

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 397245 / KG ZA 11-752

Vonnis in kort geding van 22 juli 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FIRSTBIKE INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Beverwijk,
2. **[EISER SUB 2]**,
wonende te [woonplaats], Duitsland,
eisers,
advocaat mr. D.J. Posthuma te IJmuiden,

tegen

1. de vennootschap onder firma **[GEDAAGDE SUB 1]**,
gevestigd te [plaats van vestiging],
2. **[GEDAAGDE SUB 2]**,
wonende te [woonplaats],
3. **[GEDAAGDE SUB 3]**,
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
advocaat mr. J.J. Gevers te Assen.

Eisers zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Firstbike International en [Eiser sub 2] en gezamenlijk als Firstbike. Gedaagden zullen gezamenlijk Ridder Ride worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 30 juni 2011,
 - de door Firstbike overgelegde producties 1-16,
 - de door Ridder Ride overgelegde producties 1-4,
 - de proceskostenoverzichten van beide partijen,
 - de mondelinge behandeling van 14 juli 2011 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Firstbike en Ridder Ride houden zich bezig met de handel in onder meer kinderloopfietsen.

2.2. [Eiser sub 2] heeft een kinderloopfiets ontworpen. Hij heeft voor die kinderloopfiets een Gemeenschapsmodel aangevraagd. Het aangevraagde Gemeenschapsmodel is op 12 juni 2003 ingeschreven onder nummer 43658-002 (hierna: het Gemeenschapsmodel). De volgende afbeelding maakt onderdeel uit van de inschrijving.



2.3. [Eiser sub 2] heeft Firstbike International een exclusieve licentie op het Gemeenschapsmodel verstrekt en heeft Firstbike International tevens gemachtigd om op eigen titel op te treden tegen inbreuken op het Gemeenschapsmodel.

2.4. De firma Phoenix GmbH (hierna: Phoenix) en de firma Lothar Laflör GmbH & Co (hierna: Laflör) hebben de hierna afgebeelde kinderloopfietsen geproduceerd en hebben die onder de naam Redtoys Enduro (hierna: Enduro) en Redtoys Chopper (hierna: Chopper) op de markt gebracht.



Enduro



Chopper

Het belangrijkste verschil tussen de Enduro en de Chopper is dat het frame van de Chopper “omgekeerd” is gemonteerd, waardoor de bolling van het frame naar beneden wijst in plaats van naar boven.

2.5. Ridder Ride heeft de Enduro en de Chopper afgenomen van Phoenix en heeft die in 2010 in Nederland op de markt gebracht.

2.6. Bij vonnis van 31 januari 2011 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth in het kader van een door Firstbike ingestelde ex parte procedure (*einstweiliger Verfügung*) aan Phoenix en Laflör een verbod op verhandeling van de Enduro opgelegd omdat die naar het oordeel van dat Landgericht inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. Het rechtsmiddel *Widerspruch* dat Phoenix en Laflör aanvankelijk hadden aangewend tegen die beslissing, hebben zij ingetrokken.

2.7. Bij brief van 1 februari 2011 heeft Firstbike Ridder Ride gesommeerd de Enduro niet meer te verhandelen. Bij e-mailbericht van diezelfde dag heeft Ridder Ride daarop geantwoord dat zij contact zou opnemen met Phoenix en dat zij tot nader bericht geen loopfiets van het model Enduro zou versturen aan haar dealers.

2.8. Ridder Ride is na de hiervoor genoemde sommatie van Firstbike doorgedaan met de verhandeling van de Chopper. Zij levert de Chopper in een doos met losse onderdelen en met documentatie over de Chopper. De documentatie betreft onder meer een montagehandleiding waarin wordt uitgelegd hoe van de losse onderdelen een Chopper kan worden gemaakt.

2.9. In juni 2011 hebben in de zogeheten rentepuntenwinkel op de website van ING de volgende advertenties gestaan.

Weekaanbieding: Red Toys Chopper loopfiets

Onverwoestbare loopfiets in Chopper model. Door de lage instap al geschikt vanaf 2 jaar!



Adviesprijs € 99,95

ING prijs € 47,95

+ 4.795 Rentepunten

Admin.- en verzendkosten € 7,95

► [Meer informatie](#)

Kleur:

roze ▼

Levertijd:* 5-10 werkdagen

* De genoemde levertijd is slechts een

indicatie

Wilt u bestellen?

Dat kan online via [Mijn ING](#)

(internetbankieren) of telefonisch:

0900 778 87 89 (10 cent per

minuut)**.

Weekaanbieding: Red Toys Chopper loopfiets

Onverwoestbare loopfiets in Chopper model. Door de lage instap al geschikt vanaf 2 jaar!



Adviesprijs € 99,95

ING prijs € 47,95

+ 4.795 Rentepunten

Admin.- en verzendkosten € 7,95

► [Meer informatie](#)

Kleur:

Levertijd: * 5-10 werkdagen

* De genoemde levertijd is slechts een indicatie

Wilt u bestellen?

Dat kan online via [Mijn ING](#)
(internetbankieren) of telefonisch:
0900 778 87 89 (10 cent per
minuut)**.

12

3. Het geschil

3.1. Firstbike vordert – samengevat – een verbod op verhandeling van de Enduro en de Chopper, met nevenvorderingen en met veroordeling van Ridder Ride in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar vorderingen legt Firstbike ten grondslag dat Ridder Ride door verhandeling van de Enduro en de Chopper inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht en haar kinderloopfiets slaafs nabootst.

3.2. Ridder Ride voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Chopper

4.1. Het spoedeisend belang van Firstbike bij het gevorderde verbod vloeit ten aanzien van de Chopper voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk. De vorderingen ten aanzien van de Chopper moeten dus inhoudelijk worden beoordeeld.

4.2. Naar voorlopig oordeel maakt Ridder Ride door verhandeling van de Chopper geen inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Firstbike. De Chopper wekt vooral door de naar beneden wijzende bolling van het frame en de minder verticale stand van de voorvork een andere algemene indruk dan het Gemeenschapsmodel. Die kenmerken maken dat de Chopper daadwerkelijk doet denken aan het model *chopper* dat bekend is voor motoren.

Daarmee onderscheidt de Chopper zich duidelijk van de basisvorm van het Gemeenschapsmodel, bestaande uit een frame met een naar boven wijzende bolling en een relatief verticale stand van de voorvork. Daar komt bij dat de Chopper ook op andere punten verschilt van het Gemeenschapsmodel. Zo ontbreken bij de Chopper de spatborden en hebben de gaten in het frame een andere vorm. Die verschillen dragen bij aan het oordeel dat de Chopper een andere algemene indruk wekt.

4.3. Het betoog van Firstbike dat de Chopper wordt aangeboden als een bouw pakket en dat met de onderdelen van dat pakket ook een Enduro kan worden gemaakt door het frame andersom te monteren op de voorvork, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten of de Enduro onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodelrecht valt, heeft Firstbike niet toegelicht waarom de gestelde feiten een inbreuk op het Gemeenschapsmodel meebrengen. Dat de gestelde feiten een inbreuk meebrengen is ook niet zonder meer aannemelijk aangezien de Gemeenschapsmodellenverordening – anders dan bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet 1995 – geen uitdrukkelijke regeling voor indirecte inbreuken kent.

4.4. Mogelijk heeft Firstbike bedoeld te betogen dat de Gemeenschapsmodellenverordening wel een impliciete regeling voor indirecte inbreuken bevat. Op grond van artikel 19 lid 1 GModVo kan de Gemeenschapsmodelhouder zich immers verzetten tegen de verhandeling van ieder “voortbrengsel” waarin het Gemeenschapsmodel is verwerkt en dat begrip “voortbrengsel” omvat blijkens artikel 3 sub b GModVo ook: “onderdelen die bestemd zijn om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd”. Of mogelijk heeft Firstbike willen betogen dat de verhandeling van de onderdelen geen inbreuk meebrengt, maar wel onrechtmatig is jegens haar. Geen van beide betogen kan slagen alleen al omdat naar voorlopig oordeel in beide gevallen op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen *bestemd* zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Om de volgende redenen is dat in deze zaak voorshands niet aannemelijk.

4.5. Ten eerst moet voorshands worden aangenomen dat het feitelijk onmogelijk is om een Enduro te maken van de onderdelen van de uitvoering van de Chopper die Ridder Ride momenteel verkoopt. Ter zitting heeft Ridder Ride laten zien dat door een bepaalde wijze van frezen van de pen die de voorvork met het frame verbindt, het frame maar op één manier op de voorvork kan worden gemonteerd.

4.6. Ten tweede maakt de gestelde geschiktheid van de onderdelen om te worden samengevoegd tot een Enduro, niet dat die onderdelen daar ook voor bestemd zijn. Daarvoor is meer nodig, maar die bijkomende omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. Integendeel, de vaststaande omstandigheden wijzen er juist op dat de door Ridder Ride geleverde onderdelen *niet* bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. De onderdelen worden immers geleverd aan afnemers die een Chopper hebben besteld en dus juist bewust voor een Chopper hebben gekozen. Bovendien staat vast dat Ridder Ride de onderdelen levert in combinatie met een montagehandleiding die uitsluitend laat zien hoe van de onderdelen een Chopper kan worden gemaakt. Voor zover Firstbike in dit verband heeft bedoeld aan te voeren dat ING de Enduro heeft aangeboden naast de Chopper en dat de Chopper minder stabiel en stuurbaar zou zijn dan de Enduro, kunnen die omstandigheden niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat gesteld noch gebleken is dat Ridder Ride verantwoordelijk is voor de advertentie van ING, leert die advertentie de afnemers niet dat van de onderdelen van de Chopper een Enduro kan worden gemaakt, laat staan dat die onderdelen daarvoor bestemd zijn. Dat de Enduro mogelijk bepaalde functionele voordelen

biedt (Ridder Ride betwist dat), is ook onvoldoende om aan te nemen dat afnemers daadwerkelijk een Enduro zullen maken van de onderdelen, laat staan dat de onderdelen daarvoor bestemd zijn. De afnemers zijn immers niet op de hoogte van de gestelde voordelen van de Enduro en van de gestelde mogelijkheid om van de onderdelen een Enduro te maken.

4.7. Geconcludeerd moet dus worden dat Ridder Ride door de verhandeling van de Chopper geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. De geconstateerde verschillen tussen de Chopper en het Gemeenschapsmodel brengen ook mee dat er naar voorlopig oordeel geen sprake is van een inbreuk op het auteursrecht. De door Firstbike ontworpen en verhandelde fiets is namelijk identiek aan het Gemeenschapsmodel en wijkt dus op dezelfde punten af van de Chopper. Daargelaten dat Firstbike niet heeft aangegeven wat de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar fiets zijn (terwijl Ridder Ride gemotiveerd heeft betoogd dat vele kenmerken van de fiets niet voor bescherming in aanmerking komen), moet gezien de geconstateerde verschillen worden aangenomen dat voor zover er auteursrechtelijke beschermde trekken zijn overgenomen, de totaalindruk van de Chopper voldoende afwijkt. Hetzelfde geldt voor het beroep op slaafse nabootsing. Gegeven de geconstateerde verschillen moet worden geconcludeerd dat Ridder Ride niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij het vermeende nabootsen van de fiets van Firstbike alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

4.8. Het beroep op auteursrechtelijke bescherming ten aanzien van de afzonderlijke onderdelen van kinderloopfiets van Firstbike (frame, voorvork en zadel) moet eveneens worden verworpen. Firstbike heeft niet aangegeven welke trekken van die onderdelen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, terwijl Ridder Ride erop heeft gewezen dat vele trekken worden bepaald door de technische functie van het betreffende onderdeel. Voor zover de onderdelen niet-technische trekken hebben die blijken geven van een persoonlijk stempel van [Eiser sub 2], wijken de onderdelen van de Chopper naar voorlopig oordeel voldoende af gelet op de verschillen die Ridder Ride heeft opgesomd, zoals de afwijkende vorm van de gaten van het frame, de breedte van de voorvork en de gaten in de zadelpen. Als wordt gekeken naar de afzonderlijke onderdelen, kunnen die verschillen naar voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als ondergeschikte details.

Enduro

4.9. In het midden kan blijven of Ridder Ride door verhandeling van de Enduro inbreuk zou maken op de rechten van Firstbike en/of onrechtmatig handelt. De daarop gerichte vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking vanwege een gebrek aan spoedeisend belang.

4.10. Wat betreft het gevorderde verbod heeft Firstbike onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een reële dreiging bestaat dat Ridder Ride zal doorgaan met de verhandeling van de Enduro. Ridder Ride heeft verklaard dat zij de Enduro niet meer op de markt brengt sinds de uitspraak van het Landgericht Nürnberg-Fürth van 31 januari 2011 en heeft zich bereid verklaard om vast te leggen dat zij de Enduro ook niet meer op de markt zal brengen op straffe van een boete. Firstbike heeft geweigerd in te gaan op dat aanbod en de zaak minnelijk te regelen met betrekking tot (alleen) de Enduro omdat er naar haar oordeel geen

onderscheid kan worden gemaakt tussen de Enduro en de Chopper vanwege de inwisselbaarheid van de onderdelen. Die weigeringsgrond is niet valide omdat, zoals hiervoor bij de beoordeling van de Chopper is gebleken, het onderscheid wel degelijk kan en moet worden gemaakt.

4.11. Firstbike heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de verklaring van Ridder Ride over het staken van de handel per januari 2011 in strijd is met de waarheid. Ter zitting heeft Firstbike op vragen van de voorzieningenrechter verklaard dat zij geen aanwijzingen heeft dat de Enduro op dit moment nog wordt aangeboden. Firstbike heeft in dit verband wel gewezen op het feit dat de Enduro in juni 2011 nog werd aangeboden op de website van een afnemer van Ridder Ride, te weten ING. Niet in geschil is dat ING een afnemer is van Ridder Ride en dat op de website van ING foto's van zowel de Chopper als de Enduro te zien zijn geweest (zie r.o. 2.9). Ridder Ride betwist echter uitdrukkelijk dat zij de Enduro aan ING heeft geleverd en stelt dat in juni 2011 ook uitsluitend de Chopper leverbaar was via de website van ING. Het feit dat op die website niet alleen een foto van de Chopper, maar ook van de Enduro stond, is volgens Ridder Ride te wijten aan een fout van ING, die wordt verklaard door het feit dat de samenwerking met ING is ontstaan in 2010, dat wil zeggen op een moment dat Ridder Ride de Enduro nog wel aanbod. Zij wijst er in dit verband op dat in de tekst bij de foto van de Enduro wel staat dat het gaat om een "Chopper model" en dat ING de foto direct heeft verwijderd nadat zij was gesommeerd door Firstbike. Firstbike heeft niets aangevoerd dat wijst op de onjuistheid van deze stellingen van Ridder Ride. Aangezien de bewijslast van de gestelde continuering van de leveringen bij Firstbike ligt en er in het kader van dit kort geding geen ruimte is voor nadere bewijslevering, moet er in deze procedure van worden uitgegaan dat Ridder Ride geen Enduro-fietsen heeft geleverd aan ING en dat de verklaring van Ridder Ride over het staken van de handel in de Enduro per 31 januari 2011 dus juist is. Dat gegeven, in combinatie met het – door Firstbike geweigerde – aanbod van Ridder Ride om vast te leggen dat Ridder Ride de Enduro niet meer op de markt zal brengen op straffe van een boete, heeft Firstbike onvoldoende spoedeisend belang bij een verbod.

4.12. Firstbike heeft ook geen spoedeisend belang bij de nevenvorderingen met betrekking tot de Enduro. Wat betreft de gevorderde opgave van gegevens over behaalde winst geldt dat zolang nog niet in de bodemprocedure is beslist over een eventuele verplichting tot winstafdracht, een proceseconomisch belang van Firstbike om alvast gegevens over de omvang van de door Ridder Ride genoten winst te verkrijgen, niet opweegt tegen het belang van Ridder Ride om haar bedrijfsgegevens vertrouwelijk te houden. De gevorderde vernietiging is naar zijn aard een onomkeerbare maatregel. Dat brengt mee dat die vordering in beginsel niet kan worden toegewezen zolang de inbreuk niet is vastgesteld in een bodemprocedure. Daar komt bij dat vernietiging van een eventuele voorraad in dit geval naar voorlopig oordeel een te ingrijpende maatregel is omdat aangenomen moet worden dat op zijn minst een aantal onderdelen van de Enduro kan worden gebruikt voor niet-inbreukmakende producten, zoals de Chopper. Bij de gevorderde *recall* bestaat evenmin een spoedeisend belang. Aangenomen moet worden aangenomen dat er bij afnemers van Ridder Ride geen voorraad aanwezig is aangezien voorshands vast staat dat Ridder Ride de Enduro al sinds januari 2011 niet meer levert en dat de Enduro op dit moment ook nergens meer wordt aangeboden. Om dezelfde reden heeft Ridder Ride geen spoedeisend belang bij de opgave van contactgegevens van de afnemers. Ervan uitgaande dat er geen voorraad meer is bij de afnemers, is het aanspreken van de afnemers op dit moment niet nodig ter voorkoming van verdere verspreiding van de fietsen.

conclusie

4.13. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Firstbike moeten worden afgewezen.

4.14. Firstbike zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Ridder Ride vordert in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van €7.150,85 aan advocaatkosten. Firstbike heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden. Daarom zal het volledig worden toegewezen, vermeerderd met €568,00 aan griffierecht.

4.15. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat Ridder Ride dat niet heeft gevorderd en de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet om het ambtshalve te doen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Firstbike in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ridder Ride begroot op €7.718,85.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2011.