

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/433647 / KG ZA 12-1438

Vonnis in kort geding van 12 maart 2013 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BASIL B.V.,

gevestigd te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek,

eiseres,

advocaat: mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BURGERS LEDERWARENFABRIEK WIJCHEN B.V.,

gevestigd te Wijchen,

gedaagde,

advocaat: mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar.

Partijen zullen hierna Basil en Burgers genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 december 2012;
- producties 1 tot en met 18 zijdens Basil;
- producties 1 tot en met 24 zijdens Burgers;
- de akte overlegging nadere producties 19 tot en met 26 zijdens Basil;
- de nadere producties 25 tot en met 31 inclusief kostenspecificatie zijdens Burgers;
- de nadere producties 27 en 28 (kostenspecificatie) zijdens Basil;
- de akte vermindering grondslag eis zijdens Basil van 21 februari 2013, waarbij de grondslag van geregistreerde gemeenschapsmodelrechten is ingetrokken;
- de mondelinge behandeling ter zitting van 21 februari 2013 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bij vervroeging bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Basil, een onderneming die sinds 1976 actief is op het gebied van de productie en verkoop van artikelen in de rijwielbranche, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van fietsmanden onder het merk BASIL. Voor de collectie 2012

heeft Basil in mei 2011 een fietsmandenserie ontworpen bestaande uit drie verschillende modellen: Basil Denton, Basil Dorset en Basil Dalton (hierna: de Basil fietsmandenserie), welke in het bruin en het grijs worden geleverd. De Basil Denton en de Basil Dalton zijn hierna afgebeeld.



Basil Denton



Basil Dalton

De modellen worden geleverd in de maatvoeringen: L, M, S en XS.

2.2. Basil heeft de Basil fietsmandenserie voor het eerst aan het publiek getoond op 30 augustus 2011 tijdens de *Eurobike* beurs te Friedrichshafen in Duitsland.

2.3. Burgers is eveneens actief in de handel in artikelen voor de rijwielbranche, waaronder fietsmanden. Burgers brengt een eigen collectie fietsmanden op de markt onder het teken NEW LOOXS.

2.4. Ook in 2012 vond een *Eurobike* beurs in Duitsland plaats te Friedrichshafen, die gehouden werd in september. Daar heeft Burgers een flyer verspreid waarin zij een New Looxs fietsmandenserie presenteert, bestaande uit drie modellen: Java, Sabah en Bali (hierna: de New Looxs fietsmandenserie). Uit de flyer volgt dat de modellen verkrijgbaar zijn in de maatvoeringen L, M en S. Hieronder wordt de betreffende pagina uit de flyer weergegeven.



2.5. De fietsmanden van de New Looxs fietsmandenserie worden geleverd in het zwart, donkerbruin en grijszwart ('black-wash'). Hieronder worden de drie modellen weergegeven.





New Looxs Java



New Looxs Sabah



New Looxs Bali

2.6. In 2009 heeft Van der Leeden Mandwerk te Ameide, een Nederlandse importeur van rotan manden, een mand op de markt gebracht die hierna wordt afgebeeld:



Deze mand is ter zitting aan de voorzieningenrechter getoond. Een afbeelding van de getoonde mand is hierna opgenomen:



2.7. X, werkzaam bij Van der Leeden Mandwerk, heeft aan Burgers verklaard dat daarnaast de hierna afgebeelde mand al meer dan 10 jaar in het assortiment wordt gevoerd:



2.8. Op 31 mei 2012 heeft Y, werkzaam bij Burgers, per e-mail een offerte opgevraagd bij de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. De inhoud van de e-mail luidt:

Hello madam, sir,

*My name is Y from Burgers Lederwarenfabrik B.V. in Holland.
We sell bicycle bags and baskets for more than 60 years.*

*I'm interested in rattan baskets for bicycles.
Please see attachment for details.*

Could you make samples and send us the quotation for a 40ft HQ these baskets?

*Please visit our website for more information about our company and products.
At this moment, we're buying the rattan baskets from China.*

Best regards,

Y.

2.9. De attachment waar Y in haar e-mail naar verwijst is een afbeelding van Basil Denton, voorzien van de afmetingen, de gewenste kleur en de sluiting:

Inquiry baskets

1. Basket size about 48 x 37 x 32 cm
Grey and brown colour
closure with turnlock and (artificial) leather details.
2. Basket size about 45 x 30 x 25 cm
Grey and brown colour
closure with turnlock and (artificial) leather details.



2.10. Op 4 juni 2012 heeft Z, statutair directeur van Burgers, een aanvullende e-mail gezonden aan de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. In deze e-mail staat de navolgende tekst:

I'm the father of Y who has send you the inquiry last week. I understand that you are interested in supplying the rattan baskets to us. We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil. The handelgrips now from Basil are square shape and meaby it is possible to make them a little round at downside. We don't need the PVC handlegrips but can you make the Turnlock or do we have to send them also from China.

I'm intending to visit you first week of July and I noticed that your office is in Jakarta but is your factory also in that neighbourhood. I would like to visit also the factory.

For ordering I would like to start with 2 or 3 40ft HQ containers and would like to see first how they arrive. Can you give me already a quotation for similar baskets as Basil. We have interesting demand for the rattan baskets.

*Met vriendelijke groet, Best regards,
Z*

2.11. Naar aanleiding van bovenstaande e-mails en de flyer die Burgers in september 2012 heeft verspreid, heeft Basil de Douane verzocht om optreden in de zin van artikel 5 van de Anti-Piraterij Verordening.¹ De douane heeft op 16 november 2012 een lading van 3067 fietsmanden welke bestemd was voor Burgers tegengehouden en desgevraagd op 19 november 2012 foto's van de daarbij aangetroffen fietsmanden aan Basil gezonden.

2.12. De raadsman van Burgers heeft op 19 november 2012 de raadvrouw van Basil telefonisch verzocht de tegengehouden lading vrij te geven. De raadvrouw van Basil heeft Burgers bij brief van 20 november 2012 gesommeerd de inbreuk te erkennen en de lading vrijwillig af te staan aan Basil. Partijen hebben over en weer geen gehoor gegeven aan elkaars verzoek / sommatie.

2.13. Op 19 en 20 november 2012 heeft Burgers via e-mailverspreiding het navolgende persbericht doen uitgaan:

Basil claimt monopoly op rotan manden

Rotan fietsmanden zijn al jarenlang bekend bij het fietspubliek. De firma Basil BV claimt sinds september het monopoly op deze manden. Daarom staat nu een container met New Looxs rotan fietsmanden vast bij de douane en kan er niet worden geleverd aan winkeliers.

Basil heeft de douane geïnstrueerd de container New Looxs producten vast te houden tot nader order op grond van haar modeldepot bij het OHIM. Basil's depot dateert van 18 september, kort na de Eurobike 2012 in Friedrichshafen waar New Looxs haar nieuwe lijn rotan-manden presenteerde.

New Looxs bestrijdt inbreuk en beraad zich op juridische stappen om de container zo snel mogelijk vrij te krijgen, zo nodig in kort geding. De voorzieningenrechter zal dan onder meer moeten beoordelen of het depot te kwader trouw is gelegd, of de manden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en of Basil de manden als eerste heeft ontworpen. New Looxs zal al het mogelijke doen om de manden snel te kunnen uitleveren om te voorkomen dat winkeliers ook de dupe worden van deze actie van Basil.

¹ Verordening (EG) Nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

2.14. Bij brief van 27 november 2012 heeft Basil Burgers opnieuw gesommeerd. Burgers heeft daarop niet gereageerd. Op 10 december 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam Basil verlov verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de door de Douane aangetroffen fietsmanden, welk beslag op 11 december 2012 is gelegd. De beslagen zaken zijn in bewaring gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

3. Het geschil

3.1. Basil vordert – samengevat – een inbreukverbod ten aanzien van de New Looxs fietsmandenserie met gelding in de gehele Europese Economische Ruimte, een recall, een rectificatie en een onderbouwde opgave van bestellingen en orders van professionele afnemers bij Burgers alsmede van bestellingen en orders van Burgers bij de fabrikant, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, onder voldoening van de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv² (ter zitting is door Basil desgevraagd medegedeeld dat het bedrag exclusief BTW €39.783,66 bedraagt) en met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Daarnaast vordert Basil afgifte dan wel overlegging ex artikel 1019a jo. 843a Rv van de op 11 december 2012 beslagen zaken ter vernietiging van de zaken na vaststelling van de inbreuk, althans een in goede justitie te bepalen bevel.

3.2. Basil legt – na vermindering van grondslag van eis – aan haar vorderingen ten grondslag dat de New Looxs fietsmandenserie inbreuk maakt op de aan haar toekomende auteurs- en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van de vormgeving van de Basil fietsmandenserie. Daarnaast stelt Basil dat Burgers onrechtmatig handelt door de Basil fietsmandenserie slaafs na te bootsen. Wat de gevorderde afgifte betreft stelt Basil dat zij daarbij een rechtmatig belang heeft, nu zij ter staving van haar vorderingen in de hoofdzaak nader bewijs nodig heeft dat zij kan verkrijgen door onderzoek van de beslagen zaken alsmede om de omvang van de inbreuk te kunnen vaststellen.

3.3. Burgers voert verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan de bevoegdheid worden gebaseerd op artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 82 lid 1 jo. artikel 90 lid 1 GModVo³ jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de andere grondslagen, bestaat bevoegdheid al omdat die niet is bestreden.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

³ Verordening (EG) nummer 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

spoedeisend belang

4.2. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de auteurs- en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten van Basil althans het onrechtmatig handelen van Burgers.

auteursrecht

4.3. Basil heeft zich op het standpunt gesteld dat Burgers met de verhandeling van de New Looxs Java en Sabah inbreuk maakt op het gestelde auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de Basil Denton; de New Looxs Bali zou inbreuk maken op het auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de Basil Dalton.

4.4. Burgers betwist dat de Basil Denton en Dalton voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Zij stelt daartoe dat de beide manden, gelet op de onder 2.6. weergegeven Van der Leeden mand, waarvan als onbestreden heeft te gelden dat die al sinds januari 2009 op de markt was, niet nieuw zijn. Daarnaast stelt Burgers dat de sluiting van de Basil Denton, welke volgens Burgers slechts functioneel is, gelet op de mand van Van der Leeden die is weergegeven onder 2.7., ook al bekend was. Door een bestaande mand te combineren met een bestaande sluiting die reeds werd toegepast op een rotanmand, ontbreekt het de Basil Denton naar mening van Burgers aan creatieve keuzes welke auteursrechtelijke bescherming zouden verdienen. De combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen draagt niet het persoonlijk stempel van de maker, zo stelt Burgers. Ten aanzien van de Basil Dalton stelt Burgers dat deze evenmin in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, nu een rechthoekige rotan mand reeds sinds jaar en dag op de markt is en elke creatieve arbeid van de zijde van Basil derhalve ontbreekt.

4.5. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat, wil een voortbrengsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, vereist is dat het een eigen intellectuele schepping van de maker betreft die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming van dat voortbrengsel.⁴ Daartoe behoort in elk geval niet al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Ook is van bescherming uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het feit dat een werk voldoet aan technische of functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren.

⁴ HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq); HvJ EU 22 december 2010, C-393/09, LJN BP0405 (Softwarová); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 en C-429/08 (Premier League); HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.). De in de arresten van het HvJ EU gebruikte – van artikel 1.3 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's afgeleide – terminologie, komt in essentie neer op de door de Hoge Raad gebruikte woordenkeus in HR 30 mei 2008, LJN BC2153 (Endstra-tapes). Zie voorts recentelijk Hoge Raad 22 februari 2013, Stokke – H3 Products, LJN BY1529.

4.6. Van voornoemde maatstaf uitgaande, geldt het volgende. Voor het ontwerp van de Basil Denton heeft Basil, althans de onbestreden in opdracht van haar werkende ontwerper, voorshands oordelend binnen de door de techniek beperkte mogelijkheden, ten minste enige creatieve keuze gemaakt waardoor sprake is van een eigen, oorspronkelijke schepping die de persoonlijkheid van de maker ervan weerspiegelt. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Basil Denton bestaan naar voorlopig oordeel uit de PU-lederen (splitleer met een polyurethaan coating) handvatomhulsels, twee PU-lederen, relatief brede, verticale banden aan de achterzijde van de mand waarmee het deksel is aangebracht, welke banden, zowel op het deel aan de bovenzijde van de mand als aan de achterzijde daarvan, van een grote kruissteek zijn voorzien, eenzelfde PU-lederen, relatief brede, verticale band die aan de voorzijde van het deksel, in het midden, daarop is aangebracht, welke band, die voorzien is van een koperen oog, aan de voorzijde van de mand kruist met een relatief brede, PU-lederen horizontale band met een draaislotje waar het oog van de verticale band overheen valt, zodat de mand kan worden afgesloten; ook op deze horizontale band zijn, aan weerszijden van de verticale band, twee grote kruissteken aangebracht.

4.7. De beschermde trekken zitten niet in de rieten mand met het deksel an sich. Burgers heeft immers onbestreden aangevoerd dat de onder 2.6. afgebeelde mand van Van der Leeden (hierna ook: de van der Leeden mand) al tot het vormgevingserfgoed behoorde. Ter zitting is de mand getoond en is het de voorzieningenrechter geworden dat de vlechtwijze van de Van der Leeden mand en de Basil Denton, alsook de gedraaide verdikte bovenste rand, de hoeveelheid gebruikte staanders (zeven) en de verticale aanhechtingen van de mand aan de bovenste rand bestaande uit twee stroken, gelijk zijn. Ook de vorm van het deksel van de Basil mand, de eveneens gedraaide en verdikte rand en de vlechtwijze komt overeen met de Van der Leeden mand. De Basil Denton mand wijkt echter van de Van der Leeden mand af in de in 4.6. bedoelde zin, zodat laatstgenoemde mand niet aan de nieuwigheid en oorspronkelijkheid van de Basil Denton in de weg staat.

4.8. Datzelfde geldt voor de onder 2.7. weergegeven mand. Deze heeft aan de voorzijde een sluiting die qua vormgeving, zoals Burgers op zichzelf terecht heeft aangevoerd, weliswaar behoorlijke overeenkomsten vertoont met de door Basil gebruikte sluiting, doch uit de overgelegde afbeelding, welke slechts een klein deel van de mand toont, kan niet worden opgemaakt dat het deksel bijvoorbeeld aan de achterzijde, net als bij de Basil Denton, ook is voorzien van twee (PU-)lederen banden, hetgeen overigens, gezien het centraal op het deksel geplaatste hengsel, waarmee het deksel van de mand lijkt te kunnen worden opgetild, niet meteen waarschijnlijk is. Bovendien lijkt de mand ook qua vorm sterk te verschillen van de Basil Denton, maar ook dit valt zonder een goede afbeelding van de totaalindruk van de mand niet vast te stellen.

4.9. Dat, zoals Burgers nog heeft betoogd, uit het Umfeld reeds verschillende elementen bekend waren, welke door Basil slechts zijn samengevoegd tot een geheel zodat de Basil Denton te weinig oorspronkelijkheid zou hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, wordt niet gevolgd. Bij de voor het auteursrecht noodzakelijke oorspronkelijkheid gaat het er immers om of de maker subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de creatie van het werk. Die keuzes kunnen – zoals hier – ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van (deels) al bekende elementen. Evenmin slaagt het betoog dat het hang- en sluitwerk uitsluitend functioneel zou zijn. Andere vormgevingskeuzes waren immers eveneens mogelijk om het technische effect te bereiken dat het deksel en de mand gesloten kunnen worden, zodat ook de combinatie van de vorm en grootte van de

lederen banden, de plaatsing daarvan op de mand en het deksel alsmede de keuze voor een grote kruissteek op het materiaal, in het kader van de voor het auteursrecht aan te leggen (laagdrempelige) toets als voldoende oorspronkelijk kan worden aangemerkt.

4.10. De door Burgers overgelegde productie 26 zou, blijkens de toelichting ter zitting, een rieten mand uit de Braxton-collectie moeten weergeven die naar stelling van Burgers identiek vormgegeven hang- en sluitwerk heeft als de Basil Denton en al vijf jaar op de markt zou zijn, doch dit kan vanwege de zeer slechte kwaliteit van de zwart-wit kopieën van de foto's die in het geding zijn gebracht, daaruit niet worden opgemaakt. Niet meer is te zien dan de bovenzijde van het deksel waarop inderdaad verbindingstukken met de mand (twee aan de achterzijde en een aan de voorzijde) lijken te zijn aangebracht, en ook is op een van de stukken een grote kruissteek te zien, maar de voor- en achterzijde van de mand zijn niet zichtbaar zodat de precieze vormgeving van het verbindingstuk aan bijvoorbeeld de voorzijde van de mand niet is waar te nemen. Mogelijk dat deze mand, die de directeur van Burgers de week voor de zitting nog op de Ambiente beurs zegt te hebben gezien, voor de beoordeling van de oorspronkelijkheid van de Basil Denton zeer relevant is, doch de kwaliteit van de foto's is zodanig dat dit in het licht van het onderhavige kort geding niet kan worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de als productie 30 overgelegde foto van een mand van SeloAgro. Deze manden zullen derhalve bij de beoordeling buiten beschouwing blijven.

4.11. De relevantie van de overige modellen die Burgers in de marge nog heeft bepleit (paragrafen 14 t/m 16, 19 en 21 pleitnota mr. Lodestijn), is door Basil gemotiveerd weersproken (paragrafen 37-38, 44-47 pleitnota mrs. Adam en Ada) en door Burgers vervolgens niet nader onderbouwd, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

4.12. De conclusie luidt dat naar voorlopig oordeel de (relatief lage) drempel voor auteursrechtelijke bescherming (net) wordt gehaald.

inbreuk

4.13. Uitgaande van het auteursrecht dat Basil op grond van het bovenstaande toekomt ten aanzien van de vormgeving van de Basil Denton, dient thans – de ontleningsvraag staat begrijpelijkerwijs (vgl. 2.10.) niet ter discussie – te worden beoordeeld of de New Looxs Java in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Basil Denton vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de New Looxs Java als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.

4.14. Voorshands oordelend is daarvan sprake. Ook de New Looxs Java bezit twee lederen banden die het deksel aan de achterzijde met de rieten mand verbinden en kennen een vormgeving die overeenstemt met die van de Basil Denton; zij zijn immers voorzien van, per band, twee opvallende kruissteken. Ook de lederen band die is bevestigd aan de voorkant van het deksel en die doorloopt naar de voorzijde van de mand, kent een dergelijke kruissteek. Op de plaats waar het oog van de verticale band samenvalt met het op de voorzijde van de mand aangebrachte kruisslotje, loopt, net als bij de Basil Denton, een horizontale band, waarop, aan weerszijden van de verticale band, twee kruissteken zijn aangebracht. De mand van Burgers verschilt alleen hierin dat de beide zijkanten van de mand geen handvat kennen dat van een (PU-)lederen omhulsel is voorzien, terwijl de onderzijde van het handvat niet recht maar iets rond loopt. Deze verschillen zijn evenwel

niet zodanig dat zij zorgen voor een afwijkende, niet met Basil Denton overeenstemmende, totaalindruk. Dat New Looxs Java slechts zes staanders telt, zoals Burgers nog heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Hetzelfde geldt voor het gebruik van echt leer ten opzichte van PU. De conclusie is dan ook de New Looxs Java inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van de Basil Denton.

New Looxs Sabah

4.15. De New Looxs Sabah wordt niet inbreukmakend geoordeeld. De Sabah is een rechthoekige, open rieten mand zonder deksel die wat de totaalindruk betreft geenszins overeenstemt met de Basil Denton. De beschermde trekken van de Denton, zoals hiervoor uiteengezet, concentreren zich met name op de wijze waarop de verbinding van het deksel met de mand is vormgegeven. Die trekken keren, vanwege het ontbreken van een deksel, in de New Looxs Sabah niet terug. Dat New Looxs Sabah zelf identiek is aan alleen de mand van de Basil Denton, zoals door Basil is betoogd, is, gelet op het naar voren gebrachte vormgevingserfgoed, niet relevant nu de mand an sich van bescherming is uitgesloten. Voor zover de vordering van Basil zich richt tegen de verhandeling van New Looxs Sabah, zal deze derhalve worden afgewezen.

New Looxs Bali

4.16. Dat geldt ook voor de New Looxs Bali. Met Burgers is de voorzieningenrechter voorshands van mening dat de Basil Dalton, waarop volgens Basil de New Looxs Bali inbreuk zou maken, geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Van enige subjectieve keuze bij de vormgeving ervan, is hier niet gebleken. De Basil Dalton is niet meer dan een open, enigszins tabs toelopende rieten mand, waarvan de vormgeving triviaal en banaal moet worden geacht. Reeds om die reden kan van inbreuk geen sprake zijn, zodat de overeenstemmingsvraag, waarover, gezien de buikvorm van de New Looxs Bali, ook het nodige kan worden gezegd, onbesproken kan blijven.

andere grondslagen

4.17. De door Basil tevens aangedragen grondslagen voor een verbod, te weten het niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing, beschermen Basil slechts tegen namaak / één-op-één kopie van een model c.q. een fietsmand. Dat daarvan sprake zou zijn valt niet in te zien en is overigens ook niet gemotiveerd gesteld zodat deze grondslagen niet kunnen leiden tot meer dan op grond van de deels wel aannemelijk geworden auteursrechtinbreuk reeds wordt toegewezen. Datzelfde geldt voor het gestelde onrechtmatig handelen van Burgers.

afgifte / inzage door bewijsbeslag getroffen zaken

4.18. Ten aanzien van haar – zoals zij dat noemt – ‘incidentele’ vordering tot afgifte heeft Basil ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk aangegeven dat zij (ondanks de formulering van het petitum in de dagvaarding) geen afgifte tot vernietiging wenst. Bedoeld is naar de voorzieningenrechter begrijpt afgifte van en inzage in de zaken die zijn getroffen door het bewijsbeslag (vgl. 2.14.) om daarmee de gestelde inbreuk (in een bodemprocedure) nader te kunnen onderbouwen alsook om de totale omvang en de door Basil geleden schade te kunnen bepalen.

4.19. Nu hiervoor de New Looxs Java voorshands inbreukmakend is geoordeeld en derhalve van de vereiste rechtsbetrekking kan worden uitgegaan, heeft Basil op zich rechtmatig belang bij afgifte voor zover dit kan dienen tot staving van de gestelde inbreuk. De vraag kan echter worden gesteld welk belang Basil daarbij nog heeft nu zij die inbreuk in dit geding, mede aan de hand van een model van het inbreukmakende product, al genoegzaam heeft onderbouwd. Ter zitting is echter verwarring ontstaan over de precieze inhoud van de container met de beslagen zaken. Burgers heeft bij monde van haar statutair directeur Z aanvankelijk verklaard dat zich in de container slechts modellen bevinden van de New Looxs Java en de New Looxs Sabah in een ‘black-wash’ uitvoering, terwijl Basil aan de hand van de foto’s van de douane in de veronderstelling verkeert dat het om alleen bruine modellen zou gaan. Bij dit alles komt dat Burgers ter zitting ook nog een nieuwe, enigszins gewijzigde uitvoering van de New Looxs Java in een zwarte kleurstelling heeft laten zien, die Basil nog niet eerder had gezien en waarvan onduidelijk is of dit model zich ook in de beslagen partij bevindt. Onder die omstandigheden heeft Basil naar voorlopig oordeel voldoende belang bij afgifte, zij het dat afgifte van alle zaken uit de container niet proportioneel wordt geacht voor het te bereiken doel, zodat zij wordt beperkt tot maximaal drie exemplaren van ieder daarin voorkomend model New Looxs Java (een verschillende kleur tevens als een ander model aanmerkend), zoals in het dictum te bepalen. Het kennelijke argument van Basil dat (volledige) afgifte ook dient ter vaststelling van de omvang van de inbreuk en de geleden schade, maakt het vorenstaande niet anders nu daarbij het spoedeisend belang niet kan worden ingezien: zulks kan immers eerst in de hoofdzaak in het kader van de begroting van de schade aan de orde komen indien definitief is vastgesteld dat inbreuk heeft plaatsgevonden.

4.20. De gevorderde afgifte wordt geweigerd ten aanzien van de New Looxs Sabah en Bali. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemmingsvraag (Denton - Sabah) respectievelijk triviale van het ontwerp (Dalton - Bali) wordt voorshands niet ingezien dat een inbreukvordering ter zake enige kans van slagen heeft zodat ook niet van de bij een inzagevordering aan te leggen (minder zware) maatstaf van een redelijk vermoeden van inbreuk is uit te gaan.

(neven)vorderingen

4.21. Nu Burgers zulks niet heeft weersproken, zal het gevorderde verbod worden toegewezen met gelding in de gehele Economische Europese Ruimte.

4.22. Ook de gevorderde terugroeping van producten is toewijsbaar. Basil heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij daarbij een spoedeisend belang heeft. Dat geldt echter niet voor de gevorderde opgave, zodat die wordt afgewezen.

4.23. Gelet op het feit dat Burgers zelf de publiciteit heeft opgezocht door het onder 2.13 weergegeven persbericht te verspreiden, is de gevorderde rectificatie voorshands oordelend proportioneel. Wel zal publicatie worden beperkt tot plaatsing op de website van Burgers gedurende een periode van vier weken en verzending aan de ontvangers van het eerder genoemde persbericht. De tekst van de gevorderde rectificatie zal worden aangepast om duidelijk te maken dat het in dit vonnis gegeven oordeel over de inbreuk een voorlopig oordeel betreft.

4.24. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd zoals in het dictum bepaald.

4.25. De opgegeven en gespecificeerde proceskosten zijn niet weersproken, behoudens dat volgens Burgers het ‘voortraject’, waarmee zij kennelijk doelt op de tegenhouding en beslaglegging van de container (vgl. 2.11.), niet voor vergoeding in aanmerking zou moeten komen omdat de beslagen volgens Burgers slechts waren gestoeld op een geregistreerd gemeenschapsmodel, welke grondslag in het onderhavige kort geding is ingetrokken. Die stelling mist feitelijke grondslag nu uit het door Basil als productie overgelegde verzoekschrift blijkt dat zij, zoals ook ter zitting is aangegeven, ook het auteursrecht heeft ingeroepen, op welke grondslag de vorderingen in dit geding deels toewijsbaar worden geacht. Ook die kosten komen derhalve voor vergoeding in aanmerking.

4.26. Burgers zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gezien hetgeen daaromtrent hiervoor is overwogen, is een bedrag van €39.783,66 toewijsbaar.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Burgers met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreuk op het auteursrecht ten aanzien van de vormgeving van de Basil Denton in de EER te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, aanprijzen en het in voorraad houden van fietsmanden van het type New Looxs Java;

5.2. gebiedt Burgers binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis haar zakelijke afnemers schriftelijk te verzoeken fietsmanden van het type New Looxs Java te retourneren door toezending van het volgende bericht op blanco papier met uitsluitend het bedrijfslogo, in normale grootte, zonder aanvullende tekst, onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze brieven aan de raadvrouw van Basil:

Geachte klant,

De fietsmanden die wij onder de naam Java aan u hebben geleverd, maken inbreuk op de rechten van Basil B.V., zo heeft de voorzieningenrechter in kort geding bij vonnis van 12 maart 2013 bepaald. Wij zijn veroordeeld tot het terughalen van alle voorraad bij onze afnemers. U wordt daarom dringend verzocht alle fietsmanden van het model Java die zich bij u in voorraad bevinden, binnen 7 werkdagen na heden op onze kosten aan ons te retourneren.

*Met vriendelijke groet,
Burgers Lederwaren B.V.*

5.3. beveelt Burgers binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan alle ontvangers van het persbericht, zoals bedoeld in 2.13. van dit vonnis, onder gelijktijdige toezending aan de raadvrouw van Basil van de lijst met namen van deze personen, een bericht te sturen, alsmede dit bericht te plaatsten op de website van Burgers, zijnde www.newlooxs.nl, in een normaal lettertype, welk bericht gedurende 4 weken zichtbaar moet blijven, met de volgende tekst zonder enige andere toevoeging van tekst:

Geachte klant,

De New Looxs Fietsmanden die wij aanbieden onder de naam Java zijn inbreukmakend ten aanzien van de Basil Denton Fietsmanden van Basil B.V. Dit heeft de voorzieningenrechter in kort geding bepaald bij vonnis van 12 maart 2013. Wij zullen deze manden niet meer aanbieden en zullen deze niet meer leveren. Eventuele orders zullen derhalve als niet geplaatst worden beschouwd. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.

*Met vriendelijke groet,
Burgers Lederwaren B.V. h.o.d.n. New Looxs*

5.4. beveelt Burgers aan Basil een dwangsom te betalen van €5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Burgers de onder 5.1. t/m 5.3. bedoelde geboden en bevelen geheel of gedeeltelijk niet nakomt of – zulks ter vrije keuze van Basil – voor iedere keer, met een maximum van €250.000,00;

5.5. beveelt de gerechtelijk bewaarder, gerechtsdeurwaarder O. Boeder, om van de krachtens de beschikking van 10 december 2012 in beslag genomen zaken maximaal drie producten van iedere variant van het model New Looxs Java (een verschillende kleur tevens als een andere variant aanmerkend) aan Basil af te geven ter vaststelling van de vermeende inbreuk;

5.6. veroordeelt Burgers in de kosten van de procedure, aan de zijde van Basil tot zover begroot op €39.783,66;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.9. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv, op zes maanden na heden.

Dit vonnis is geweest door mr. J. Th. Van Walderveen en in het openbaar uitgesproken in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller op 12 maart 2013.