelling van het 'ontwerper-schap' van [REDACTED] te dragen. Onderliggende ontwerptekeningen of andere stukken die het volgens Multimox c.s. gevolgde proces illustreren en een tijdsfad van de ontwerpgeschiedenis ontbreken. Ook is niet duidelijk gemaakt wie de heer Yu Bo is, hoe [REDACTED] met hem in contact is gekomen en hoe de heer Yu Bo zich de precieze datum (9 maart 2005) meer dan tien jaar later nog kan herinneren. Doordat tekeningen ontbreken is voorts niet duidelijk op welke vormgeving de verklaring van Yu Bo ziet. Evenmin is toegelicht wat de vormgeving was van de 'Classic scooter' die blijkbaar als uitgangspunt diende en in hoeverre die afwijkt van de vormgeving van type 2. De verklaring kan dus evenzeer zien op een willekeurig ander scooterontwerp, temeer nu Multimox c.s. heeft betoogd dat [REDACTED] verschillende nieuwe producten en modellen heeft ontwikkeld, ook van scooters, en ten staving daarvan (wel) ontwerptekeningen heeft overgelegd (uit 2008). Dat de stukken met betrekking tot het ontwerp van scooter type 2 er niet meer zijn en dat Yu Bo niet meer weet aan wie destijds tekeningen en afbeeldingen zijn toegezonden, zoals Multimox c.s. aanvoert, komt voor risico van Multimox c.s."

<sup>9</sup> Vgl. voor het auteursrecht Gerechtshof Den Haag 7 december 2010. ECLI:NL:GHDHA:2010:BP0790 (*f'ictory*). Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013. ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 (*My Little Pony*) en gerechtshof Den Haag 22 september 2015 ECLI:NL:GHDHA:2015:2592 (*SDCIFemto*). r.o. 20

4.18. Nu niet kan worden aangenomen dat **■** zelfstandig tot hetzelfde ontwerp is gekomen, geldt Sanyang in de Unie als ontwerper in de zin van art. 14 lid I GModVo van de vormgeving waarop Model-02 en Model-04 zien. De rechtbank komt dan toe aan de vraag of zij deze rechten nog kan invoeren tegen de modelhoudster. Een vordering in de zin van art. 15 lid I GModVo moet volgens art. 15 lid 3 GModVo worden ingesteld binnen drie jaar na de datum van de publicatie van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, tenzij *'de persoon die geen recht heeft op het Gemeenschapsmodel te kwader trouw was op het ogenblik waarop een dergelijk model werd aangevraagd of openbaar gemaakt of aan hem werd overgedragen'*. Sanyang stelt dat MM-Exclusief, **■** en Multimox te kwader trouw waren op het ogenblik waarop de Gemeenschapsmodellen werden aangevraagd dan wel het moment waarop deze aan hem/haar werden overgedragen als bedoeld in art. 15 lid 3 GModVo. In haar stelling ligt besloten dat Multimox c.s. de vormgeving van type 2 heeft ontleend aan die van haar ontwerp. Multimox c.s. heeft, subsidiair, betwist dat is voldaan aan dit vereiste.

4.19. De GModVo bevat geen definitie van het begrip 'te kwader trouw'. De rechtbank kent aan dit begrip de betekenis toe die het in het maatschappelijk verkeer heeft van een 'oneerlijke houding' of een 'oneerlijk oogmerk'. Bij de beoordeling of sprake is van het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager van kwade trouw, moet rekening worden gehouden met alle (feitelijke) omstandigheden **■** geval. Ook of sprake was van zakelijke betrekkingen tussen partijen kan bij de beoordeling een rol spelen. (Objectieve) wetenschap van eventueel eerder gebruik waarmee de inschrijving tot verwarring kan leiden in (tenminste een lidstaat van) de Unie kan eveneens een rol spelen, maar is op zichzelf onvoldoende om kwade trouw aan te nemen en is daartoe ook geen voorwaarde.<sup>10</sup>

4.20. Het oordeel dat **■** niet zelfstandig tot het ontwerp van de vormgeving van Model-02 en Model-04 is gekomen, rechtvaardigt tevens de conclusie dat sprake moet zijn van ontlening. Dit wordt ondersteund door de volgende, deels reeds vastgestelde, omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd. Ter zitting is verklaard dat MM-Exclusief in ieder geval tot 2008/2009 met ZNEN heeft (samen)gewerkt als producent van door haar in de Unie verkochte scooters. Uit de vermelding van (Motor Mania en) Bella50 op het RDW-certificaat, volgt dat **■**/MM-Exclusief reeds vóór de afgifte van dat certificaat op 28 juli 2006, kennelijk scooters bij ZNEN had besteld en bij producent ZNEN had bewerkstelligd dat door ZNEN de naam Bella50 als 'commercial name' werd venneld op het typegoedkeuringscertificaat. Toegelicht is dat een dergelijke vermelding op een typegoedkeuringscertificaat betekent dat die naam al door de producent op de scooter kan worden gezet omdat het betreffende type ook onder die merknaam geïmporteerd mag worden in de Unie. Die vermelding duidt er dan ook op dat **■**/MM-Exclusief op dat moment reeds scooters van het type waarop het RDW-certificaat ziet, bij ZNEN hadden besteld. Op basis van het RDW-certificaat, afgegeven voor 'type ZNS0QT-E', kunnen scooters met verschillende vormgeving in de Unie op de markt worden gebracht, mits aan de technische specificaties van het certificaat is voldaan. Daar zijn partijen het over eens. Ter zitting is verklaard dat onder de naam Bella50 door **■**/MM-Exclusief zowel scooters met de vormgeving van type 1 als van type 2 op de markt zijn gebracht in de Unie op basis van het RDW-certificaat. **■** heeft toegelicht dat de naam Bella50 door hem

<sup>10</sup>Vgl. Htt Hof van Justitie over dit begrip in het kader van het Uniemerkenrecht HvJ 11 juni 2009, C529/07, EU:C:2009:361 (*Lindt&Springli/Hauswirth*), r.o's 40 en 41 en HvJ 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton*), r.o's 50 e.v.

was gekozen om tot uitdrukking te brengen dat de vormgeving van deze scooter is geïnspireerd op oude ontwerpen uit de jaren 50 en dat de Bella aan de voorkant druppels of een U-vorm kan hebben. Ook is verklaard dat in 2006 MM-Exclusief de enige was die scooters met de naam Bella50 op de markt bracht. In China, waar de scooters door ZNEN geproduceerd worden, waren zowel type 1 en type 2 scooters bekend ruim vóór de afgifte van het RDW certificaat. Dit leidt de rechtbank af uit de verklaring van ZNEN (zie 2.12) dat zij scooters die vallen onder de VCA- en RDW-certificaten al sinds 2004 op de markt brengt in combinatie met de aanvraagdatum van het CN Model eind 2005. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat **■** de scooters van type 2 niet zelf heeft ontworpen, dat hij ook de vormgeving van dit type met de U-vormige voorkant kende uit het aanbod van ZNEN, dit type reeds in juli/augustus 2006 heeft afgenomen van ZNEN en vervolgens foto's van de door hem afgenomen scooters als model heeft gedeponereerd op naam van MM-Exclusief (waarvan hij enig aandeelhouder en bestuurder was). Anders dan Multimox c.s. betoogt is niet relevant dat **■** (destijds) het bestaan van Sanyang niet kende(n) en dus ook niet kon weten dat zij als de ontwerper van de vormgeving van de scooters moet worden aangemerkt. Hij wist in ieder geval dat hij dat niet zelf was toen hij die vormgeving ontleende. Ook ZNEN heeft verklaard dat zij niemand toestemming heeft gegeven om de vormgeving van de scooters in de Unie as model te deponeren. Dat die vormgeving door **■** **■** zonder toestemming of medeweten van de ontwerper of de producent is gedeponereerd, duidt reeds op kwade trouw. Het oneerlijke oogmerk van het depot blijkt voorts uit het feit dat licentiehouder Motor Mania Europe die modelrechten heeft ingezet om een concurrent, Asian Gear, van de markt te houden.

4.21. Vastgesteld wordt dan ook dat **■** op 19 oktober 2006, op het ogenblik waarop Model-02 en Model-04 door hem werd aangevraagd op naam van MM-Exclusief, te kwader trouw was. Die kennis en/of gedraging moet worden toegerekend aan MM-Exclusief, waarvan **■** directeur en enig aandeelhouder was. Datzelfde geldt voor de daaropvolgende overdrachten aan hemzelf en aan Multimox, waarvan hij eveneens directeur en enig aandeelhouder is. Dat brengt mee dat de uitzondering van art. 15 lid 3 GModVo opgaat en Sanyang Model-02 en -04 nog kan opeisen.

*rechtsverwerking?*

4.22. Multimox c.s. heeft tot slot aangevoerd dat Sanyang haar rechten heeft verwerkt om vorderingen tegen haar in te stellen. Ook dit verweer slaagt niet. Voor het aannemen van rechtsverwerking is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

4.23. Multimox c.s. onderbouwt haar beroep op rechtsverwerking met de hieronder weergegeven verklaring gedateerd 22 december 2016, welke verklaring naar zij betoogt van Sanyang afkomstig is. Zij heeft toegelicht dat **■** in die periode in China heeft gesproken met bedrijfsleider Junhui van Sanyang, die de hieronder weergegeven verklaring buiten aanwezigheid van **■** aan Kangzhan ter ondertekening zou hebben voorgelegd.





In dat document wordt verklaard dat Sanyang rechthebbende is met betrekking tot, kort gezegd, de vormgeving weergegeven in het CN Model (afbeeldingen daarvan zijn onder de verklaring opgenomen maar hier niet weergegeven).

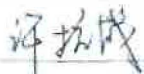
Date and place: 9 September 2016, Taizhou, Zhejiang, China

I, [name], of Zhejiang Sanyang Motorcycle Industry Co., Ltd. do hereby declare that we are the original holder of the design right of [model number] and that we are the holder of the [model number] Chinese model registration [model number].

We gave the Dutch company, Asian Gear B.V., permission to sell this model scooter.

This permission contains: permission for the past, the present and the future.

Signature:

  
[name]

Zhejiang Sanyang Motorcycle Industry Co., Ltd.

Address:

Lugao, Taizhou, Zhejiang, 318050  
China

4.25. Blijkens het - door Multimox c.s. niet betwiste - uittreksel uit het bedrijfsregister, is Kangzhan bevoegd om Sanyang te vertegenwoordigen. Junhui is dat niet.. Mr. Gravendeel is, naar hij heeft verklaard, door Sanyang geïnstrueerd om deze procedure te voeren. Daarmee valt moeilijk te rijmen dat Kangzhan nog geen jaar voor het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure, een stuk zou hebben ondertekend waarin hij namens Sanyang verklaart dat [redacted] rechthebbende zou zijn met betrekking tot Model-02 en Model-04. Aan hetgeen Junhui namens Sanyang al dan niet aan (de Chinese advocaat van [redacted]) heeft verklaard, wordt geen belang toegekend, omdat hij, zoals Multimox c.s. tijdens de mondelinge behandeling ook heeft beaamd, niet bevoegd is om Sanyang (extern) te vertegenwoordigen. Bij die stand van zaken, kan niet worden vastgesteld dat Sanyang bij Multimox c.s. het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen aanspraak meer zou maken op haar rechten met betrekking tot de vormgeving van de scooters van type 2.

*slotsom en vorderingen*

4.26. De slotsom van het voorgaande is dat Sanyang moet worden aangemerkt als ontwerper van de vormgeving die onder bescherming is gesteld in Model-02 en Model-04, en dat zij die modellen, nu sprake was van depot te kwader trouw, nog kan inroepen. Voor Model-01 en Model-03 kan dit niet worden vastgesteld.

4.27. Dit leidt ertoe dat de vorderingen, voor zover deze zien op Model-01 en Model-03 worden afgewezen. De gevorderde overdracht van Model -02 en Model-04 aan Sanyang ten aanzien van Multimox zal worden toegewezen, met veroordeling van Multimox in de eventuele kosten van die overdracht. Om executiegeschillen te voorkomen wordt de termijn gesteld op twee weken na betekening van dit vonnis. Aan de, gelet op het gewijzigde

---

petitum nog uitsluitend subsidiair gevorderde, verklaring voor recht van auteursrecht (vordering 5) komt de rechtbank niet toe.

4.28. Ook bestaat grond om een inbreukverbod op Model-02 en Model-04 (vordering 2) ten aanzien van Multimox c.s. toe te wijzen. Gelet op de tegenstrijdige stellingen die [REDACTED] heeft ingenomen over de huidige verkoop van de scooters volgens type 2 in de Unie en de door Multimox aan Motor Mania Europe gegeven licentie, heeft Sanyang daar belang bij. Multimox c.s. heeft erop gewezen dat Multimox een holdingmaatschappij is die slechts de (model)rechten houdt en die zelf geen inbreuk heeft gemaakt op enige rechten. Dat staat niet in de weg aan het opleggen van een inbreukverbod, dat mede is gericht op de toekomst.

4.29. [REDACTED] en Multimox zijn ook aansprakelijk voor schade die door Sanyang is geleden ten gevolge van het ten onrechte houden van Model-02 en Model-04, ieder over de periode dat hij/zij houdster was van die rechten, zoals gevorderd (vordering 4). Sanyang heeft (net) voldoende gesteld om de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden te kunnen aannemen die vereist is voor verwijzing naar een schadestaatprocedure. Uit de feiten volgt dat schade aannemelijk is reeds omdat Multimox een licentie heeft verstrekt voor het op de markt brengen van scooters van type 2 aan Motor Mania Europe. De gevorderde immateriële schadevergoeding van € 5.000,- (vordering 3) wordt afgewezen nu onvoldoende is toegelicht, mede gelet op de betoog dat Sanyang dergelijke schade heeft geleden. Ook voor toewijzing van het subsidiair gevorderde voorschot ter hoogte van dat bedrag heeft zij onvoldoende gesteld.

*proceskosten in de hoofdzaak en in het incident*

4.30. Nu partijen over en veer in het gelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren, zoals in het dictum verwoord.

4.31. In het incident tot zekerheidstelling voor proceskosten is Multimox c.s. in het gelijk gesteld, zodat Sanyang wordt veroordeeld in de proceskosten van Multimox c.s., die op basis van het liquidatietarief worden begroot op € 478 (1 punt, tarief I).

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in de hoofdzaak**

5.1. gebiedt Multimox om Model-02 en Model-04 over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang binnen twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld van die medewerking;

5.2. veroordeelt Multimox tot betaling van eventuele aan de in 5.1 bedoelde tenaamstelling verbonden kosten;

- 
- 5.3. verbiedt Multimox c.s. inbreuk te maken op Model-02 en Model-04 in de Europese Unie;
- 5.4. veroordeelt Multimox c.s. tot betaling aan Sanyang van de door Sanyang als gevolg van het ten onrechte houden van Model-02 en Model-04 geleden schade, nader op de maken bij staat, ieder voor de periode dat hij/zij houd(st)er was van die modellen;
- 5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- 5.6. wijst af het meer of anders gevorderde;
- 5.7. verklaart het bepaalde in 5.1 t/m 5.4 uitvoerbaar bij voorraad;

**in het incident**

- 5.8. veroordeelt Sanyang in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Multimox c.s. begroot op € 478;
- 5.9. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2021.



Voor grasse/atschrift

11 AUB. 2021

Oe griHier,

1