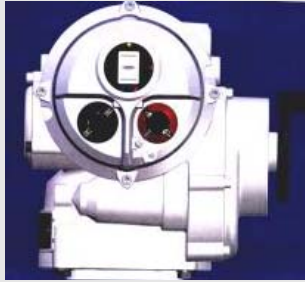


Rb Den Haag, 11 april 2007, Rotork v Shanghai Autork



## GEMEENSCHAPSMODELRECHT

**Niet uitsluitend door technische functie bepaald**

- [technische eisen waaraan de klepaandrijvingen moeten voldoen laten de ontwerper voldoende ruimte om te komen tot van het geregistreerde model sterk afwijkende ontwerpen](#)

Rotork heeft als productie 23 bij conclusie van repliek afbeeldingen overgelegd van een dertiental klepaandrijvingen van andere leveranciers dan partijen. Zij toont met die producties overtuigend aan dat de technische eisen waaraan de klepaandrijvingen moeten voldoen de ontwerper voldoende ruimte laten om te komen tot van het geregistreerde model sterk afwijkende ontwerpen. De stelling van Autork dat de geconstateerde overeenkomsten zijn terug te voeren tot technische eisen gaat dan ook niet op.

**Nieuwheid**

- [Nu nietigheid niet is gevorderd dient rechtbank van geldigheid uit te gaan](#)

Voor zover Autork de rechtsgeldigheid van de geregistreerde modellen in twijfel heeft willen trekken omdat deze niet nieuw zouden zijn geweest, geldt bovendien dat Autork geen nietigverklaring heeft gevorderd, zodat de rechtbank van de geldigheid van de modellen dient uit te gaan (artikel 85 modellenverordening).

**AUTEURSRECHT**

**Inbreuk folders**

- [Vergelijking leert dat folders zowel wat betreft de daarin opgenomen afbeeldingen als de tekst vrijwel geheel overeenstemmen](#)

**GEMEENSCHAPSMERK**

**Inbreuk**

- [Overeenstemming Rotork en Autork](#)

De rechtbank stelt voorop dat Autork de tekens gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Rotork zijn geregistreerd. Het teken 'Autork' heeft het bestanddeel 'tork' gemeen met het woord- / beeldmerk 'Rotork' en stemt in zoverre auditief en visueel overeen, met dien verstande dat de letter K zonder liggend streepje wordt weergegeven. Voor het relevante publiek zal 'tork' verwijzen naar het Engelse woord 'torque' (moment). In zoverre bestaat dus ook een zekere

begripsmatige overeenstemming. Dit bestanddeel, waarop naar het oordeel van de rechtbank vooral de nadruk ligt, is niet als beschrijvend voor klepaandrijvingen aan te merken. Merk en teken laten beide twee letters voorafgaan aan het bestanddeel 'tork'. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat het merk van Rotork, zoals Rotork onweersproken heeft gesteld, in de industrie zeer bekend is. Tot slot is van belang de omstandigheid dat Autork de tekens gebruikt tel' onderscheiding van klepaandrijvingen, die grote gelijkenis vertonen met die van Rotork,

- [Geen overeenstemming IK of IKT en IQ](#)

Tussen de tekens 'IK' en 'IKT' enerzijds en het relevante merk van Rotork 'IQ' anderzijds bestaat nauwelijks visuele overeenstemming. Die is beperkt tot het gebruik van de letter I en - voor zover het het teken 'IK' betreft - een gelijk aantal letters als het merk 'IQ'. De auditieve overeenstemming is eveneens gering. Begripsmatige overeenstemming ontbreekt. Van belang is bovendien dat het gebruik van enkele letters ter aanduiding van een producttype veel voorkomt, zodat de onderscheidingskracht van het relevante merk van Rotork vooral, zo niet uitsluitend, terug te voeren is tot de kenmerkende schuine strepen van de letter L Die ontbreken in de door Autork gebruikte tekens. Al met al maken de door Autork gebruikte tekens 'IK' en 'IKT' naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op het merk 'IQ' van Rotork

**PROCESRECHT**

**Geen misbruik van recht of rechtsverwerking**

- [Eerdere procedure in China en overname-onderhandelingen, waarin niet op inbreuk is gewezen, geen beletsel voor procedure](#)

**Nevenvorderingen en winstafracht**

- [Nationaal recht toepasselijk](#)

Het antwoord op de vraag of aan Autork wegens inbreuk op het model- en merkrecht van Rotork als sanctie kan worden opgelegd de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall, vernietiging van inbreukmakende producten en winstafracht, is afhankelijk van het recht van de lid-staat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht (artikel 89 lid I sub d modellenverordening en artikel 98 lid 2 merkverordening).

- [Geen rechtstreekse werking handhavingsrichtlijn voor andere lid-staten aangenomen](#)

Voor de overige lid-staten kan niet zonder meer worden aangenomen dat het nationale recht de mogelijkheid van het opleggen van de sancties toelaat. De lid-staten dienden vóór 29 april 2006 de nationale wetgeving aan de Handhavingsrichtlijn aan te passen. Echter is niet zonder meer vast te stellen welke lidstaten de richtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval is, in welke lidstaten de sancties niettemin kunnen worden opgelegd. Rotork heeft een en ander ook niet nader toegelicht.

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 4 m. nt. Quaedvlieg

**Rb Den Haag, 11 april 2007**

(P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen en R. Kalden)  
zaaknummer Irolnummer: 2392731 HA ZA 05-942  
Vonnis van 11 april 2007

in de zaak van

de vennootschappen naar vreemd recht  
ROTORK P.L.C. en ROTORK CONTROLS LTD,  
beide gevestigd te Bath. Verenigd Koninkrijk,  
eiseressen,

\_ procureur mr. P.I.M. van Schmidt auf Altenstadt,  
advocaten mr. K.A.J. Bisschop en mr. G.H. van der  
Meer te Amsterdam,  
tegen

de vennootschap naar vreemd recht  
SHANGHAI AUTORK DIGITAL APPARATUS CO.  
LTD,

gevestigd te Shanghai, Volksrepubliek China,  
gedaagde,

procureur rnr. B.A. Boer.

Partijen zullen hierna Rotork (eiseressen gezamenlijk;  
afzonderlijk Rotork P.l.c. en Rotork  
Controls) en Autork genoemd worden.

**1, De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het bevoegdheidsincident van 7 septem-  
ber 2005 en de daarin vermelde processtukken;
- de conclusie van repliek met producties;
- de conclusie van dupliek;
- een akte van Rotork waarbij zij haar eis heeft ver-  
meerderd en producties heeft overgelegd;
- de pleidooien op 24 november 2007 en de ter gele-  
genheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

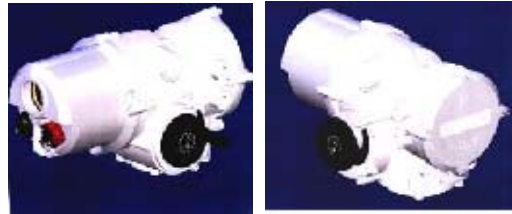
**2. De feiten**

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende  
vaststaande feiten.

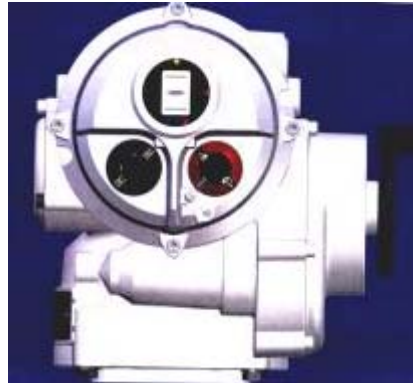
2.1. Beide partijen zijn leverancier van klepaandrijvin-  
gen. Partijen zijn actief onder  
de Europese markt.

2.2. Rotork Controls is houdster van gemeenschapsmo-  
dellen van klepaandrijvingen, op 17 april 2003  
geregistreerd onder nummers 000034863 (I - 5). Bij de  
inschrijvingen 000034863-0001 en 000034863-0002  
behoren onder andere onderstaande afbeeldingen.

000034863-0001:



000034863-0002:



2.3. Rotork P.L.C. is houdster van de hieronder weer-  
gegeven, op 24 februari 1998 onder de nummers  
000060277 en 000060236 geregistreerde gerneen-  
schaps woord- /beeldmerken.

**rotork**  
**IQ**

Deze merken zijn geregistreerd voor onder meer waren  
in klasse 7 (Control and fail safe apparatus and installa-  
tions for controlling the operation of movable  
equipment and mechanisms, including valves, motor-  
ised valves and like mechanisms for use in pipelines  
and channels, particularly in the chemical, petro-  
chemical, water and waste and power generating indus-  
tries, parts and fittings for the aforesaid goods) en 9  
(Control and fail safe apparatus and installations for  
industrial processes; electronic assemblies, computer  
hardware and computer software for monitoring and  
controlling industrial processes; control apparatus and  
installations including electrical/electronic means for  
controlling the operation of movable equipment and  
mechanisms, including valves, motorized valves and  
like mechanisms for use in pipelines and channels;  
analysis apparatus and installations for the measure-  
ment of the physical properties and chemical

constituents of liquids and gases used in industrial processes, particularly in the petro-chemical and chemical process industries and in emission monitoring and control applications; analysis apparatus and installations for the measurement of concentrations and chemical constituents of pollutant substances in ambient air; parts and fittings for all the aforesaid goods)

2.4. Rotork heeft de hieronder weergegeven (delen van) productfolders samengesteld,  
RI

**IQ actuator drive couplings**

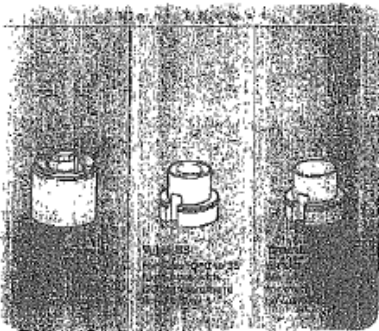
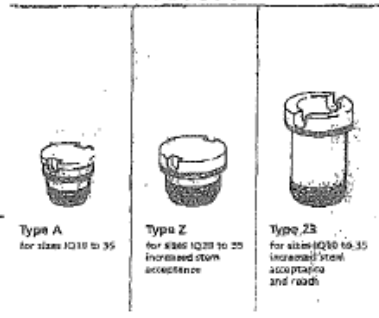
**2. Actuator drive couplings**

The IQ range features two actuator base designs - a removable base for the IQ10, 12, 18, 20, 25 and 35 sizes and an integral base for IQ45, 70, 90, 91 and 95. Both arrangements are available with Hanger and couplings which comply with either ISO 5210 or MSS SP-102.



Actuator sizes: IQ10, IQ12, IQ18, IQ20, IQ25, IQ35

**Thrust**



**IQ**

Actuator sizes: IQ40, IQ70, IQ90, IQ91, IQ95

**Thrust**

**Type A**  
for sizes IQ40, 70 and 90

**Type ZB**  
for sizes IQ40, 70, 90 and 95 increased stroke acceptance and reach

Thrust bearings: Both type A and Z couplings feature an associated thrust bearing. In the case of the removable thrust base this is fully sealed and lubricated for life. In the integral base design this is lubricated by the actuator gearbox oil. Both integral and removable thrust bases are designed to retain all developed thrust reaction forces without any load appearing on the actuator gearbox.

Standard drive only with thrust bearing

Non-thrust drive options

**RII:**

**Communication systems that work with you**

In addition to offering full compatibility with Pakscan, Rotork's comprehensive remote supervisory control and monitoring systems, IQ actuators can be specified to interface seamlessly with any other master control and communication protocols you may be using including Modbus, Profibus and Foundation Fieldbus.

This is achieved simply and cost effectively through fitting an appropriate Rotork-manufactured PCU module inside the actuator's electrical housing - normally at time of production. Module commissioning and setup is by means of the IQ Setting Tool or IQ Communicator.

**Pakscan - the total control solution**

Whilst you need remote control of just a small number of motorised valves or full automation of a plant with thousands of instruments and control elements, Pakscan can help you to achieve significant savings in terms of both time and money.

That's because Pakscan is capable of controlling and monitoring up to 240 field devices using a single twisted (wired) pair cable loop instead of a multi-conductor cable for each field device. The system can also gather important digital and analogue plant data when its master station(s) are linked to the double wire loop unit which is fully integral to each Rotork actuator.

Together with Pakscan's ability to communicate directly with a PLC or DCS system via an RS485 or RS232 link, to control (empty) tanks, customer design work is a minimum.

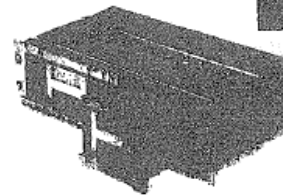
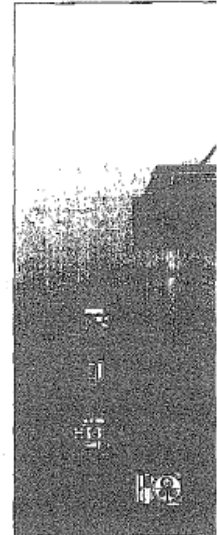
For further details see publication 32002.

**In-Vision - powerful, user-friendly**

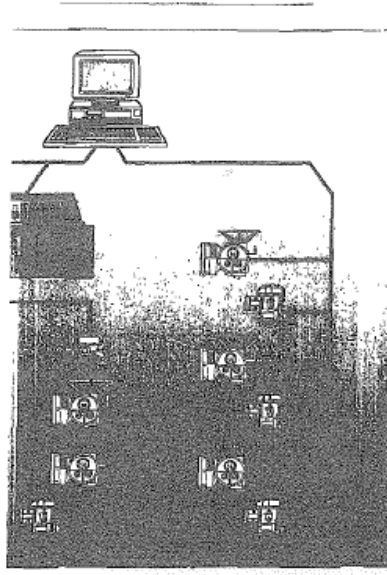
In-Vision is a SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) software application for full, user friendly control of complex installations such as oil storage depots and water treatment plants, where there can be a high number of valves and process signals to control and display.

Working with Pakscan and running on a standard PC, In-Vision offers a highly flexible suite of graphic displays and controls that allow plant managers to view and control all aspects of their process at a fraction of the cost of other comparable systems.

For further details see publication 32102.



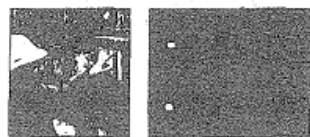
**IQ**



**Pakscan IQ Master Station**  
As the single or first station configuration the Pakscan IQ master station can control 240 field devices over a loop distance of up to 20km - without the need for signal repeaters. The Pakscan IQ is mounted in a 133mm high 19" rack and each master station comes complete with dual fibre communication ports (RS232 and RS485), a user interface LCD screen and operator keypad. The rack can house a single unit, two single units operating independently or a Hot Standby system. The Hot Standby version of the IQ features two identical modules and transfer between the main and standby is transparent and automatic in the event of a component failure.  
For further details see publication 5110E

**Pakscan IQ Direct Operator Panel**  
The Pakscan IQ DOP provides push-button control for up to 240 valves on one system, gives clear and concise information on valve status and allows full plant operation. The system comprises a range of multi-channel modules able to control up to four valves independently. Adaptive modules permit the control of positioning operations, well when used in conjunction with optional purpose field units, the control of pumps, mixers, compressors etc.  
For further details see publication 5111E

**Pakscan IQ Sequencer Master Station**  
The Pakscan IQ master station encompasses the proven features of the Pakscan 2 valve control system with the logic and programmability more commonly found in a PLC. It provides a fully featured sequence and interlock control package. Fully programmed by I&I in the field, the Pakscan IQ can quickly be made ready to run your plant. Located in the field close to the process, Pakscan IQ permits control and monitoring of up to 52 field units.  
For further details see publication 5112E



2.5. Rotork biedt op de markt klepaandrijvingen van het type IQ en van het type IQT aan met de hieronder weergegeven verschijningsvormen.  
Rotork - IQ/IQT series



2.6. Autork biedt op de markt klepaandrijvingen van type IK en van het type IKT aan met de navolgende verschijningsvormen.  
Autork - IK/IKT serie



2.7. Autork heeft haar klepaandrijvingen in november 2004 aangeboden op de 'Valve World 2004 Conference & Expo' in Maastricht. Autork heeft in haar stand folders aanwezig gehad met onder meer de navolgende inhoud.

AI:

**Actuator drive couplings** **IK**

The IK range features two actuator base designs - a removable base for the IK 10, 12, 16, 20, 25 and 35 sizes and an integral base for IK40, 70, 80, 91 and 95. Both arrangements are available with flanges and couplings which comply with either ISO 5210 or MSS 5P-102.

<b>Thrust</b>	<b>Type A</b> For sizes IK10 to 35	<b>Type Z</b> For sizes IK10 to 35 increased stem compatibility	<b>Type Z3</b> For sizes IK10 to 35 increased stem	<b>Removable thrust base</b>
<b>ISO 5210</b>	<b>Type B1</b> For sizes IK10 to 35 large fixed bore with ISO standard base and topways	<b>Type B3</b> For sizes IK10 to 35 fixed bore with ISO standard bore and topways	<b>Type B4</b> For sizes IK10 to 35 large drive bush for machining by customer	<b>Removable integral base</b>
<b>Thrust</b>	<b>Type A</b> For sizes IK40, 70 and 80	<b>Type Z3</b> For sizes IK40, 70, 80 and 95 increased stem compliance		<b>Standard centre column with thrust bearing</b>
<b>ISO 5210</b>	<b>Type B1</b> For sizes IK40, 70 and 80 large bore with ISO standard	<b>Type B3</b> For sizes IK40, 70, 80 and 95 modules with ISO standard	<b>Type B4</b> For sizes IK40, 70, 80 and 95 bore bush with ISO standard	<b>Non-thrust centre column</b>

**Thrust bearings**  
Both type A and Z couplings feature an annealed thrust bearing. In the case of the removable thrust base this is fully sealed and lubricated for life. In the integral base design this is lubricated by the actuator gearbox oil bath. Both integral and removable thrust bases are designed to retain all developed thrust reaction forces without any load appearing on the actuator gearbox.

AII:

**AUTORK CO. Fieldbus system control**

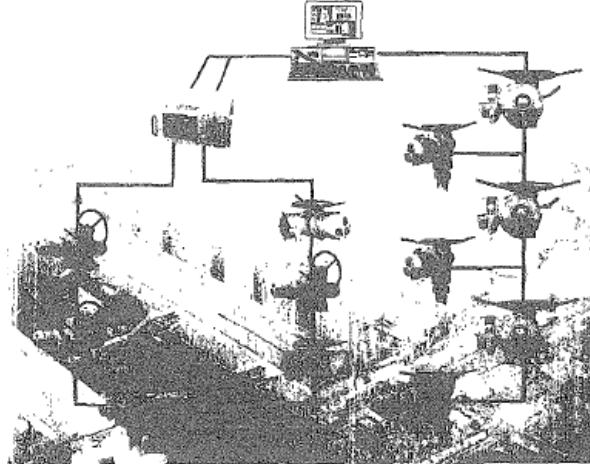
**Fieldbus system control**  
In addition to offering full compatibility with Pakscan, IK actuators can be specified to interface seamlessly to many other fieldbus digital control systems. Open fieldbus protocols such as MODBUS, PROFIBUS, FOUNDATION and CAN are all available within the IK actuator control option range. This is achieved simply and cost effectively through fitting an appropriate Autork manufactured circuit board module inside the actuator's electrical housing normally at the time of production. Module commissioning and setup is carried out using a combination of the IK Sealing Tool and the network commissioning tools used for the chosen protocol.

**Expanses the total control solution**  
Whether you need remote control of just a small number of motorized valves or full automation of a plant with thousands of instruments and control elements, Expan can help you to achieve significant savings in terms of both time and money.

**Modbus**  
Single or dual Modbus Modules may be included in the IK/IKM actuator to provide remote serial communication to the control functions and for status feedback data., the protocol used is Modbus RTU.

**Profibus**  
Profibus connectivity is possible by fitting the Profibus DP interface module within the IK/IKM actuator. This allows the IK/IKM to be integrated into a standard Profibus network. Full compatibility with the fieldbus standard EN 50170 is provided and the module carries Profibus certification for Inter-operability.

**Foundation Fieldbus**  
IK/IKM actuator may be connected to a Foundation Fieldbus network by the inclusion of a Autork FF module.



2.8. Partijen hebben in de zomer van 2004 besprekingen gevoerd over een mogelijke overname van Autork door Rotork. De onderhandelingen zijn afgebroken, Rotork heeft vervolgens in een procedure voor het Shanghai Intermediate Peoples Court gevorderd Autork

te verbieden inbreuk te maken op een haar toekomend (Chinees) model-/octrooirecht, Zij heeft voorts tegen Autork een klacht ingediend bij het Bureau Administration of Industry and Commerce of Huangpu District.

2.9. Een aan Autork gelieerde onderneming, Wenzhou Greatork Apparatus Co. Ltd. (verder: Greatork) biedt klepaandrijvingen aan onder de type-aanduidingen AK en AKT. Autork en Greatork behoren beide tot de Tefulong Group en worden bestuurd door dezelfde natuurlijke en rechtspersonen.

### 3. De vorderingen

3.1. Rotork vordert zakelijk weergegeven:

-een gebod tot staking van het onrechtmatig handelen van Autork bestaande uit de slaafse

nabootsing van de klepaandrijvingen van Rotork en een verbod aan Autork op inbreuk op de gerneenschapsmodellen, de gemeenschapsmerken en het auteursrecht van Rotork, met nevenvorderingen (informatieverstrekking en reeall en vernietiging van inbreukmakende producten) en op straffe van een dwangsom;

-veroordeling van Autork tot vergoeding van door Rotork door het onrechtmatig handelen en door de inbreuken op het gemeenschapsmodelrecht, gerneenschapsmerkrecht en auteursrecht geleden schade of, ter keuze van Rotork, tot het afdragen aan Rotork van de door de inbreuken genoten winst, een en ander op te maken bij staat;

-veroordeling van Autork in de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

3.2. Rotork legt aan de vorderingen ten grondslag dat Autork door het produceren en in de Europese gemeenschap aanbieden van de modellen IK en IKT inbreuk maakt op het modelrecht van Rotork en op haar auteursrecht op het ontwerp van haar modellen IQ en IQT. Zij stelt dat de modellen van Autork klakkeloze imitaties zijn van haar producten en dat derhalve tevens sprake is van slaafse nabootsing.

3.3. Het gebruik van de tekens 'Autork', 'JK' en 'IKT' beschouwt Rotork als inbreuken op haar merkrechten. Rotork stelt dat Autork deze tekens gebruikt ter onderscheiding van Autorks klepaandrijvingen. al dan niet met de speciale K met liggend streepje en een speciale] met schuine strepen, gelijk in het merk IQ.

3.4. De hiervoor weergegeven inhoud van de folder van Autork maakt naar Rotork aanvoert inbreuk op haar auteursrecht op de folders.

3.5. Rotork heeft naar zij stelt door deze handelingen van Autork schade geleden.

3.6. Rotork heeft haar eis aldus gewijzigd dat de gevorderde geboden 1verboden zich tevens zouden dienen uit te strekken tot het handelen van rechtspersonen die op enigerlei wijze met Autork zijn verbonden. De door Greatork aangeboden klepaandrijvingen AK; en AKT zijn volgens Rotork vrijwel identiek aan Autorkstypen IK en IKT zijn op gelijke wijze onrechtmatig en inbreukmakend. Rotork vreest dat getracht wordt het inbreukmakende handelen van Autork voort te zetten door middel van een andere rechtspersoon.

3.7. Autork voert verweer. Op de stellingen van partij- en wordt hierna. voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### *bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op de gerneenschapsmodellen, berust op de artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 5 van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gerneenschapsmodellen (verder: modellenverordening) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover de vorderingen van Rotork zijn gebaseerd op het merkrecht is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid I, 92 en 93 lid 5 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gerneenschapsmerk (verder: merkverordening) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gerneenschapsmerk.

#### *verzet tegen de eiswijziging*

4.2. Autork heeft bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging omdat zij onvoldoende tijd voor overleg met haar raadsman gehad zou hebben. Autork heeft de bij gelegenheid van het pleidooi genomen akte naar zij stelt ontvangen op 13 november 2007. De strekking van de eiswijziging in aanmerking nemende, moet de tijd die Autork tot het pleidooi resteerde voldoende worden geacht om desgewenst adequaat verweer voor te bereiden. De eiswijziging is in zoverre en ook overigens niet in strijd met de eisen van een goede procesorde en dient dus te worden toegelaten.

#### *misbruik van recht / rechtsverwerking*

4.3. Autork vindt dat Rotork misbruik van recht maakt, althans handelt in strijd met de goede procesorde, omdat Rotork op auteursrecht-, merk- en model recht gebaseerde vorderingen reeds in de onder 2.8 vermelde procedures in China aan de orde heeft gesteld. Om die reden zouden de vorderingen van Rotork dienen te worden afgewezen. Autork stelt voorts dat Rotork hamrecht om legen Autork op te komen heeft verwerkt. Rotork heeft, aldus Autork, tijdens de overname-onderhandelingen nooit gewezen op inbreuken op haar rechten maar heeft zich pas op dat standpunt gesteld nadat de overname was afgetekst.

4.4. Dit verweer wordt verworpen. De enkele omstandigheid dat tussen partijen in China procedures aanhangig zijn of zijn geweest, waarin door Rotork beroep is gedaan op enig auteurs-, model- of merkrecht, is geenszins een beletsel voor de vorderingen in deze procedure. Evenmin is sprake van rechtsverwerking, uitsluitend omdat Rotork tijdens de eerdere besprekingen tussen partijen niet heeft aangedrongen de thans gestelde inbreuken op haar rechten te beëindigen.

#### *Inbreuk op modelrechten, auteursrechten op de modellen, slaafse nabootsing*

4.5. Autork erkent dat haar klepaandrijvingen gelijkenis vertonen met die van Rotork. Zij meent dat er niettemin duidelijke verschillen zijn aan te wijzen. Zij noemt in dit verband onder verwijzing naar een aantal gefaxte foto's van zeer slechte kwaliteit: de andere cirkelrand, het ontbreken van een batterijdoos, het ontbreken van

een handwiel, de versterking, de ruimte voor een naamplaat, een 'rond gedeelte' en 'kleine uitstulping' (op de foto's is niet goed te onderscheiden waarop Autork doelt). Autork meent voorts dat overeenkomsten tussen haar producten en die van Rotork zijn terug te voeren op de technische eisen die aan dit soort producten worden gesteld.

4.6. Voor de beoordeling van dit verweer dient allereerst te worden vergeleken tussen de producten van Autork enerzijds en de geregistreerde modellen van Rotork anderzijds. De beschermingsomvang van het gemeenschapsmodel strekt zich uit tot elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 10 modellenverordening). Geoordeeld moet worden dat zowel Autorks type IKT als het type KT geen andere algemene indruk wekt dan de geregistreerde modellen 000034863-0001 000034863-0002. De door Autork genoemde verschillen zijn te gering om dat algemene beeld te wijzigen. Slechts de toevoeging van het handwiel bij het type IK is een opvallend verschil ten opzichte van het geregistreerde model. De algemene indruk wijzigt daardoor echter niet. Deze wordt, naast de basisvormen, vooral bepaald door de karakteristieke uitvoering en plaatsing van de bedieningselementen en de displays (vergelijk de eerste afbeelding onder 2.2).

4.7. Rotork heeft als productie 23 bij conclusie van repliek afbeeldingen overgelegd van een dertiental klepaandrijvingen van andere leveranciers dan partijen. Zij toont met die producties overtuigend aan dat de technische eisen waaraan de klepaandrijvingen moeten voldoen de ontwerper voldoende ruimte laten om te komen tot van het geregistreerde model sterk afwijkende ontwerpen. De stelling van Autork dat de geconstateerde overeenkomsten zijn terug te voeren tot technische eisen gaat dan ook niet op.

4.8. Autork beweert dat zij haar modellen IK en IKT reeds vóór de datum van registratie van de modellen van Rotork produceerde en in de handel bracht. Deze stelling is door Rotork echter betwist en door Autork niet nader toegelicht of onderbouwd. Reeds om die reden kan niet worden uitgegaan van een recht van voorgebruik. Voor zover Autork de rechtsgeldigheid van de geregistreerde modellen in twijfel heeft willen trekken omdat deze niet nieuw zouden zijn geweest, geldt bovendien dat Autork geen nietigverklaring heeft gevorderd, zodat de rechtbank van de geldigheid van de modellen dient uit te gaan (artikel 85 modellenverordening).

4.9. De stellingen van Rotork dat de modellen van Autork inbreuk maken op aan Rotork toekomend auteursrecht op haar IQ en IQT modellen en dat sprake is van slaafse nabootsing behoeven niet te worden onderzocht, omdat het terzake gevorderde reeds op grond van inbreuk op het modelrecht zal worden toegewezen. *inbreuk op het auteursrecht op Rotorks folder*

4.10. Bij pleidooi heeft Rotork de hiervoor als RI en RII gemerkte delen van haar folder overgelegd en de als AI en AII gemerkte delen van de Engelstalige folder van Autork. Autork bestrijdt de stelling van Rotork dat

de folder van Rotork auteursrechtelijke beschermd is en dat Rotork ter zake auteursrechtelijke beschermd is niet.

4.11. Vergelijking leert dat AI- zowel wat betreft de daarin opgenomen afbeeldingen als de tekst- vrijwel geheel overeenstemt met RI Ook AII vertoont zoveel auteursrechtelijk beschermde trekken van RII, in het bijzonder in de eerste twee alinea's en de achtergrondafbeelding, dat het als een verveelvoudiging moet worden aangemerkt, ook al wordt in aanmerking genomen dat de inhoud van de folder overwegend van technische aard is. De Engelstalige folder is door Autork gebruikt op de 'Valve World 2004 Conference & Expo' in Maastricht. Voorts is onweersproken dat de folder kan worden gedownload van de website van Autork en dat Autork zich met die website. althans het Engelstalige deel daarvan, mede richt op afnemers in Nederland. Om die redenen moet worden vastgesteld dat Autork inbreuk heeft gemaakt op het in Nederland geldende auteursrecht van Rotork, *merkinbreuk*

4.12. Uit de door Rotork overgelegde producties kan niet worden afgeleid dat Autork - zoals deze betwist- in de Europese gemeenschap ter onderscheiding van haar klepaandrijvingen gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van de tekens 'Autork', 'IK' én/of 'IKT' met weergave van de K met liggend streepje en de I met schuine strepen zoals gebruikt in de woord-/beeldmerken van Rotork (zie 2.3). In de door Rotork als productie 14 overgelegde folder (in het Chinees) worden deze tekens wél gebruikt, maar uit niets blijkt dat deze folder binnen de gemeenschap door Autork wordt of is gebruikt. Gelet op de taal waarin de folder is opgesteld, is dat ook niet aannemelijk. Specifiek bewijs op dit punt is door Rotork niet aangeboden, zodat in deze procedure niet van dat gebruik kan worden uitgegaan.

4.13. Autork heeft niet betwist dat zij de tekens 'Autork', 'IK' en 'IKT' zonder de K met streepje en zonder de I met schuine strepen gebruikt. Zij stelt evenwel dat de door haar gebruikte tekens zodanig afwijken van de merken van Rotork, dat geen verwarringsgevaar kan ontstaan. Autork voert aan dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar van belang is dat het relevante publiek uitsluitend uit professionele kopers bestaat, die bekend zijn met alle producenten van klepaandrijvingen. Autork stelt voorts dat 'tork' (hetgeen moment van kracht zou betekenen) slechts een beschrijvend element is, dat in de namen van een groot aantal fabrikanten voorkomt.

4.14. Artikel 9 lid I onder b merkenverordening geeft de houder van het merk het recht het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dal gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk. Beoordeeld dient te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te

verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.15. De rechtbank stelt voorop dat Autork de tekens gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Rotork zijn geregistreerd. Het teken 'Autork' heeft het bestanddeel 'tork' gemeen met het woord- / beeldmerk 'Rotork' en stemt in zoverre auditief en visueel overeen, met dien verstande dat de letter K zonder liggend streepje wordt weergegeven. Voor het relevante publiek zal 'tork' verwijzen naar het Engelse woord 'torque' (moment). In zoverre bestaat dus ook een zekere begripsmatige overeenstemming. Dit bestanddeel, waarop naar het oordeel van de rechtbank vooral de nadruk ligt, is niet als beschrijvend voor klepaandrijvingen aan te merken. Merk en teken laten beide twee letters voorafgaan aan het bestanddeel 'tork'. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat het merk van Rotork, zoals Rotork onweersproken heeft gesteld, in de industrie zeer bekend is. Tot slot is van belang de omstandigheid dat Autork de tekens gebruikt ter onderscheiding van klepaandrijvingen, die grote gelijkenis vertonen met die van Rotork.

4.16. Een en ander brengt de rechtbank tot het oordeel dat de totaalindrukken van merk en teken zodanig overeenstemmen dat verwarringsgevaar als hiervoor bedoeld kan ontstaan bij het relevante publiek. De omstandigheid dat dit publiek bestaat uit professionele kopers, van wie een hogere mate van aandacht verwacht kan worden (vergelijk HvJEG 12 januari 2006, C-36 1/04), brengt de rechtbank, in aanmerking nemende de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de gelijkheid van de producten waarvoor deze woorden gebruikt, niet tot een andere conclusie.

4.17. Tussen de tekens 'IK' en 'IKT' enerzijds en het relevante merk van Rotork 'IQ' anderzijds bestaat nauwelijks visuele overeenstemming. Die is beperkt tot het gebruik van de letter I en - voor zover het het teken 'IK' betreft - een gelijk aantal letters als het merk 'IQ'. De auditieve overeenstemming is eveneens gering. Begripsmatige overeenstemming ontbreekt. Van belang is bovendien dat het gebruik van enkele letters ter aanduiding van een producttype veel voorkomt, zodat de onderscheidingskracht van het relevante merk van Rotork vooral, zo niet uitsluitend, terug te voeren is tot de kenmerkende schuine strepen van de letter L. Die ontbreken in de door Autork gebruikte tekens. Al met al maken de door Autork gebruikte tekens 'IK' en 'IKT' naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op het merk 'IQ' van Rotork.

#### *nevenvorderingen en winstafdracht*

4.18. Het antwoord op de vraag of aan Autork wegens inbreuk op het model- en merkrecht van Rotork als sanctie kan worden opgelegd de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall, vernietiging van inbreukmakende producten en winstafdracht, is afhankelijk van het recht van de lid-staat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht (artikel 89 lid I sub d modellenverordening en artikel 98 lid 2 merkverordening). Voor de Beneluxlanden kan daarvoor grondslag worden gevonden in de artikelen 2.21, 2.22, 3.17 en 3.18 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals deze artikelen luiden na de wijziging bij beschikking van het comité van ministers van de Benelux Economische Unie van 1 december 2006. Bij deze laatste wijziging heeft aanpassing plaatsgevonden aan Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn), welke richtlijn deels dwingend, optioneel, in deze sancties voorziet. Voor de overige lid-staten kan niet zonder meer worden aangenomen dat het nationale recht de mogelijkheid van het opleggen van de sancties toelaat. De lid-staten dienden vóór 29 april 2006 de nationale wetgeving aan de Handhavingsrichtlijn aan te passen. Echter is niet zonder meer vast te stellen welke lidstaten de richtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval is, in welke lidstaten de sancties niettemin kunnen worden opgelegd. Rotork heeft een en ander ook niet nader toegelicht. Onder deze omstandigheden zijn de vorderingen slechts toewijsbaar als hierna vermeld.

#### *conclusie*

4.19. De vorderingen dienen te worden toegewezen met beperkingen als hierna vermeld. De vordering de ge- en verboden uit te doen strekken tot handelingen van Greatork of een andere met Autork gelieerde rechtspersoon zal worden afgewezen. De enkele omstandigheid dat een rechtspersoon met dezelfde bestuurders gelijkende klepaandrijvingen op de markt brengt is daarvoor ontoereikend. Autork dient als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij de kosten van deze procedure te dragen. Buitengerechtigde kosten zijn niet opgegeven en derhalve niet toewijsbaar.

#### **5, De beslissing**

De rechtbank:

- A. beveelt Autork met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het gemeenschapsmodel nummer 000034863 (0001 en 0002) van Rotork Controls in Nederland en op het grondgebied van de overige lid-staten van de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
- B. beveelt Autork met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het gemeenschapsmerk nUI11111er 60277 van Rotork P.L.C. op het grondgebied van de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
- C. beveelt Autork met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de auteursrechten

van Rotark in Nederland te staken en gestaakt te houden;

D. beveelt Autork om binnen 30 werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Rotork een volledige en juiste opgave te doen van:

-het aantal en de aard van alle door Autork geproduceerde en/of bij Autork in voorraad aanwezige inbreukmakende producten voor zover deze zijn ingevoerd in de Beneluxlanden;

-de volledige namen en adressen van alle afnemers in de Beneluxlanden aan wie Autork inbreukmakende producten heeft verkocht en/of geleverd;

-de aantallen en de aard van de door Autork reeds in de Beneluxlanden verkochte en/of geleverde producten, met, per afnemer, een specificatie van de verkoopprijs en hoeveelheid van het verkochte product;

-de door Autork in de Beneluxlanden genoten winst ten gevolge van de bedoelde inbreuk, gespecificeerd per verkocht en/of geleverd inbreukmakend product;

E. beveelt Autork om binnen 30 werkdagen na betekening van dit vonnis bij alle opslagadressen, distributiepunten en afnemers in de Beneluxlanden, waar, naar zij redelijkerwijs kan weten of vermoeden, inbreukmakende producten voorhanden zijn, deze aldaar weg te (doen) halen, onder aanbieding van betaling van de portokosten, en zo nodig onder betaling of aanbieding van creditering van de desbetreffende bezitters of houders daarvan en de inbreukmakende producten ter vernietiging op kosten van Autork af te leveren op een binnen twee weken na betekening van dit vonnis door de advocaat van Rotork nader aan te geven bestemming;

F. beveelt Autork om binnen 30 werkdagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten die Autork in de Beneluxlanden nog in voorraad heeft op kosten van Autork aan te bieden ter vernietiging op een binnen twee weken na betekening van dit vonnis door de advocaat van Rotork nader aan te geven bestemming;

G. veroordeelt Autork tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €20.000 (zegge: twintig duizend Euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, waarop - of, ter keuze van Rotork, van €5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) per keer of per exemplaar waarmee - Autork enig onderdeel van het bij dit vonnis bepaalde geheel of gedeeltelijk overtreedt;

H, beveelt Autork tot vergoeding aan Rotork van de door haar ten gevolge van de inbreuken omschreven onder A, B, en C geleden en ! of nog te lijden schade of - voor zover het inbreuken betreft in de Benelux landen - ter keuze van Rotork, tot het afdragen aan Rotark van de ten gevolge van de inbreuk genoten en nog te genieten winst, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

veroordeelt Autork in de proceskosten, waaronder de kosten van het gelegde beslag, tot aan dit vonnis aan de zijde van Rotork begroot op €1,474,49 aan verschotten en €2.260,- aan salaris van de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.