

AFSCHRIJF

# vonnis

## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 369026 / HA ZA 07-1262

### Vonnis in de hoofdzaak en in het incident van 6 augustus 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HANDELMAATSCHAPPIJ STEFFEX B.V.**,

gevestigd te Zutphen,

eiseres,

✓ procureur mr. N.W. Mulder,

tegen

1.

W

2.

W II

beiden wonende te .

gedaagden,

procureur mr. T.F.W. Overdijk.

Partijen zullen hierna Steffex en W  
afzonderlijk W en W II

c.s. genoemd worden. W  
genoemd worden.

c.s. zal

### 1. De procedure

#### In de hoofdzaak en in het incident

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 april 2007,
- de akte indiening producties van 9 mei 2007,
- de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en in het incident,
- het tussenvonnissen van 29 augustus 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
- het proces-verbaal van comparitie van 31 oktober 2007, met de daarin genoemde processtukken,
- de akte na comparitie van W c.s. van 28 november 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

### In de hoofdzaak en in het incident

- 2.1. W II drijft een eenmanszaak onder de naam Malibu International Marketing Group (hierna: Malibu International).
- 2.2. Bij fax van 10 februari 2005 heeft Steffex bij Malibu International een bestelling gedaan voor bureaustoelen type 2031.
- 2.3. Op 16 maart 2005 heeft W II de bureaustoel type 2031 als model gedeponerd (inschrijvingsnummer 36616-00; depotnummer 81455-00) bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna: het modeldepot).
- 2.4. Bij fax van 12 januari 2006 heeft W c.s. aan Steffex geschreven dat zij van mening is dat Steffex inbreuk maakt op de modelrechten van W m c.s. Hierop heeft Steffex bij e-mail van 17 januari 2006 gereageerd en geantwoord dat zij geen inbreuk maakt op de modelrechten van W i c.s.
- 2.5. Vanaf 2006 heeft Steffex bureaustoel Luke uit China geïmporteerd, die zij vervolgens heeft geleverd aan doe-het-zelf bouwmarkt Gamma rond week 8 en 46 van 2006.
- 2.6. Bij brief van 17 november 2006 heeft de raadsman van W c.s. Intergamma B.V. gesommeerd de inbreuk op haar model- en auteursrechten en het onrechtmatig handelen door verkoop van bureaustoel Luke te staken en gestaakt te houden.
- 2.7. Bij brieven van 8 januari en 26 februari 2007 heeft de raadsman van Steffex gereageerd en de raadsman van W c.s. laten weten dat de vorderingen jegens Intergamma B.V. iedere deugdelijke grondslag ontberen en voorts dat de sommatie richting Intergamma BV onrechtmatig jegens Steffex is.

## 3. De vordering en het verweer

### In de hoofdzaak en in het incident

- 3.1. Steffex vordert dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover gevorderd als provisionele voorzieningen, en zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

### In de hoofdzaak

- a. nietig verklaart de depots ten grondslag liggend aan de Benelux modelinschrijving van 16 maart 2005, depotnummer 81455-00 ten name van W i c.s. en ambtshalve de doorhaling uitspreekt van de inschrijving van de nietig verklaarde depots;
- b. W c.s. ieder voor zich verbiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis om mededelingen te doen of te laten doen aan Steffex en (potentiële) afnemers van Steffex met de strekking dat de Luke inbreuk zou maken op enig aan W c.s. toekomstend modelrecht en/of auteursrecht ten

aanzien van de Office Chair 2031, danwel dat zij op enigerlei andere wijze onrechtmatig handelen jegens W c.s. door middel van het aanbieden van de Luke;

- c. W c.s. veroordeelt om aan Steffex ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van het hiervoor onder sub b genoemde verbod;
- d. W c.s. hoofdelijk veroordeelt om op grond van het in de dagvaarding bedoelde onrechtmatig handelen aan Steffex ten titel van schadevergoeding te betalen een bedrag nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan het moment van algehele voldoening;

#### In het incident

- e. W c.s. bij provisioneel vonnis, met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis verbiedt om mededelingen te doen of te laten doen aan Steffex en (potentiële) afnemers van Steffex met de strekking dat de Luke inbreuk zou maken op enig aan W c.s. toekomend modelrecht en/of auteursrecht ten aanzien van de Office Chair 2031, danwel dat zij op enigerlei andere wijze onrechtmatig handelen jegens W c.s. door middel van het aanbieden van de Luke;
- f. W c.s., bij provisioneel vonnis, gebiedt om gezamenlijk binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan Intergamma B.V., een rectificatiebrief te sturen, onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de raadsman van Steffex, mr. N.W. Mulder, met uitsluitend de navolgende tekst:

"Geachte directie,

Op 17 november 2006 hebben wij u medegedeeld dat de bureaustoel die op dat moment werd verkocht in de Gamma Bouwmarkten, waarvoor door u tevens is geadverteerd in de Gamm-krant en die door u bij Steffex B.V. is ingekocht, inbreuk zou maken op de rechten van de heer W en de firma Malibu International te Amstelveen.

Bij vonnis van [datum] heeft de Rechtbank te Amsterdam overwogen dat het model "Luke" geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van de heer W en Malibu International en dat onze mededelingen dan wel waarschuwingen aan u daardoor onrechtmatig waren jegens Steffex B.V. Derhalve heeft de rechtbank Amsterdam W en Malibu International bevolen de voornoemde mededelingen door middel van deze brief te rectificeren.

Hoogachtend

-----  
-----  
Malibu International Marketing Group"

- g. bij provisioneel vonnis verklaart dat Wertheym c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- per dag – een gedeelte van de dag daaronder begrepen – dat W

c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis in strijd zal handelen met het in sub e gevorderde verbod en/of in gebreke zullen blijven met het voldoen aan het gevorderde in sub f;

#### **In de hoofdzaak en in het incident**

- h. W c.s. hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding aan Steffex van de volledige proceskosten van het onderhavige geding bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door Steffex, zulks op grond van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door Steffex waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht in het geding zal worden gebracht.

3.2. W c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### **In de hoofdzaak en in het incident**

###### *Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom*

4.1. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen van 25 oktober 1966 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (hierna: BTMW) bestonden onverlet. Gezien de datum van het modeldepot (16 maart 2005) betekent dit dat de vorderingen op grond van de BTMW dienen te worden beoordeeld.

###### *Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht*

4.2. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 29 BTMW / 4.6 BVIE bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Steffex een Benelux modeldepot betreffen en de woonplaats van W c.s. in het arrondissement Amsterdam is gelegen.

4.3. Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer op het Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede de BTMW / het BVIE hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

##### **Modelrecht**

4.4. Steffex stelt dat het modeldepot (zie hiervoor onder 2.3) vatbaar is voor nietigverklaring in de Benelux omdat het niet nieuw is en evenmin een eigen karakter heeft. W c.s. betwisten dit. Steffex heeft ter onderbouwing van haar stelling een groot aantal afbeeldingen van andere bureaustoelen overgelegd (productie 11 en 14), die volgens haar van voor 16 maart 2005

---

zijn en geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker dan bureaustoel 2031 van W c.s. Dit betoog faalt.

4.5. De nieuwheidstoets vindt plaats aan de hand van de afbeelding die van het model is gedeponereerd. Niet alle door W c.s. relevant geachte eigenschappen in de gedeponereerde afbeelding van bureaustoel 2031 zijn hierin zichtbaar en slechts een zeer beknopte beschrijving van het model in woorden, te weten "lederen bureaustoel" is toegevoegd. Dit neemt niet weg dat de meest kenmerkende eigenschappen, te weten de aerodynamische vorm van de armleuningen en de dubbelsymmetrische vlakverdeling op de rugleuning duidelijk zichtbaar zijn. Bij vergelijking van het modeldepot met de door Steffex overgelegde afbeeldingen, valt op dat geen van de door Steffex overgelegde afbeeldingen van stoelen een dergelijke combinatie van arm en rugleuning bezitten. Bureaustoel 2031 wekt dan ook wel degelijk een afwijkende indruk ten aanzien van andere eerder bekende modellen, zodat van een eigen karakter sprake is.

4.6. Volgens Steffex heeft W c.s. evenwel nieuwheidsschadelijke handelingen verricht door voor de datum van het modeldepot van bureaustoel 2031, een sterk gelijkende bureaustoel, te weten bureaustoel 203 als voorloper van bureaustoel 2031 op de markt te brengen. Ter ondersteuning van deze stelling, heeft Steffex twee e-mails, gedateerd 14 juli 2004 met een afbeelding van bureaustoel type 203 van W aan Intergamma en Steffex en van 24 december 2004 van een bestelling voor bureaustoelen type 203 door Steffex bij Malibu International overgelegd (productie 2). Daarnaast heeft Steffex een e-mail van 19 juli 2003 van W aan Steffex overgelegd (productie 21) met een afbeelding van een bureaustoel die nagenoeg identiek is aan het modeldepot.

4.7. W c.s. ontkennen evenwel dat zij ooit een bureaustoel met nummer 203 op de markt hebben gebracht, en ontkennen dat zij ooit een bureaustoel als afgebeeld op bladzijde 3 van productie 2 hebben gemaakt. Voorts ontkennen W c.s. dat zij ooit de afbeelding als afgebeeld in productie 21 per e-mail hebben gestuurd aan Steffex. Volgens W c.s. heeft W bureaustoel 2031 pas in 2004 ontworpen en is deze pas in juli 2004 voor het eerst aan Steffex geleverd. Zij wijzen daarbij tevens op het gemak waarmee de inhoud van e-mails kan worden gewijzigd alsmede op het feit dat het woord "mid-back" bij de afbeelding suggereert dat het een stoel met een lage rugleuning betreft.

4.8. Indien de betreffende afbeeldingen inderdaad door W c.s. aan Steffex zijn verzonden, acht de rechtbank deze gezien de geringe verschillen met het modeldepot inderdaad nieuwheidsschadelijk, hetgeen zou meebrengen dat het modeldepot nietig is. Nu W c.s. het gestelde ontkent, is het aan Steffex te bewijzen dat W c.s. één of meerdere van de overgelegde afbeeldingen aan Steffex heeft verstuurd of dergelijke stoelen aan Steffex of derden heeft geleverd of anderszins nieuwheidsschadelijke handelingen heeft verricht voor de datum van het modeldepot. De rechtbank zal Steffex toelaten tot dit bewijs.

#### **Auteursrecht**

4.9. Indien Steffex slaagt in dit bewijs, komt aan de orde of bureaustoel 2031 auteursrechtelijke bescherming toekomt. Om proceseconomische redenen overweegt de rechtbank voorshands reeds het navolgende.

4.10. Voor auteursrechtelijke bescherming komt slechts in aanmerking een voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijke stempel van de maker draagt. Daarbij dient gekeken te worden naar de combinatie van kenmerken. Belangrijkste kenmerken zijn de aerodynamische armleuningen en de dubbelsymmetrische vlakverdeling van de leuning. De rechtbank is van oordeel dat deze combinatie een eigen oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijke stempel van de maker draagt.

4.11. Steffex betwist evenwel dat W c.s. de maker is van bureaustoel 2031. Op grond van artikel 4 lid 1 auteurswet wordt behoudens bewijs van het tegendeel voor de maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van een dergelijke aanduiding, degene die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. W c.s. hebben steeds aangegeven dat W de maker is. W c.s. hebben evenwel daarnaast zelf gesteld dat de door Steffex overgelegde productie 14 (tweede bladzijde, bureaustoel DM251) de website van de producent van bureaustoel 2031 betreft. Uit deze productie blijkt dat ook de producent de stoel openbaar maakt en ter verveelvoudiging aanbiedt als ware zij de maker. Derhalve is thans nog onduidelijk wie als maker van bureaustoel 2031 moet worden aangemerkt. W c.s. die zich beroept op het auteursrecht en hier rechtsgevolgen aan verbindt, zal het makerschap van W derhalve dienen te bewijzen. De rechtbank zal W c.s. toelaten tot dit bewijs.

#### **Onrechtmatig handelen**

4.12. Gezien het voorgaande kan thans nog niet worden beoordeeld of W c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door niet Steffex, maar diens afnemer Intergamma B.V., te sommeren de verkoop van bureaustoel 2031 te staken en gestaakt te houden. Mocht evenwel komen vast te staan dat W c.s. geen (geldig) modelrecht vanwege nieuwheidsschadelijke handelingen en ook geen auteursrecht heeft omdat W niet als de maker kan worden aangemerkt, dan moet het sommeren van de afnemer van Steffex onrechtmatig jegens Steffex worden geacht. Alsdan zal de rechtbank de door Steffex gestelde schade beoordelen.

#### **Provisionele vorderingen**

4.13. Nu de (on)geldigheid van de rechten waarop W c.s. zich beroept, thans nog geenszins vaststaat, dienen de provisionele vorderingen te worden afgewezen.

#### **Proceskosten**

4.14. Iedere beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden.

### **5. De beslissing**

De rechtbank

#### **In het incident**

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan totdat in de hoofdzaak is beslist;

**In de hoofdzaak**

5.3. laat Steffex toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat W c.s. nieuwheidsschadelijke handelingen heeft verricht overeenkomstig hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.8;

5.4. laat W c.s. toe tot het bewijs dat W- maker is van bureaustoel 2031 overeenkomstig hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.11;

5.5. bepaalt dat getuigen kunnen worden gehoord door het lid van deze rechtbank mr. C.H. Rombouts;

5.6. verwijst de zaak naar de rol van 3 september 2008 opdat Steffex en W c.s. alsdan kunnen doen mededelen of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen en zo ja, door hoeveel, gebruik maken, en met een opgave van de **verhinderdata** van alle betrokkenen in de eerstvolgende drie maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald dan wel wordt voortgeprocedeerd;

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts en in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2008.

VOOR AFSCHRIFT CONFORM,  
DE GRIFFIER DER  
RECHTBANK TE AMSTERDAM

type: MvO  
coll:

