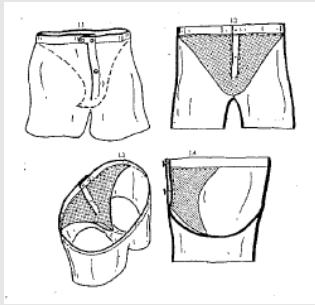


**Rb Amsterdam, 30 mei 2007, Boxershorts****MODELRECHT****Nieuwheid****Feitelijke bekendheid in Benelux niet aangetoond**

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Agerti in het licht van het op dit punt door Itcon c.s. gevoerde verweer onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt, dit nog afgezien van de vraag of het daarbij overeenstemmende modellen betreft. De enkele verwijzing naar de omstandigheid dat de Spaanse modellen werden getoond op internationale kledingbeurzen die volgens Agerti werden bezocht door inkopers uit de Benelux is, zonder nader aan te geven wanneer en op welke specifieke beurzen en op welke wijze en op welke schaal de modellen werden getoond, hiertoe onvoldoende. Voorts is onvoldoende door Agerti toegelicht op welke schaal, in welke periode en in welke winkels de Spaanse boxershorts werden verkocht.

**Kenmerkende eigenschappen****kenmerkende eigenschappen van het model blijken voldoende uit het depot.**

Wel is de rechtbank met Itcon c.s. van oordeel dat deze nieuwe grondslag tevergeefs is voorgesteld en dat de kenmerkende eigenschappen van het model wel voldoende blijken uit het depot. Bij het depot is met behulp van arceringen op genoegzame wijze aangegeven welke vorm het stuk stof heeft dat aan de binnenzijde van het voorpand van het short is aangebracht, op welke positie het is aangebracht alsmede dat dit stuk stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek.

**Technische bepaaldheid****• Te beoordelen naar Benelux modelrecht van 1993 en niet richtlijnconform****• Kenmerken van model technisch bepaald**

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de volgende kenmerken van het model, te weten de vorm van de boven- en zijkant van het stuk stof dat op de voorkant van de short is aangebracht, de positie waarop het is aangebracht alsmede dat dit stuk stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek, technisch bepaald, zodat deze factoren in beginsel niet krachtens artikel 2 BTMW (oud) voor bescherming in aanmerking komen. Het ui-

terlijk van deze factoren wordt louter gedictieerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technische effect, te weten de ondersteuning van het mannelijk geslachtsorgaan en het op die wijze vergroten van het draagcomfort. Het vorenstaande heeft hooguit niet te gelden voor de vorm van de onderkant van het verstevigingsstuk, en daarmee de vorm van het min of meer driehoekige stukje stof in zijn geheel. Blijkens de gedeponeerde boxershorts voorzien van het teken 'ARTHUR CLUB' is een kleine afwijking van deze driehoekige vorm mogelijk. Dit betreft echter zulke ondergeschikte, niet zo zeer voor het uiterlijk kenmerkende afwijkingen, waarbij de mogelijkheden om af te wijken slechts beperkt zijn zonder afbreuk te doen aan het beoogde draagcomfort, dat deze verwaarloosbaar worden geacht. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat (nagenoeg) alle voor het uiterlijk kenmerkende elementen van het model als technisch bepaald moeten worden aangemerkt en dat voor de voor de vormgeving van de door Itcon c.s. gekozen oplossingen geen reële alternatieven mogelijk zijn.

**LICENTIEOVEREENKOMST****Vernietiging****• Geen beroep op dwaling**

Het beroep op dwaling kan niet met succes worden gebaseerd op voorafgaand aan of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst door Itcon c.s. verstrekte inlichtingen. Agerti heeft onvoldoende toegelicht waaruit volgt dat Itcon c.s. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst inlichtingen heeft verstrekt die tot een onjuiste voorstelling van zaken hebben geleid aan de zijde van Agerti. Dat de overeenkomst zelf uitgaat van een geldig modelrecht, is hiertoe in ieder geval onvoldoende. (...)De dwaling kan evenmin worden geacht voort te vloeien uit een schending van een op Itcon c.s. rustende mededelingsplicht voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst. Van Itcon c.s. kon redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij Agerti op voorhand in algemene zin (ongevraagd) informeerden over de mogelijke nietigheidsgronden van een model. Voorts heeft de nietigverklaring zelf in Frankrijk pas plaatsgevonden na het sluiten van de overeenkomst.

4.15. Ook het beroep op wederzijdse dwaling faalt. De mogelijkheid van nietigverklaring betreft wel degelijk een ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend toekomstige omstandigheid zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 2 BW. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de (mogelijke) nietigverklaring van het model nog helemaal niet aan de orde, terwijl de enkele wettige mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrechten, evenals bij bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheid krachtens de huidige verkeersopvatting voor rekening van Agerti behoort te blijven. De omstandigheid dat de nietigheid van een modeldepot terugwerkende kracht heeft, doet aan een en ander niet af.

### **Ontbinding wegens wanprestatie?**

#### **Ontbinding leidt niet tot het beoogde gevolg van terugbetaling royalty**

Het door Agerti gedane beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van wanprestatie kan niet leiden tot het door haar beoogde gevolg, te weten terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royalty-bedragen. Krachtens artikel 6:269 BW heeft de ontbinding geen terugwerkende kracht, zodat deze pas zou kunnen ingaan per datum van rechterlijke uitspraak of per de datum waarop Agerti voordien de overeenkomst zelf schriftelijk en buitengerechtelijk heeft ontbonden. Bij een ontbinding bij rechterlijke uitspraak heeft Agerti geen belang meer, nu de overeenkomst hoe dan ook per 31 december 2003 is geëindigd.

### **Onvoorziene omstandigheden**

#### **Het beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt echter wel (deels).**

Met Agerti is de rechtbank van oordeel dat de nietigverklaring van het Franse model een voor partijen onvoorziene omstandigheid oplevert. Niet is gebleken dat partijen (stilzwijgend) de mogelijkheid van nietigverklaring van het model in de overeenkomst hebben verdisconteerd. Dat partijen in artikel IA van de licentieovereenkomst wel de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst door Itcon hebben geregeld in het geval dat een derde met succes opkomt tegen het model, kennelijk in verband met een inbreuk van het model op rechten van derden, brengt nog niet mee dat partijen ook deze situatie van nietigheid van het model en een mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst door Agerti voor ogen hebben gehad of dat zij deze situatie bewust niet hebben willen regelen. Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor Frankrijk te sluiten voor Agerti komen te vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten. De rechtbank ziet hierin aanleiding de overeenkomst als hierna te melden te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst. De rechtbank ziet echter onvoldoende reden terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober 2001. Voorop wordt gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst. Zeker in het geval als het onderhavige, waarin een groot deel van de overeenkomst reeds tussen partijen is uitgevoerd ten tijde van de nietigverklaring van het Franse model, alsmede de omstandigheid dat de nietigverklaring van het Franse model slechts invloed heeft op een deel van de overeenkomst die immers betrekking heeft op de hele Europese Unie, acht de rechtbank onvoldoende door Agerti toegelicht op grond waarvan de ontbinding dan wel wijziging van de overeenkomst met terugwer-

kende kracht voor de gehele overeenkomst redelijk zou zijn. De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen. Deze (dreigende) nietigverklaringen kunnen zich niet meer voordoen tijdens de looptijd van de inmiddels geëindigde overeenkomst waarvan Agerti bovendien tijdens de looptijd van de overeenkomst de tegenprestatie reeds volledig en ongestoord heeft ontvangen. Niet kan worden gezegd dat onder deze omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht van Itcon c.s.

### **Wijziging royalty**

#### **Naar rato aandeel Franse omzet**

Itcon c.s. hebben niet, althans onvoldoende betwist dat Agerti in Frankrijk 20% van haar omzet realiseerde en dat Frankrijk een belangrijk deel van het bij de overeenkomst toegekende territorium vormt. Het wordt dan ook ervoor gehouden dat Agerti gedurende de looptijd van de overeenkomst ten aanzien van zo'n 20% van de overeenkomst sinds de nietigverklaring van het model in Frankrijk niet het ongestoorde genot van het model-depot heeft verkregen en de licentieovereenkomst in zoverre nutteloos is geworden. De overeenkomst zal derhalve aldus worden gewijzigd dat vanaf het eerstvolgende kwartaal volgend op 22 oktober 2001, derhalve vanaf 1 januari 2002, de royaltyvergoeding op 80% van het overeengekomene zal worden vastgesteld.

Vindplaatsen: **Boek9**; IER 2007, nr. 83, p. 310; BIE 2008, nr. 58, p. 438

---

### **Rb Amsterdam, 30 mei 2007**

(J. Thomas)

(...)

Sector civiel recht

zaaknummer I rolnummer: 322722 / HA ZA 05-2339

Vonnis van 30 mei 2007

in de zaak van

de vennootschap naar Belgisch recht

N.V. AGERTI SA,

gevestigd te Laarne (België),

eiseres in conventie, j verweerster in reconventie,

procureur mr. P.J.M. Steinhäuser, ,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ITCON B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de vennootschap naar het recht van het Goorthertogdom Luxemburg

ODDA FINANCE INTERNATIONALE SA.,

gevestigd te Luxemburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,  
procureur mr. F.B. Falkena,  
Eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie zal hierna Agerti worden genoemd.

Gedaagden in conventie, tevens eiseressen in reconventie, zullen hierna gezamenlijk Iteon c.s. worden genoemd, en ieder afzonderlijk Itcon en Odda.

### 1. De procedure

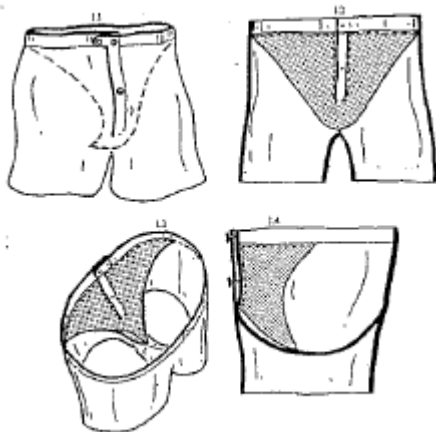
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de akte houdende overlegging producties,
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie,
- de conclusie van repliek in conventie, tevens houdende wijziging van eis, tevens conclusie van antwoord in reconventie,
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,
- de akte van depot, waarbij een boxershorts voorzien van het teken 'ARTHUR CLUB' ter griffie is gedeponeerd,
- de conclusie van dupliek in reconventie, met bewijsstukken,
- de akte uitlating producties,
- het proces-verbaal van het op 17 april 2007 gehouden pleidooi, met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Odda heeft op 30 maart 1993 bij het OMPI geregistreerd onder registratienummer DM 025667 het volgende internationale modeldepot, met gelding in onder meer de Benelux, waarbij de voorrang van de Franse inschrijving van het model onder nummer 92849 d.d. 5 november 1992 werd ingeroepen: Het modeldepot (hierna: het model) heeft betrekking op het door de heer Vladimir Vitches ontworpen uiterlijk van een boxershorts, ook wel 'comfort support boxershorts' genoemd. 2.2. Op 4 december 2000 heeft Agerti met Itcon een niet exclusieve licentieovereenkomst (hierna: de overeenkomst) gesloten met betrekking tot de exploitatie (marketing en sale) van het model in de gehele Europese Unie met een looptijd tot en met 31 december 2003.



Voorafgaand aan deze licentieovereenkomst produceerde Agerti al boxershorts onder een licentiecontract

met Itcon dat liep van 1 januari 1998 tot 31 december 2000.

2.3. Bij uitspraak van 22 oktober 2001 heeft de rechtbank van Koophandel van Parijs de nietigheid uitgesproken van het Franse model 92849, dat identiek is aan, en de basis vormde van het internationale modeldepot zoals genoemd onder 2.1. Bij arrest van 8 oktober 2003 heeft de vierde kamer van het Hof van Beroep te Parijs de nietigverklaring bekrachtigd.

### 3. Het geschil

#### In conventie

3.1. Agerti vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. nietig te verklaren, voor wat betreft het territoire Benelux, de internationale modelregistratie nummer DM 025667 d.d. 30 maart 1993 en de doorhaling daarvan in het Benelux Register voor Tekeningen of Modellen te bevelen;

II. de overeenkomst tussen partijen ab initio nietig te verklaren, althans te vernietigen, althans subsidiair de voorwaarden van die overeenkomst te wijzigen aldus dat Agerti niet is gehouden tot betaling van enige licentievergoeding, althans meer subsidiair te verklaren voor recht dat de overeenkomst tussen partijen door Agerti rechtmatig is ontbonden per 1 oktober 2003;

III. Itcon c.s. te veroordelen aan Agerti te betalen het door Agerti aan Itcon c.s. onverschuldigd betaalde bedrag aan royalty's groot EUR 146.732,19, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2005 tot aan de dag der voldoening;

IV. Itcon c.s. te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2005 tot aan de dag der voldoening.

3.2. Itcon c.s. voeren hiertegen verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### In reconventie

3.3. Itcon c.s. vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de veroordeling van Agerti tot betaling aan Odda van EUR 13.339,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2003, met veroordeling van Agerti in de proceskosten.

3.4. Agerti voert hiertegen verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### In conventie en in reconventie

#### 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 BeneluxVerdrag 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. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BTMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BTMW aanhouden.

#### Ambtshalve vaststelling rechtbank en toepasselijk recht

4.2. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 29 BTMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Agerti zijn gebaseerd op een internationaal modeldepot met gelding in onder meer de Benelux alsmede nu Itcon in het arrondissement Amsterdam is gevestigd.

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 hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

#### Het geschil

4.4. Gelet op de nauwe verwevenheid van de vorderingen in conventie en in reconventie, zullen deze hierna gezamenlijk worden behandeld.

#### De vordering tot nietigverklaring

4.5. Agerti stelt dat, evenals het Franse model, ook het internationale modeldepot (zie hiervoor onder 2.1) vatbaar is voor nietigverklaring in de Benelux. Itcon c.s. betwisten dit. De rechtbank stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat het Franse model in Frankrijk door twee rechterlijke instanties is nietig verklaard, niet automatisch betekent dat ook het aan het Franse model identieke internationale modeldepot wat betreft het Benelux deel nietig verklaard dient te worden. De geldigheid van het Benelux gedeelte van het internationale depot DM 025667 dient zelfstandig getoetst te worden.

#### Het nieuwheidsvereiste

4.6. Partijen zijn het erover eens dat een model als het onderhavige, waarvoor in 1993 een registratie is verkregen, wat betreft het nieuwheidsvereiste dient te voldoen aan artikel 4 BTMW (oud), zoals dat gold in 1993. Volgens Agerti, die verwijst naar een volgens haar bekend ouder Spaans gebruiksmodel van een boxershorts, voldoet het model niet aan de in dit artikel neergelegde nieuwheidsvereisten, terwijl Itcon c.s. menen dat dit wel het geval is. Artikel 4 lid 1 sub a BTMW (oud) luidt:

*"Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien:*

*1) de tekening of het model niet nieuw is, dat wil zeggen wanneer:*

*a) op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid afhandel van het Benelux-gebied feitelijk bekendheid heeft genoten; "*

Ter beoordeling staat derhalve de vraag of sprake was van feitelijke bekendheid van het oudere Spaanse gebruiksmodel bij de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Benelux gebied op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren voorafgaand aan in casu de datum van voorrang op 5 november 1992. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Agerti in het licht van het op dit punt door Itcon c.s. gevoerde verweer onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke

bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt, dit nog afgezien van de vraag of het daarbij overeenstemmende modellen betreft. De enkele verwijzing naar de omstandigheid dat de Spaanse modellen werden getoond op internationale kledingbeurzen die volgens Agerti werden bezocht door inkopers uit de Benelux is, zonder nader aan te geven wanneer en op welke specifieke beurzen en op welke wijze en op welke schaal de modellen werden getoond, hiertoe onvoldoende. Voorts is onvoldoende door Agerti toegelicht op welke schaal, in welke periode en in welke winkels de Spaanse boxershorts werden verkocht. Het wordt dan ook ervoor gehouden dat het model wel voldeed aan het in artikel 4 lid I sub a BTMW (oud) neergelegde nieuwheidsvereiste.

#### Lack of clarity

4.7. Volgens Agerti ontbeert het model daarnaast geldigheid op grond van artikel 4 lid 3 (oud) BTMW. Dit artikel luidt:

*"Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien:*

*3) de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken. "*

Allereerst merkt de rechtbank op dat deze voor het eerst bij conclusie van dupliek in reconventie aangevoerde nieuwe grondslag niet als tardief en in strijd met de goede procesorde behoort te worden aangemerkt, nu Itcon c.s. bij pleidooi voldoende gelegenheid hebben gehad op deze nieuwe rechtsgrond te reageren en zij niet kunnen worden geacht in hun verdediging te zijn geschaad. Wel is de rechtbank met Itcon c.s. van oordeel dat deze nieuwe grondslag tevergeefs is voorgesteld en dat de kenmerkende eigenschappen van het model wel voldoende blijken uit het depot. Bij het depot is met behulp van arceringen op genoegzame wijze aangegeven welke vorm het stuk stof heeft dat aan de binnenzijde van het voorpand van het shorts is aangebracht, op welke positie het is aangebracht alsmede dat dit stuk stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek.

#### De technische bepaalbaarheid

4.8. Daarmee komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de vraag of het model technisch bepaald is, zoals Agerti stelt maar Itcon c.s. betwisten. Daarbij dient eerst te worden vastgesteld of krachtens de overgangsbepalingen al dan niet uitgegaan moet worden van de ten tijde van het modeldepot geldende wetsbepalingen, alsmede de vraag of de toepasselijke bepalingen vervolgens richtlijnconform dienen te worden geïnterpreteerd. Aangezien volgens artikel II van het op 20 juni 2002 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: het protocol) voor 'oude' modellen niet is gekozen voor het regime van de richtlijn, het protocol bepaalt immers dat de artikelen 4 en 15 oud BTMW voor oude modellen van toepassing blijven, heeft dit in beginsel ook (via artikel 15) te gelden voor de eis van de technische bepaalbaarheid. Dit volgt ook uit de strekking van voornoemd

protocol en het daarin gekozen uitgangspunt om niet in strijd met de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid bestaande rechten te ontnemen. Uit het voorgaande volgt dat de geldigheid van het model ook wat betreft het criterium van de technische bepaalbaarheid dient te worden getoetst aan artikel 15 juncto artikel 2 BTMW (oud). Dit artikel dient voorts niet richtlijnconform te worden geïnterpreteerd, aangezien het modeldepot niet alleen dateert van vóór het verstrijken van de implementatieperiode, maar tevens van vóór de inwerkingtreding van de Modellenrichtlijn.

Artikel 2 lid I BTMW (oud) luidt als volgt:

*"1. Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect."*

Uitgangspunt is voorts dat factoren die het uiterlijk van een voortbrengsel mede bepalen, niet krachtens de BTMW zijn te beschermen wanneer zij onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.9. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de volgende kenmerken van het model, te weten de vorm van de boven- en zijkant van het stuk stof dat op de voorkant van de short is aangebracht, de positie waarop het is aangebracht alsmede dat dit stuk stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulsluiting van de broek, technisch bepaald, zodat deze factoren in beginsel niet krachtens artikel 2 BTMW (oud) voor bescherming in aanmerking komen. Het uiterlijk van deze factoren wordt louter gedictieerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technische effect, te weten de ondersteuning van het mannelijk geslachtsorgaan en het op die wijze vergroten van het draagcomfort. Het vorenstaande heeft hooguit niet te gelden voor de vorm van de onderkant van het verstevigingsstuk, en daarmee de vorm van het min of meer driehoekige stukje stof in zijn geheel. Blijkens de gedeponeerde boxershorts voorzien van het teken 'ARTHUR CLUB' is een kleine afwijking van deze driehoekige vorm mogelijk. Dit betreft echter zulke ondergeschikte, niet zo zeer voor het uiterlijk kenmerkende afwijkingen, waarbij de mogelijkheden om af te wijken slechts beperkt zijn zonder afbreuk te doen aan het beoogde draagcomfort, dat deze verwaarloosbaar worden geacht. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat (nagenoeg) alle voor het uiterlijk kenmerkende elementen van het model als technisch bepaald moeten worden aangemerkt en dat voor de vormgeving van de door Itcon c.s. gekozen oplossingen geen reële alternatieven mogelijk zijn. Met betrekking tot het Spaanse model geldt het volgende. Zoals uit de tijdens het pleidooi overgelegde tekening van het Spaanse model blijkt, gaat het bij het Spaanse model om een gehele binnenbroek en niet om een enkel aan de voorzijde bevestigd verstevigend stuk stof en is het uiterlijk van dit Spaans model te verschillend van het model om te kunnen spreken van 'hetzelfde uiterlijk'. Van slechts ondergeschikte verschillen is geen sprake. Het Spaans model kan daarmee niet als reëel ander vormgegeven mogelijkheid voor het model in kwestie worden aangemerkt. Voor de goede orde merkt

de rechtbank nog op dat zij, bij de beoordeling van de vraag of het model technisch bepaald is, geen acht heeft geslagen op de door Agerti bij pleidooi overgelegde uitdraai van de website van Iecastor.com die volgens Itcon c.s. te laat is overgelegd en niet meer in de procedure mag worden toegelaten.

4.10. Gelet op het hiervoor overwogene ligt de onder 3.1 sub I genoemde vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het modeldepot als genoemd onder 2. I voor toewijzing gereed. In het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank voorts aanleiding de nietigverklaring en doorhaling van het model niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

#### **De licentieovereenkomst**

4.11. Kern van het geschil dat partijen ten aanzien van de gesloten licentieovereenkomst verdeeld houdt, is de vraag of Agerti met succes terugbetaling van reeds door haar betaalde royaltybedragen kan vorderen, omdat de vernietiging van het Franse model en het Benelux deel van de internationale inschrijving, alsmede de eventuele nietigheid van de modelrechten in andere landen, (achteraf) de noodzaak wegneemt tot het sluiten van een licentieovereenkomst.

#### **Het beroep op dwaling**

4.12. Agerti stelt dat zij nimmer met de betalingsverplichting als opgenomen in de overeenkomst zou hebben ingestemd indien zij van een juiste voorstelling van zaken was uitgegaan, dat wil zeggen indien zij van de (mogelijke) nietigheid van het model op de hoogte was geweest. Itcon c.s. bestrijden dat Agerti een beroep op dwaling toekomt.

4.13. De rechtbank overweegt als volgt. Het beroep op dwaling kan niet met succes worden gebaseerd op voorafgaand aan of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst door Itcon c.s. verstrekte inlichtingen. Agerti heeft onvoldoende toegelicht waaruit volgt dat Itcon c.s. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst inlichtingen heeft verstrekt die tot een onjuiste voorstelling van zaken hebben geleid aan de zijde van Agerti. Dat de overeenkomst zelf uitgaat van een geldig modelrecht, is hiertoe in ieder geval onvoldoende. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst was er ook in Frankrijk nog sprake van een geldig modelrecht.

4.14. De dwaling kan evenmin worden geacht voort te vloeien uit een schending van een op Itcon c.s. rustende mededelingsplicht voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst. Van Itcon c.s. kon redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij Agerti op voorhand in algemene zin (ongevraagd) informeerden over de mogelijke nietigheidsgronden van een model. Voorts heeft de nietigverklaring zelf in Frankrijk pas plaatsgevonden na het sluiten van de overeenkomst.

4.15. Ook het beroep op wederzijdse dwaling faalt. De mogelijkheid van nietigverklaring betreft wel degelijk een ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend toekomstige omstandigheid zoals bedoeld in artikel 6:228 lid 2 BW. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de (mogelijke) nietigverklaring van het model nog helemaal niet aan de orde, terwijl de enkele wettige mogelijkheid tot het in-

stellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrechten, evenals bij bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheid krachtens de huidige verkeersopvatting voor rekening van Agerti behoort te blijven. De omstandigheid dat de nietigheid van een modeldepot terugwerkende kracht heeft, doet aan een en ander niet af.

4.16. Gelet op het vorenstaande ziet de rechtbank geen aanleiding de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling, dan wel de gevolgen van de overeenkomst op grond van dwaling te wijzigen in de zin van artikel 6:230 lid 2 BW.

#### **Het beroep op ontbinding van de overeenkomst**

4.17. Het door Agerti gedane beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van wanprestatie kan niet leiden tot het door haar beoogde gevolg, te weten terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royaltybedragen. Krachtens artikel 6:269 BW heeft de ontbinding geen terugwerkende kracht, zodat deze pas zou kunnen ingaan per datum van rechterlijke uitspraak of per de datum waarop Agerti voordien de overeenkomst zelf schriftelijk en buitengerechtigd heeft ontbonden. Bij een ontbinding bij rechterlijke uitspraak heeft Agerti geen belang meer, nu de overeenkomst hoe dan ook per 31 december 2003 is geëindigd. Agerti heeft voorts niet, althans onvoldoende gesteld dat zij de overeenkomst daadwerkelijk reeds eerder, schriftelijk buitengerechtigd heeft ontbonden (per 1 oktober 2003). Zij heeft ook geen ontbindingsbrief overlegd in de procedure. Aan een inhoudelijke beoordeling of de overeenkomst inderdaad voor (gedeeltelijke) ontbinding in aanmerking zou zijn gekomen, komt de rechtbank vervolgens bij gebrek aan belang niet meer toe. Voor zover Agerti de overeenkomst heeft willen beëindigen per 1 oktober 2003, voor zover al mogelijk volgens de overeenkomst hetgeen nog maar zeer de vraag is, heeft Agerti onvoldoende gesteld op grond waarvan zij vervolgens aanspraak zou kunnen maken op terugbetaling van reeds door haar betaalde royaltybedragen. Het beroep op onvoorziene omstandigheden

4.18. Het beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt echter wel (deels). Met Agerti is de rechtbank van oordeel dat de nietigverklaring van het Franse model een voor partijen onvoorziene omstandigheid oplevert. Niet is gebleken dat partijen (stilzwijgend) de mogelijkheid van nietigverklaring van het model in de overeenkomst hebben verdisconteerd. Dat partijen in artikel IA van de licentieovereenkomst wel de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst door Itcon hebben geregeld in het geval dat een derde met succes opkomt tegen het model, kennelijk in verband met een inbreuk van het model op rechten van derden, brengt nog niet mee dat partijen ook deze situatie van nietigheid van het model en een mogelijkheid van beëindiging van de overeenkomst door Agerti voor ogen hebben gehad of dat zij deze situatie bewust niet hebben willen regelen. Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor Frankrijk te sluiten voor Agerti komen te vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten. De rechtbank ziet hierin aanleiding de overeenkomst als hierna te melden te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst. De rechtbank ziet echter onvoldoende reden terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober 2001. Voorop wordt gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst. Zeker in het geval als het onderhavige, waarin een groot deel van de overeenkomst reeds tussen partijen is uitgevoerd ten tijde van de nietigverklaring van het Franse model, alsmede de omstandigheid dat de nietigverklaring van het Franse model slechts invloed heeft op een deel van de overeenkomst die immers betrekking heeft op de hele Europese Unie, acht de rechtbank onvoldoende door Agerti toegelicht op grond waarvan de ontbinding dan wel wijziging van de overeenkomst met terugwerkende kracht voor de gehele overeenkomst redelijk zou zijn. De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen. Deze (dreigende) nietigverklaringen kunnen zich niet meer voordoen tijdens de looptijd van de inmiddels geëindigde overeenkomst waarvan Agerti bovendien tijdens de looptijd van de overeenkomst de tegenprestatie reeds volledig en ongestoord heeft ontvangen. Niet kan worden gezegd dat onder deze omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht van Itcon c.s.

#### **Onverschuldigde betaling**

4.19. Agerti kan evenmin met succes aanspraak maken op volledige terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royaltybedragen krachtens de overeenkomst op grond van onverschuldigde betaling, behoudens ten aanzien van hetgeen hierna onder 4.20 wordt overwogen. Nu de overeenkomst niet met volledige terugwerkende kracht wordt vernietigd of ontbonden, kan niet worden gezegd dat Agerti zonder enige rechtsgrond betalingen aan Itcon c.s. heeft verricht.

#### **De wijziging van het Franse deel van de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden**

4.20. Itcon c.s. hebben niet, althans onvoldoende betwist dat Agerti in Frankrijk 20% van haar omzet realiseerde en dat Frankrijk een belangrijk deel van het bij de overeenkomst toegekende territorium vormt. Het wordt dan ook ervoor gehouden dat Agerti gedurende de looptijd van de overeenkomst ten aanzien van zo'n 20% van de overeenkomst sinds de nietigverklaring van het model in Frankrijk niet het ongestoorde genot van het modeldepot heeft verkregen en de licentieovereenkomst in zoverre nutteloos is geworden. De

overeenkomst zal derhalve aldus worden gewijzigd dat vanaf het eerstvolgende kwartaal volgend op 22 oktober 2001, derhalve vanaf 1 januari 2002, de royaltyvergoeding op 80% van het overeengekomene zal worden vastgesteld. Dit betekent dat Agerti aanspraak kan maken op terugbetaling door Itcon van 20% van de onbetwiste, reeds betaalde royalty's over de periode 1 januari 2002 tot aan 1 oktober 2003, het moment waarop Agerti gestopt is met betalen. Uitgaande van een betaald bedrag aan royalty's van EUR 13.339,29 per kwartaal, bedraagt het totaal door Agerti in de periode 1 januari 2002 tot 1 oktober 2003 betaald bedrag aan royalty's EUR 93.375,03, zodat zij recht heeft op terugbetaling van 20% van dit bedrag, zijnde EUR 18.675,01.

#### **Het beroep op analoge toepassing van artikel 75 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW)**

4.21. Itcon c.s. hebben onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat tot analoge toepassing van voornoemd artikel dient te worden overgegaan en dat terugbetaling van een deel van de royalty's achterwege dient te blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts dient te worden terugbetaald vanaf het moment dat de nietigverklaring in Frankrijk werd uitgesproken, zijnde het moment waarop de feitelijke situatie niet meer in overeenstemming was met de intenties van partijen, het verlenen van een recht om met uitsluiting van derden zonder toestemming gebruik te maken van het model in Frankrijk. Deze terugbetaling zou ook volgens artikel 75 lid 6 ROW uit billijkheidsoverwegingen in de rede hebben gelegen.

#### **De reconventionele vordering tot betaling van royalty's over het laatste kwartaal van 2003**

4.22. Uit het hiervoor onder 4.20 overwogene volgt dat Agerti ten onrechte over het laatste kwartaal van 2003 geen 80% van de overeengekomen royalty's aan Itcon heeft betaald, zodat door Agerti resteert te voldoen EUR 10.671,43 (80% van 13.339,29). Na verrekening van het bedrag dat zij nog tegoed heeft van Itcon resteert echter geen door haar te betalen bedrag meer, zodat de reconventionele vordering zal worden afgewezen en het in conventie gevorderde bedrag aan terugbetaling van royalty's zal worden toegewezen tot een bedrag van EUR 8.003,58 (EUR 18.675,01 minus EUR 10.671,43), vermeerderd met onbetwist gebleven wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

De proceskosten

EUR	154,25
	3.230,00
	<u>1.536,00</u> (4 punten x tarief EUR 384)
EUR	4.920,25.

4.23. Itcon c.s. zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in zowel conventie als in reconventie. Deze worden, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Agerti begroot op:

In conventie:

- exploitkosten
  - vast recht
  - salaris procureur
- Totaal

In reconventie:

- salaris procureur 768,00 (4 punten x factor 0,5 x tarief EUR 384,-).

4.24. De gevorderde rente over de proceskosten vanaf de dag der dagvaarding wordt afgewezen, nu Itcon c.s. met de betaling van deze kosten nog niet in verzuim zijn komen te verkeren.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

#### **In conventie**

5.1. verklaart nietig wat betreft het territoire Benelux de internationale modelregistratie met nummer DM 025667 d.d. 30 maart 1993 en beveelt de doorhaling ervan in het Benelux Register voor Tekeningen of Modellen; 5.2. wijzigt de overeenkomst als genoemd onder 2.2 aldus dat Agerti met ingang van 1 januari 2002 slechts gehouden is een royaltyvergoeding van 80% van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te voldoen;

5.3. veroordeelt Itcon tot terugbetaling aan Agerti van EUR 8.003,58 (zegge: achtduizend drie euro en achteventig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2005 tot aan de dag der voldoening;

5.4. veroordeelt Itcon c.s. in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Agerti begroot op EUR 4.920,25;

5.5. verklaart het vonnis wat betreft de punten 5.2, 5.3 en 5.4 uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde;

#### **In reconventie**

5.7. wijst het gevorderde af;

5.8. veroordeelt Itcon c.s. in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Agerti begroot op EUR 768,-.