

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.018.340/01

Rolnummer rechtbank : 314982/ KG ZA 08-885

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 18 mei 2010

inzake

de vennootschap naar Duits recht

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT,

tevens handelend onder de naam **BMW,**

gevestigd te München, Duitsland,

appellante, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: **BMW,**

procesadvocaat: mr. J.W. van Rijswijk te Amsterdam,

behandelend advocaten: mrs. Ch. Gielen en M.J. Zandbergen,

tegen

INTER-TYRE HOLLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde,

hierna te noemen: **Inter-Tyre,**

procesadvocaat: mr. M.W. Witte te Amsterdam,

behandelend advocaten: mrs. Ph. A.J. Raaijmakers en K.I. van Aalst te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 3 november 2008 is BMW in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 7 oktober 2008. BMW heeft bij haar appeldagvaarding drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis gewijzigd. Inter-Tyre heeft de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, een aantal (genummerde en niet genummerde) incidentele grieven tegen het vonnis aangevoerd, een nieuw verweer gevoerd en terugbetaling gevorderd van de door haar ingevolge het bestreden vonnis betaalde proceskosten, met rente. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten op 23 november 2009 door hun behandelend advocaten, bij welke gelegenheid door beide partijen producties zijn overgelegd. De door BMW overgelegde producties (13 tot en met 19), verzonden bij brief d.d. 6 november 2009 zijn tijdig ontvangen. De door Inter-Tyre overgelegde productie (een proceskostenoverzicht) is op 20 november 2009 ontvangen. Mr. Gielen heeft medegedeeld tegen het in het geding brengen daarvan geen bezwaar te maken, waarna het hof deze producties heeft toegelaten. Tenslotte is arrest gevraagd.

Zaaknummer: 200.018.340/01

2

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 2.1 tot en met 2.9 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat.

2. BMW is exclusief rechthebbende op diverse merken, waaronder:
- het Gemeenschapswoordmerk BMW, na een aanvraag van 1 april 1996, op 25 februari 2000 ingeschreven onder nummer 000091835, voor onder meer auto's, auto-onderdelen en- accessoires in klasse 12;
 - het Beneluxwoordmerk BMW, gedeponcerd op 23 april 1971 en ingeschreven onder nummer 0027206 voor onder meer auto's in klasse 12.

BMW is exclusief rechthebbende op diverse modellen voor velgen, waaronder de volgende zes gemeenschapsmodellen:

- depotdatum 19 mei 2003, inschrijvingsnummer 032438-0004;
- depotdatum 19 mei 2003, inschrijvingsnummer 032438-0002;
- depotdatum 20 oktober 2003, inschrijvingsnummer 090410-0004
- depotdatum 17 maart 2004, inschrijvingsnummer 0150412-0002
- depotdatum 3 mei 2005, inschrijvingsnummer 304274-0004;
- depotdatum 16 oktober 2006, inschrijvingsnummer 609458-0006

en het volgende internationale model (voor onder andere de Benelux)

- depotdatum 24 september 2001, inschrijvingsnummer 059484

De modellen zoals geregistreerd, zijn afgebeeld in het bestreden vonnis.

3. Inter-Tyre handelt in auto-onderdelen. Op haar website www.intertyre.nl biedt zij velgen te koop aan.

4. BMW heeft, stellende dat Inter-Tyre inbreuk op haar model- en merkrechten maakt, gevorderd Inter-Tyre veroordelen iedere inbreuk op de model- en merkrechten van BMW te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen en veroordeling in de volledige proceskosten ex artikel 1019 h Rv.

5. De voorzieningenrechter heeft Inter-Tyre bevolen iedere inbreuk op de in zijn vonnis genoemde model- en merkrechten van BMW te staken en gestaakt te houden, de nevenvorderingen afgewezen en Inter-Tyre veroordeeld in de proceskosten, waarbij de kosten voor rechtbijstand zijn begroot op € 15.000,--.

6. Het incidenteel beroep richt zich tegen de aan de bevelen ten grondslag gelegde motivering en daarmee - anders dan BMW bij pleidooi in hoger beroep lijkt te willen stellen - ook tegen het oordeel dat sprake is van model- en merkinbreuk en de opgelegde bevelen. Het principaal beroep richt zich onder meer tegen afwijzing van het gevorderde algemene verbod en de nevenvorderingen.

Nu het incidenteel beroep de verste strekking heeft, zal het hof dat eerst behandelen.

Voorts hebben partijen beide grieven gericht tegen de (hoogte van de) kostenveroordeling. Hierop zal het hof ingaan na de behandeling van de overige grieven.

Zaaknummer: 200.018.340/01

3

Het incidenteel beroep

7. Incidentele grief I richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat BMW zich op haar modelrechten kan beroepen.

Inter-Tyre stelt daartoe dat aan de modeldepots geen, althans voor een inbreukverbod niet voldoende rechten kunnen worden ontleend nu

- a. de inschrijvingen nietig zijn omdat de ingeschreven modellen nieuwheid en eigen karakter ontberen;
- b. de inschrijvingen onvoldoende duidelijk en/of onvoldoende omschreven zijn.

8. Ad a.

In eerste aanleg heeft Inter-Tyre (desgevraagd uitdrukkelijk) geen beroep op deze nietigheidsgrond gedaan. In een kort geding kan geen reconventionele vordering tot nietigheid (gelet op het constitutieve onomkeerbare karakter daarvan) worden ingesteld, maar kan wel bij wijze van verweer een beroep op de nietigheid van een Gemeenschapsmodel worden gedaan, aldus artikel 90, lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen – hierna: de GModVo. Hetzelfde geldt ten aanzien van internationale modellen.

Ter onderbouwing van haar beroep op nietigheid heeft Inter-Tyre zich beroepen op foto's van diverse velgen van, naar het hof begrijpt, verschillende herkomst (productie 2 bij memorie van antwoord/incidenteel appel) en op twee Gemeenschapsmodellen van derden (productie 3 en 4 bij de memorie van antwoord/incidenteel appel).

De als productie 2 overgelegde foto's heeft Inter-Tyre kennelijk slechts overgelegd om aan te geven dat het OHIM niet eigener beweging onderzoekt of een gedeponerd model nieuw is en een eigen karakter heeft. Dit is op zichzelf juist, maar leidt niet tot de conclusie dat de in het geding zijnde modelinschrijvingen nietig zijn. Nu Inter-Tyre niet stelt dat, en zo ja wanneer, de op de foto's getoonde modellen van derden voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, kan op grond daarvan niet tot nietigheid worden geconcludeerd. Hetzelfde geldt voor de als productie 4 overgelegde Gemeenschapsmodelinschrijving van 3 mei 2004 van Alutec Leichtmetallfelgen GmbH, ten aanzien waarvan Inter-Tyre stelt dat dit model (vrijwel) identiek is aan het op 19 mei 2003 door BMW gedeponerde Gemeenschapsmodel (inschrijvingsnummer 000032438-0002), nu het model van BMW ouder is.

De als productie 3 overgelegde inschrijving d.d. 12 september 2005 van het Gemeenschapsmodel van Ad Vimotion bvba, ten aanzien waarvan Inter-Tyre stelt dat dit vrijwel identiek is aan het op 20 november 2006 door BMW gedeponerde Gemeenschapsmodel (inschrijvingsnummer 000624812-0004), kan in het kader van dit incidenteel beroep buiten beschouwing blijven, nu dit model in de procedure in eerste aanleg niet aan de orde is geweest en (dus) ook niet in het vonnis is genoemd. Nu dat vonnis slechts het bevel inhoudt iedere inbreuk op de in dat vonnis genoemde modelrechten van BMW te staken en gestaakt te houden, kan het gestelde omtrent (nietigheid van) het op 11 november 2006 gedeponerde Gemeenschapsmodel niet tot vernietiging leiden.

Voorts stelt Inter-Tyre dat er vele velgen op de markt zijn en dat alle velgen op elkaar lijken. Het hof is voorshands van oordeel dat velgen rond zijn en (meestal) spaken hebben,

Zaaknummer: 200.018.340/01

4

maar dat uit de vele overgelegde afbeeldingen valt af te leiden - en, ten overvloede, op straat kan worden waargenomen - dat binnen dat gegeven veel variatie in vormgeving mogelijk is. Voor zover Inter-Tyre met deze stelling wil betogen dat modellen van velgen niet voor bescherming in aanmerking komen, verwerpt het hof die stelling.

Het hof merkt nog op dat Inter-Tyre desgevraagd tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft verklaard nog steeds geen enkele vordering tot nietigverklaring van enig model van BMW te hebben ingesteld.

Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat Inter-Tyre de door haar gestelde nietigheid wegens het ontbreken van nieuwigheid en/of eigen karakter onvoldoende heeft onderbouwd.

9. Ad b.

Inter-Tyre stelt dat de modeldepots slechts bestaan uit betrekkelijk vage plaatjes en dat een nadere omschrijving van maatvoering, textuur, het aantal spaken, de omvang van het middelpunt, het aantal schroeven, de wijze waarop de velg wordt gepind en beveiligd aan het wiel etc. ontbreekt. Onduidelijk is welke gevolgen Inter-Tyre aan haar stelling dat de inschrijvingen onvoldoende duidelijk zijn wenst te verbinden. In eerste aanleg spreekt zij over nietigheid; in hoger beroep over beperking van de beschermingsomvang.

Het gaat bij het modelrecht om het uiterlijk van een voortbrengsel. Een model is driedimensionaal. Dat kan het beste worden weergegeven door een (foto)grafische afbeelding. De aanvraag/ het depot dient dan ook te geschieden door indiening van zo'n afbeelding van het uiterlijk van het voortbrengsel (artikel 36, lid 1 GmodVo en art. 3.9 BVIE juncto artikel 2.1. Uitvoeringsreglement). Een beschrijving kan, maar hoeft niet te worden toegevoegd als de kenmerkende eigenschappen voldoende uit de afbeelding blijken. Het hof is van oordeel dat daarvan hier sprake is. Het gaat om duidelijke foto's waaruit het model en de kenmerkende eigenschappen duidelijk blijken. Een aantal van de door Inter-Tyre genoemde suggesties voor een beschrijving, zoals het aantal spaken, de relatieve omvang van het middelpunt, het aantal schroeven blijkt duidelijk uit de foto's, zodat een beschrijving overbodig zou zijn. Een aantal andere suggesties betreft niet het (bij normaal gebruik zichtbare) uiterlijk en/of zou een onnodige beperking inhouden. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de afbeeldingen voldoende duidelijk zijn en dat de kenmerkende eigenschappen van de modellen daaruit voldoende blijken.

Inter-Tyre heeft in dit verband nog aangevoerd dat partijen zich bewegen op gescheiden markten: BMW richt zich op consumenten die nieuwe auto's kopen, terwijl Inter-Tyre levert aan leveranciers van consumenten met een tweedehands auto. Het hof ziet niet in waarom dat - indien al juist - in dit verband relevant zou zijn.

Gelet op het bovenstaande verwerpt het hof het verweer dat inschrijvingen onvoldoende duidelijk en/of onvoldoende omschreven zijn.

10. Het bovenstaande brengt mee dat incidentele grief I faalt. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter (in rechtsoverweging 4.8) dat de door Inter-Tyre aangeboden velgen bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de ingeschreven Gemeenschapsmodellen en het internationale model van BMW en dat de modellen van BMW vrijwel tot in detail lijken te zijn nagemaakt.

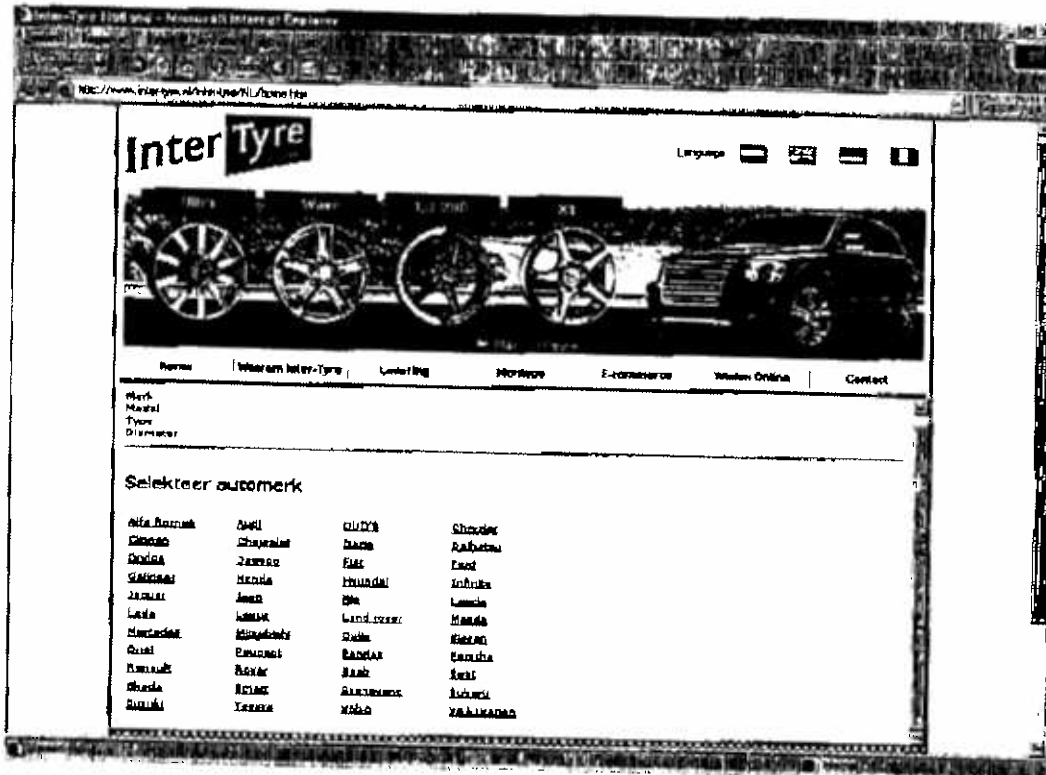
11. Incidentele grief II richt zich tegen het door de voorzieningenrechter gegeven bevel om iedere inbreuk op de in het geding zijnde merkrechten van BMW (de rechten op het

Zaaknummer: 200.018.340/01

5

woordmerk BMW) te staken en gestaakt te houden en de daarvoor gegeven motivering.

12. Inter-Tyre gebruikte het woord BMW - na sommatie door BMW vervangen door BMVV en na het bestreden vonnis vervangen door DUTTS - op haar website op de hieronder (op de hierna weergegeven print screen) afgebeelde wijze.



13. Op grond van artikel 12 aanhef en onder c van de Verordening EG nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (opnieuw vastgesteld op 26 februari 2009 (Pb EG 2009, L 78/1) - hierna: GMVO - is het aan de houder van een Gemeenschapmerk niet toegestaan een derde te verbieden om gebruik te maken van het merk wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar, met name als accessoire of onderdeel aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Hetzelfde geldt ten aanzien van een Beneluxmerk op grond van artikel 2.23, lid 1, sub c, BVIE. Inter-Tyre beroept zich op deze beperking van het merkrecht.

“Nodig” betekent dat het desbetreffende gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming. Voorts dient het gebruik te geschieden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, hetgeen voor de gebruiker een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder meebrengt. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de merkhouder en de gebruiker bestaat;
- het gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

Zaaknummer: 200.018.340/01

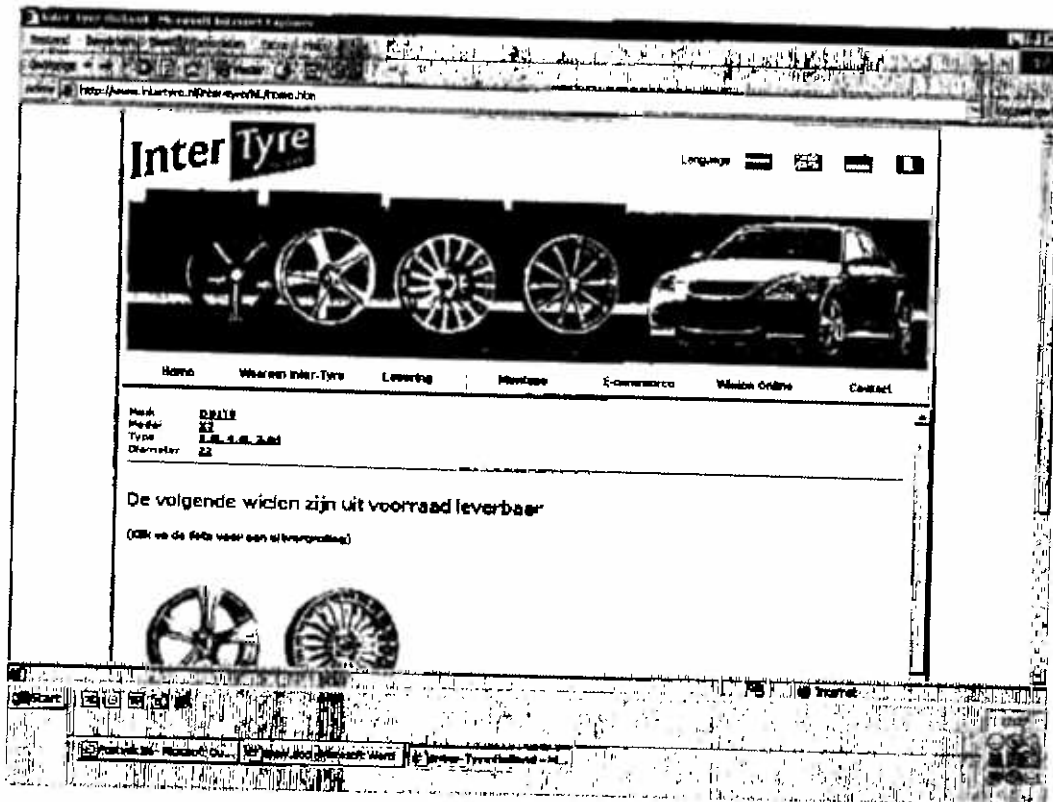
6

- de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het merk worden gedaan;
- wanneer de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product van de merkhouders.

(vergelijk HvJEG 23 februari 1999, NJ 2001,134 (BMW/Deenik) en 17 maart 2005, IER 2005, 51 (Gillette/LA).

14. In dit geval is tussen partijen discussie over het antwoord op de vraag of het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen BMW en Inter-Tyre bestaat. Voorts verwijt BMW Inter-Tyre dat uit haar website niet blijkt dat zij ook velgen voor BMW's aanbiedt die niet van BMW afkomstig zijn, waardoor het publiek kan en zal veronderstellen dat de velgen afkomstig zijn van BMW.

Op de website van Inter-Tyre (print screens van pagina's van de website op diverse data zijn overgelegd door BMW als producties 4a, 4b in eerste aanleg en 14 in hoger beroep) dient de gebruiker van de website op de homepage te klikken op "wielen online", waarna hij op de pagina "Wielen online" komt. Als op deze pagina "Voorbeeld zien" wordt aangeklikt, komt de gebruiker op de hiervoor afgebeelde pagina, met de vermelding "Selekteer automerk", waaronder ruim 40 automerken zijn vermeld. Als de gebruiker dan het automerk aanklikt waarvoor hij velgen wenst, komt hij achtereenvolgens op pagina's waarop het model, het type, de diameter en soms ook het jaartal moeten worden aangeklikt, waarna hij uiteindelijk op een pagina komt waarop is vermeld "De volgende wielen zijn uit voorraad leverbaar" en een aantal velgen is afgebeeld. Daarboven zijn de kenmerken vermeld van de auto waarvoor de velgen zijn bestemd, bijvoorbeeld:



Zaaknummer: 200.018.340/01

7

Het hof is - anders dan de rechtbank - voorshands van oordeel dat hier sprake is van toegestaan merkgebruik. Om passende velgen aan te bieden, dient het automerk (evenals het model, type en de bandenmaat van de desbetreffende auto en (soms) het bouwjaar) te worden vermeld. Herhaaldelijk heeft Inter-Tyre gesteld dat vermelding van het automerk nodig is om aan te geven welke velgen op die/welke auto passen (of er een fit is), derhalve om de bestemming van de desbetreffende velgen aan te geven. Dit is door BMW ook niet betwist.

Het aangeven van de bestemming van de aangeboden velgen kan geschieden door bij het aanbieden van een bepaalde velg aan te geven op welk(e) automerk(en) die past (zoals gebeurt in de als productie 5 bij de memorie van antwoord/incidenteel appel overgelegde aanbieding van Inter-Tyre in een tijdschrift of een krant) of (bij verkoop via de website) door de klant het automerk (en andere relevante kenmerken) te laten intikken en dan aan te geven welke velgen op die auto passen. Niet gesteld of aannemelijk is geworden dat er in redelijkheid een andere manier is om aan te geven welke aangeboden velgen op welke auto passen. De aanduiding DUTS is ontoereikend, daar er, naar algemeen bekend is, meerdere Duitse automerken zijn. De wijze waarop Inter-Tyre dat merk gebruikt is naar het voorlopig oordeel van het hof in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij gebruikt het woordmerk uitsluitend als term die kan worden aangeklikt als voor een BMW bestemde velgen worden gezocht en die vervolgens op de volgende pagina's wordt vermeld als kenmerk van de auto waarvoor een velg wordt gezocht. Nergens op de website wordt op een andere wijze verwezen naar BMW of de indruk gewekt dat er een commerciële band tussen BMW en Inter-Tyre bestaat. Dit geldt temeer nu op de zelfde wijze vele andere automerken staan vermeld. Geen gebruik wordt gemaakt van beeldmerken. Inter-Tyre biedt vele verschillende velgen aan die ieder op (een) bepaalde auto('s) passen. Op de Homepage van de website van Inter-Tyre is vermeld dat zij een zelfstandig wielengrossier is, die wielen (velgen) van meerdere topmerken (van velgen, begrijpt het hof) en private brands aanbiedt. Ook daaruit valt niet af te leiden dat er een commerciële band bestaat tussen haar en BMW. Daaruit valt veeleer af te leiden dat Inter-Tyre, los van de autofabrikanten, zelfstandig allerlei velgen van verschillende herkomst verkoopt.

De stelling van BMW dat Inter-Tyre door voormeld gebruik van het woordmerk BMW de indruk wekt dat de door Inter-Tyre (voor een BMW, begrijpt het hof) aangeboden velgen van BMW afkomstig (kunnen) zijn, acht het hof niet aannemelijk. Voormeld omschreven gebruik van het merk BMW is duidelijk bedoeld om de auto aan te geven waarvoor een velg wordt gezocht; op de hiervoor afgebeelde eerste print screen staat ook "Selekteer automerk" (en niet velgenmerk). Op de volgende pagina's wordt het woord BMW, evenals de overige vermelde kenmerken, eveneens slechts gebruikt om de kenmerken van de auto waarvoor een velg wordt gezocht aan te geven. Het hof acht aannemelijk dat dit de gebruiker van de website, het door deze te doorlopen selectieproces en de noodzaak van het gebruik van het automerk bij het vinden van een passende velg in aanmerking nemende, ook duidelijk zal zijn. Ten overvloede merkt het hof nog op dat uit de overgelegde producties blijkt dat op vele van de aangeboden velgen van andere herkomst uitsluitend een merk staat vermeld, dat niet ook een automerk is, waaruit ook valt af te leiden dat het gaat om velgen van een andere herkomst dan de auto waarvoor zij bestemd zijn.

Overigens biedt Inter-Tyre, naast velgen van andere herkomst, ook originele BMW-velgen aan. Dat staat haar vrij, zolang het gaat om met toestemming van BMW in de EU/EER op de markt gebrachte velgen. Van haar kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet gevergd worden dat zij bij het aanbieden van velgen van andere herkomst vermeldt dat deze niet van

Zaaknummer: 200.018.340/01

8

BMW afkomstig zijn. Indien in het verleden al een velg van andere herkomst werd of kon worden aangezien voor een BMW-velg werd dat veroorzaakt doordat er sprake was van een model dat (vrijwel) identiek was aan een model van BMW en niet door de verwijzing naar de merknaam als middel om de bestemming van de aangeboden velgen aan te geven. Modelinbreuk is inmiddels verboden.

15. Het bovenstaande brengt mee dat geen sprake is van merkinbreuk, grief II slaagt en het bestreden vonnis in zoverre zal worden vernietigd.

16. Voorts heeft Inter-Tyre in hoger beroep nog aangevoerd dat BMW haar rechten heeft verwerkt om nog op te treden tegen Inter-Tyre. Zij stelt daartoe dat zij haar onderneming al veel langer drijft dan vijf jaar, nu zij in de jaren 90 groot is geworden met de verkoop van op modellen van BMW gelijkende velgen en dat BMW daartegen tot 2008 niet is opgetreden. BMW beroept zich op modellen die in de periode van 24 september 2001 tot 16 oktober 2006 zijn gedeponereerd. Inbreuk kan dan ook eerst daarna zijn gemaakt, zodat het tijdsverloop tussen de inbreuken en het optreden voor wat betreft de jongste modellen nog geen twee jaar kan zijn geweest.

Uitsluitend tijdsverloop is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen. BMW heeft betwist te hebben stilgezeten en langere tijd voor haar optreden van de inbreuken op de hoogte te zijn geweest. Gelet op deze betwisting gaat het hof aan de stelling dat van Inter-Tyre dat BMW al veel langer van de inbreuken op de hoogte was als onvoldoende onderbouwd voorbij. Andere omstandigheden op grond waarvan Inter-Tyre ervan uit is gegaan en mocht gaan dat BMW geen bezwaar had tegen de door Inter-Tyre aangeboden modellen zijn gesteld noch gebleken.

Het hof verwerpt dan ook het beroep op rechtsverwerking.

17. Nu partijen in het incidenteel beroep over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van het incidenteel beroep compenseren.

Het principaal beroep

18. Met principale grief I verwijt BMW de voorzieningenrechter Inter-Tyre slechts te hebben bevolen om iedere inbreuk op de "hiervoor bedoelde model- en merkrechten van BMW" te staken en gestaakt te houden en niet het gevorderde algemene bevel/verbod te hebben gegeven/opgelegd.

19. Voor de toewijsbaarheid van een algemeen verbod met dwangsom geldt een drieledige maatstaf:

1. er moet, mede gelet op alle bijzondere omstandigheden van het geval, voldoende grond bestaan om te vrezen dat ook op andere beschermde modellen inbreuk zal plaatsvinden/ er moet vrees voor herhaling zijn;
2. het verbod moet met het oog op executiegeschillen voldoende houvast bieden om te kunnen beoordelen welke gedragingen al dan niet verboden zijn
3. een dergelijk verbod moet bij afweging van de belangen van beide partijen passend en geboden zijn.

Vergelijk HR 1 december 1995, NJ 1996, 510.

Nu er naar het oordeel van het hof geen sprake is van merkinbreuk, gaat het nog slechts om de vraag of een algemeen modelinbreukverbod gerechtvaardigd is.

Zaaknummer: 200.018.340/01

9

20. In het kader van de te maken belangenafweging heeft enerzijds BMW een gerechtvaardigd belang bij een algemeen verbod nu Inter-Tyre op meerdere modellen van BMW inbreuk heeft gemaakt door (vrijwel) identieke velgen aan te bieden. De stelling van BMW bij pleidooi in hoger beroep dat Inter-Tyre ook na het door de voorzieningenrechter opgelegde inbreukverbod nog inbreuk op modelrechten van BMW heeft gemaakt door het aanbieden van voor een MINI bestemde velgen, is niet gemotiveerd betwist. Inter-Tyre verweert zich slechts met de stelling dat zij hierop nooit is aangesproken door BMW en dat zij - hetgeen het hof niet erg geloofwaardig vindt - zich niet heeft gerealiseerd dat MINI eigendom was van BMW. Gevaar voor herhaling acht het hof op grond van het bovenstaande voorshands aannemelijk. Nu Inter-Tyre andere websitehouders de mogelijkheid biedt de door Inter-Tyre aangeboden velgen real-time op hun website aan te bieden, wordt elk inbreukmakend handelen door Inter-Tyres bovendien direct verspreid over meerdere websites en neemt de schade die daardoor ontstaat of kan ontstaan exponentieel toe.

21. Anderzijds heeft Inter-Tyre er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreedt en dwangsommen verbeurt, terwijl het (haar) niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. Het hof is met Inter-Tyre van oordeel dat bij een algemeen verbod twijfel kan ontstaan of een door Inter-Tyre aangeboden velg al dan niet verboden is, temeer daar ook niet geregistreerde modellen beschermd worden.

Het hof is van oordeel dat aan dit bezwaar kan worden tegemoetgekomen door Inter-Tyre, naast het door de voorzieningenrechter opgelegde bevel, te bevelen iedere inbreuk op andere modelrechten van BMW te staken en gestaakt te houden enige tijd nadat Inter-Tyre door BMW schriftelijk op een (vermeende) inbreuk is gewezen. Eerst na een bepaalde periode - die het hof ex aquo et bono stelt op 14 dagen - is dan sprake van overtreding van het verbod en ook dan - uiteraard - alleen wanneer er ook daadwerkelijk sprake is van inbreuk. Uiteraard kan er ook dan nog tussen partijen verschil van mening bestaan over het antwoord van de vraag of sprake is van inbreuk, maar dan bestaat voor Inter-Tyre de mogelijkheid een executiegeschil aanhangig te maken. De herhaalde inbreuken van Inter-Tyre rechtvaardigen naar het oordeel van het hof de beslissing om het initiatief om een procedure te starten bij Inter-Tyre te leggen.

22. Inter-Tyre heeft nog aangevoerd dat zij ook uit het Midden-Oosten afkomstige originele BMW velgen verkoopt en het haar toch niet verboden kan worden deze handel voort te zetten. Voorts wijst zij op mogelijke executiegeschillen, stellende dat er zich meer dan 100.000 velgen op de markt bevinden, die alle rond zijn en spaken hebben, en het (daarom) in zijn algemeenheid onmogelijk is zodanig onderscheidende velgen op de markt te brengen dat deze bij een leek nimmer verwarring zouden kunnen opleveren.

Het hof acht deze stellingen van onvoldoende belang om niet het voormelde (geclausuleerde) algemene verbod te geven. Slechts het maken van modelinbreuk wordt verboden. Daarvan is geen sprake als de modelrechten zijn uitgeput (artikel 3.19, lid 4 BVIE/ artikel 21 GmodVo). Als dat niet het geval is - zoals bij parallelimport van buiten de EU/EER - is sprake van inbreuk en is dat verboden. Ook is slechts sprake van inbreuk indien er sprake is van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont dan wel bij de *geïnformeerde gebruiker* geen andere indruk wekt. Zoals Inter-Tyre zelf stelt zal deze geïnformeerde gebruiker eerder verschillen zien. Of een leek tussen de vele op de markt zijnde velgen geen of weinig verschillen zal zien - hetgeen het hof overigens niet aannemelijk acht (zie hiervoor rechtsoverweging 8) - is dan ook niet doorslaggevend.

23. Voor zover Inter-Tyre ter onderbouwing van haar verweer tegen een algemeen verbod

Zaaknummer: 200.018.340/01

10

heeft willen stellen dat het in rechtsoverweging 8 genoemde (door Inter-Tyre als productie 3 bij haar memorie van antwoord/incidenteel appel overgelegd) Gemeenschapsmodel van BMW van 20 november 2006 nietig is gelet op het oudere gemeenschapsmodel van Ad Vimotion en dit dus een voorbeeld is van mogelijke onduidelijkheid over hetgeen verboden is, merkt het hof het volgende op. Het algemene verbod is door het hof zodanig geclausuleerd dat er pas van overtreding sprake is als Inter-Tyre door BMW schriftelijk op een eventuele inbreuk is gewezen, waardoor onduidelijkheid wordt voorkomen. Desgewenst kan Inter-Tyre vervolgens een executiegeschil aanhangig maken. Al om die reden is het beroep op deze modellen onvoldoende om aan het (geclausuleerde) algemene verbod in de weg te staan. BMW heeft bovendien gemotiveerd bestreden dat haar model nieuwheid ontbeert, nu haar model een andere algemene indruk wekt dan het Ad Vimotion model. Hierna is Inter Tyre hier niet meer op teruggekomen. Het hof is voorshands van oordeel dat, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper, sprake is van een andere algemene indruk, nu het Ad Vimotion model een veel rankere spichtiger indruk wekt dan het robuustere model van BMW.

24. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat een algemeen verbod, ingaande 14 dagen nadat BMW Inter-Tyre op een mogelijke inbreuk heeft gewezen, passend en geboden is. In zoverre slaagt principale grief I.

25. Principale grief II richt zich tegen de afwijzing van de nevenvorderingen door de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat BMW onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze voorzieningen uit hoofde van onverwijlde spoed geboden zijn. De grief richt zich, gelet op de toelichting tijdens het pleidooi in hoger beroep, de (her)formulering van de vorderingen in de appeldagvaarding (waarbij de in de inleidende dagvaarding onder 7 opgenomen vordering tot winstafdracht ontbreekt) en het gestelde in punt 34 van de appeldagvaarding, niet tegen afwijzing van de vordering tot winstafdracht.

26. BMW wenst alsnog toewijzing van de nevenvorderingen strekkende tot

- opgave van producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters, alsmede zakelijke afnemers (vordering sub 2);
- recall (vordering sub 4 juncto vordering sub 6);
- afgifte van inbreukmakende voorraad, alsmede door recall retour ontvangen velgen (vordering sub 5);
- opgave van gegevens ter berekening van de genoten winst (vordering sub 3).

27. In hoger beroep heeft BMW haar spoedeisend belang bij de nevenvorderingen nader onderbouwd met haar stelling dat zij met de onder a tot en met c vermelde vorderingen beoogt verdere inbreuken door derden door het in het verkeer brengen van inbreukmakende velgen te beëindigen en/of te voorkomen. Het hof is met BMW van oordeel dat bij het beëindigen en/of voorkomen van verdere inbreuken in beginsel spoedeisend belang bestaat. Het hof acht voorshands aannemelijk dat dit spoedeisend belang ook thans nog aanwezig is bij de onder a vermelde vordering tot opgave van personen in de keten voor/boven Inter-Tyre: producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers. In zoverre slaagt de grief. Het hof zal, gelet op de over en weer af te wegen belangen, deze nevenvordering toewijzen als in het dictum vermeld. Nu de te bevelen opgave korte tijd na betekening van het arrest dient te geschieden, kan zij slechts betrekking hebben op thans bekende inbreuken en niet op eventuele toekomstige inbreuken. Een aantal onderdelen van de nevenvordering acht het hof te verstrekkend en zal het hof beperken.

Zaaknummer: 200.018.340/01

11

28. Voor wat betreft de opgave van de afnemers, de recall en de afgifte van bij afnemers teruggehaalde velgen, heeft Inter-Tyre bij pleidooi in hoger beroep betwist dat aannemelijk is dat zich, gelet op het tijdsverloop sedert Inter-Tyre de inbreuken heeft gestaakt, nog inbreukmakende velgen bij zakelijke afnemers bevinden. BMW is hier niet meer op ingegaan. Het hof acht dan ook niet aannemelijk dat er zich thans nog inbreukmakende velgen bevinden bij afnemers. Dat door toewijzing van de in zoverre gevorderde bevelen verdere inbreuken door afnemers kunnen worden beëindigd of voorkomen, acht het hof dan ook evenmin aannemelijk. Gelet op het bovenstaande, en mede in aanmerking nemende dat Inter-Tyre in eerste aanleg (punt 24 van haar pleitnotities) heeft gesteld dat juist opgave van haar afnemers zeer verstreckende nadelige gevolgen zou hebben, zal het hof, de belangen van partijen over en weer afwegend, de vorderingen tot opgave van zakelijke afnemers, tot recall en tot afgifte van bij afnemers teruggehaalde velgen afwijzen.

29. Wat betreft de onder c vermelde vordering tot afgifte van inbreukmakende voorraad, heeft Inter-Tyre bij pleidooi in hoger beroep onbetwist gesteld dat zij niet meer over voorraad beschikt, nu zij al de inbreukmakende producten heeft laten omsmelten. Daarvan uitgaande zal het hof ook deze vordering afwijzen.

30. Ter onderbouwing van het gestelde spoedeisend belang bij haar onder d vermelde vordering tot opgave van gegevens ter berekening van de winst, stelt BMW dat zij met de gevraagde gegevens de voorman(nen) van Inter-Tyre en de professionele afnemers kan aanspreken, terwijl anderzijds snel inzicht in de in de omvang van de gemaakte winst kan worden gekregen, waarmee de proceseconomie gebaat is. Over de benodigde gegevens voor het aanspreken de voorman(nen) ten einde verdere inbreuken te beëindigen en/of te voorkomen krijgt BMW al de beschikking door de toewijzing van de ruim geformuleerde, hiervoor onder a vermelde vordering tot opgave. Bij het aanspreken van de afnemers heeft BMW thans geen spoedeisend belang (meer).

Nu in dit kort geding de vraag of winst moet worden afgedragen niet aan de orde is, acht het hof een proceseconomisch belang onvoldoende om spoedeisend belang aan te nemen, althans dient het belang van BMW bij toewijzing van deze vordering in dit kort geding minder zwaar te wegen dan het belang van Inter-Tyre, die immers met allerlei werkzaamheden zou worden belast en vertrouwelijke bedrijfsgegevens zou moeten prijsgeven, terwijl nog niet beslist is of zij zal worden veroordeeld tot winstafracht.

Ook deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

31. De onder b, c en d vermelde nevenvorderingen zullen derhalve geheel en de onder a vermelde vordering zal deels zullen worden afgewezen. In zoverre faalt de grief.

De grieven tegen de kostenveroordeling in eerste aanleg

32. Met haar stelling in het incidenteel beroep dat BMW ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op de kostenveroordeling en haar vordering tot terugbetaling, heeft Inter-Tyre een grief gericht tegen de kostenveroordeling in eerste aanleg. Principale grief III van BMW richt zich tegen de omvang van de kostenveroordeling. BMW stelt dat deze ten onrechte slechts is begroot op € 15.000,-- aan de hand van de indicatietarieven in IE-zaken. Zij wenst volledige kostenvergoeding overeenkomstig haar opgave.

33. Gelet op hetgeen hiervoor in incidenteel en principaal beroep is overwogen, is het hof van oordeel dat het gevorderde algemene modelinbreukverbod (geclausuleerd) moet worden

Zaaknummer: 200.018.340/01

12

toegewezen en dat het merkinbreukverbod moet worden afgewezen. De nevenvorderingen dienen deels te worden toegewezen. Nu partijen derhalve over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten in eerste aanleg compenseren.

BMW zal worden veroordeeld de door Inter-Tyre ingevolge het bestreden vonnis betaalde kosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van betaling, terug te betalen. De, door Inter-Tyre gevorderde, wettelijke handelsrente ex artikel 6:119A BW is hier niet van toepassing.

34. Principale grief III kan gelet op het bovenstaande niet tot vernietiging leiden en behoeft geen behandeling.

35. Nu partijen ook in het principaal beroep over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof ook de kosten van het principaal beroep compenseren.

36. Het hof gaat voorbij aan de door partijen gedane bewijsaanbiedingen nu daarvoor in dit kort geding geen plaats is.

Beslissing

Het gerechtshof:

in principaal en incidenteel beroep

bekrachtigt het door de voorzieningenrechter tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 7 oktober 2008 voor zover daarbij

- Inter-Tyre is bevolen om na verloop van twee dagen na betekening van dat vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de in dat vonnis genoemde modelrechten van BMW
- Inter-Tyre is veroordeeld tot betaling aan BMW van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat voormeld bevel wordt overtreden;

vernietigt het door de voorzieningenrechter tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 7 oktober 2008 voor het overige

en opnieuw rechtdoende,

- beveelt Inter-Tyre na betekening van dit arrest iedere inbreuk op andere dan bovenbedoelde modelrechten van BMW te staken en gestaakt te houden, indien en voor zover sprake is van een inbreuk waarop zij door BMW schriftelijk is gewezen, met ingang van de 15e dag na bedoeld schriftelijk bericht;
- beveelt Inter-Tyre binnen 21 dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van BMW schriftelijke volledige opgave te doen van de naam en adres van de haar bekende producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers van de inbreukmakende velgen, afgebeeld in het bestreden vonnis, onder overlegging van kopieën van relevante facturen, orderbevestigingen en andere documenten, waaruit deze informatie blijkt;

Zaaknummer: 200.018.340/01

13

-
- veroordeelt Inter-Tyre tot betaling van een dwangsom van € 5000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een van deze bevelen niet wordt nagekomen, met een maximum van € 10.000,- per dag wanneer meerdere bevelen niet worden nagekomen;
 - compenseert de proceskosten in eerste aanleg, in principaal en incidenteel hoger beroep, des dat ieder de eigen kosten draagt;
 - veroordeelt BMW om aan Inter-Tyre een bedrag (terug) te betalen van € 15.470,44, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 oktober 2008 tot de dag der algehele voldoening;
 - verklaart voormelde bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst af het meer af anders gevorderde;
 - bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, G. J. Heevel en S.N. Vlaar; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 mei 2010 in aanwezigheid van de griffier.

