

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 349724 / HA ZA 09-3475

Vonnis van 21 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GB-TRADE B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eiseres,

advocaat mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EDCO EINDHOVEN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Partijen zullen hierna GB-Trade en Edco genoemd worden. Voor GB-Trade is de zaak behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman advocaat te Amsterdam, voorheen door mr. M.A.S.M. van Leent, advocaat te Enschede. Voor Edco is de zaak behandeld door mrs. S.J.H. Biesheuvel en H.A. van Helden, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 april 2011;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Edco van 1 juli 2011;
- het proces-verbaal van getuigenverhoor aan de zijde van Edco van 1 juli 2011;
- de brief van 13 oktober 2011 van GB-Trade met een overzicht van de proceskosten;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van GB-Trade van 14 oktober 2011;
- het proces-verbaal van tegengetuigenverhoor aan de zijde van GB-Trade en tevens van de comparitie van partijen van 14 oktober 2011;
- de conclusie na enquête en contra enquête alsmede akte uitlating producties van Edco van 9 november 2011 met aanvullend kostenoverzicht;
- de conclusie na enquête tevens akte houdende uitlating producties van GB-Trade van 9 november 2011 met aanvullend kostenoverzicht;

1.2. Op 9 november 2011 heeft Edco tevens verzocht om uitstel van drie weken voor het indienen van een kopie van een verzoek om nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

tekeningen en modellen) (hierna: BHIM). Op 11 november 2011 heeft GB-Trade schriftelijk bezwaar gemaakt tegen dit verzoek. De rechtbank heeft het verzoek van Edco afgewezen en de zaak verwezen naar de rol van 21 december 2011 voor vonnis.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis van 6 april 2011 (hierna: het tussenvonnis) is overwogen en beslist.

2.2. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat Edco tijdens de comparitie van partijen die heeft plaatsgevonden na sluiting van de contra-enquête aan de zijde van GB-Trade heeft verzocht om een eis in reconventie te mogen instellen strekkende tot de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel omdat uit de aanvullende producties 18 tot en met 23 en de verklaring van getuige [A] nieuwe feiten zouden blijken waaruit Edco afleidt dat het Gemeenschapsmodel niet nieuw was ten tijde van het depot. De comparitierechter heeft tijdens die comparitie het verzoek afgewezen omdat een eis in reconventie dadelijk bij conclusie van antwoord dient te worden ingesteld zoals is bepaald in artikel 137 Rv.

2.3. Daarbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking dat Edco tijdens de comparitie heeft gesteld dat zij in dat geval een verzoek om nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel zou indienen bij het BHIM. Uit het bepaalde in artikel 91 lid 1 GModVo volgt evenwel a contrario dat een verzoek om nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel bij het BHIM geen grond is voor schorsing van een reeds aanhangige inbreukprocedure zoals de onderhavige.

2.4. Bij die stand van zaken geldt nog steeds, zoals in het tussenvonnis is overwogen in 4.4., dat de rechtbank ingevolge artikel 85 lid 1 GModVo heeft uit te gaan van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel waarop GB-Trade zich primair beroept.

2.5. In het tussenvonnis is Edco toegelaten te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat zij te goeder trouw vóór 3 maart 2008 een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik in de Gemeenschap van de All Ride houder en dat de All Ride houder geen namaak is van de als Gemeenschapsmodel gedeponeerde GPS Car Cushion. Zoals overwogen in 4.8 van het tussenvonnis is in artikel 19 lid 2 GModVo bepaald dat van namaak geen sprake is als het gewraakte model 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.

2.6. Edco heeft als bewijsmiddelen een schriftelijke verklaring van de heer [B], inkoper bij Heuts Automaterialen te Hoensbroek, van 8 juni 2011 met bijlagen overgelegd (hierna: [B], Heuts en verklaring [B]) en een schriftelijke verklaring van mevrouw [C] van Ningbo CMC Co. Ltd te Ningbo, China, van 17 juni 2011 (hierna: [C], CMC en verklaring [C]). Verder heeft Edco als getuige de heer [D] voorgebracht, die als inkoper werkzaam is bij Edco (hierna: [D]).

2.7. GB-Trade heeft bij gelegenheid van de contra-enquête een schriftelijke verklaring van de heer [A], directeur van GB-Trade, van 27 september 2011 met bijlagen overgelegd (hierna: [A]) en een aantal producties. Verder heeft GB-Trade [A] als getuige voorgebracht.

2.8. [B] heeft verklaard dat hij in het voorjaar van 2007 naar de import- en exportbeurs Canton Spring in China is geweest alwaar hem diverse modellen voor navigatiehouders zijn getoond door Shenzhen Carav Electronics Co. Ltd (hierna: Electronics) waaronder de modellen zoals hierna afgebeeld:



Navigatiehouder A



Navigatiehouder B

2.9. [B] heeft verklaard dat hij de hierboven afgebeelde twee modellen bij Electronics heeft besteld via tussenpersoon Supreme Asia Pacific Limited (hierna: Supreme) verpakt in een eigen Nederlandstalige verpakking met daarop het merk "Monza". De volgende afbeelding van de verpakking van het model met nummer PM 101594 is overgelegd bij de verklaring [B]:



2.10. Voorts heeft [B] verklaard dat hij de navigatiehouders na ontvangst begin augustus 2007 aan [D] heeft getoond die van ieder product een exemplaar heeft meegenomen. Beide modellen navigatiehouder zijn vanaf augustus 2007 door Heuts in Nederland verkocht onder het merk “Monza”, zo verklaart [B].

2.11. [D] heeft verklaard dat hij in september 2007 bij Heuts, een klant van Edco, twee verschillende navigatiehouders heeft gekocht en dat hij in oktober 2007 aan zijn fabrikant in China heeft gevraagd om voor één van deze twee navigatiehouders een ontwerptekening te maken.

2.12. [C] heeft schriftelijk voor zover relevant verklaard:

“(...) In October 2007 I have received a sample of a dashboard holder from Mr. [D], purchaser of Edco Eindhoven B.V. (Holland). I had never seen such a design before.

Based on the requests of Edco Eindhoven B.V., we have further developed this product resulting into the product as depicted below. For this product we used the sample of Mr. [D] as an inspiration. (...)”.

2.13. De verklaringen van [B], [D] en [C] stroken naar het oordeel van de rechtbank grotendeels met elkaar. Uit deze verklaringen volgt dat [D] bij Heuts in augustus of september 2007 de navigatiehouders A en B hiervoor afgebeeld in 2.8 heeft gekocht, dat [D] in oktober 2007 één van deze modellen aan [C] heeft overhandigd en dat [C] op instructie van [D] het ontwerp van de All Ride houder heeft gemaakt op basis van het aan haar overhandigde model.

2.14. De rechtbank stelt vast dat navigatiehouder A (zie 2.8 hiervoor) hetzelfde uiterlijk heeft als, althans geen andere algemene indruk wekt dan de GPS Car Cushion van GB-Trade en het Gemeenschapsmodel (zie afbeeldingen opgenomen in 2.1 en 2.2 van het tussenvonnis).

2.15. Noch uit de verklaring van [D] tijdens het getuigenverhoor noch uit de verklaring [C] wordt evenwel duidelijk of [D] de hiervoor onder A of B afgebeelde navigatiehouder aan [C] heeft overhandigd. Als het navigatiehouder A is geweest dan behelst het door [C] gemaakte ontwerp naar het oordeel van de rechtbank niet veel anders dan het maken van een kopie nu de All Ride houder hetzelfde uiterlijk heeft als, althans geen andere algemene indruk wekt dan deze navigatiehouder A. Als [D] navigatiehouder B aan [C] heeft overhandigd, ligt het niet voor de hand dat [C] vervolgens zelfstandig tot een ontwerp zou zijn gekomen dat niet overeenstemt met navigatiehouder B maar wel met navigatiehouder A waarvan door [D] zelf is verklaard dat hij dat model kende en in zijn bezit had. Een verklaring is hiervoor niet door [D] gegeven. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat [C] voor het ontwerp van de All Ride houder ofwel beschikte over navigatiehouder A ofwel specifieke instructies heeft ontvangen van [D] die beschikte over navigatiehouder A om te komen tot een ontwerp dat hetzelfde uiterlijk heeft als, althans geen andere algemene indruk wekt dan navigatiehouder A.

2.16. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat, anders dan Edco stelt, de All Ride houder niet voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk. Hieruit volgt reeds dat [D], en dus Edco, niet te goeder trouw vóór 3 maart 2008 een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik in de Gemeenschap van de All Ride houder. Daartoe geldt dat het ontwerp van de All Ride houder is gebaseerd op een in de handel verkrijgbaar model van een navigatiehouder dat door iemand ontworpen is en waar dus in beginsel rechten op zullen rusten. [D] heeft weliswaar in zijn algemeenheid verklaard dat bij onderzoek naar nieuwe producten altijd wordt gekeken of er juridische problemen zijn, maar hij heeft niet verklaard dat in dit geval door hemzelf of door een ander namens Edco is onderzocht of de bij Heuts gekochte navigatiehouders A en B vrij zijn van rechten. Door hier geen onderzoek naar te doen, heeft Edco het risico van inbreuk op rechten van een derde willens en wetens aanvaard, en kan zij, indien zoals hier, dat risico zich verwezenlijkt, zich er niet met succes op beroepen dat zij te goeder trouw is.

2.17. Dat [D], zoals hij heeft verklaard, in 2007 de GPS Car Cushion van GB-Trade niet kende en ook niet op de hoogte was van het feit dat Autovision in 2007 aan Newco GPS Car Cushions heeft geleverd, maakt dit niet anders.

2.18. Daarbij neemt de rechtbank voorts in aanmerking de hierna te bespreken verklaring van [A] en de door Edco en GB-Trade overgelegde producties.

2.19. Bij de verklaring [B] is een factuur gevoegd die betrekking heeft op de bestelde navigatiehouder A en B. Op deze factuur van Supreme aan Heuts van 18 juli 2007 (hierna: factuur Supreme) staan twee producten vermeld, te weten een 'GPS Stand1' met productnummer 1PM101594 en een 'GPS Stand3' met productnummer 2PM101595. Het factuurnummer is 0705123.

2.20. [A] heeft verklaard dat hij heeft weten te achterhalen dat de fabrikant die de GPS Car Cushion voor GB-Trade produceert, Changzhou Asian Packaging Co LTD (hierna: Asian Packaging), in strijd met de tussen hen gemaakte afspraken, navigatiehouders die overeenstemmen met de GPS Car Cushion heeft geleverd aan Electronics die deze via Supreme heeft geleverd aan Heuts. Bij de schriftelijke verklaring van [A] is een kopie

overgelegd van een in het Chinees opgestelde order van Electronics bij Asian Packaging met een vertaling daarvan in het Engels (hierna: order Electronics). Op de order Electronics staat dat Electronics twee modellen bestelt, te weten 1000 stuks van model nummer APG6002 (Client Model PM101594) en 2000 stuks van model nummer APG6018 (Client Model PM101595) en als ordernummer staat vermeld 0705123. De order Electronics is gedateerd 18 mei 2006 hetgeen zoals [A] heeft verklaard 2007 zou moeten zijn. Dit volgt niet alleen uit de tevens op de bestelling vermelde leverdatum van 6 juni 2007 maar ook uit het feit dat bovenaan de in het Chinees opgestelde order de faxgegevens zijn vermeld waaruit blijkt dat de bestelling op 19 mei 2007 is gefaxt, aldus GB-Trade. Voorts heeft GB-Trade de overeenkomst tussen GB-Trade en Asian Packaging van 20 augustus 2008 (hierna: overeenkomst Asian Packaging) overgelegd. Voor zover relevant staat in de preambule van deze overeenkomst het volgende:

WHEREAS Supplier is the global original inventor of technical aspects in relation to the energy-absorbing technology of the GPS endergonic cushion, the supplier began to develop and test energy-absorbing technology, and have developed successfully in December 2004. It is the first time we industrialize and commercialize this technology, and the first time to use it on the automotive electrical and electronic products of the car. The production type number is APG6002, attached as annex one to this agreement. We applies for the patent certificate on April 2005 and we got the patent certificate from the China State Intellectual Property Office on April 17th 2006. (Patent NO 200520070366.2). From then on, we keep on developing and have made thirteen productions in series. Our production can be used in mobile phones, walked-vehicle communications equipment and other fields. We have got nearly twenty authorization of PCT patent both in China and America.

(...)

WHEREAS GB-Trade BV is the distributor and cooperator of Changzhou Asian Packaging in Europe. They took part in the sculpt design of new endergonic holder which, was marketed by Changzhou Asian Packing under the name APG6018. Changzhou Asian Packing has adopted the surface design project of GB-Trade BV, this particular design is not dictated by functional means. It applied for Chinese design patent in March 2007. It has accredited in 27th Feb 2008, the patent NO is 200730030922.8. The Chinese utility model patent of this model was accredited in 10th Sep 2008, the patent NO is 200720046003.4.

2.21. Uit een vergelijking van de factuur Supreme met de order Electronics blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat de productnummers, respectievelijk het factuurnummer op de factuur Supreme overeenkomen met de 'client model' nummers, respectievelijk het ordernummer vermeld op de order Electronics. De op de order Electronics vermelde modelnummers APG6002 en APG6018 staan op hun beurt weer vermeld als 'production type numbers' in de overeenkomst Asian Packaging. Hoewel de overeenkomst Asian Packaging is gedateerd op 20 augustus 2008 (en dus van een latere datum is dan de order Electronics en de factuur Supreme) blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de hiervoor vermelde overwegingen uit de preambule van de overeenkomst dat Asian Packaging en GB-Trade reeds in 2007 bezig waren met het ontwikkelen en verhandelen van producten met

nummers APG6002 en APG6018. Uit de hiervoor in 2.9 afgebeelde verpakking van navigatiehouder B blijkt dat nummer PM 101595 en dus ook nummer APG6002 zien op dit model. Hieruit volgt dat nummer PM101594 en dus ook nummer APG6018 ziet op een model met het uiterlijk van navigatiehouder A.

2.22. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat navigatiehouder A is geproduceerd door de fabrikant van de GPS Car Cushion. Dit betekent dat de All Ride houder namaak is. Immers, navigatiehouder A heeft niet alleen hetzelfde uiterlijk als, althans wekt geen andere algemene indruk dan de GPS Car Cushion maar komt ook uit dezelfde fabriek als de GPS Car Cushion. Het gaat dus in feite om een en hetzelfde model dat zoals hiervoor overwogen in 2.15 direct of indirect de basis is geweest voor het ontwerp van de All Ride houder.

2.23. Dat [D], en dus Edco, niet op de hoogte was van deze leveringsketen en dus niet wist dat navigatiehouder A in feite de GPS Car Cushion van GB-Trade was, kan niet leiden tot het oordeel dat Edco te goeder trouw is, zoals Edco stelt, althans dat van namaak geen sprake is.

2.24. Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat Edco niet is geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

2.25. Zoals in r.o. 4.14 van het tussenvonnis reeds is overwogen en beslist, betekent dit dat Edco geen recht van voorgebruik heeft en er sprake is van inbreuk op het recht van GB-Trade op het Gemeenschapsmodel. De (meer) subsidiaire grondslagen van de vorderingen van GB-Trade behoeven aldus geen nadere bespreking.

Vorderingen

2.26. De vorderingen, voor zover gebaseerd op het Gemeenschapsmodelrecht, zullen als nader bepaald in het dictum worden toegewezen.

2.27. Het gevorderde bevel alle inbreukmakende producten die ter verhandeling in Europa worden aangeboden terug te halen is als zodanig niet toewijsbaar omdat afnemers niet verplicht zijn aan een zodanig bevel mee te werken. De rechtbank zal dit bevel dan ook slechts toewijzen als een bevel aan Edco om al haar afnemers in de Gemeenschap te verzoeken de door hen van Edco afgenomen All Ride houders aan Edco te retourneren.

2.28. De termijnen in verband met de vernietiging en opgave zullen nader worden bepaald als in het dictum vermeld.

2.29. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

2.30. GB-Trade vordert vergoeding van haar schade, althans dat Edco de ten gevolge van de inbreuk genoten winst afdraagt. Uit de vaststelling van inbreuk op het Gemeenschapsmodel volgt ingevolge artikel 89 GModVo jo artikel 3.17 BVIE dat GB-Trade als houder van het modelrecht waarop de inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade, dan wel winstafdracht. De rechtbank acht de mogelijkheid dat GB-Trade door de inbreuk schade heeft geleden aannemelijk. Nu de omvang van het inbreukmakend handelen niet vast staat, kan de rechtbank de door GB-

Trade geleden schade thans niet begroten. De rechtbank zal Edco dan ook veroordelen tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente, althans, zulks ter keuze van GB-Trade (en derhalve niet cumulatief), tot afdracht van de door Edco genoten nettowinst.

Proceskosten

2.31. Edco zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. GB-Trade maakt aanspraak op volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar kosten op 13 oktober 2011, voorzien van een specificatie, begroot op €38.367,09 exclusief BTW. Op 9 november 2011 heeft GB-Trade een aanvullend kostenoverzicht overgelegd waaruit volgt dat GB-Trade haar kosten inmiddels begroot op €45.275,14 exclusief BTW. Nu de aanvankelijk door GB-Trade gestelde hoogte van de kosten door Edco al was bestreden, heeft die betwisting ook te gelden voor de aanvullende kosten van GB-Trade.

2.32. Tijdens de comparitie van partijen op 1 februari 2011 heeft GB-Trade desgevraagd aangegeven dat 90% van de kosten betrekking hebben op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en 10% van de kosten moeten worden toegerekend aan de slaafse nabootsing grondslag van haar vorderingen. Op het IE-gedeelte van de procedure is artikel 1019h Rv van toepassing. Edco heeft de redelijkheid van de hoogte van de door GB-Trade gespecificeerde kosten gemotiveerd bestreden, reden waarom de rechtbank voor het IE-gedeelte van de procedure de Leidraad Indicatie tarieven in IE-zaken als uitgangspunt zal nemen bij de begroting van de proceskosten. Het IE-gedeelte van de procedure wordt door de rechtbank aangemerkt als een overige bodemzaak en wordt gelet op de gehouden enquête en contra-enquête gelijkgesteld met een zaak met repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatie tarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal €25.000,- is opgenomen. GB-Trade heeft tijdens de comparitie van partijen op 14 oktober 2011 verklaard dat de hoogte van haar proceskosten wordt veroorzaakt door het procesgedrag van Edco. Naar het oordeel van de rechtbank is dit evenwel geen afdoende verklaring voor de redelijkheid en evenredigheid van de kostenoverschrijding, zodat de rechtbank het hiervoor genoemde indicie tarief in IE-zaken zal toepassen als hierna weergegeven. Voor het overige zal het liquidatie tarief naar rato worden toegepast.

De kosten aan de zijde van GB-Trade worden zodoende als volgt begroot:

- salaris advocaat (IE-component) €22.500,- (90 % van €25.000,-)
 - salaris advocaat (overig) €180,80 (10 % van 4,0 punt x tarief €452,-)
 - vast recht €262,-
 - kosten dagvaarding €72,25
- Totaal €23.015,05.

2.33. De door GB-Trade gevorderde wettelijke rente over de proceskosten vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis, zal daarbij eveneens worden toegewezen.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. beveelt Edco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Gemeenschap op het Gemeenschapsmodel van GB-Trade, geregistreerd onder inschrijvingsnummer 000889811-0001, te staken en gestaakt te houden;

3.2. beveelt Edco om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers in de Gemeenschap schriftelijk te verzoeken de door hen van Edco afgenomen All Ride houders aan Edco te retourneren;

3.3. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis alle teruggehaalde, bij Edco in voorraad zijnde en/of door een derde in opdracht van Edco in voorraad gehouden inbreukmakende navigatiehouders als bedoeld in het vonnis (hierna: inbreukmakende producten) op kosten van Edco te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door GB-Trade aan te wijzen persoon onder verstrekking van een officieel document van de vernietiging van deze producten aan de advocaat van GB-Trade;

3.4. beveelt Edco om binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis aan GB-Trade een – door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde – volledige en juiste opgave aan de advocaat van GB-Trade te sturen houdende de namen en adressen van alle leveranciers en afnemers van de inbreukmakende producten, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door haar verhandelde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen verhandelde (gekocht, dan wel verkocht) inbreukmakende producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen, de inkoopprijzen en de interne kosten;

3.5. bepaalt dat Edco voor iedere afzonderlijke overtreding van het bepaalde onder 3.1 tot en met 3.4, aan GB-Trade een dwangsom verbeurt van €10.000,--, alsmede een dwangsom van €5.000,-- voor iedere dag, dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen door Edco zal voortduren, met een maximum van in totaal €250.000,--;

3.6. veroordeelt Edco tot betaling van schadevergoeding aan GB-Trade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, althans, zulks ter keuze van GB-Trade, afdracht aan GB-Trade van de door Edco ten gevolge van de inbreuk genoten nettowinst;

3.7. veroordeelt Edco in de proceskosten aan de zijde van GB-Trade tot op heden begroot op €23.015,05, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling;

3.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op
21 december 2011.