

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 336810 / KG ZA 09-556

Vonnis in kort geding van 10 juni 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar Belgisch recht
EUROPOCHETTE N.V.,
gevestigd te Ninove, België,
eiseres,
advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VANDERBIEST HANDELSONDERNEMING B.V.,
gevestigd te Vorden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOPAS A.A.T. B.V.,
gevestigd te Doetinchem,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HODI INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Veenendaal,
gedaagden,
vertegenwoordigd door de heer F. Rutjes.

Partijen zullen hierna Europochette en Gedaagden genoemd worden. Gedaagden afzonderlijk zullen worden aangeduid als Vanderbiest, Topas en Hodi.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 12 mei 2009 heeft Europochette Gedaagden gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 27 mei 2009 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Europochette tien producties overgelegd. Namens Gedaagden heeft Rutjes voornoemd 9 producties ingezonden.

1.2. Europochette heeft haar zaak doen bepleiten door mr. D.E. Stols, advocaat te Amsterdam. Voor gedaagden is verschenen de heer F. Rutjes, directeur van Vanderbiest. Voorts is de zaak toegelicht door de heer De Neve namens Europochette, de heren Hoorn en Diepenveen namens Hodi en mevrouw D. Brunnekreeft namens Vanderbiest. Mr. Stols en de heer Rutjes hebben pleitnotities gehanteerd welke zijn overgelegd.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De feiten in deze zaak zijn hoofdzakelijk te kennen uit een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen enerzijds Europochette en de heer De Neve (geen partij in deze procedure, en anderzijds Vanderbiest en Topas, alsmede Topas UK Ltd (geen partij in deze procedure). Voor zover van belang luidt deze overeenkomst, hierna de Vaststellingsovereenkomst, als volgt:

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

PARTIJEN:

ENERZIJDS:

1. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht EUROPOCHETTE N.V., gevestigd te Ninove, België (hierna "Europochette");
2. de heer Werner DE NEVE, woonachtig te Aalst, België (hierna "De Neve");

EN ANDERZIJDS:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDERBIEST HANDELSONDERNEMING B.V., gevestigd te Zevenaar, Nederland;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOPAS A.A.T. B.V., gevestigd te Doetinchem, Nederland;
3. de vennootschap naar Engels recht TOPAS UK LTD., gevestigd te Tiverton, Verenigd Koninkrijk;

hierna gezamenlijk aan te duiden als "Vanderbiest";

OVERWEGENDE:

(A) Europochette is exclusief gerechtigd de modelrechten ter zake van het product "Europochette" te exploiteren; een afbeelding van de Europochette is aan deze overeenkomst gehecht als **bijlage A**;

(B) De Neve heeft het uiterlijk van de Europochette in 2002 als model geregistreerd bij WIPO te Genève onder nummer DM/062564, en in 2003 bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt onder nummer 16407, welke modeldepots vervolgens zijn overgedragen aan Europochette;

(C) Vanderbiest verhandelt sinds 2003 een bestekpochette onder het merk NAPTIDI; een afbeelding van de desbetreffende pochette is aan deze overeenkomst gehecht als **bijlage B**;

(D) In september 2004 hebben Europochette en De Neve Vanderbiest Handelsonderneming B.V. en Topas A.A.T. B.V. doen dagvaarden in kort geding voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag ter zake van inbreuk op de model- en auteursrechten van Europochette;

(E) Europochette en De Neve hebben zich niet neergelegd bij het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter, die de vorderingen van Europochette afwees, en hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis bij het Gerechtshof te Den Haag;

(F) Vanderbiest heeft besloten een nieuwe bestekpochette op de markt te brengen waarvan het uiterlijk aanzienlijk afwijkt van de als bijlage B aangehechte pochette; Europochette heeft te kennen gegeven dit nieuwe model niet als inbreukmakend te beschouwen en de daarop rustende modelrechten te erkennen;

(G) Partijen hebben besloten hun geschil in der minne te schikken en wensen de voorwaarden waaronder het geschil wordt geschikt in deze overeenkomst nader vast te leggen;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. ERKENNING MODELRECHTEN; STAKING VERHANDELING

1.1. Vanderbiest erkent de geldigheid van de hierboven in overweging (B) genoemde modelrechten ten name van Europochette en zal met ingang van 1 september 2006 iedere verdere verhandeling van de bestekpochettes zoals afgebeeld in bijlage B staken en gestaakt houden.

1.2. Een afbeelding van de thans door Vanderbiest verhandelde bestekpochette wordt aan deze overeenkomst gehecht als **bijlage C**. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Europochette geen bezwaar te hebben tegen de verhandeling van die nieuwe bestekpochette. Europochette erkent de geldigheid van de rechten ten name van Vanderbiest op die nieuwe bestekpochette.

1.3. Europochette heeft geen bezwaar tegen de verhandeling van bestekpochettes door Vanderbiest onder de naam NAPTIDI.

2. INBREUK DOOR DERDEN

2.1. Indien Vanderbiest op enig moment gedurende de looptijd van deze overeenkomst constateert dat een derde bestekpochettes verhandelt die hetzelfde of nagenoeg dezelfde algemene indruk wekken als de als model gedeponeerde bestekpochette van Europochette, zal Vanderbiest Europochette daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

2.2. Indien Europochette op enig moment gedurende de looptijd van deze overeenkomst constateert dat een derde bestekpochettes verhandelt die hetzelfde of nagenoeg dezelfde algemene indruk wekken als de als model gedeponeerde nieuwe bestekpochette van Vanderbiest, zal Europochette Vanderbiest daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3. BEËINDIGING VAN DE AANHANGIGE PROCEDURE

3.1. Partijen verschillen van mening over de vraag of de door Vanderbiest verhandelde bestekpochette, afgebeeld in bijlage B, dezelfde algemene indruk wekt als de Europochette. Gelet op het feit dat Vanderbiest de verhandeling staakt acht Europochette, mede gelet op de onvoorwaardelijke erkenning als omschreven in artikel 1.1, het niet opportuun verdere rechtsmaatregelen tegen Vanderbiest te ondernemen, daaronder begrepen voortzetting van de thans aanhangige kortgeding procedure.

3.2. Na ondertekening van deze overeenkomst zullen de raadslieden van partijen het Gerechtshof te Den Haag laten weten dat de aanhangige procedure geroyeerd kan worden.

3.3. Na royement van de procedure verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting. Meer in het bijzonder zal Europochette geen bodemprocedure aanhangig maken tegen Vanderbiest terzake van de verhandeling van de in bijlage B afgebeelde pochette.

3.4. Partijen dragen ieder de eigen advocaatkosten die zij gemaakt hebben als gevolg van het geschil en van de daaropvolgende onderhandelingen.

4. ALGEMENE BEPALINGEN

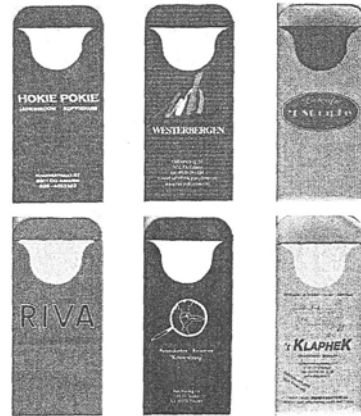
(...)

4.6. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

2.2. Hieronder zijn afgebeeld Bijlage A en Bijlage B bij de Vaststellingsovereenkomst. De pochette afgebeeld onder A betreft de door Europochette zelf aangeboden pochette. Deze pochette wordt hierna aangeduid model A. Bijlage B toont de pochettes die in het kort geding door Europochette waren aangevallen. Deze pochette wordt hierna aangeduid model B. In de vaststellingsovereenkomst, artikel 1.1, zijn partijen overeengekomen dat Verbiest c.s met ingang van 1 september 2006 iedere verdere verhandeling van model B zal staken en gestaakt zal houden. Bijlage C (afbeelding onder 2.3) toont de Naptidi pochette waarvan het modelrecht door Europochette is erkend. Deze pochette zal hierna worden aangeduid als model C

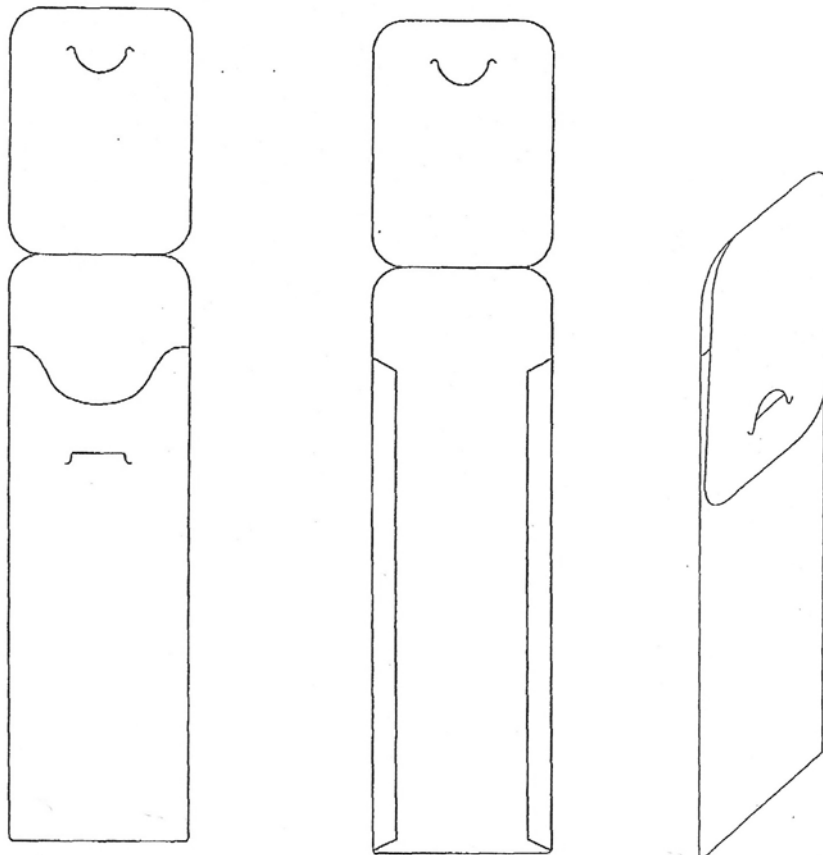


Bijlage A



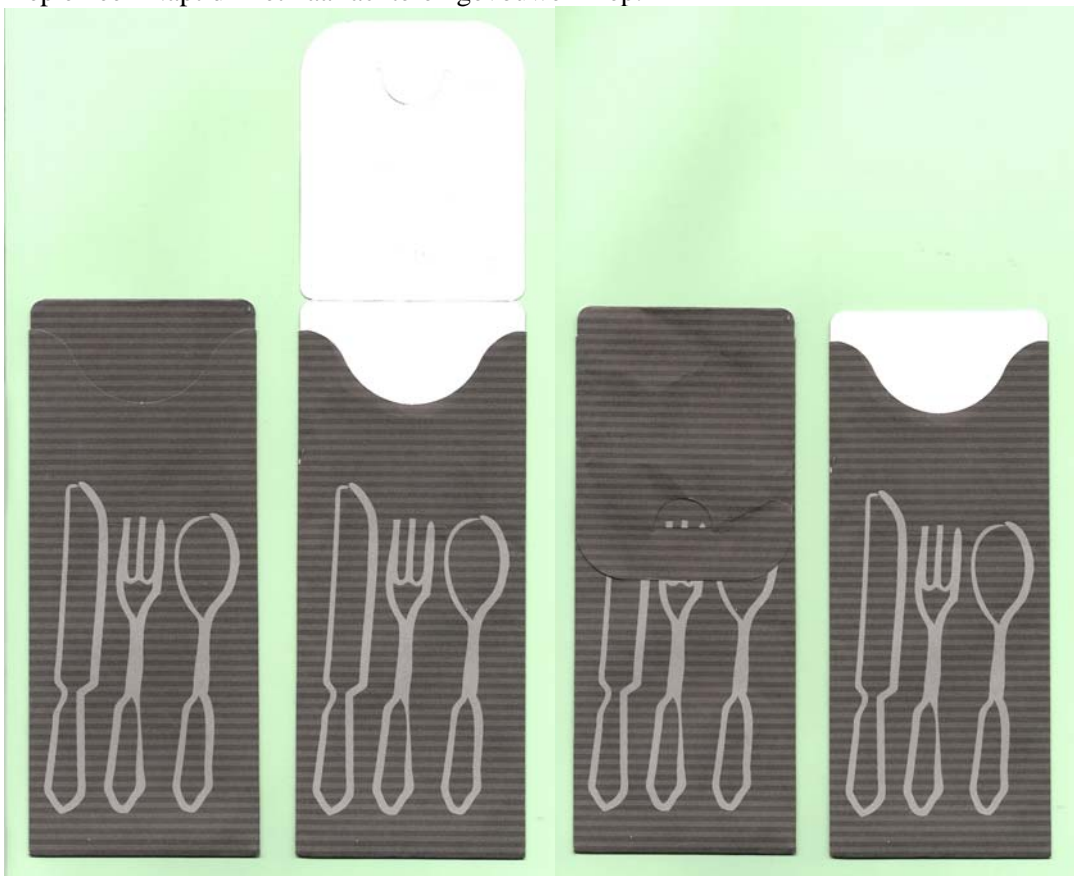
Bijlage B

2.3. Topas is met betrekking tot het in de Vaststellingsovereenkomst genoemde Naptidi pochette model C houdster van Gemeenschapsmodelrechten voor bestekpochettes. Deze modelrechten zien op pochettes welke hieronder zijn afgebeeld. Deze zelfde afbeeldingen maakten deel uit van bijlage C bij de Vaststellingsovereenkomst.



2.4. Topas heeft met betrekking tot de voornoemde Gemeenschapsmodelrechten voor de Naptidi modellen (model C) een licentie verstrekt aan Hodi. Onder de licentie brengt

Hodi Naptidi modellen op de markt. Hieronder zijn van links naar rechts afgebeeld een Naptidi met naar binnen gevouwen klep; een Naptidi met open klep; een Naptidi met gesloten klep en een Naptidi met naar achteren gevouwen klep.



2.5 De afgebeelde pochettes worden door Hodi op bestelling geproduceerd en geleverd. Afnemers kunnen bij de bestelling opgeven of zij een pochette wensen met naar binnen gevouwen klep of met openstaande klep. Een deel van de afnemers bestelt en ontvangt de pochettes met naar binnen gevouwen (ingevouwen) klep zoals hierboven geheel links afgebeeld.

2.6 Vanderbiest en Topas leveren zelf geen pochettes met naar binnen gevouwen klep.

2.7 In het kort geding waarna in de Vaststellingsovereenkomst onder overweging D en E wordt verwezen, is uitspraak gedaan op 12 oktober 2004 (Rb den Haag, 12 oktober 2004, KG 04/1073; B9 2553). Kort gezegd heeft de voorzieningenrechter beslist dat naar voorlopig oordeel model B een andere algemene indruk maakt dan model A.

3. Het geschil

3.1. Europochette vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

I. *Gedaagden sub 1 en 2 ieder voor zich te gebieden om met onmiddellijke ingang hun verplichtingen onder de vaststellingsovereenkomst onverkort na te komen, meer in het*

bijzonder door geen bestekpochettes aan te bieden, af te beelden in promotiemateriaal (in papieren dan wel elektronische vorm) en/of te verhandelen die het uiterlijk vertonen van de bestekpochettes zoals afgebeeld in paragrafen 8, 11 en 12 van het lichaam van deze dagvaarding (dan wel daaraan ondergeschikte verschillen daarmee vertonen), daaronder begrepen pochettes van het model doorgaans aangeduid als Naptidi waarvan de klep zodanig naar binnen gevouwen is dat de geïnformeerde gebruiker niet kan zien dat de pochette voorzien is van een klep;

II. Gedaagde sub 3 te gebieden om met onmiddellijke ingang haar onrechtmatige handelingen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door geen bestekpochettes aan te bieden, af te beelden in promotiemateriaal (in papieren dan wel elektronische vorm) en/of te verhandelen die het uiterlijk vertonen van de bestekpochettes zoals afgebeeld in paragrafen 8, 11 en 12 van het lichaam van deze dagvaarding (dan wel daaraan ondergeschikte verschillen daarmee vertonen), daaronder begrepen pochettes van het model doorgaans aangeduid als Naptidi waarvan de klep zodanig naar binnen gevouwen is dat de geïnformeerde gebruiker niet kan zien dat de pochette voorzien is van een klep;

III. Gedaagden ieder voor zich te veroordelen om aan eiseres ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 10.000 in geval van niet-nakoming van het gebod onder I resp. onder II van dit petitum, dan wel, naar keuze van eiseres, voor iedere dag - een gedeelte van de dag daaronder begrepen - dat zij in strijd met dit gebod handelen:

Met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.

3.2. Wat betreft de vorderingen tegen Vanderbiest en Topas stelt Europochette dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. De vordering tegen Hodi grondt Europochette op onrechtmatige daad. Zij stelt dat Hodi onrechtmatig handelt jegens Europochette doordat zij gebruik maakt van de wanprestatie van Vanderbiest en Topas.

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

4. De beoordeling

4.1. Wat betreft Vanderbiest en Topas is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank gegrond op artikel 4.6 van de Vaststellingsovereenkomst. De bevoegdheid jegens Hodi berust op het gesteld onrechtmatig aanbieden van pochettes met ingevouwen klep onder meer via het internet en daardoor ook in het arrondissement Den Haag.

4.2. Europochette stelt dat door het naar binnen vouwen van de klep een pochette ontstaat welke dezelfde algemene indruk maakt als de pochette zoals afgebeeld als bijlage B bij de Vaststellingsovereenkomst. De onder B afgebeelde pochette was door haar aangevallen in de kortgeding procedure. Met de Vaststellingsovereenkomst hebben partijen volgens Europochette juist willen uitsluiten dat Verbiest en Topas – en elke andere partij die bekend is met de overeenkomst, zo stelt Europochette – de markt zouden voorzien van bestekpochettes met de algemene gedaante van de pochette getoond op bijlage B bij de Vaststellingsovereenkomst.

4.3. Topas en Vanderbiest stellen dat er geen sprake is van enig te kort schieten van hun kant in de nakoming van de overeenkomst, enerzijds omdat zij geen Naptidi met naar bin-

nen gevouwen klep aanbieden en anderzijds omdat haar recht betreffende het model volgens bijlage C in de Vaststellingsovereenkomst is erkend, zodat het aanbieden daarvan en ook het licentieren van haar Gemeenschapsmodelrecht geen wanprestatie oplevert.

4.4. Hodi stelt dat zij de Naptidi pochette aanbiedt uit hoofde van een geldige licentieovereenkomst. Het door haar geproduceerde model beantwoordt nauwkeurig aan het gedeponeerde en gelicentieerde model. Het model heeft naar zijn aard een functionaliteit. Onder meer omdat het als inhoud een servet kan bevatten maar ook omdat het voorzien is van een vouwlijn, welke ook zichtbaar is op de tekeningen van Bijlage C en van de modelinschrijving. Door de vouwlijn ontstaat de mogelijkheid de pochette op verschillende wijze te gebruiken: met de klep open, met de klep naar achteren gevouwen, met de klep naar voren gevouwen, al dan niet met gesloten sluitlipje, of met de klep naar binnen gevouwen.

4.5. Naar de kern betreft Europochette derhalve de stelling dat het aanbieden van een pochette, zoals de door Hodi aangeboden Naptidi pochette met ingevouwen klep, die dezelfde algemene indruk maakt als model B, in artikel 1.1 van de Vaststellingsovereenkomst uitgesloten. Door gedaagden wordt dit betwist.

4.6. Vanderbiest en Topas hebben zich – ter definitieve beëindiging van hun geschil en beëindiging van de aanhangige procedure in hoger beroep – met de vaststellingsovereenkomst verplicht niet langer pochettes van model B aan te bieden. Het model C is in de Vaststellingsovereenkomst onder artikel 1.2 uitdrukkelijk erkend door Europochette. Dat brengt mee dat Vanderbiest en Topas dat model kunnen exploiteren. Naar voorlopig oordeel stond partijen hierbij voor ogen het model C zoals afgebeeld als bijlage C bij de overeenkomst, dat wil zeggen als geopende pochette of met een dichtgevouwen klep, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het sluitlipje. Model C zoals afgebeeld maakt ook een duidelijk ander algemene indruk dan Model B. De voorzieningenrechter heeft geen aanwijzing dat een der partijen bij de overeenkomst, ten tijde van het aangaan daarvan voorzien heeft dat model C een vouwlijn toont waardoor het mogelijk is, ondermeer, om de klep naar binnen te vouwen of naar achteren te vouwen. In beide gevallen ontstaat een pochette met de algemene vorm van model B.

4.7. De voorzieningenrechter gaat er dan ook vanuit dat van uit dat Vanderbiest en Topas zich met de Vaststellingsovereenkomst hebben verplicht niet meer met een pochette volgens model B op de markt te komen en dus ook niet met een pochette volgens model C met ingevouwen klep omdat die dezelfde algemene indruk nalaat als model B.

4.8. Vanderbiest en Topas brengen evenwel geen pochettes volgens model C met ingevouwen klep op de markt. Er is dan ook geen grond is om een tekortschieten aan de zijde van deze partijen te veronderstellen.

4.9. Met dit (voorlopig) oordeel faalt voorshands ook de grondslag onrechtmatige daad zijdens Hodi. Europochette heeft daartoe immers gesteld dat Hodi, als derde bij de vaststellingsovereenkomst, heeft geprofiteerd van de wanprestatie.

4.10. Europochette heeft evenwel, zo begrijpt de voorzieningenrechter, ook nog gesteld dat het handelen van Vanderbiest en Topas wanprestatie oplevert omdat zij te kort schieten in de nakoming van de zorgplicht die is neergelegd in artikel 2 van de overeenkomst betreffende inbreuk door derden. Het licentieren van rechten met betrekking tot model C aan Hodi

en vervolgens het toelaten dat Hodi dit model op de markt brengt in een vorm die overeenkomt met het contractueel uitgesloten model B levert volgens Europochette wanprestatie op waarvan Hodi onrechtmatig profiteert.

4.11. Naar voorlopig oordeel kan de vordering van Europochette ook niet op deze nadere grondslag onrechtmatige daad worden toegewezen. Zoals hierboven is overwogen is niet aannemelijk dat Vanderbiest en Topas ten tijde van het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst de wetenschap hadden dat model C de verborgen functionaliteit bezat het model de zelfde algemene indruk te geven als model B. Europochette heeft niet gesteld dat Vanderbiest en Topas die wetenschap wel hadden ten tijde van het sluiten van de licentieovereenkomst. Die wetenschap hebben zij thans wel, maar Europochette heeft niet gesteld dat de licentieovereenkomst Vanderbiest en Topas het handvat biedt deze alsnog open te breken en Hodi te verbieden de pochette met naar binnen gevouwen klep aan te bieden. Daar komt bij dat Hodi zich kan beroepen op een licentieovereenkomst met betrekking tot een Gemeenschapsmodel welke haar de mogelijkheid geeft dat model met al zijn functionaliteiten te produceren ook in een vorm waarin deze overeenkomt met model B. Ten slotte kan Hodi ook nog verwijzen naar meergenoemde beslissing van de voorzieningenrechter van 12 oktober 2004 waaruit kan worden afgeleid dat het model B *free for all* is. Ten slotte is het nog zo dat artikel 2 van de Vaststellingsovereenkomst voor partijen een bijzonder zorgplicht in het leven roept wat betreft het model A van Europochette of het model C van Verbiest en Topas, maar niet wat betreft model B.

4.12. Hiermee valt het doek voor de vorderingen van Europochette. Europochette is als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken. Beide partijen hebben dit geschil aangemerkt als een niet IE zaak waarop de regeling van artikel 1019 Rv niet van toepassing is. Europochette zal worden veroordeeld in de proceskosten te bepalen aan de hand van het liquidatietarief. Nu Gedaagden in persoon zijn verschenen worden deze bepaald op nihil voor salaris en €262 voor griffierecht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Europochette in de kosten van de procedure, aan de zijde van Gedaagden tot op heden begroot op €262 .

verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2009, in het bijzijn van de griffier.