

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 354954 / KG ZA 09-1742

### Vonnis in kort geding van 24 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**VREDO-DODEWAARD B.V.**,

gevestigd te Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe,

eiseres,

advocaat: mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

**ANDREAS PÁL BENEDICT**, tevens handelend onder de naam

**BENEDICT TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING**,

wonende te Geesteren, gemeente Berkelland,

gedaagde,

advocaat: mr. M.A.S.M. van Leent te Enschede.

Partijen zullen hierna Vredo en Benedict genoemd worden. De zaak is voor Vredo behandeld door mr. M.W. Rijdsijk voornoemd en mr. P.J.M. Steinhauser, eveneens advocaat te Amsterdam, en voor Benedict door mr. M.A.S.M. van Leent voornoemd en mr. L.G. Bonnes, eveneens advocaat te Enschede. Tevens is ter zitting – desgevraagd buiten bezwaar van de wederpartij – voor Benedict bijstand verleend door ir. Schumann, octrooigemachtigde.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 december 2009 met zeven producties,
- de akte overlegging producties van 19 januari 2010 van Benedict, met elf producties,
- de brief van 1 februari 2010 van Vredo, met productie 8 en een kostenspecificatie,
- de akte overlegging producties van Benedict, ontvangen op 8 februari 2010, met drie aanvullende producties,
- de op 9 februari 2010 ontvangen kostenspecificatie van Benedict en aanvullende kostenspecificatie van Vredo,
- de mondelinge behandeling van 10 februari 2010 en de daarbij overgelegde pleitnota's van de behandelend advocaten.

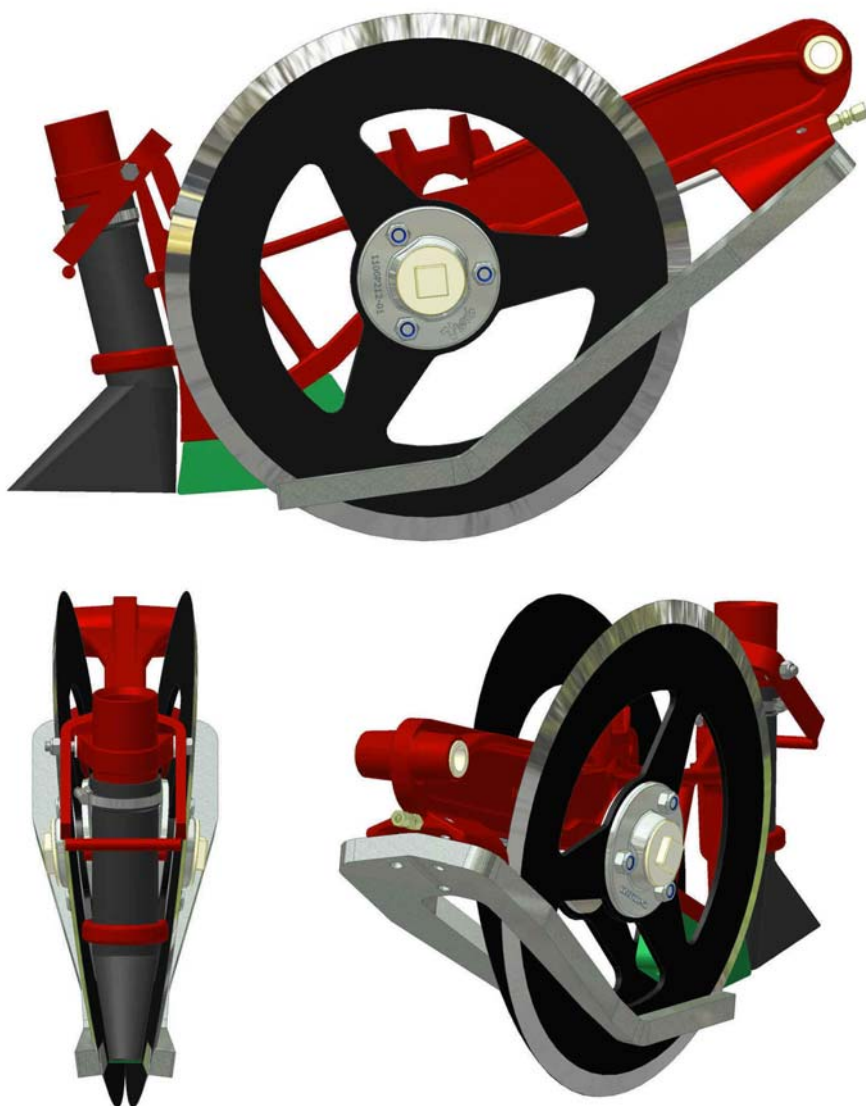
1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Vredo vervaardigt mestmachines, die zij onder eigen naam verhandelt. Onderdeel van de van belang zijnde mestmachine van Vredo is een snijgereedschap dat wordt gebruikt om (vloeibare) mest in de grond in te brengen. Dit snijgereedschap omvat twee onder een scherpe hoek geplaatste zogenoemde injecteerschijven en een uitloopmond. In de praktijk worden meer van deze snijgereedschappen, tot wel 90 stuks per mestmachine, gecombineerd tot een grotere inrichting.

2.3. Vredo is houdster van een Gemeenschapsmodel, dat op 3 december 2008 is ingeschreven onder nummer 001050355-0001 voor *Cutting tools (part of-)* (hierna: het Gemeenschapsmodel). Een deel van de bij het Gemeenschapsmodel behorende afbeeldingen is hieronder weergegeven.



2.4. Benedict houdt zich bezig met de verhandeling van vervangingsonderdelen voor machines voor de agrarische industrie. Hij biedt – onder meer via zijn website [www.benedict-tho.nl](http://www.benedict-tho.nl) – een injecteurschijf en een uitloopmond (geen andere onderdelen) voor een mestmachine (afkomstig van Vredo) aan, waarbij aanvankelijk werd vermeld dat het aanbod “VREDO® INJECTEUR ONDERDELEN” betreft. Deze vermelding werd recent gewijzigd in de mededeling dat de injecteurschijf in kwestie “passend voor VREDO” is. In de hieronder weergegeven afbeelding, afkomstig van de website van Benedict, zijn twee injecteurschijven (de donkergekleurde wielvormige gespaakte onderdelen, waarvan er hier één slechts ten dele zichtbaar is) en een uitloopmond (het eveneens donkergekleurde, in een punt uitlopende onderdeel links) te zien. Ter zitting heeft Benedict (onderdelen van) verscheidene inrichtingen van beide partijen getoond.



2.5. Bij brief van 9 oktober 2009 heeft Vredo Benedict onder meer gesommeerd de productie en verhandeling van de onderdelen in kwestie te staken, haar dit schriftelijk te bevestigen en haar een door een registeraccountant opgemaakte winstrapportage te verschaffen. Na deze sommatie heeft Benedict zijn website aangepast zoals hiervoor in 2.4. is beschreven.

### 3. Het geschil

3.1. Stellende dat Benedict door de verhandeling van onderdelen die nagenoeg identiek zijn aan (een deel van) het Gemeenschapsmodel inbreuk maakt op het modelrecht van Vredo, althans onrechtmatig handelt jegens haar door deze onderdelen slaafs na te bootsen, vordert Vredo, nadat zij een deel van haar vorderingen ter zitting heeft ingetrokken<sup>1</sup> - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Benedict gebiedt de verhandeling van de injecteurschijf in kwestie of een ander met het Gemeenschapsmodel overeenstemmend product binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te

<sup>1</sup> Te weten de merkenrechtelijke grondslag van – en het daarop gerichte gedeelte van – haar vorderingen en haar op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen voor zover die iets anders behelzen dan slaafse nabootsing.

---

houden en accountantsgecertificeerde opgave te doen van leveranciers, aantallen, afnemers, omzet en netto winst(berekening), een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Benedict voert verweer en betoogt – samengevat en voor zover thans van belang – dat het hem vrijstaat de onderdelen in kwestie te verhandelen omdat het vervangingsonderdelen van een Gemeenschapsmodel betreft in de zin van artikel 110 Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo), althans omdat de vorm van zijn injecteurschijf afwijkt van het Gemeenschapsmodel en de injecteurschijf van Vredo en overigens volledig technisch bepaald is, althans omdat de markt zodanig is gestandaardiseerd dat van hem niet kan worden gevergd dat hij zijn injecteurschijf aanpast teneinde voldoende afstand te nemen van de injecteurschijf van Vredo.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Inbreuk op het Gemeenschapsmodel?*

4.1. Het meest verstrekkende verweer van Benedict is dat hem op grond van artikel 110 GModVo de verhandeling is toegestaan van onderdelen ter reparatie van een samengesteld voortbrengsel, omdat het gebruik van die onderdelen ertoe dient om het samengesteld voortbrengsel de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven. Dit verweer slaagt voorschijns om de navolgende redenen.

4.2. De tekst van artikel 110 GModVo luidt als volgt:

##### Overgangsbepaling

1. Totdat op voorstel van de Commissie wijzigingen van deze verordening van kracht worden, bestaat er geen bescherming als Gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.
2. Het in lid 1 genoemde voorstel van de Commissie wordt ingediend samen en rekening houdend met eventuele wijzigingen die de Commissie krachtens artikel 18 van Richtlijn 98/71 EG over deze zelfde kwestie zal voorstellen.

In de Engelstalige versie is dit als volgt verwoord:

##### Transitional provision

1. Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a Community design shall not exist for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19(1) for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.

---

2. The proposal from the Commission referred to in paragraph 1 shall be submitted together with, and take into consideration, any changes which the Commission shall propose on the same subject pursuant to Article 18 of Directive 98/71/EC

Artikel 3 GModVo bevat definities van "model" ("design"), "voortbrengsel" ("product") en "samengesteld voortbrengsel" ("complex product") als volgt:

- a) "model": de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan.
- b) "voortbrengsel": elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen, doch niet computerprogramma's.
- c) "samengesteld voortbrengsel": een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden.

In de Engelstalige versie:

- (a) "design" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or ornamentation.
- (b) "product" means any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs.
- (c) "complex product" means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly and re-assembly of the product

De grondslag voor deze overgangsrechtelijke uitzondering wordt verwoord in overweging 13 van de considerans van de verordening:

In het kader van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen kon geen volledige harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten worden bereikt inzake het gebruik van beschermde modellen voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, wanneer het model toegepast wordt op of verwerkt in een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model. De Commissie is in het kader van een bemiddelingsprocedure betreffende deze richtlijn de verplichting aangegaan om de gevolgen van de bepalingen van de richtlijn, met name voor de bedrijfstakken die hierbij het meest betrokken zijn, drie jaar na de uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn te herzien. Onder deze omstandigheden is het passend om geen bescherming als Gemeenschapsmodel te verlenen voor een model dat toegepast wordt op of

---

verwerkt is in een voortbrengsel dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het model en dat gebruikt wordt voor de reparatie van het samengesteld voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, totdat de Raad zijn beleid terzake op basis van een voorstel van de Commissie heeft bepaald.

In de Engelstalige versie luidt *recital* 13 aldus:

Full-scale approximation of the laws of the Member States on the use of protected designs for the purpose of permitting the repair of a complex product so as to restore its original appearance, where the design is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent, could not be achieved through Directive 98/71/EC. Within the framework of the conciliation procedure on the said Directive, the Commission undertook to review the consequences of the provisions of that Directive three years after the deadline for transposition of the Directive in particular for the industrial sectors which are most affected. Under these circumstances, it is appropriate not to confer any protection as a Community design for a design which is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the design is dependent and which is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance, until the Council has decided its policy on this issue on the basis of a Commission proposal.

4.3. De uitzondering van artikel 110 GModVo is nog ongewijzigd. Voor zover al sprake is van de in artikel 110 GModVo genoemde voorstellen van de Commissie<sup>2</sup>, is er naar voorlopig oordeel ook geen aanleiding te veronderstellen dat die voorstellen zullen leiden tot het alsnog in het leven roepen van de krachtens dit artikel uitgesloten modelrechtelijke bescherming – integendeel, zodat – ook in dat licht beschouwd – moet worden uitgegaan van het ontbreken van dergelijke bescherming voor modellen als bedoeld in artikel 110 lid 1 GModVo.

4.4. Benedict stelt dat de door hem aangeboden onderdelen – in het debat tussen partijen ligt de nadruk op de injecteurschijf, maar de bezwaren van Vredo richten zich ook tegen de uitloopmond – dienen ter reparatie van<sup>3</sup> de door Vredo op de markt gebrachte mestmachine, die een of meerdere snijgereedschappen conform het Gemeenschapsmodel omvat, en dat het gebruik van die onderdelen ertoe dient om de snijgereedschappen (en de mestmachine) hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

4.5. Vredo voert bij repliek ter zitting geen specifiek als zodanig kenbaar verweer tegen het beroep op artikel 110 GModVo, maar voert wel aan dat Benedict weliswaar onderdelen aanbiedt, maar op zijn website het gehele snijgereedschap toont en daarmee inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel. Daarnaast stelt zij dat de rechthebbende op een Gemeen-

<sup>2</sup> De Commissie heeft nog geen voorstel gedaan tot wijziging van de verordening, wel is in 2004 een voorstel aan de Raad gezonden voor wijziging van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen (COM/2004/0582 def). Daarin is besteding van de onderhavige uitzondering vervat. De Raad heeft zijn beleid als bedoeld in de considerans onder 13 van de verordening nog niet opgemaakt, zodat de *interim status quo* voortduurt.

<sup>3</sup> Of vervanging van onderdelen voor deze machines. Daar zit gelet op de samenhang tussen de in artikel 110 gehanteerde begrippen en de definitie(s) van "samengesteld voortbrengsel" in artikel 3 naar voorlopig oordeel geen licht tussen in dit geval.

---

schapsmodel zich met een beroep op artikel 19 GModVo ook kan verzetten tegen de verhandeling van onderdelen die dienen ter vervanging van originele onderdelen.

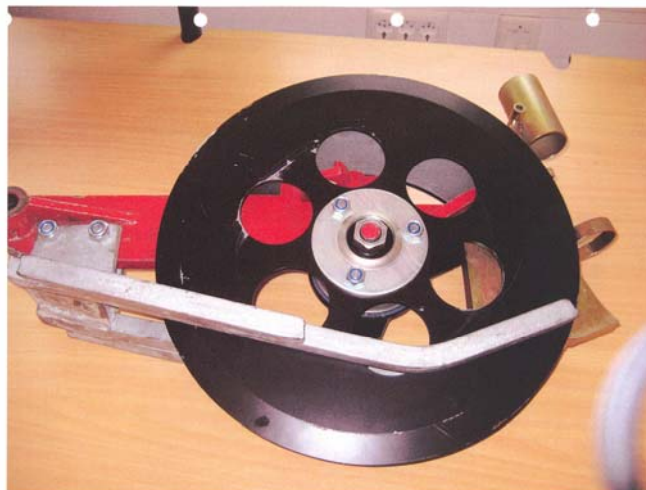
4.6. Naar voorlopig oordeel is het voor de bezoekers van de website van Benedict, voor zover van belang goed geïnformeerde professionele gebruikers van agrarische machines, door beide partijen aangeduid met "loonbedrijven", voldoende duidelijk dat Benedict slechts onderdelen aanbiedt en niet het afgebeelde snijgereedschap in zijn geheel. Vredo is daar desgevraagd mee bekend. Om die reden is er dan ook naar voorlopig oordeel geen sprake van aan de rechthebbende voorbehouden handelingen in de zin van artikel 19 lid 1 GModVo met betrekking tot het snijgereedschap in het geheel. Hiertoe is mede redengevend dat partijen tijdens een schorsing van de mondelinge behandeling op suggestie van de voorzieningenrechter de overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop Benedict haar vervangingsonderdelen voor Vredo-mestmachines aanprijst, waarna een deel van de vorderingen als hiervoor in voetnoot 1 aangegeven, is ingetrokken.

4.7. Ten aanzien van handelingen met betrekking tot (vervangings)onderdelen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Voorshands oordelend stelt de voorzieningenrechter vast dat het beroep van Benedict op artikel 110 GModVo slaagt. Benedict biedt vervangingsonderdelen (injecteerschijven en uitloopmonden) aan voor een samengesteld voortbrengsel (de *cutting tool* voor de betreffende mestmachine van Vredo) die ertoe dienen de snijgereedschappen hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, waarbij de uiterlijke kenmerken van de injecteerschijven en uitloopmonden naar voorlopig oordeel bepalend zijn voor het Gemeenschapsmodel (*component parts of a complex product upon whose appearance the design is dependent and which is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance* in de Engelse woorden van de considerans van de verordening). De injecteerschijven en uitloopmonden zijn immers de duidelijkst zichtbare, beeldbepalende onderdelen<sup>4</sup> van elk afzonderlijk snijgereedschap uit het Gemeenschapsmodel<sup>5</sup>. Dit vindt naar voorlopig oordeel steun in het feit dat gebruikers de op enig moment eveneens door Benedict aangeboden afwijkende injecteerschijven met concentrisch geplaatste uitgestante cirkelvormige openingen (hieronder afgebeeld, prod. 5 Benedict) in plaats van de in geding zijnde drie-spaaks wielenvorm, niet wilden afnemen, maar de voorkeur bleken te geven aan injecteerschijven die (nagenoeg) identiek zijn aan die van Vredo, zoals Benedict – onweersproken – heeft gesteld. Het bestaan van het Gemeenschapsmodel kan Benedict in deze omstandigheden naar voorlopig oordeel dan ook vanwege artikel 110 GModVo niet worden tegengeworpen.

<sup>4</sup> Ook Vredo acht de injecteerschijf en uitloopmond "kenmerkend", aldus pleitnota mrs. Steinhauser en Rijdsdijk p. 13, rgl. 3.

<sup>5</sup> Vgl. Musker, *Community Design Law: Principles and Practice*, 2002, par. 2-669 p. 312: The effect would appear to be this: designs of spares which are visible are protectable, and can be enforced (...), but not against spare parts retailers, stockists, or anyone else handling the parts as spares for repair. The fact that this clause is a right to repair rather than a ground of invalidity is demonstrated by its absence from the list of grounds of invalidity under Article 25.

Non-visible components are unaffected since they do not contribute to restoring the original appearance (...).



4.8. Gezien het voorgaande kan in het midden blijven de toepasselijkheid van artikel 8 lid 1 en/of lid 2 GModVo, dat ziet op – kort gezegd – de modelrechtelijke consequenties van (uitsluitende) technische bepaaldheid (lid 1) of van *must-fit* vormgeving (lid 2) – waar een groot deel van het partijdebat zich in dit kort geding op heeft toegespitst. Ook als geen sprake is van de in artikel 8 GModVo neergelegde uitzonderingen – en het Gemeenschapsmodel van Vredo dus geldig zou zijn – staat artikel 110 GModVo in de weg aan een modelrechtelijkverbod jegens Benedict.

*Slaafse nabootsing?*

4.9. Vredo stelt – subsidiair – dat Benedict onrechtmatig handelt jegens haar door een exacte kopie van de injecteerschijf van Vredo aan te bieden. Door de wezenlijke kenmerken van haar product, waaronder ook kenmerken die niet bijdragen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, over te nemen, zou gevaar voor verwarring te duchten zijn, aldus Vredo.

4.10. Partijen verschillen niet van mening over het feit dat het relevante publiek bestaat uit een selecte groep uiterst goed ingevoerde loonwerkersbedrijven, bij wie het bekend is dat Benedict uitsluitend niet- originele vervangingsonderdelen levert (vgl. hiervoor in 4.6). Bovendien is de door Benedict aangeboden injecteerschijf voorzien van zijn logo, terwijl op de van Vredo afkomstige schijven het merk Vredo voorkomt. Vredo heeft in het licht van deze omstandigheden naar voorlopig oordeel haar stelling dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar niet (voldoende) inzichtelijk gesubstantieerd. Gevaar voor verwarring is naar voorlopig oordeel dan ook niet aannemelijk gemaakt.

4.11. De voorzieningenrechter stelt vast dat bovendien als uitgangspunt heeft te gelden dat een bij afnemers bestaande behoefte aan standaardisering een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, ook al blijft daarbij evenwel op de nabootser de verplichting rusten alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid



---

van producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.<sup>6</sup> De behoefte aan standaardisatie is, mede gelet op hetgeen is overwogen in 4.7, naar voorlopig oordeel voorschands voldoende aannemelijk geworden. Zelfs als sprake zou zijn van verwarringsgevaar, dat als hiervoor overwogen voorschands niet aannemelijk is, dan zou het Benedict naar voorlopig oordeel op grond van het hiervoor geformuleerde uitgangspunt, dat in wezen hetzelfde beginsel is dat aan artikel 110 GModVo ten grondslag ligt, vrijstaan de onderdelen in kwestie te verhandelen, nu zij gelet op de (modelrechtelijk gezegd) "geïnformeerde gebruiker" waar mogelijk naar voorlopig oordeel voldoende afstand heeft genomen<sup>7</sup>. Ook de subsidiair aangevoerde grondslag biedt zodoende geen basis voor het door Vredo gevorderde.

#### *Slotsom*

4.12. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen worden de vorderingen van Vredo afgewezen.

4.13. Vredo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Benedict worden conform de onbetwiste opgave en verantwoording van Benedict begroot op €23.693,86 (excl. BTW) aan salaris advocaat, te vermeerderen met vast recht. Aangezien Benedict geen aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaar bij voorraadverklaring van een eventuele proceskostenveroordeling te zijnen gunste, wordt de kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad toegewezen.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst het gevorderde af;

5.2. veroordeelt Vredo in de proceskosten, aan de zijde van Benedict tot op heden begroot op €262,- aan verschotten en op €23.693,86 aan salaris advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. P.G.J. de Heij op 24 februari 2010 in het bijzijn van de griffier mr. R.P. Soullié.

<sup>6</sup> Vgl. HR 20 november 2009, LJN BJ6999, IEPT 20091120 (Lego/Mega Brands), HR 30 oktober 1998, NJ 1999/ 84 (Assco/Layher) en HR 1 december 1989, LJN AB7836, NJ1990/473 (steigeronderdelen).

<sup>7</sup> Hetzelfde beginsel valt te onderkennen in de (nog schaarse) rechtspraak van de Boards of Appeal in Alicante over de (uitsluitende) technische bepaaldheid van modellen bedoeld in artikel 8 lid 1 GModVo, vgl. Case R 1114/2007-3 van 12 november 2009 (Dr Oetker Polska/Zaklad) over een "packaging for foodstuffs", r.o. 18: "functional features imposed by the norms of the marketplace" en "(to) package certain foodstuffs in a manner that is acceptable to consumers", uitspraak te vinden op de BHIM website.