

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 234447 / KG ZA 11-545

Vonnis in kort geding van 14 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CHINA COMMODITIES INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

W.J.P.M. VAN SPAENDONCK, h.o.d.n. Spaendonck Sport, tevens h.o.d.n. Tri-Tennis the

Netherlands,

wonende te 's-Hertogenbosch,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. M. Driessen te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna China Commodities en Van Spaendonck genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 augustus 2011 met 12 producties;
- de door Van Spaendonck op 24 augustus 2011 ingediende conclusie van eis in reconventie met 18 producties;
- de door Van Spaendonck op 26 augustus 2011 ingediende producties 19 tot en met 22;
- de door China Commodities op 29 augustus 2011 ingediende akte overlegging producties met de producties 13 tot en met 18;
- de door China Commodities op 30 augustus 2011 ingediende productie 19
- de door Van Spaendonck op 30 augustus 2011 ingediende productie 23;
- de mondelinge behandeling op 31 augustus 2011;
- de pleitnota van China Commodities;
- de pleitnota van Van Spaendonck;
- de ter zitting door Van Spaendonck vermeerderde van eis in reconventie;

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

2

## 2. De feiten

2.1. In 1993 is Van Spaendonck begonnen met zijn eenmanszaak Spaendonck Sport.

2.2. Van Spaendonck startte vlak daarna – samen met het Nederlandse bedrijf B.A.T.

Sports – met de verkoop van de TennisPartner, een oefenwand voor tennissers, waarmee spelers hun slag kunnen oefenen.

De TennisPartner is ontworpen en vervaardigd door het Zweedse bedrijf Esselte Studium AB. Op de techniek van de TennisPartner heeft Esselte in 1980 een Nederlands octrooi verkregen (welk octrooi is in 1991 vervallen).

De Tennis Partner bestaat uit een onderstel met vier poten, met daarop gemonteerd een stang met een (relatief loshangend) doek/zeil waartegen een bal kan worden geslagen die – nadat de snelheid van de bal door het doek/zeil is geabsorbeerd – de balk aan de bovenkant raakt om vervolgens vertraagd en steeds met bijna dezelfde snelheid terug te komen.

2.3. In 1995 heeft Van Spaendonck de gehele voorraad Tennispartners van B.A.T.

Sports overgenomen en deze zelfstandig verkocht. Op dat moment was de verkoop en

productie van de TennisPartner door Esselte al gestaakt. Van Spaendonck heeft tot ongeveer 2003 de TennisPartner verkocht. Daarna was het product niet meer te verkrijgen. Een groot succes is het product nooit geworden.

2.4. Aangezien Van Spaendonck de TennisPartner qua techniek een goed product vond heeft hij de oefenwand aangepast en de oefenwand een andere moderne vormgeving gegeven, zo ontstond, nadat Van Spaendonck een aantal prototypes had ontworpen, uiteindelijk de tri-tennis Wand. Deze nieuwe oefenwand bestaat uit elementen die er voor zorgen dat de wand toont als uit één stuk gemaakt. Volgens Van Spaendonck geven deze oorspronkelijke kenmerken in de vormgeving een karakteristiek totaalbeeld van een tennisoefenwand: strak, modern en solide. In tegenstelling tot de TennisPartner heeft Van Spaendonck er voor gekozen om de kantelfunctie van de oefenwand weg te laten omdat hij de vormgeving van de TennisPartner niet mooi vond. Hij heeft een deel van de functionaliteit van het product opgegeven ten gunste van de vormgeving en uitstraling. De kenmerken van de tri tennis wand zijn de volgende:

- een frame opgebouwd uit twee gelijkzijdige driehoeken (triangels) die elk bestaan uit dikke, ronde buizen van gegalvaniseerd staal;
- de driehoeken zijn met elkaar verbonden door twee dikke, ronde buizen van staal die aan de binnenzijdes van het frame zijn bevestigd; een buis is aan de bovenzijde bevestigd net onder de kromming van het frame, de andere buis is aan de onderzijde bevestigd in de kromming van het frame;
- op het doek is door middel van dikke, witte lijnen een zijde van een tennisveld afgebeeld;
- de bovenzijde van de oefenwand – de plaats waar de bal tegenaan rolt – is ondiep en rond;
- het doek is smaller gemaakt dan het frame zelf, zodat het er in valt;
- het doek is door middel van vier dikke veren bevestigd aan het frame;
- het doek met het speelveld loopt naar beneden door en de flap hangt los van het frame en valt niet op de grond; 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

3

- voor het frame ligt een 30 cm brede “rebound plank” op de grond, rechthoekig van vorm met aan de onderkant een plank van 7,5 cm hoog en gemaakt van beton multiplex,

2.5. In november 2003 heeft Van Spaendonck de tri-tennis wand als model geregistreerd in de Europese Unie (Gemeenschapsmodel nr. 99874-0001).

2.6. In 2006 heeft Van Spaendonck de handelsnaam tri-tennis ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Volgens de bedrijfsomschrijving valt hieronder ontwerp, productie, verkoop, import en export van tennisartikelen.

2.7. De tri-tennis wand wordt in Nederland in eigen beheer geproduceerd. De verkoopprijs van de wand bedraagt € 599,00. Van Spaendonck heeft de wand nog doorontwikkeld. In 2007 heeft hij een zogenoemd “Funzeil” ontworpen met gaten in vier verschillende maten met de cijfers 1, 3,6, 9, om te bevestigen aan de achterzijde van de tritennis wand. Hiermee zijn de spelmogelijkheden uitgebreid en kan onder meer worden gevoetbald, gehandbald en andere balspelen gespeeld.

In 2010 is een verlengde versie van de tri-tennis wand, met een groter frame en doek, op de markt gebracht. De tri-tennis XL (verkoopprijs € 699,00).

2.8. China Commodities drijft een onderneming die zich bezig houdt met de handel in, alsmede opslag, bewerking, laden en het transport van papier, met name voor export naar het Verre Oosten voor recycling, alsmede voor verdere verwerking van papier- en grafische industrie, plastic.

2.9. In 2009 kwamen Van Spaendonck en B. (verder te noemen: B. ), statutair bestuurder en enig aandeelhouder van China Commodities met elkaar in contact

over de tri-tennis wand. B. was geïnteresseerd in de tri-tennis wand van Van Spaendonck en de marketing van het product op internationaal niveau.

B. zag toekomst in het product en beide heren hebben sinds de zomer van 2009 bekeken of een samenwerking mogelijk was. Een en ander heeft geleid tot een opzet van een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld door B..

2.10. De plannen van B., de tri-tennis wand in vele landen te introduceren en de productie naar China te verplaatsen om zo de kosten laag te houden en zodoende de retailprijs laag te houden, gingen Van Spaendonck te snel. Voor hem stond kwaliteit en een goed en gedegen product voorop. Kortom beide heren hadden ieder een eigen marketingstrategie voor ogen. Tot een samenwerking is het niet gekomen.

2.11. In april 2010 heeft China Commodities de BoomBoom Tennis Wall op de markt gebracht.

Blijkens de door partijen overgelegde foto's van de tri-tennis wand en de BoomBoom Tennis Wall betreft deze laatste een exacte kopie van de tri-tennis wand, hetgeen ook niet door China Commodities wordt ontkend. De BoomBoom Tennis Wall is in vergelijking tot de tritennis wand gemaakt van minder duurzaam materiaal en heeft een lager totaalgewicht. De productie van de oefenwand van China Commodities vindt plaats in China. B. streeft naar een retail verkoopprijs van € 345,00. Volgens China Commodities is zijn product een groot succes. Bekende namen in de tennisindustrie zoals DUNLOP, USTA, Wimbledon, 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

4

maar ook sponsors, zoals AA Drinks en Aegon hebben de BoomBoom Tennis Wall afgenomen.

2.12. Het is Van Spaendonck niet onopgemerkt gebleven dat China Commodities eenzelfde oefenwand als de tri-tennis wand op de markt had gebracht. Hij heeft op 21 december 2010 China Commodities tevergeefs gesommeerd onmiddellijk iedere inbreuk op de auteursrechten- en modelrechten van Van Spaendonck te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. China Commodities vordert in conventie- samengevat –

1. Van Spaendonck te bevelen elke onrechtmatige en/of misleidende uitlating jegens China Commodities te staken en gestaakt te houden, waaronder, doch niet beperkt tot de uiting of suggestie dat China Commodities en haar afnemers door verhandeling van de BoomBoom Tennis Wall inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Van Spaendonck met betrekking tot de tri-tennis wand dan wel daardoor onrechtmatig jegens Van Spaendonck handelen;
2. Van Spaendonck te bevelen om binnen 5 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een rectificatie (volgens de tekst zoals opgenomen in de dagvaarding) te zenden aan de afnemers van China Commodities,
3. Van Spaendonck te bevelen om binnen 5 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een Engelstalige rectificatie (volgens de tekst zoals opgenomen in de dagvaarding) toe te zenden aan de buitenlandse afnemers van China Commodities;
4. Van Spaendonck te bevelen om in de eerste uitgave van het blad Tennis Magazine, te verschijnen na het te wijzen vonnis, een advertentie te plaatsen met daarin opgenomen een rectificatie (volgens de tekst zoals opgenomen in de dagvaarding);
5. Van Spaendonck te veroordelen tot betaling aan China Commodities van een dwangsom van € 100.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat aan het hierboven onder 1, 2, 3 en 4 gevorderde niet, dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan;
6. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na het in deze te wijzen vonnis;

7. Van Spaendonck conform artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van dit geding.

3.2. Van Spaendonck vordert in reconventie -samengevat –

o China Commodities te bevelen met onmiddellijk ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de auteursrechten van Van Spaendonck met betrekking tot de tri tennis wand en iedere inbreuk op de geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten (registratienummer 99874-0001) van Van Spaendonck te staken en gestaakt te houden, onder meer door te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en verveelvoudiging in de Europese Unie (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: het (laten) vervaardigen, aanbieden invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden) van de door /namens China Commodities aangeboden Namaak 234447 / KG ZA 11-545 14 september 2011

5

Wand althands variaties daarop die een ongeoorloofde verveelvoudiging zijn van de tri tennis wand;

o China Commodities te bevelen binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Van Spaendonck schriftelijke opgave te doen van:

a. De totale hoeveelheid door/namens China Commodities geproduceerde, bestelde, ingekochte/geïmporteerde en ontvangen Namaak Wanden;

b. De totale hoeveelheid door/namens China Commodities verkochte en/of anderszins afgeleverde Namaak Wanden

c. De inkooprijzen, verkooprijzen en het totale bedrag van de als gevolg van de verhandeling van de Namaak Wanden genoten bruto en nettowinst;

d. De totale hoeveelheid bij China Commodities en bij houders names China Commodities nog in voorraad zijnde Namaak Wanden;

e. De namen, (e-mail)adressen en faxnummers van alle bij de verhandeling en productie van de Namaak Wand betrokken (rechts) personen, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, producenten, leveranciers, en afnemers (uitgezonderd consumenten);

Een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende bewijsstukken en deze opgaven binnen drie werkdagen te laten volgen door een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring waaruit volgt dat deze registeraccountant op grond van eigen

boekenonderzoek heeft vastgesteld dat de gedane opgave volledig

overeenstemt met de door China Commodities gevoerde administratie;

o China Commodities te bevelen met onmiddellijk ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking (verspreiding) en verveelvoudiging van advertenties, folders en/of enig ander (promotie)materiaal, onder meer op websites:

[www.boomboomtenniswall.com](http://www.boomboomtenniswall.com) en [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com) en

[www.campingsportdewit.nl](http://www.campingsportdewit.nl) waarin de NamaakWand wordt afgebeeld en daartoe elke reeds gepubliceerde afbeelding van de Namaak Wand te (laten) verwijderen;

o China Commodities te bevelen in de eerstvolgende na betekening van het

vonnis te verschijnen uitgave van Tennis Magazine, een advertentie/rectificatie

te plaatsen (volgens de tekst zoals opgenomen in de eis in reconventie op pagina 17;

o China Commodities te bevelen binnen 2 werkdagen na betekening van het vonnis bovenaan op de homepage van haar website [www.boomboomtennisswall.com](http://www.boomboomtennisswall.com) de rectificatie zoals genoemd op pagina 17 voornoemd te plaatsen, welke gedurende twee maanden op de homepage van de website blijft staan;

o China Commodities te bevelen binnen vijftien werkdagen na betekening van het vonnis op eigen kosten de Namaak Wanden die niet door de afnemers zijn geretourneerd terug te halen bij die afnemers of locaties waar de Namaak Wanden zich bevinden en de gehele voorraad Namaak Wanden, en franco magazijn van tri tennis af te geven ter vrije beschikking van Van Spaendonck; 234447 / KG ZA 11-545  
14 september 2011

6

o China Commodities te bevelen binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis al haar afnemers en (potentiele) afnemers aan wie door of namens China Commodities een offerte is gestuurd, per fax of per brief, op normaal briefpapier en zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, het volgende te verzoeken (volgens de tekst zoals opgenomen in de eis in reconventie op pagina 15 en 16) en daarvan binnen drie werkdagen na verzending deugdelijk bewijs over te leggen aan de advocaat van Van Spaendonck door middel van toezending van kopieën van alle aan de afnemers verzonden brieven/faxen;

o China Commodities tenslotte te verbieden een slaafse kopie van de tri tennis wand op de markt te brengen.

alles op verbeurte van een aan Van Spaendonck te verbeuren dwangsom van € 50.000,-- ineens voor iedere niet nagekomen bevel, alsmede € 10.000,-- voor iedere dag dat de nietnakoming voortduurt, de termijn waarbinnen Van Spaendonck op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden en China Commodities te veroordelen in de volledige kosten van dit geding in reconventie op grond van artikel 1019h Rv.

3.3. China Commodities legt aan haar vordering in conventie (zie 3.3.1.) en haar verweer in reconventie (zie 3.3.2.) het volgende ten grondslag.

3.3.1. Van Spaendonck handelt onrechtmatig door een "lastercampagne" op te zetten jegens China Commodities. Volgens China Commodities heeft Van Spaendonck zijn (potentiële) klanten benaderd om hen ertoe te bewegen af te zien van zaken doen met China Commodities. Volgens China Commodities pretendeert Van Spaendonck ten onrechte dat hem IE-rechten toekomt op de tri-tennis wand. Door het onrechtmatig handelen van Van Spaendonck lijdt China Commodities schade. Volgens China Commodities heeft Van Spaendonck een aantal van haar afnemers (o.a. Reuvers, Babolat en Camping Sport de Wit) bedreigd met gerechtelijke stappen als zij nog steeds het product van China Commodities afnemen. Voorts zou Van Spaendonck berichten op het forum TROS RADAR hebben geplaatst onder een valse naam en zou hij eveneens onder een valse naam misleidende recensies hebben geschreven op de websites van afnemers van China Commodities. De lastercampagne heeft aantoonbaar een negatieve impact op de bedrijfsvoering van China Commodities. Klanten zeggen bestellingen af en de reputatie van China Commodities wordt geschaad.

3.3.2. China Commodities heeft ter zitting uitgebreid betoogd dat de tri-tennis wand niet wordt beschermd door enig recht van intellectueel eigendom en dat China Commodities ook niet onrechtmatig jegens Van Spaendonck handelt door hetzelfde product op de markt te brengen omdat in dit geval geen sprake is van slaafse nabootsing:

3.3.3. de vormgeving van de tri-tennis wand wordt net als de

Tennispartner uitsluitend bepaald door de techniek, hetgeen betekent dat modelbescherming is uitgesloten voor dit product omdat een recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Inmiddels heeft China Commodities een nietigheidsactie tegen het EUmodel aanhangig gemaakt.

3.3.4. Voorts is volgens China Commodities geen sprake van auteursrechtelijke bescherming omdat de oorspronkelijke vormgevingskenmerken die Van Spaendonck aan zijn model heeft gegeven alleen een technisch en functioneel doel dienen. 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

7

Bovendien is het model rechtstreeks ontleend aan de TennisPartner zodat het geen zelfstandig werk is dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

3.3.5. Tenslotte heeft China Commodities betoogd dat er vrijheid van concurrentie is en dat het uitgangspunt "nabootsen mag, tenzij..." nog steeds het uitgangspunt is, tenzij China Commodities zou profiteren van het bedrijfsdebiet van Van Spaendonck. Volgens China Commodities is dit niet het geval: China Commodities wil Van Spaendonck geen schade berokkenen; China Commodities profiteert niet met onoirbare middelen en China Commodities zorgt niet voor verwarringsgevaar. Kortom volgens China Commodities is geen sprake van slaafse nabootsing.

3.4. Van Spaendonck heeft als verweer in conventie en als grondslag voor zijn eigen vorderingen in reconventie het volgende naar voren gebracht.

3.4.1. Van een "lastercampagne" is geen sprake. Van Spaendonck heeft op geen enkele wijze onrechtmatig jegens China Commodities gehandeld. Van Spaendonck ontkent dat hij berichten heeft geplaatst op TROS RADAR en voorts heeft Van Spaendonck de voorvallen die door China Commodities in haar dagvaarding zijn genoemd weersproken en ontkracht.

3.4.2. China Commodities maakt inbreuk op zijn modelrecht en op het auteursrecht op het ontwerp van de tri-tennis wand en voorts handelt China Commodities onrechtmatig jegens Van Spaendonck door de slaafse nabootsing van het ontwerp. China Commodities heeft de tri-tennis wand klakkeloos gekopieerd.

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

4. De beoordeling in reconventie en in conventie

4.1. Uit de aard van de vorderingen blijkt voldoende van een spoedeisend belang. Het spoedeisend belang is ook niet ter discussie gesteld. De voorzieningenrechter ziet aanleiding eerst de eis in reconventie te behandelen aangezien de vraag of Van Spaendonck onrechtmatig gehandeld zou hebben jegens China Commodities mede afhankelijk is van de beoordeling van het geschil in reconventie.

in reconventie

4.2. Niet in geschil is dat Van Spaendonck ontwerper is van de tri-tennis wand en dat Van Spaendonck dit ontwerp als Gemeenschapsmodel (met reg.nr. 99874-0001) heeft gedeponeerd in 2003 en dat het ontwerp als Gemeenschapsmodel is ingeschreven.

4.3. Voorts staat vast dat China Commodities dit model klakkeloos heeft overgenomen en dat de BoomBoom Tennis Wall een exacte kopie is van de tri-tennis wand.

4.4. Ingevolge artikel 19, lid 1 van de Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (GeMoV) heeft de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken, waaronder begrepen het in de handel brengen en invoeren van voortbrengselen volgens het model, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben.

Volgens artikel 10 lid 1 GeMoV omvat de door een Gemeenschapsmodel verleende 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

8

bescherming elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

4.5. De geldigheid van het depot van het model tri-tennis wand is door China Commodities ter discussie gesteld. China Commodities heeft daartoe – vrij recentelijk, een datum blijkt niet uit de stukken, maar die ligt in ieder geval van na de dagvaarding - een nietigheidsactie (application for a declaration of invalidity of a registered community design) tegen het EU-model aanhangig gemaakt bij het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).

4.6. Volgens China Commodities heeft deze nietigheidsactie (artikel 24 GModV) een redelijke kans van slagen. Esselte is de eerste partij geweest die een tenniswand heeft ontworpen en geproduceerd. Op grond van artikel 5 GModV is het model dan ook niet nieuw. Van Spaendonck heeft gebruik gemaakt van de ontwikkelingen in de techniek ten opzichte van de jaren '80 en heeft de TennisPartner voorzien van een frame van lichtere ronde buizen in de vorm van twee gelijkzijdige driehoeken ("triangles") in plaats van de (ouderwets ogende) pootjes. Dat deze "triangles" waaruit het frame is opgebouwd niet nieuw is blijkt volgens China Commodities uit een Britse octrooiaanvraag uit 1985 (prod. 18 China Commodities). In het octrooischrift wordt gesproken van een "fixed construction" en "a rigid tubular steel frame". Het octrooi van Esselte en de Britse octrooiaanvraag zijn volgens China Commodities nieuwheidschadelijk voor het EU-model van Van Spaendonck. Bovendien is de triangelframe puur technisch, hiermee wordt een frame verkregen die makkelijk verplaatsbaar is. Bovendien, de vormgeving van de tri-tennis wordt uitsluitend bepaald door de techniek, hetgeen betekent dat modelbescherming ingevolge artikel 8 GModV uitgesloten is, aldus China Commodities. Ook stelt China Commodities zich op het standpunt dat het model niet voldoet aan het vereiste van een eigen karakter (artikel 6 GModV). Hiertoe heeft China Commodities verwezen naar een drietal e-mails (prod. 17 China Commodities) van geïnformeerde gebruikers (Troy Russel van RCS Racquet Sports, Toronto; Joe Dinoffer, president van Oncourt Offcourt, Dallas USA; en Elmar Gerth van Dunlopsports) die allen met zoveel woorden opmerken dat het product (bedoeld wordt de BoomBoom Tennis Wall) al jaren bestaat en geen nieuw product is.

4.7. Het verweer van China Commodities dat het modelrecht zou lijden aan het gebrek aan nieuwheid van het ontwerp acht de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd en voorsnog niet overtuigend.

Natuurlijk is het zo dat Van Spaendonck zijn inspiratie voor de tri-tennis wand heeft ontleend aan de TennisPartner, doch dat is iets anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp of het slechts verfraaien en/of verbeteren op technische punten. De totaalindruk van beide tenniswanden is totaal anders. Voorsnog heeft Van Spaendonck genoegzaam onderbouwd dat het ontwerp door zijn vormgeving en de keuzes die Van Spaendonck heeft gemaakt zich onderscheiden van andere tennisoefenwanden die op de markt te verkrijgen zijn.

Ook de omstandigheid dat er in 1985 een eerdere octrooiaanvraag is geweest voor een frame met twee triangles, kan China Commodities voorsnog niet baten. Niet alleen betreft het slechts een octrooiaanvraag, maar Van Spaendonck heeft onweersproken gesteld dat het hier niet om triangles gaat maar om een voetbalgoal waarop stangen zijn gemonteerd en de vormgeving hiervan is zo anders dan de tri-tennis wand dat dit geen afbreuk doet aan de nieuwheid en het oorspronkelijke karakter van de tri-tennis wand. 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

9

De e-mails van de "geïnformeerde gebruikers" kunnen het standpunt van China Commodities dat de tri-tennis wand geen eigen karakter heeft niet dragen. Zoals terecht door Van Spaendonck opgemerkt laten de e-mails niets zien op welk bericht wordt

gereageerd en of daar bijvoorbeeld afbeeldingen van de BoomBoom Tennis Wall bijgevoegd waren.

4.8. De voorzieningenrechter overweegt gelet hierop dat in dit geschil uitgegaan dient te worden van een geldig ingeschreven Gemeenschapsmodel. De voorzieningenrechter neemt voorshands aan dat Van Spaendonck rechthebbende is op het modelrecht op de tritennis wand en dat hem de bescherming op dit model toekomt op grond van artikel 19 GModV.

4.9. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat China Commodities inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Van Spaendonck door een identieke oefenwand op de markt te brengen.

4.10. De vorderingen als zijnde gebaseerd op het modelrecht kunnen worden toegewezen als na te melden. De overige grondslagen hoeven naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen bespreking meer.

4.11. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd als na te melden.

4.12. China Commodities International B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van Spaendonck worden begroot met toepassing van artikel 1019h Rv. De proceskosten bedragen volgens de niet weersproken opgave van de advocaat van Van Spaendonck €12.142,46.

In conventie

4.13. De voorzieningenrechter stelt voorop dat China Commodities met haar vordering de wereld op zijn kop tracht te zetten. Terwijl zij nog in overleg was met Van Spaendonck trof zij al voorbereidingen om het product van Van Spaendonck goedkoop in China te laten produceren. Toen de samenwerking niet doorging heeft China Commodities een getrouwe kopie van het product van Van Spaendonck op de markt gebracht. Terwijl niet is komen vast te staan dat Van Spaendonck zich voor heeft gedaan als "Jenny Koch" op het forum TROS RADAR, heeft B. tijdens de zitting erkend dat hij zich op datzelfde forum heeft voorgedaan als "Frank de Boer".

4.14. Niet juist is dat Van Spaendonck alleen door middel van de rechter zijn modelrecht mag handhaven. Hij kan er ook voor kiezen om relaties van China Commodities erop te wijzen dat hem een modelrecht toekomt. Van Spaendonck heeft de onrust en verwarring die op de markt was ontstaan doordat China Commodities een exacte kopie op de markt heeft gebracht trachten te ontzenuwen. Dat kan hem niet worden verweten.

4.15. Evenmin is komen vast te staan dat Van Spaendonck misleidende recensies op de websites van afnemers van China Commodities heeft geplaatst. Van Spaendonck heeft dan ook niet onrechtmatig jegens China Commodities gehandeld en de vorderingen van China Commodities zullen dan ook worden afgewezen. 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

10

4.14. China Commodities zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van Spaendonck worden begroot op:

- griffierecht € 260,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 860,00

Totaal € 1.120,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie



- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt China Commodities in de proceskosten, aan de zijde van Van Spaendonck tot op heden begroot op € 1.120,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,  
in reconventie
- 5.4. beveelt China Commodities met onmiddellijk ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten (registratienummer 99874-0001) van Van Spaendonck te staken en gestaakt te houden, onder meer door te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en veeleelvoudiging in de Europese Unie (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren, tentoonstellen, in voorraad hebben en afbeelden) van de door /namens China Commodities aangeboden BoomBoom Tennis Wall;
- 5.5. beveelt China Commodities binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Van Spaendonck schriftelijke opgave te doen van:
- a. De totale hoeveelheid door/namens China Commodities geproduceerde, bestelde, ingekochte/geïmporteerde en ontvangen BoomBoom Tennis Wall;
  - b. De totale hoeveelheid door/namens China Commodities verkochte en/of anderszins afgeleverde BoomBoom Tennis Wall;
  - c. De inkooprijzen, verkoopprijzen en het totale bedrag van de als gevolg van de verhandeling van de genoten bruto en nettowinst;
  - d. De totale hoeveelheid bij China Commodities en bij houders names China Commodities nog in voorraad zijnde BoomBoom Tennis Walls;
  - e. De namen, (e-mail)adressen en faxnummers van alle bij de verhandeling en productie van de BoomBoom Tennis Wall betrokken (rechts) personen, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, producenten, leveranciers, en afnemers (uitgezonderd consumenten);
- Een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende bewijsstukken en deze opgaven binnen 30 werkdagen te laten volgen door een 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

11

door een registeraccountant gecertificeerde verklaring waaruit volgt dat deze registeraccountant op grond van eigen boekenonderzoek heeft vastgesteld dat de gedane opgave volledig overeenstemt met de door China Commodities gevoerde administratie,

5.6. beveelt China Commodities met onmiddellijk ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking (verspreiding) en veeleelvoudiging van advertenties, folders en/of enig ander (promotie)materiaal, onder meer op websites: [www.boomboomtenniswall.com](http://www.boomboomtenniswall.com) en [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com) en [www.campingsportdewit.nl](http://www.campingsportdewit.nl) waarin de BoomBoom Tennis Wall wordt afgebeeld en daartoe elke reeds gepubliceerde afbeelding van de BoomBoom Tennis Wall te (laten) verwijderen;

5.7. China Commodities te bevelen binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis al haar afnemers en (potentiële) afnemers aan wie door of namens China Commodities een offerte is gestuurd, per fax of per brief, op normaal briefpapier en zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, het volgende te verzoeken:  
"Rectificatie Tri-tennis/BoomBoom Tennis Wall

Mijne damens en heren,

Wij, China Commodities International B.V. (CCI B.V.) hebben in 2010/2011 tennis oefenwanden (door ons

meestal aangeduid als (BoomBoom) Tennis Wall, artikelnummer: TW 2010) verkocht en geleverd.

Daarmee

hebben wij inbreuk gemaakt op het EU-modelrecht van de heer Wilbert van Spaendonck (Tri-tennis) met betrekking tot de door hem ontworpen tri-tennis oefenwand (www.tri-tennis.com). CCI B.V. heeft de verkoop op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch onmiddellijk gestaakt. Wij verzoeken u de aan u geleverde Boom Boom Tennis Wall(s) per omgaande aan ons te retourneren waarbij de door u betaalde inkoopprijs en te maken verzendkosten binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd. Indien u een offerte heeft ontvangen, maar nog geen Boom Boom Tennis Wall geleverd heeft gekregen, verzoeken wij u de offerte als niet-geschreven te beschouwen. De eventuele reeds betaalde inkoopprijs zal binnen zeven dagen na ontvangst van dit bericht worden gerestitueerd. Hoogachtend,  
CCI B.V.  
B.”

En aan de buitenlandse afnemers:

“Rectification Tri-tennis/BoomBoom tennis Wall

Dear Sir, madam,

We, China Commodities Internarional B.V. (CCI B.V.), have sold and delivered tennis practise walls (by us

mostly referred to as: BoomBoom) Tennis Wall, article number: TW2010) in 2010 and 2011. By doing so, we

have infringed the exclusive copyrights and design rights of Wilbert van Spaendonck (TRI Tennis) with respect to 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

12

the tri-tennis practise wall that has been designed by him (www.tri-tennis.com). CCI B.V. has immediately

ceased the sales by order of the judge in interim injuction proceedings of the court in 's-Hertogenbosch.

We request you to immediately return the BoomBoom Tennis Wall(s) that have been deliverd to you. The

purchase price as well as the costs for returning the product(s) will be reimbursed within seven days.

In case you have received an offer, and not yet a BoomBoom Tennis Wall, we request you to perceive the offer as

non-written. The purchase price that has possibly already been paid will be reimbursed within seven days after

receipt of this letter.

Yours sincerely,

CCI B.V.

B.”

en daarvan binnen drie werkdagen na verzending deugdelijk bewijs over te leggen aan de advocaat van Van Spaendonck door middel van toezending van kopieën van alle aan de afnemers verzonden brieven/faxen;

5.8. beveelt China Commodities in de eerstvolgende na betekening van het in deze te wijzen vonnis te verschijnen uitgave van Tennis Magazine, de volgende advertentie/rectificatie te plaatsen:

“Rectificatie Tri-tennis/BoomBoom tennis Wall

China Commodities International B.V. (CCI B.V.) heeft in 2010 en 2011 tennis oefenwanden (aangeduid als

(BoomBoom) Tennis Wall, artikelnummer: TW 2010) verkocht en geleverd. Daarmee heeft zij inbreuk gemaakt

op het EU-modelrecht van de heer Wilbert van Spaendonck (Tri-tennis) met betrekking tot de door hem

ontworpen tri-tennis oefenwand ([www.tri-tennis.com](http://www.tri-tennis.com)).

CCI B.V. bevestigt hierbij de verkoop van de BoomBoom Tennis Wall per direct te hebben gestaakt.

Eventuele geleverde Boom Boom Tennis Wall(s) kunt u aan CCI B.V. retourneren waarbij de door u betaalde

inkoopprijs en te maken verzendkosten binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd.

CCI B.V.

B.”

5.9. China Commodities te bevelen binnen 2 werkdagen na betekening van het vonnis bovenaan op de homepage van haar website [www.boomboomtennishwall.com](http://www.boomboomtennishwall.com) de rectificatie zoals genoemd onder 5.8. te plaatsen, welke gedurende twee maanden op de homepage van de website blijft staan,

5.10. China Commodities te bevelen binnen vijftien werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis op eigen kosten de BoomBoom Tennis Walls die niet door de afnemers zijn geretourneerd terug te halen bij die afnemers of locaties waar de BoomBoom Tennis Walls zich bevinden, en franco magazijn van Tri tennis te (5222 AE) te 's-Hertogenbosch aan Veemarktkade 8 B3 af te geven ter vrije beschikking van Van Spaendonck, 234447 / KG ZA 11-545

14 september 2011

13

5.11. beveelt China Commodities binnen vijftien werkdagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad BoomBoom Tennis Wall(s) als genoemd in 5.1. tot en met 5.10. op eigen kosten franco magazijn van Tri tennis te (5222 AE) te 's-Hertogenbosch aan Veemarktkade 8 B3 af te geven ter vrije beschikking van Van Spaendonck en voor zover nog na deze periode BoomBoom Tennis Wall(s) ten gevolge van het onder 5.7, 5.8. en 5.9. gevorderde of anderszins worden ontvangen, deze binnen 2 dagen na ontvangst af te geven op het hiervoor bedoelde adres ter vrije beschikking van Van Spaendonck

5.12. veroordeelt China Commodities om aan Van Spaendonck een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. tot en met 5.11. uitgesproken veroordelingen voldoet en € 1.000,00 voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt,

5.13. bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voorzover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.14. veroordeelt China Commodities International B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Van Spaendonck tot op heden begroot op € 12.142,46,

5.15. verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad,

5.16. stelt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden,

5.17. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Loesberg en in het openbaar uitgesproken op

14 september 2011.