

RECHTBANK DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/649191 / HA ZA 23-537

Vonnis van 11 september 2024

in de zaak van

DUTCH DESIGN BRAND B.V.,
te Haarlem,
eisende partij,
advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam,

tegen

INPAKCENTRALE ICN B.V., handelend onder de naam Makro Kerstpakketten,
te Duiven,
gedaagde partij,
advocaat: mr. N.F. Bruin (voorheen mr. Th.C.J.A. van Engelen) te Utrecht.

Eiser zal hierna worden aangeduid als "Dutch Design" en gedaagde als "Makro".

1. De procedure

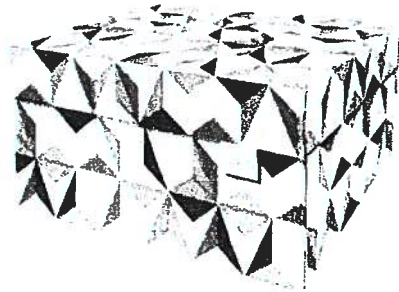
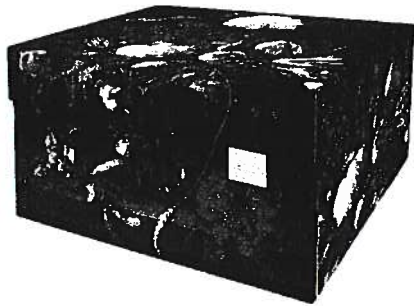
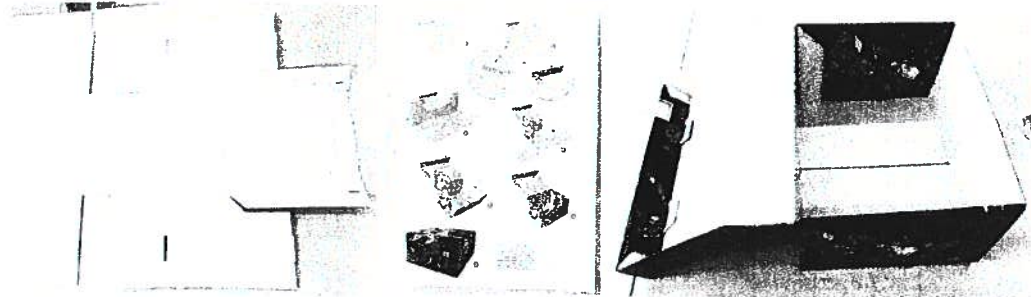
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 mei 2023;
- de akte overlegging producties van Dutch Design van 21 juni 2023 met producties EP01 tot en met EP26;
- de conclusie van antwoord van 23 augustus 2023 met producties GP01 tot en met GP05;
- het tussenvonnis van 29 november 2023;
- de akte aanvullende producties EP27 t/m EP32 van 5 april 2023 van Dutch Design;
- de akte aanvullende producties EP33 (met bijlage 1-6) van 8 april 2023 van Dutch Design;
- de akte aanvullende productie GP06 van 10 april 2023 van Makro;
- de akte aanvullende productie GP07 van 22 april 2023 van Makro;
- de mondelinge behandeling van 23 april 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Dutch Design houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van design producten, waaronder (kartonnen) opslagdozen, "Box(en)". Voorbeelden van Boxen van Dutch Design waarover dit geschil gaat worden hieronder afgebeeld.

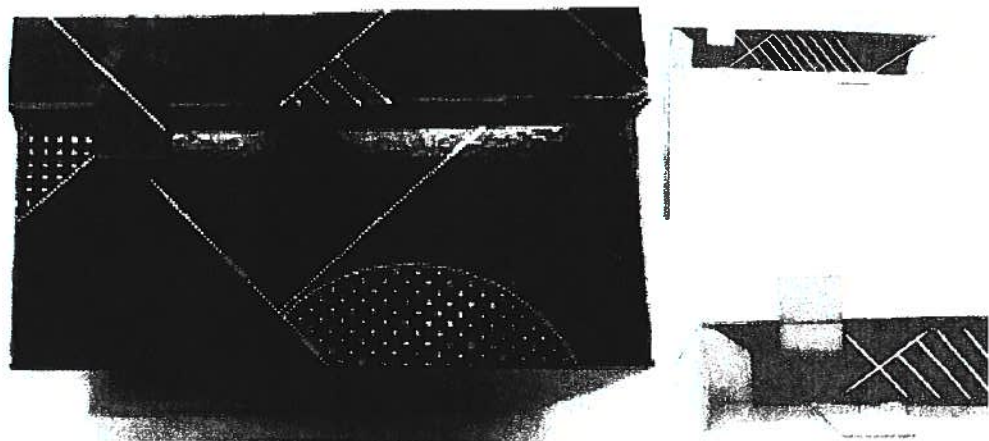


De Boxen zijn steeds voorzien van een "sierlabel" dat uitsteekt vanaf de deksel en waarop het logo van Dutch Design Brand is aangebracht.

2.2. Makro is een groothandel en productiebedrijf. Makro houdt zich onder meer bezig met het samenstellen, verpakken en verhandelen van relatiegeschenken, feest- en geschenkpakketten.

2.3. Makro heeft in de periode van 2019 tot en met 2022 Boxen uit het assortiment van Dutch Design afgenomen.

2.4. In december 2022 bracht Makro een nieuwe lijn kerstpakketten uit onder de naam 'Grateful'. De kerstpakketten werden aangeboden in een doos met het volgende uiterlijk:



2.5. Makro heeft deze doos laten produceren door BVP Verpakkingen B.V. ('BVP').

2.6. Naar aanleiding van het verschijnen van de Makro-doos heeft Dutch Design op 15 december 2022 een e-mail gestuurd waarin zij Makro erop wijst dat de doos van Makro een kopie is van de Box van Dutch Design.

2.7. Na een onderling gesprek is door Makro op 21 december 2022 een e-mail gestuurd met daarin onder meer het volgende:

Dank voor het prettige gesprek gisteren naar aanleiding van je brief over de in jouw ogen gelijkwaardige technische tekening van onze doos van de lijn Graficall en de dozen van Dutch Design Brand.

Omdat onze relatie ook voor ons waardevol is, hebben we uitgesproken dit op te willen lossen en naar de toekomst toe te kijken in onze samenwerking. Tevens hebben we een aantal afspraken gemaakt:

1. Allereerst wilde je graag weten wat de aantallen zijn die wij gedrukt hebben. Dit zijn:

(...)

2. De restvoorraad zullen wij zorgen dat deze niet meer op de markt gebracht wordt.

(...)

4. Ook wilde je weten wie de drukker is van de dozen. Ik heb deze vraag bij onze afdeling egal neergelegd of wij dit kunnen delen met je. Daar kom ik later op terug.

5. Tevens hebben we afgesproken dat ik begin januari een afspraak plan met een aantal stakeholders van Makro Kerstpakketten, i.o.v. assortiment Kerst 2024. IVM zerte van collega's kan ik je volgende week wat opties sturen.

Ik hoop dat je hiermee voldoende informatie hebben. We spreken elkaar in ieder geval in het nieuwe jaar.

2.8. Op 23 december 2022 volgde een e-mail van Makro met, onder andere, de mededeling:

Hierbij doen wij dan ook formeel afstand van de aantijgingen in de brief van mr. Wille. Logischerwijs volgt hieruit dan ook dat wij geen vergoeding willen betalen voor de gederfde winst noch de advocaatkosten (). Desalniettemin willen wij benadrukken dat we de ontstane situatie erg vervelend vinden en liever gezamenlijk naar de toekomst kijken (). Wij hopen onze energie en (financiële) middelen te kunnen steken in een in het gezamenlijk opstellen van een plan voor een samenwerking in het komende jaar.

2.9. Op 6 januari 2023 schreef Makro per e-mail:

Zoals we zowel mondeling als per mail hebben toegelicht hebben we het standpunt ons niet te herkennen in de aantijgingen (zie mijn mail van 23 december 2022). Omdat we de relatie belangrijk vinden en betreuren dat jij je benadeeld voelt, hebben we een aantal toezeggingen gedaan om je tegemoet te komen. Zo hebben we () de toezegging gedaan zowel het stansmes als de restvoorraad dozen niet meer in omloop te brengen.

(...)

Daarnaast hebben we uitgesproken te willen kijken of we onze samenwerkingen richting kerst 2023 verder vorm kunnen geven.

Nu stel je opnieuw het redelijk te vinden dat Makro Kerstpakketten alsnog een vergoeding betaalt. Hierin kan en zal ik niet meegaan, omdat we zoals eerder uitgesproken van mening zijn niets verkeerd te hebben gedaan.

We hebben volgens mij beiden geen baat bij een juridisch gevecht en de kosten die daarmee gepaard gaan. We kunnen wat ons betreft deze tijd beter gebruiken om vooruit te kijken. Om dit te kunnen doen zullen we echter beiden een streep moeten kunnen zetten onder dit punt. Ik was in de veronderstelling dat dit ook jou in steek was?

2.10. In april 2023 heeft Makro laten weten een selectie te hebben gemaakt uit het aanbod van diverse leveranciers maar dat de Boxen van Dutch Design niet tot die selectie behoorden.

2.11. Op 20 april 2023 heeft Dutch Design Makro gesommeerd het op de markt brengen van de dozen blijvend te staken en schade te vergoeden. Hierop heeft Makro - kort gezegd - afwijzend gereageerd.

3. Het geschil

3.1. Dutch Design vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

1. een verbod, op straffe van een dwangsom, voor Makro om de inbreukmakende dozen in de toekomst te gebruiken in de gehele Europese Unie;
2. een veroordeling tot vergoeding van
 - i. de schade als gevolg van de gederfde winst in 2022 begroot op € 27.413,-
 - ii. de schade als gevolg van toekomstige gederfde winst, gebaseerd op de winst van voorgaande jaren en uitgegaan van een bestendige relatie van nog twee jaar, begroot op € 51.078,- ; en
 - iii. betaling van reputatie/verwateringsschade *ex aequo et bono* te bepalen, althans subsidiair een ander in goede justitie te bepalen bedrag.
3. veroordeling van Makro tot vergoeding van de volledige proceskosten van Dutch Design op de voet van artikel 1019h Rv¹.

3.2. Aan deze vorderingen legt Dutch Design samengevat het volgende ten grondslag. Dutch Design heeft de Box voor het eerst in februari 2020 (via een e-mail in het kader van de "GéPéBé"²) aan het publiek ter beschikking gesteld. Gelet hierop heeft Dutch Design op grond van artikel 11 GModVo³ aanspraak op de drie-jarige bescherming (vanaf februari 2020) uit hoofde van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (hierna: het "Gemeenschapsmodel"). In het door Makro op de markt gebrachte product zijn vormgevingsgelementen opzettelijk overgenomen waardoor het product van Makro identiek is aan het Gemeenschapsmodel, aldus Dutch Design. Daarbij stelt Dutch Design dat Makro inbreuk maakt op haar auteursrechten op het ontwerp van de Box, nu dit ontwerp vanwege de benoemde vormgevingsgelementen is aan te merken als een eigen intellectuele schepping. De door Makro op de markt gebrachte doos is ontleend aan de Box.

3.3. Ook stelt Dutch Design dat haar ontwerp een eigen plaats in de markt heeft en het product van Makro daarvan een slaafse nabootsing is. Tenslotte beroept Dutch Design zich op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid, nu Makro geen rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Dutch Design.⁴

3.4. Dutch Design beroept zich uitdrukkelijk niet op de prints/opdruk op de Boxen. Niet in geschil is dat de opdrukken van de Boxen van Dutch Design verschillen van de opdruk van de 'Grateful' doos.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² "GéPeBe" is een ontmoetingsplaats voor de samenstellers van kerst- en geschenkpakketten

³ Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

⁴ Artikel 6:2 Burgerlijk Wetboek

3.5. Makro voert verweer. Makro concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Dutch Design, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Dutch Design, met veroordeling van Dutch Design in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv waar het de (proces)kosten betreffen die zien op de gestelde inbreuk op de auteursrechten en niet-ingeschreven modelrechten, waarvoor de indicatietarieven voor IE-zaken dienen te worden gehanteerd. Makro voert aan dat ten aanzien van het gestelde onrechtmatig handelen het liquidatietarief van toepassing is.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen inbreuk op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betreffen is deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaats van Makro in Nederland, bevoegd op grond van artikel 80 en artikel 81 aanhef en onder a GModVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet de EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (Stb. 2004, 573). Voor zover de vorderingen van Dutch Design zijn gebaseerd op andere grondslagen bestaat bevoegdheid alleen al omdat die niet is bestreden (art. 110 Rv).

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

4.2. Dutch Design stelt dat Makro met de verhandeling van de dozen uit de 'Grateful' lijn inbreuk heeft gemaakt op haar rechten als houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Dutch Design heeft het verweer van Makro dat het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht is geëindigd op 27 februari 2023 (op grond van artikel 11 GModVo), omdat Dutch Design de Box in een bericht van 27 februari 2020 voor het publiek beschikbaar had gesteld, niet weersproken. Niet in geschil is dat Makro in december 2022 haar Grateful geschenkdozen is gaan verhandelen. Daarmee kan een eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel de verbodsvordering niet dragen en is deze grondslag slechts relevant voor de door Dutch Design gevorderde vergoeding voor schade in de periode december 2022 tot en met 27 februari 2023.

4.3. Voor bescherming op grond van een (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodel, dient het Gemeenschapsmodel nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben (artikel 4 GModVo).

4.4. Een (al dan niet ingeschreven) model wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot (artikel 5 lid 1 aanhef, sub b GModVo). Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo).⁵ Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.⁶

4.5. De 'geïnformeerde gebruiker' is niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig, hetzij door diens persoonlijke ervaring, hetzij door diens uitgebreide kennis van

⁵ HvJ EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417 (EasyFix)

⁶ HvJEU 19-06-2014, ECLI:EU:C:2014:2013, C-345/13 (Karen Millen)

de betrokken sector. Deze gebruiker is gepositioneerd tussen de - op het gebied van het merkenrecht gehanteerde - gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakpersoon met grondige technische deskundigheid. Het betreft een gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.⁷

4.6. Verder dient de vergelijking van de algemene indruk die de modellen wekken, synthetisch te zijn. Dat wil zeggen dat de vergelijking betrekking moet hebben op de modellen in hun geheel en zich niet mag beperken tot de analytische vergelijking van een opsomming van gelijkenissen en verschillen. Deze vergelijking moet worden gemaakt op basis van de in het litigieuze model openbaar gemaakte kenmerken en dient uitsluitend betrekking te hebben op de beschermde kenmerken, zonder rekening te houden met de met name technische kenmerken die van bescherming zijn uitgesloten.⁸

4.7. De rechtbank gaat, bij de beoordeling van het niet geregistreerde modelrecht van Dutch Design, uit van de producten van Dutch Design zoals getoond in de processtukken en tijdens de mondelinge behandeling, nu een afbeelding bij de eerste openbaarmaking (per e-mail) aan het publiek niet meer zichtbaar is. Tussen partijen is niet in geschil dat de in de processtukken getoonde Box gelijk is aan de Box zoals die voor het eerst is openbaargemaakt.

Geldigheid van het Gemeenschapsmodel

4.8. Makro betoogt dat het het uiterlijk van de Box niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Zij verwijst in dit verband naar dozen die eerder aan het publiek beschikbaar zijn gesteld:



4.9. Naar het oordeel van de rechtbank is het model van de Box nieuw en heeft het een eigen karakter. Hiertoe is het volgende redengevend. De uiterlijke verschijningsvorm van het Gemeenschapsmodel wekt bij de genoemde oplettende geïnformeerde gebruiker met kennis van, en belangstelling voor, de modellen uit de sector, een andere indruk dan de door Makro naar voren gebrachte dozen uit het vormgevingserfgoed. Geen van deze eerdere dozen is voorzien van een sierlabel, zoals de Box die wel kent. Dat is een ontwerpelement dat bij de geïnformeerder gebruiker zal opvallen.

⁷ HvJ EU 20-10-2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 59
⁸ HvJ EU 13 juni 2019, ECLI:EU:T:2019:417 (EasyFIN)

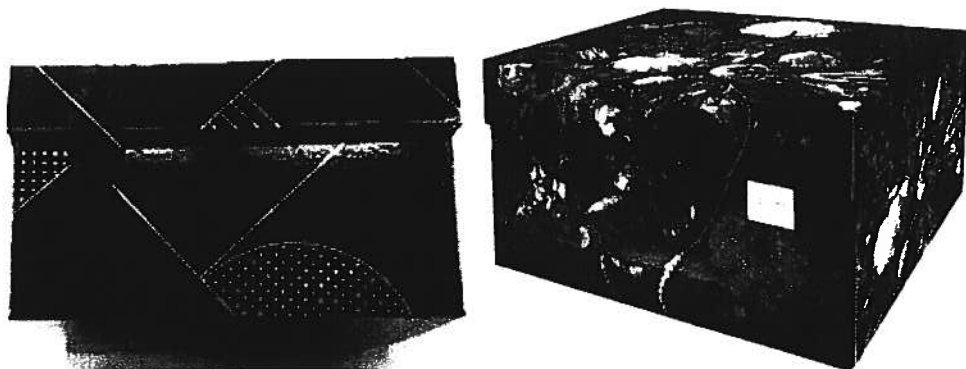
4.10. Ter zitting heeft Makro nog betoogd dat het sierlabel een technische functie heeft omdat het het openen van de doos zou vergemakkelijken. Dat het sierlabel dit technisch voordeel oplevert is door Dutch Design betwist en door Makro ook niet verder onderbouwd zodat van een technische functie van het sierlabel, naar het oordeel van de rechtbank, geen sprake is.

4.11. Met Dutch Design is de rechtbank van oordeel dat de aanwezigheid van het sierlabel aan het deksel, invloed heeft op de algemene indruk die de Box achterlaat bij de geïnformeerde gebruiker. Deze andere algemene indruk ten opzichte van het vormgevingserfgoed is voldoende om aan het model enig eigen karakter te doen toekomen in de zin van de GmodVo. De rechtbank concludeert dat tot 27 februari 2023 sprake is geweest van een geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

inbreuk Gemeenschapsmodelrecht

4.12. Ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang.⁹ De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.¹⁰ Artikel 19 lid 2 GModVo biedt aan niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen slechts bescherming, indien het aangevochten gebruik van het model voortvloeit uit het namaken van het beschermde model.

4.13. Of een voortbrengsel inbreuk maakt op een modelrecht, wordt ook bepaald door de vraag of een model een eigen karakter heeft – zij het in spiegelbeeldige zin.¹¹ Met andere woorden, een voortbrengsel dat geen andere indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het Gemeenschapsmodel, maakt daarop inbreuk (rekening houdend met de sector en de vrijheid van de ontwerper).



⁹ Hoge Raad, 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983, (Apple/Samsung)

¹⁰ HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P, (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 55

¹¹ Rechtbank Den Haag, 20 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653, r.o. 4-27

4.14. De rechtbank overweegt met betrekking tot de inbreuk als volgt. Wanneer de bedrukking van de Box en Grateful doos buiten beschouwing wordt gelaten, zal de Grateful doos bij de geïnformeerde gebruiker een zelfde algemene indruk wekken als het Gemeenschapsmodel van Dutch Design. Hiertoe is het volgende redengevend.

4.15. Ook bij het (fliptop) deksel van de Grateful doos is een rechthoekig uitsteeksel, een label, van nagenoeg dezelfde afmeting aanwezig. Het label loopt, evenals bij het Gemeenschapsmodel, zonder vouw of onderbreking door vanuit het deksel. Beide labels zijn a-centraal geplaatst. De afstand tot de hoek van het deksel is nagenoeg gelijk.

4.16. Dat het label van de Makro doos enkele centimeters van de linkerhoek van het deksel af is gepositioneerd terwijl het sierlabel van het Gemeenschapsmodel enkele centimeters van de rechterhoek van het deksel af is geplaatst, is volgens de rechtbank niet zodanig bepalend dat sprake is van een andere algemene indruk.

4.17. De rechtbank oordeelt dat het voor die indruk die bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt, evenmin verschil maakt dat bij de Grateful doos de print doorloopt op het label, terwijl bij het Gemeenschapsmodel een logo op het label is afgebeeld. Het uitstekende label aan de (kartonnen) doos is immers, gezien het vormgevingserfgoed, bepalend voor het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel, ongeacht een andere (of weggelaten) opdruk.¹²

4.18. Makro heeft niet betwist opdracht te hebben gegeven tot het produceren van de Grateful doos, dat wil zeggen een doos met a-centraal gepositioneerd label aan het fliptop deksel. Hiermee is voldaan aan het hiervoor bedoelde vereiste uit artikel 19 lid 2 GModVo, te weten dat het gebruik van de Grateful doos voortvloeit uit het namaken van het Gemeenschapsmodel.

Auteursrecht

4.19. Een auteursrechtelijk beschermd "werk" dient oorspronkelijk te zijn. Daarvoor is zowel noodzakelijk als voldoende dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming ervan. Alleen de bestanddelen die de uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping zijn, kunnen als een werk worden aangemerkt. Wanneer daarentegen voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, kan dat voorwerp niet worden geacht de oorspronkelijkheid te hebben die vereist is om een werk te kunnen vormen.¹³

4.20. De rechtbank zal met toepassing van de hiervoor weergegeven beoordelingsmaatstaf en met inachtneming van het relevante vormgevingserfgoed, beoordelen of de Box is aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.21. Dutch Design wijst in dit verband op het sierlabel dat is aangebracht aan het deksel van de Box. Ter zitting is namens Dutch Design nog gezegd dat voor het auteursrecht ook de vouwrand van belang is.

¹² Vergelijk Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:10130. Voor zover het stoffen label aan een stoffen beschermhoes al een eigen karakter aan de hoes gaf, was in dat geval geen sprake van inbreuk.

¹³ HvJEU 12 september 2019 ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel/G-star), r.o. 29 en 30.

4.22. Voor zover Dutch Design stelt dat met de breedte van de vouwrand van het deksel een creatieve keuze is gemaakt, volgt de rechtbank Dutch Design hierin niet. Uit het vormgevingserfgoed dat partijen hebben laten zien, blijkt immers dat een keuze voor randen die een kwart of een derde van de hoogte van de doos meten gebruikelijk is. Voor zover Dutch Design met haar beroep op de vouwrand doelt op een versteviging aan de binnenkant van het deksel, oordeelt de rechtbank dat deze keuze te zeer het resultaat is van een technisch dan wel functioneel uitgangspunt, zodat dat element van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.

4.23. Ten aanzien van de toevoeging van het sierlabel overweegt de rechtbank als volgt. Het sierlabel heeft geen technische functie en is niet ingegeven door regels of andere beperkingen die gelden voor een voorwerp zoals de Box. Het sierlabel getuigt in zoverre van een vrije keuze van de ontwerper. Daarmee is echter nog geen sprake van een werk. Niet iedere vrije ontwerpkeuze resulteert in een voorwerp dat voldoet aan de vereisten om als werk te worden gekwalificeerd. De creatieve keuze moet immers resulteren in een eigen intellectuele schepping die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. Daarvan is in het onderhavige geval, naar het oordeel van de rechtbank, geen sprake. De toevoeging van het sierlabel aan een – in ieder ander opzicht standaard vormgegeven – doos is een dusdanige triviale aanpassing dat dit geen auteursrechtelijk werk oplevert.

4.24. De slotsom is dan ook dat de Box van Dutch Design geen auteursrechtelijk beschermd werk is. De daarop gebaseerde vorderingen zijn dan ook niet toewijsbaar.

slafse nabootsing

4.25. Voorts moet worden beoordeeld of Makro's Grateful doos is aan te merken als een slaafse nabootsing van de Box van Dutch Design, zoals door Dutch Design is aangevoerd.

4.26. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

4.27. Wil een nabootsing onrechtmatig zijn, dan dient - onder meer - het nagebootste voorwerp een zeker onderscheidend vermogen te hebben en (daarmee) een eigen plaats in de markt in te nemen.¹⁴ Daarbij geldt dat onderscheidend vermogen in deze zin een hogere drempel is dan het eigen karakter uit het modellenrecht, onder meer vanwege het verschil in relevant publiek: in het eerste geval betreft het een gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld, in het tweede geval een bijzonder aandachtige, geïnformeerde gebruiker. Verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed zullen door een geïnformeerde gebruiker eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt.

¹⁴ Vergelijk HR 7 juni 1991 ECLI:NL:HR:1991:ZC0273 (Rummikub), en Rechtbank Den Haag 16 december 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:14526.

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Dutch Design niet laten zien dat de Boxen een eigen plaats in de markt innemen. Anders gezegd is niet gebleken dat het publiek de (sierlabels aan de) Boxen herkent in de zin dat het publiek denkt dat deze uit één bron afkomstig zijn, of denkt dat de producten van Makro met toestemming van Dutch Design op de markt worden gebracht. Het tonen van afbeeldingen van andere geschenkdozen op de markt zónder sierlabel, volstaat niet als onderbouwing van de gestelde herkenbaarheid. De herkenning bij het publiek, als deze er al zou zijn, zou dan naar het oordeel van de rechter voortkomen uit de gestileerde naam Dutch Design Brand die op het sierlabel is afgedrukt, niet zozeer uit het sierlabel zelf:



4.29. Dutch Design heeft aangevoerd dat haar producten, waaronder de Box, binnen en buiten Nederland goed worden verkocht. Hieruit blijkt volgens de rechtbank nog niet dat de hier aan de orde zijnde producten een eigen gezicht op de markt hebben verworven. De reden van de gestelde goede verkoopcijfers kan ergens anders in gelegen zijn. Uit het voorgaande volgt dat een beroep op slaafse nabootsing niet slaagt. Voor zover de vorderingen hierop zijn gebaseerd, zullen deze worden afgewezen.

aanvullende werking redelijkheid en billijkheid

4.30. Dutch Design doet tot slot een beroep op artikel 6:2 BW. Volgens dat artikel zijn schuldeiser en schuldenaar verplicht zich tegenover elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Zij baseert zich in dit verband op de tussen partijen gevoerde correspondentie in de periode december 2022-januari 2023 (zie hierboven onder r.o. 2.7 tot en met 2.9). Daaruit blijkt volgens Dutch Design dat Makro de oplossing van het geschil wilde zoeken in toekomstige samenwerking. Dutch Design mocht erop vertrouwen dat Makro de handelsrelatie zou voortzetten, aldus Dutch Design.

4.31. Voor zover Dutch Design stelt dat Makro in het kader van een precontractuele rechtsverhouding verplicht zou zijn geweest om door te onderhandelen, of dat Dutch Design recht zou hebben op vergoeding van een negatief dan wel positief contractsbelang, oordeelt de rechtbank dat niet is gebleken van onderhandelingen die zich in een zodanig stadium bevonden, dat het Makro niet meer vrijstond zich daaruit terug te trekken. Dat in drie jaren voorafgaand aan het ontstane geschil Dutch Design Boxen door Makro zijn afgenomen betekent nog niet dat partijen met elkaar in (enige fase van) onderhandeling waren, of dat er een zakelijke relatie is ontstaan waar Dutch Design rechten aan kon ontleen. Evenmin kan dat worden afgeleid uit het enkele feit dat Makro in eerste instantie de wens heeft uitgesproken om het geschil met betrekking tot de Box zakelijk op te lossen. Makro heeft onweersproken aangevoerd ieder jaar opnieuw (verpakkingen van) kerstpakketten te selecteren uit een aanbod, en dat Dutch Design haar producten voor Kerst 2023 heeft mogen aanbieden (hetgeen Dutch Design ook heeft gedaan). Dat Dutch Design verwachtte dat haar producten geselecteerd zouden worden - en deze verwachting uitbleef - komt niet voor rekening van Makro. De slotsom moet zijn dat de vordering tot schadevergoeding ook op deze grondslag niet wordt toegewezen.

Schadevergoeding

4.32. De vordering tot vergoeding van schade voor zover gebaseerd op modelrecht zal worden toegewezen. Dutch Design heeft een berekening overgelegd met betrekking tot de schade in de periode dat het Gemeenschapsmodel nog geldig was (in de vorm van gedeerde winst). Makro heeft in die periode 12.810 inbreukmakende dozen verkocht. Volgens Dutch Design zou Makro evenzoveel Boxen van Dutch Design hebben verkocht als Makro deze zou hebben afgenomen; Dutch Design stelt de winst op 12.810 dozen te hebben misgelopen wat neerkomt op € 27.413,40, uitgaande van een winst van € 2,14 per doos.

4.33. Makro betoogt dat Dutch Design de mate waarin de geleden schade aan de inbreuk kan worden toegerekend, niet heeft onderbouwd. Verder voert Makro aan dat Dutch Design niet onderbouwt dat de winst die Makro zou hebben gemaakt het gevolg is van de vermeende inbreuk.

4.34. Beide verweren kunnen Makro niet baten. Het laatste verweer miskent dat de vordering ziet op de gedeerde winst aan de zijde van Dutch Design en niet op de door Makro als gevolg van de inbreuk gemaakte winst. Dutch Design vordert immers geen winstafdracht maar gedeerde winst.

4.35. Met betrekking tot de mate waarin de schade aan de inbreuk kan worden toegerekend, oordeelt de rechtbank als volgt. Makro heeft willens en wetens inbreuk gemaakt op de modelrechten van Dutch Design. Makro was immers bekend met het ontwerp van de Boxen omdat zij die eerder van Dutch Design heeft gekocht. Makro heeft vervolgens opdracht gegeven aan BVP om de inbreukmakende doos te maken. Dat Dutch Design hierdoor schade leidt, is voorzienbaar. Dutch Design heeft immers minder Boxen aan Makro verkocht omdat Makro heeft besloten de inbreukmakende dozen elders in te kopen. De schade die Dutch Design daardoor lijdt, staat in direct verband tot het inbreukmakend handelen van Makro. Tegen het licht van deze feiten, hoefde Dutch Design niet nader te onderbouwen waarom haar schade aan de inbreuk moet worden toegerekend. Voor zover Makro meent dat, ondanks deze feiten, de schade toch niet moet worden toegerekend aan haar inbreukmakend handelen, had het op haar weg gelegen feiten en omstandigheden naar voren te brengen die dat ondersteunen. Dat heeft Makro echter niet gedaan.

4.36. Nu Makro de door Dutch Design gestelde winst per doos ad € 2,14 en het aantal van 12.810 dozen waarvan Dutch Design de verkoop is misgelopen niet gemotiveerd heeft weersproken, zal de rechtbank dit als uitgangspunt nemen voor het begroten van de schade, welke uitrekent op € 27.413,40.

proceskosten

4.37. Makro zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Dutch Design worden veroordeeld. Dutch Design maakt aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft daartoe een specificatie overgelegd van haar advocaatkosten tot een bedrag van € 13.830,50.¹⁵

¹⁵ Ter zitting zijn de overgelegde proceskostenspecificaties (EP33) verbeterd om een onbedoelde dubbele telling van het griffiegeld ongedaan te maken

4.38. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de landelijk vastgestelde Indicatie-tarieven in IE-zaken. De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn.

4.39. De rechtbank zal deze zaak tot de categorie 'normaal' in de zin van de Indicatie-tarieven te rekenen, waarvoor een maximumtarief aan advocaatkosten van € 17.500,- geldt. De advocaatkosten van Dutch Design liggen boven dit bedrag, zodat dit bedrag als uitgangspunt kan gelden. De onderhavige zaak betreft voor een groot deel de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en is voor een kleiner deel gebaseerd op een onrechtmatige daad en op de werking van redelijkheid en billijkheid. Partijen schatten dat 80 % van de tijd is besteed en aan de onrechtmatige daad-grondslag en redelijkheid-grondslag 20%. Van de gevorderde advocaatkosten komt dan ook ($€ 80\% \times € 17.500,- =$) €14.000,- voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv in aanmerking.

4.40. Voor het 'niet-IE-deel' van de zaak (de grondslagen slaafse nabootsing en aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid) zal de rechtbank voor het vaststellen van het honorarium van de advocaat van Dutch Design het toepasselijke liquidatietarief gebruiken (tarief II, 2 punten à € 614,-). Dat betekent dat een bedrag van $2 \times € 614,- \times 20\% = € 245,60$ voor vergoeding in aanmerking komt. Daarmee komt het totaalbedrag dat als salaris advocaat voor vergoeding in aanmerking komt op € 14.245,60; het meer gevorderde wordt afgewezen.

4.41. Het salaris advocaat zal worden vermeerderd met het betaalde griffierecht van € 2.837,- en de onbestreden deurwaarders- en koerierskosten van € 121,03 en € 81,60 (samen €3.039,63) waarmee het totaalbedrag komt op € 17.285,23.

4.42. De nakosten van € 178,- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing), zullen worden toegewezen zoals vermeld in de beslissing. Als termijn waarbinnen Makro de proceskosten moet betalen acht de rechtbank een termijn van veertien dagen na aanschrijving passend.

4.43. Nu Dutch Design dit onbestreden heeft gevorderd, zal dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

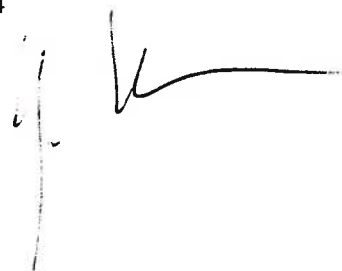
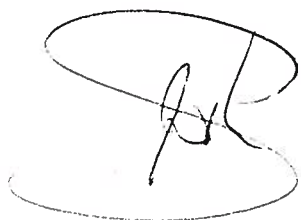
5.1. veroordeelt Makro tot het vergoeden van de schade als gevolg van inbreuk op het Gemeenschapsmodel in de periode december 2022 tot en met februari 2023, begroot op € 27.413,40;

5.2. veroordeelt Makro in de proceskosten inclusief de nakosten, aan de zijde van Dutch Design begroot op € 17.285,23 + € 178,-, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Dutch Design niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Dutch Design € 92,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. Heemstra in samenwerking met mr. A.W. Kooy, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 september 2024



Voor gresse/atschrift

11 SEP. 2024

De griffier,



