

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 400795 / KG ZA 11-960

Vonnis in kort geding van 17 oktober 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STATEN PRODUCTDEVELOPMENT B.V.**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VAN RAALTE DISPLAYS B.V.**,
gevestigd te Voorschoten,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. A.H. Vermeulen te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NEDCO DISPLAY B.V.**,
gevestigd te Nieuwerkerk ad IJssel (Gemeente Zuidplas),
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Staten Productdevelopment en Van Raalte en gezamenlijk als Staten. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie zal Nedco worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 18 augustus 2011,
 - de producties 1-11 en het proceskostenoverzicht van Staten,
 - de conclusie van antwoord, tevens voorwaardelijke eis in reconventie, met producties 1-13,
 - de aanvullende producties 14-15 van Nedco, waaronder haar proceskostenoverzicht,
 - de mondelinge behandeling van 6 oktober 2011 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Staten Productdevelopment heeft een standaard met kunststof voet voor een reclamebord ontworpen.
- 2.2. Staten Productdevelopment is houdster van een Beneluxmodel voor de voet. Het model is op 1 september 1999 aangevraagd en in 2000 ingeschreven onder nummer 31440-00 (hierna: het model).
- 2.3. Staten Productdevelopment heeft Van Raalte een exclusieve licentie voor het verhandelen van het model gegeven.
- 2.4. Nedco houdt zich bezig met onder meer het ontwerpen van winkelreclame.
- 2.5. Staten heeft geconstateerd dat Nedco een voet heeft verhandeld die naar haar oordeel identiek is aan haar model (hierna: de Nedco voet).
- 2.6. Nadat Staten in maart 2011 Nedco telefonisch had gemeld dat Nedco door verhandeling van de Nedco voet inbreuk zou maken op twee “patenten”, heeft Nedco Staten gemeld de verkoop stop te zetten en heeft zij Staten verzocht om een toelichting op de gestelde inbreuk.
- 2.7. Bij brief van 7 april 2011 heeft Staten Nedco gesommeerd de inbreuk te staken, een door een registeraccountant (RA) of administratieconsulent (AA) gecontroleerde opgave te doen, een recall rond te sturen en de Nedco voeten te vernietigen.
- 2.8. Bij brief van 13 april 2011 heeft Nedco gereageerd op de sommatie. In die brief heeft zij verklaard de gestelde inbreuk te hebben gestaakt en die gestaakt te zullen houden. Tevens heeft zij opgave gedaan van het aantal verkochte Nedco voeten en heeft zij toegezegd een recall te zullen sturen aan haar afnemers.
- 2.9. Op 26 april 2011 heeft Nedco haar afnemers een recall brief gestuurd.
- 2.10. Bij brief van 26 april 2011 heeft Staten Nedco laten weten dat het aanbod van Nedco in de brief van 13 april 2011 naar haar oordeel “te mager was” en heeft zij Nedco verzocht een bij de brief gevoegde vaststellingsovereenkomst te tekenen. Die vaststellingsovereenkomst omvat een verplichting tot het staken van de inbreuk op straffe van een boete, het rondzenden van een recall, het vernietigen van producten, en het betalen van een vergoeding van €7.500,00 aan schade en €2.500,00 aan juridische kosten.
- 2.11. Op 10 juni 2011 heeft Nedco Staten een door haar opgestelde en getekende vaststellingsovereenkomst gestuurd. Die vaststellingsovereenkomst omvat een “onvoorwaardelijke” erkenning van de rechten van Staten, een verplichting tot het staken van de inbreuk op straffe van een boete, een bevestiging dat een recall op 26 april 2011 is rondgezonden, een verplichting tot het vernietigen van producten, en een verplichting tot het betalen van een vergoeding van €2.000,00 aan schade en juridische kosten.
- 2.12. Op 12 juli 2011 heeft een door Nedco ingeschakelde administratieconsulent (AA) een accountantsverklaring opgesteld. Daarin verklaart de accountant dat hij een overzicht

van Nedco van de verkoop van de Nedco voeten in 2009 tot en met 2011 heeft gecontroleerd en oordeelt hij dat het overzicht “in alle van materieel belang zijnde aspecten is opgesteld”. De verklaring is met het bedoelde overzicht aan Staten verstrekt.

2.13. Op 15 juli 2011 heeft Nedco Staten een brief gestuurd met een verklaring dat zij haar voorraad Nedco voeten heeft vernietigd. Bij de brief zijn foto's gevoegd waaruit volgens Nedco blijkt dat de voeten daadwerkelijk zijn vernietigd.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Staten vordert – samengevat – een verbod, met als nevenvorderingen: het doen van opgave van leveranciers, afnemers en bepaalde winst, het rondsturen van een recall, het vernietigen van producten, het betalen van een voorschot op schadevergoeding en het vergoeden van de proceskosten van Staten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Haar vorderingen baseert Staten op de stelling dat Nedco met de verhandeling van de Nedco voet inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Staten.

3.3. Nedco voert verweer.

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

in voorwaardelijke reconventie

3.5. Nedco vordert – samengevat – een verbod op het entameren van een nieuw kort geding tegen Nedco op dezelfde gronden als het onderhavige kort geding, met veroordeling van Staten in de kosten van het geding in de zin van artikel 1019h Rv. De vordering is ingesteld onder de voorwaarde dat Staten de zaak in conventie intrekt.

3.6. Staten voert verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie

verbod

4.1. Bij het gevorderde verbod heeft Staten geen spoedeisend belang omdat voorshands moet worden aangenomen dat Nedco de gestelde inbreuk al direct na het eerste contact met Staten in maart 2011 heeft gestaakt. Nedco heeft uitdrukkelijk aangevoerd dat zij de handel toen heeft gestaakt. Gesteld noch gebleken is dat die stelling onjuist is. Integendeel, ter zitting heeft Staten op vragen van de voorzieningenrechter verklaard dat zij geen aanwijzingen heeft dat Nedco de gestelde inbreuk na maart 2011 heeft voortgezet.

4.2. Van een reële dreiging dat Nedco in de nabije toekomst weer inbreuk zal gaan maken is naar voorlopig oordeel ook geen sprake. Niet in geschil is dat Nedco door het tekenen van de onder 2.11 bedoelde vaststellingsovereenkomst zich jegens Staten heeft verbonden tot het nakomen van de daarin opgenomen verplichtingen, waaronder de verplichting geen inbreuk te maken, op straffe van een contractuele boete van €500,00 per overtreding en €100,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Het enkele feit dat die boete lager is dan de gevorderde dwangsom en dat de wettelijke ruimte om een boete te matigen groter zou zijn, is anders dan Staten meent, onvoldoende om een reële dreiging te kunnen aannemen. Voorshands moet worden aangenomen dat de boete een onvoldoende prikkel is om de naleving van de toezegging te waarborgen. Ook de stelling van Staten dat Nedco niet direct volledige openheid van zaken heeft gegeven, kan niet leiden tot een ander oordeel, alleen al omdat Staten onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door Nedco gedane opgave van 12 juli 2011, waarin Nedco openheid van zaken heeft gegeven, onvolledig is (zie hierna r.o. 4.4).

4.3. Het feit dat de advocaat van Nedco ter zitting “subsidiar” de inbreuk inhoudelijk heeft bestreden, kan in dit geval ook niet leiden tot een ander oordeel. Op zich heeft Staten terecht aangevoerd dat dit betoog de indruk wekt dat Staten zich niet gebonden acht aan de door haar ondertekende vaststellingsovereenkomst waarin een “onvoorwaardelijke” erkenning van de rechten van Staten is opgenomen. Nadat de advocaat het bedoelde betoog heeft gehouden, heeft de ter zitting aanwezige vertegenwoordiger van Nedco zelf echter op vragen van de voorzieningenrechter uitdrukkelijk bevestigd dat zij een voet heeft verhandeld die overeenstemt met de in de dagvaarding afgebeelde voet en dat zij erkent dat zij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Staten.

nevenvorderingen

4.4. Een spoedeisend belang bij de nevenvorderingen kan evenmin worden aangenomen. Staten heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij belang heeft bij de nevenvorderingen omdat Nedco daar volgens haar nog niet aan heeft voldaan. Waarom dat belang spoedeisend zou zijn, heeft Staten niet toegelicht, ook niet nadat Nedco het spoedeisend belang zowel bij conclusie van antwoord als ter zitting nadrukkelijk had bestreden. Daar komt bij dat Nedco heeft aangevoerd dat zij al wel heeft voldaan aan een groot deel van de nevenvorderingen (door een accountant gecertificeerde opgave van het aantal verkochte Nedco voeten per afnemer, recall bij afnemers, vernietiging). Ter onderbouwing daarvan heeft zij de accountantsverklaring met de opgave, een afschrift van de recall-brieven en foto's van de vernietiging overgelegd. Een en ander heeft Staten niet steekhoudend bestreden. Ter zitting is gebleken dat – anders dan Staten aanvankelijk meende – de opgave niet onverenigbaar is met het overzicht van de gestuurde recall-brieven, maar daar juist mee correspondeert. Daarnaast heeft Staten slechts aangevoerd dat zij de volledigheid van de opgave, recall en vernietiging niet kan verifiëren. Bij gebrek aan enige aanwijzing dat de opgave, recall of vernietiging onvolledig is uitgevoerd, is dat onvoldoende om er in dit kort geding van uit te gaan dat Nedco de nevenvorderingen in mindere mate heeft uitgevoerd dan zij stelt. Bij dat deel van de nevenvordering heeft Staten dus geen belang, laat staan een spoedeisend belang.

conclusie

4.5. Op grond van het voorgaande moet Staten niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen.

4.6. Staten zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nedco vordert in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van €13.940,85 voor de gehele procedure. Staten heeft de redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag niet bestreden. Daarom dient van dit bedrag te worden uitgegaan, zij het dat het bedrag moet worden verdeeld over de zaak in conventie en reconventie. Aangezien geen van partijen een verdeling heeft aangebracht, zal de helft van het bedrag worden toegerekend aan de conventie en zal Staten dus worden veroordeeld tot betaling van €6.970,42, te vermeerderen met de gevorderde en als zodanig onweersproken wettelijke rente.

in voorwaardelijke reconventie

4.7. De vorderingen in reconventie zijn ingesteld onder de voorwaarde dat Staten de vorderingen in conventie intrekt. Aan die voorwaarde is niet voldaan. De beoordeling van deze vorderingen kan dus achterwege blijven.

4.8. Het instellen van de voorwaardelijke reconventie kan naar voorlopig oordeel worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen de in reconventie gemaakte kosten ook in aanmerking voor vergoeding. De kosten aan de zijde van Nedco worden, onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.6, begroot op €6.970,42.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. verklaart Staten niet-ontvankelijk in haar vorderingen,

5.2. veroordeelt Staten in de proceskosten, aan de zijde van Nedco tot op heden begroot op €6.970,43, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na heden tot de dag van volledige voldoening,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in voorwaardelijke reconventie

5.4. stelt vast dat niet hoeft te worden beslist op de vorderingen;

5.5. veroordeelt Staten in de proceskosten, aan de zijde van Nedco tot op heden begroot op €6.970,43, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na heden tot de dag van volledige voldoening,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2011.