

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 349724 / HA ZA 09-3475

Vonnis van 6 april 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GB-TRADE B.V.,

gevestigd te Hengelo,

eiseres,

advocaat mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EDCO EINDHOVEN B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Partijen zullen hierna GB-Trade en Edco genoemd worden. Voor GB-Trade is de zaak behandeld door mr. M.A.S.M. van Leent, advocaat te Enschede en voor Edco door mrs. S.J.H. Biesheuvel en J.L.R. Wagstaff, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

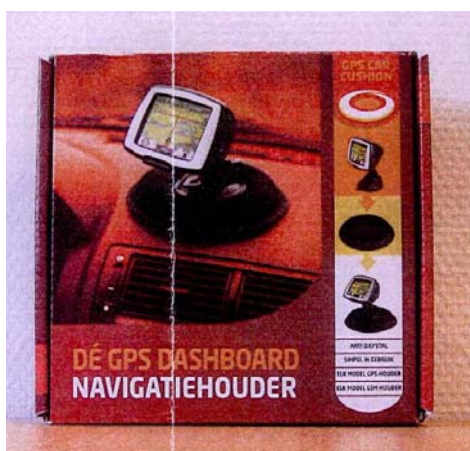
- de dagvaarding van 28 september 2009 met de producties 1 tot en met 5;
- de conclusie van antwoord van 3 februari 2010 met producties 1 tot en met 7;
- het tussenvonnis van 17 februari 2010 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 3 december 2010 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 1 februari 2011;
- de brief van 17 januari 2011 van GB-Trade met aanvullende producties 6 tot en met 17;
- de akte van 18 januari 2011 van Edco met aanvullende producties 8 en 9;
- de faxbrief van 25 januari 2011 van GB-Trade met een index van de producties;
- de faxbrief van 31 januari 2011 van GB-Trade met aanvullende productie 18 (aanvullende kostenspecificatie);
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 1 februari 2011 en bijbehorend stuk.

1.2. Een brief van 9 maart 2011 van Edco met aanvullingen op het proces-verbaal van de comparitie van partijen is toegevoegd aan het procesdossier.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. GB-Trade is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de verkoop van een houder voor een navigatiesysteem aangeduid als de “GPS Car Cushion” (verder: ‘GPS Car Cushion’) als hierna afgebeeld:

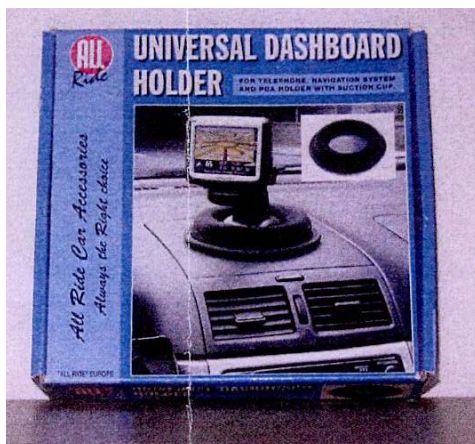


2.2. GB-Trade is houdster van een Gemeenschapsmodel, onder nummer 000889811-0001 op 3 maart 2008 ingeschreven voor *Supports for navigation apparatus* (verder: het ‘Gemeenschapsmodel’). Van het Gemeenschapsmodel zijn hieronder de vier bijbehorende afbeeldingen weergegeven:





2.3. Edco is een handelsonderneming die onder meer gereedschappen, huishoudelijke artikelen, kleding, speelgoed, gadgets en auto- en truckaccessoires verhandelt. Edco heeft onder de naam “All Ride Universal Dashboard Holder for GPS/PDA/Mobile” (verder: ‘All Ride houder’) een houder voor een navigatiesysteem op de markt gebracht:



2.4. Op 10 maart 2009 heeft GB-Trade Edco een sommatiebrief gestuurd waarin zij onder meer verzocht de verkoop van de All Ride houder te staken en opgave te doen van informatie over omzet, winst en leveranciers. In de brief stelt GB-Trade dat Edco inbreuk maakt op haar auteursrecht op de GPS Car Cushion en op het Gemeenschapsmodel.

2.5. Edco heeft niet voldaan aan de sommatie maar heeft GB-Trade bij brief van 18 maart 2009 verzocht om bewijsstukken ten aanzien van de geclaimde auteursrechten en voorts heeft zij betwist dat het Gemeenschapsmodel geldig is.

3. Het geschil

3.1. GB-Trade vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een inbreukverbod op het Gemeenschapsmodel, op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en op haar auteursrecht op de GPS Car Cushion, alsmede een

verbod op onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing met betrekking tot de GPS Car Cushion. Tevens vordert GB-Trade een bevel om alle All Ride houders die waar dan ook in Europa ter verhandeling worden aangeboden terug te halen en afgifte van deze teruggehaalde producten tezamen met de resterende voorraad, alsmede een gebod tot het afleggen van rekening en verantwoording inzake inbreukmakende producten, alles op straffe van een dwangsom. Voorts vordert GB-Trade vergoeding van de door haar geleden schade, met rente en veroordeling van Edco in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt GB-Trade ten grondslag dat zij de GPS Car Cushion als eerste heeft ontworpen en openbaar gemaakt in 2007, binnen de terme de gr ace van artikel 7 lid 2 GModVo, waardoor zij de auteurs- en modelrechthebbende is. GB-Trade stelt primair dat de All Ride houder geen andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel en ontleend is aan de GPS Car Cushion, waardoor Edco inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel en op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van GB-Trade op de GPS Car Cushion. Subsidi air stelt GB-Trade dat Edco de GPS Car Cushion heeft nagebootst en verveelvoudigd en dat Edco daarmee inbreuk maakt op het aan GB-Trade toekomende auteursrecht. Meer subsidi air stelt GB-Trade dat Edco onrechtmatig jegens haar handelt door producten te vermarkten, waarbij Edco, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van deze producten afbreuk te doen, qua vormgeving gemakkelijk een andere weg had kunnen behandelen en door dat na te laten verwarring sticht.

3.3. Edco voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Edco in Nederland is deze rechtbank voor zover dit geschil een Gemeenschapsmodelrechtelijke grondslag heeft, bevoegd krachtens het bepaalde in de artikelen 80 en 81 aanhef en onder a van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (verder: 'GModVo') in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (Stb. 2004, 573).

4.2. Voor zover aan de vorderingen het auteursrecht en onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, geldt dat Edco is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden.

Gemeenschapsmodelrecht

4.3. Tijdens de comparitie van partijen heeft GB-Trade desgevraagd verklaard zich primair op het Gemeenschapsmodelrecht te beroepen. Ter zitting heeft GB-Trade tevens aangegeven zich niet meer te beroepen op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan de beschermingsduur inmiddels is verstreken zodat die grondslag niet langer beoordeling behoeft.

4.4. Edco heeft de rechtsgeldigheid van het Gemeenschapsmodel van GB-Trade niet met een reconventionele vordering tot nietigverklaring aangevochten. Dit betekent dat de rechtbank ingevolge artikel 85 lid 1 GModVo heeft uit te gaan van de geldigheid van dit Gemeenschapsmodel. De rechtbank moet er met andere woorden van uitgaan dat de GPS Car Cushion nieuw is en een eigen karakter heeft.

4.5. Edco betwist dat de rechten van het ontwerp van de GPS Car Cushion dat als Gemeenschapsmodel is geregistreerd aan GB-Trade toekomen en stelt dat het aan GB-Trade is te bewijzen dat zij rechthebbende is. Dit verweer faalt. Anders dan Edco stelt, hoeft GB-Trade niet te bewijzen dat zij rechthebbende is op het ontwerp althans op het Gemeenschapsmodel. Ingevolge artikel 17 GModVo wordt de persoon op wiens naam het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingeschreven, of te wel GB-Trade, geacht rechthebbende op het Gemeenschapsmodel te zijn (vergelijk de artikelen 4 en 8 van de Auteurswet voor het auteursrecht). Edco heeft geen bewijs van het tegendeel overgelegd.

4.6. Niet bestreden is dat de All Ride houder die Edco verhandelt vrijwel identiek is aan het Gemeenschapsmodel rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het Gemeenschapsmodel. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de All Ride houder bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als het Gemeenschapsmodel en als zodanig binnen de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel valt als bepaald in artikel 10 GModVo.

4.7. Edco heeft zich echter gemotiveerd op het standpunt gesteld dat zij een recht van voorgebruik heeft omdat zij de All Ride houder zelfstandig heeft ontworpen voordat GB-Trade de aanvraag voor het Gemeenschapsmodel heeft gedeponneerd op 3 maart 2008. Edco heeft hiertoe aangevoerd dat haar vaste Chinese leverancier in opdracht van Edco op 18 oktober 2007 is gestart met het ontwerp van de All Ride houder. Op de overgelegde ontwerp-tekening van 18 oktober 2007 die van de leverancier afkomstig is, is de huidige vorm van de All Ride houder te zien. Voorts stelt Edco dat zij op 1 november 2007 de eerste bestelling bij haar leverancier heeft geplaatst voor 10.000 All Ride houders zoals blijkt uit het overgelegde bestelformulier. En in het najaar van 2007 heeft zij opdracht gegeven aan het grafische ontwerp-bureau DTP Factory B.V. (verder: 'DTP') om het artwork te verzorgen voor de verpakking en de gebruiksaanwijzing van de All Ride houder. Edco heeft een schriftelijke verklaring overgelegd van de heer F. Wijzenbreek van DTP van 14 december 2009 waarin hij verklaart dat DTP op 7 november 2007 een exemplaar van de All Ride houder heeft gefotografeerd en dat de definitieve versie van het artwork op 14 november 2007 gereed was. Tot slot stelt Edco dat op 24 november 2007 een interne kwaliteitscontrole van de All Ride houder is uitgevoerd. Het betreffende kwaliteitsrapport is overgelegd.

4.8. Of sprake is van een recht van voorgebruik dient te worden getoetst aan de hand van artikel 22 lid 1 GModVo. Hierin is bepaald dat iedere derde die kan aantonen dat hij vóór de datum van de aanvraag, te goeder trouw een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik, in de Gemeenschap, van een model dat onder de aan het ingeschreven Gemeenschapsmodel verleende bescherming valt en geen namaak is van dat Gemeenschapsmodel, zich kan beroepen op een recht van voorgebruik. In artikel 19 lid 2 GModVo is bepaald dat van namaak geen sprake is als het gewraakte model voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende.

4.9. GB-Trade heeft gemotiveerd betwist dat Edco te goeder trouw is en stelt dat sprake is van namaak. Dit blijkt volgens GB-Trade ten eerste uit het feit dat de GPS Car Cushion is ontworpen en reeds werd verhandeld vóór de eerste door Edco genoemde ontwerpdatum van 18 oktober 2007 en dat aannemelijk is dat Edco hiervan op de hoogte was. Ten tweede blijkt dit uit het feit dat beide ontwerpen nagenoeg identiek zijn. GB-Trade heeft ter zitting verklaard dat de heer F.J. van Essen van GB-Trade de GPS Car Cushion zelf heeft ontworpen en heeft ter onderbouwing van haar stelling een ontwerp-tekening overgelegd van de GPS Car Cushion en een verklaring van de heer T. Nieuwenhuis van 13 januari 2011 dat hij in mei 2007 in opdracht van GB-Trade de verpakking voor de GPS Car Cushion heeft gemaakt. Voorts heeft GB-Trade aangevoerd dat de GPS Car Cushion sinds mei 2007 door haar distributeur Autovision B.V. (verder: 'Autovision') is verhandeld. GB-Trade heeft een factuur overgelegd aan Autovision van 13 juli 2007 voor de levering van 2.500,- GPS Car Cushions. GB-Trade stelt dat Autovision vervolgens GPS Car Cushions heeft geleverd aan diverse partijen waaronder aan Newco Europe B.V. (verder: 'Newco'), een dochtervennootschap van Edco. De levering aan Newco blijkt uit de overgelegde factuur van 17 juli 2007 voor 500 GPS Car Cushions. Op 10 augustus 2007 heeft in het landelijk dagblad de Telegraaf een artikel gestaan over de door Autovision verhandelde GPS Car Cushions. GB-Trade heeft ook een afschrift van een pagina van de website <http://gpscushion.com> van 4 september 2007 overgelegd waarop in het Nederlands informatie staat over de bij Autovision te bestellen GPS Car Cushion onder vermelding van een telefoonnummer in Nederland..

4.10. Het verweer van Edco dat van namaak, althans ontlening, geen sprake is omdat de All Ride houder eerder zou zijn ontworpen dan de GPS Car Cushion van GB-Trade, faalt. Uit de hiervoor onder 4.9 genoemde stukken blijkt immers dat de GPS Car Cushion al werd verhandeld vóór de door Edco geclaimde ontwerpdatum van de All Ride houder van 18 oktober 2007. Edco heeft overigens niet betwist dat GB-Trade het ontwerp van de GPS Car Cushion binnen de terme de grâce van artikel 7 lid 2 GModVo als Gemeenschapsmodel heeft gedeponereerd.

4.11. Edco heeft voorts betwist dat zij bekend was met de GPS Car Cushion voordat zij haar leverancier opdracht heeft gegeven tot het ontwerp van de All Ride houder. Edco heeft hiertoe betoogd dat Newco in 2007 nog niet haar dochtervennootschap was. In die tijd maakten Edco en Newco wel deel uit van dezelfde groep maar Edco was in die periode niet op de hoogte van het reilen en zeilen bij Newco. Edco is ook niet bekend met de factuur van Autovision aan Newco van 17 juli 2007. Voorts betwist Edco dat zij kennis heeft genomen van het hiervoor onder 4.9 vermelde artikel in de Telegraaf van 10 augustus 2007. Edco heeft tot slot gesteld dat nu het ontwerp van navigatiehouders voor de hand ligt omdat het is ingegeven door de vorm van bestaande navigatie-apparatuur, het zeker niet ondenkbaar is dat twee ontwerpers onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde ontwerp zijn gekomen.

4.12. Uit artikel 22 lid 1 GModVo vloeit voort dat op Edco de bewijslast rust dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel. Edco heeft haar stellingen dienaangaande, nader gemotiveerd naar aanleiding van de hiervoor onder 4.9 vermelde gemotiveerde betwisting door GB-Trade. Gelet hierop rust op Edco de last tot het leveren van bewijs van haar stelling dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel. Overeenkomstig haar aanbod zal Edco daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Nu door GB-Trade niet is betwist dat

het ontwerp van de All Ride houder van Edco dateert van 18 oktober 2007 en vast is komen te staan dat de GPS Car Cushion al op de markt was vóór die datum, dient Edco te bewijzen dat zij, desondanks te goeder trouw is en de All Ride houder geen namaak is, of te wel niet is ontleend aan de GPS Car Cushion.

4.13. Indien Edco in het haar opgedragen bewijs zou slagen, staat vast dat Edco een recht van voorgebruik heeft op grond waarvan zij de All Ride houder kan exploiteren overeenkomstig artikel 22 GModVo. In dat geval faalt ook de subsidiaire grondslag van auteursrechtinbreuk omdat dan geen sprake is van ontlening. Ook de meer subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing faalt dan omdat Edco gelet op haar recht van voorgebruik niet onrechtmatig zou handelen jegens GB-Trade.

4.14. Indien Edco niet slaagt in het hiervoor genoemde bewijs, dan is de conclusie dat Edco geen recht van voorgebruik heeft en is er sprake van inbreuk op het recht van GB-Trade op het Gemeenschapsmodel. De (meer) subsidiaire grondslagen van de vorderingen van GB-Trade behoeven in dat geval geen nadere bespreking.

4.15. Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnissen kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom bij de getuigenverhoren vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is tot vertegenwoordiging.

4.16. Alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat Edco toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat zij te goeder trouw vóór 3 maart 2008 een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik in de Gemeenschap van de All Ride houder All Ride houder en dat de All Ride houder geen namaak is van de als Gemeenschapsmodel gedeponeerde GPS Car Cushion;

5.2. bepaalt dat, indien Edco het bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, het getuigenverhoor zal plaatsvinden in een van de zalen van het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage voor mr. J.Th. van Walderveen;

5.3. bepaalt dat de (proces)advocaat van Edco binnen twee weken na vonnisdatum opgave moet doen van de voor te brengen getuigen en de verhinderdata van de betrokkenen aan zijn zijde in de maanden april tot en met augustus 2011 en dat de (proces)advocaat van GB-Trade binnen dezelfde periode eveneens opgave moet doen van de verhinderdata van de betrokkenen aan zijn zijde in dezelfde periode, waarna dag en uur van de verhoren zullen worden bepaald;

5.4. bepaalt dat Edco, indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit binnen twee

weken na vonnisdatum schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;

5.5. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 6 april 2011.