

Vzgr. Rb Den Haag, 20 oktober 2008, Motoport v IGM Trading



KUSHITANI reflectievest



Stretch Zipper Vest

MODELRECHT

Ex parte bevel niet-ingeschreven modelrecht

- [Gelet op de gelijkenissen tussen de voorkant van het KUSHITANI reflectievest en de voorkant van het Stretch Zipper Vest, oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat het Stretch Zipper Vest bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel KUSHITANI reflectievest en dat het gebruik van het Stretch Zipper Vest moet worden gekwalificeerd als voortvloeiende uit het namaken van het KUSHITANI reflectievest.](#)

Vindplaatsen:

Vzgr. Rb Den Haag, 20 oktober 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 08/1745

Beschikking van 20 oktober 2008

in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOTOPORT EUROPE HOLDING B.V., gevestigd te Schijndel, verzoekster,

advocaat: [mr. M.J. Heerma van Voss](#) te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IGM TRADING B.V., gevestigd te Hengelo, gerekwestreerde.

1. Het verzoek

1.1. Op 20 oktober 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: "Rv").

1.2. De voorzieningenrechter heeft op 20 oktober 2008 telefonisch contact opgenomen met de raadsman van verzoekster en hem in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De voorzieningenrechter heeft ook gevraagd betere fotografische afbeeldingen te overleggen. Het verzoekschrift en de fotografische afbeeldingen zijn dezelfde dag per e-mail naar de voorzieningenrechter gezonden en – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN (1019e Rv)

Aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag

Verzoekster is:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOTOPORT EUROPE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Schijndel en kantoorhoudende te (5462 GH) Veghel, aan De Amert 704; hierna te noemen "Motoport", voor deze zaak woonplaats kiezende te (1011 TR) Amsterdam aan de Schippersgracht 1-3, ten kantore van SOLV advocaten, waarvan [mr. M.J. Heerma van Voss](#) in deze zaak als (proces en behandelend) advocaat optreedt.

Gerekwestreerde is:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IGM TRADING B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende te (7554 TX) Hengelo, aan de Toermalijnstraat 18, hierna te noemen "Gerekwestreerde".

1. FEITEN MOTOPORT

1.1 Motoport en haar dochtervennootschap Motoport Europe B.V. hebben een keten van aangesloten winkels die allerlei producten en diensten aanbiedt met betrekking tot motoren en motorrijden. In de 22 Motoport winkels – verspreid over heel Nederland - kan men motoren (nieuwe en occasions); motoronderdelen, en accessoires kopen, zoals bagagesystemen, helmen, navigatiesystemen en motorkleding. De Motoport diensten variëren van motorverzekeringen tot Motoport Visa cards.

1.2 Motoport Europe B.V. is sinds 2000 de exclusief distributeur en verkoper is van KUSHITANI motorkleding en -accessoires in Europa. Het merk KUSHITANI is zeer bekend onder het publiek dat geïnteresseerd is in

motoren en motorrijden, mede omdat het merk zeer bekend is in de motorracesport.

1.3 Motoport Europe B.V. is sindsdien ook exclusief gerechtigd om eigen ontworpen motorkleding en accessoires met het merk KUSHITANI op de Europese markt te brengen.

1.4 In 2006 heeft het designbureau Project:#001 te Vinkeveen, in opdracht van Motoport, een nieuw design voor een reflectievest ontworpen dat door Motoport Europe B.V. met het merk KUSHITANI op de Europese markt zou worden gebracht.

1.5 Het designbureau Project:#001 heeft alle rechten rustende op haar ontwerpen (vormgeving) van het reflectievest aan Motoport overgedragen (Productie 1).

1.6 Motoport Europe B.V. heeft het KUSHITANI reflectievest in februari 2007 voor het eerst op de (Nederlandse) markt aangeboden.

1.7 Het KUSHITANI reflectievest heeft inmiddels haar eigen en toonaangevende plaats op zowel de Nederlandse als de Europese markt voor motor- en fietskleding verworven. Dit niet alleen vanwege het merk KUSHITANI, maar ook vanwege haar eigentijdse en oorspronkelijke ontwerp (vormgeving).

1.8 Het ontwerp (de vormgeving) van het KUSHITANI reflectievest (Productie 2) is kenmerkend en oorspronkelijk vanwege het typerende totaalbeeld van het vest gevormd door de vlak- en kleurverdeling aan de voor- en achterzijde, waarvan de volgende onderdelen het meest in het oog springen (karakteristiek zijn):

voorzijde:

- a. de 2 verticale krommende zilvergrijze reflecterende banen;
- b. de 4 verticaal lopende gele banen (2 smalle en 2 brede gele verticale banen);
- c. de 2 donkergrijze vlakken - contrasterende met de gele banen - aan beide zijkanten;
- d. de 4 zwarte biesjes (2 langs de buitenzijdes van de zilvergrijze reflectiebanen en 2 langs de binnenzijdes van het grijze vlak);
- e. de zwarte rits; en,
- f. de typerende inham aan de onderzijde;

[fotografische afbeelding van de voorzijde het KUSHITANI reflectievest is bij de beoordeling opgenomen, voorzieningenrechter]

achterzijde:

- g. de 2 verticale krommende zilvergrijze reflecterende banen;
- h. de 3 (2 smalle en 1 brede) gele verticale banen;
- i. de 2 grijze vlakken aan beide zijkanten; en,
- j. de 4 zwarte biesjes (2 langs de buitenzijdes van de zilvergrijze reflectiebanen en 2 langs de binnenzijdes van de grijze vlakken).



1.9 Noch vóórdat het KUSHITANI reflectievest was ontworpen en noch daarna waren er andere (reflectie) vesten op de markt met een ontwerp (vormgeving) dat gelijk is aan of gelijk op het ontwerp van het KUSHITANI reflectievest.

1.10 Voorheen bestonden en thans bestaan er op de markt slechts reflectievesten met een geheel andere vormgeving. Eén van de meest in het oog springende verschillen is dat deze vesten rechte zilvergrijze reflectiebanen hebben. Deze banen zijn voornamelijk horizontaal aangebracht, en in andere gevallen horizontaal en diagonaal of horizontaal en verticaal. Enkele voorbeelden, waaronder uit de Consumentengids van deze maand (oktober 2008) zijn aangehecht als Productie 3.

2. AUTEURSRECHTEN

2.1 Het bovengenoemde ontwerp van het KUSHITANI reflectievest is aan te merken als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 van de Auteurswet ('Aw'), meer in het bijzonder artikel 10(1)(11) Aw 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid', aangezien het KUSHITANI reflectievest een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt en het resultaat is van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

2.2 Gezien de overdracht van alle rechten rustende op het ontwerp (zie punt 1.5 hiervoor en Productie 1) is Motoport de rechthebbende van de auteursrechten rustende op het ontwerp van het KUSHITANI reflectievest, zoals bepaald in artikel 2 Aw.

3. NIET-INGESCHREVEN GEMEENSCHAPS-MODEL

3.1 Het KUSHITANI reflectievest is bovendien aan te merken als een zogeheten niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel in de zin van artikel 11, lid 1 van de Gemeenschapsmodelrecht Verordening (Verordening EG 6/2002, hierna 'GmoV'), aangezien voorafgaand aan de data in 2007 dat Motoport het KUSHITANI reflectievest voor het eerst voor het publiek beschikbaar stelde, geen identieke modellen, c.q. modellen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen, voor het publiek beschikbaar waren gesteld.

3.2 Motoport is rechthebbende op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht van het KUSHITANI reflectievest, gezien de overdracht van alle rechten rustende op het ontwerp van het KUSHITANI vest door de ontwer-

per (Project;#001) aan Motoport (rechtverkrijgende) zijn overgedragen (zie Productie 1) (artikel 14, lid 1 GmoV).

4. FEITEN GEREKWESTREERDE

4.1 Gerekwestreerde is een groothandel en distributeur van motoronderdelen, -accessoires en -kleding in Nederland. Gerekwestreerde biedt haar producten aan via haar website www.igm-trading.com en aan en via haar dealers onder meer in Nederland. De merken 'Grand Canyon' en 'GC' zijn merken van Gerekwestreerde waaronder zij motorkleding en -accessoires op de markt brengt (Productie 4).

4.2 Motoport heeft onlangs moeten constateren dat Gerekwestreerde onder het merk Grand Canyon een reflectievest aanbiedt onder de naam 'Stretch Zipper Vest' (Productie 5).

4.3 Het ontwerp van de Grand Canyon Stretch Zipper Vest lijkt zeer veel op het ontwerp van het KUSHITANI vest. De voorzijde van dit vest typeert zich eveneens door:

- a. de 2 dunne verticale enigszins krommende zilvergrijze reflecterende banen;
 - b. de vier gele verticale banen;
 - a. de 2 zwarte vlakken - contrasterende met de gele vlakken- aan beide zijkanten;
 - c. de 4 zwarte biesjes (2 langs de buitenzijdes van de zilvergrijze reflectiebanen en 2 langs de binnenzijdes van de zwarte vlakken);
 - d. de zwarte rits; en,
 - e. de typerende inham aan de onderzijde;
- [fotografische afbeelding van de voorzijde het Stretch Zipper Vest is bij de beoordeling opgenomen, voorzieningenrechter] en de achterzijde van dit vest typeert zich eveneens door:
- f. de 2 dunne verticale krommende zilvergrijze reflecterende banen;
 - g. de 3 (2 smalle en 1 brede) gele verticale banen;
 - h. de gele stretch aan beide zijkanten; en,
 - i. de 4 zwarte biesjes (2 langs de buitenzijdes van de zilvergrijze reflectiebanen en 2 langs de binnenzijdes van de uiterste gele vlakken).



4.4 Ook de vormgeving van de binnenkanten van beide vesten zijn vrijwel identiek, zoals is op te maken uit bovenstaande foto's en Productie 6.

5. INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Het Grand Canyon Stretch Zipper Vest is aan te merken als een verveelvoudiging van het KUSHITANI reflectievest, al dan niet zijnde een gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt in de zin van artikel 13 Aw. Door het (doen) verveelvoudigen en ten verkoop aanbieden c.q. verkopen, althans het (doen) openbaar maken, daarvan zonder toestemming van Motoport, pleegt Gerekwestreerde inbreuk op de auteursrechten van Motoport.

5.2 Het Grand Canyon Stretch Zipper Vest is tevens aan te merken als een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1 GmoV. Gerekwestreerde pleegt derhalve eveneens inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten van Motoport door het (doen) vervaardigen, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van dit inbreukmakende vest zonder toestemming van Motoport, nu dit gewraakte gebruik voortvloeit uit het namaken van het KUSHITANI reflectievest (artikel 19, lid 2 GmoV).

6. ONHERSTELBARE SCHADE

6.1 Gerekwestreerde biedt, voor zover bij Motoport bekend, haar inbreukmakende vest aan via internet (i) via de website www.igm-trading.com die mede is gericht op Nederland, Duitsland en Engeland, gezien het feit dat haar website in deze talen is opgemaakt (zie Productie 4) en (ii) via haar vele dealers in onder meer Nederland. De lijst van dealers per provincie die Grand Canyon accessoires - waartoe het inbreukmakende vest behoort - verkopen, is opgenomen als Productie 7.

6.2 Gezien het aanbieden op het internet in verscheidene talen en gezien de vele dealers (460-tal) die de Grand Canyon accessoires - waartoe het inbreukmakende vest behoort - verkopen, en gezien in ieder geval in Nederland de prijs van het inbreukmakende vest (€ 29,95) bijna 25 procent lager is dan die van het originele KUSHITANI vest (€39,-), is de kans zeer groot dat de inbreukmakende Grand Canyon Stretch Zipper Vesten zich als een olievlek over Nederland, Duitsland en Engeland (en mogelijk zelfs over de landen van de Europese Unie) verspreiden.

6.3 Tegen deze achtergrond en gelet op de aard en de ernst van de (verdere dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Motoport door Gerekwestreerde, ondervindt Motoport onherstelbare schade voor zover de (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Motoport zou voortduren.

7. SPOEDEISEND BELANG

7.1 Motoport heeft een spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen, gelet op de aard en de ernst van de (dreigende) inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Motoport door Gerekwestreerde en de onherstelbare schade die door het voortduren van voornoemde inbreuk door Gerekwestreerde aan Motoport wordt berokkend.

8. BEVOEGDHEID

8.1 De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is bevoegd van deze zaak kennis te nemen gelet op het feit dat de inbreukmakende vesten via de website van Gerekwestreerde worden aangeboden en daarmee ook in het arrondissement Den Haag (artikel 102 Rv.) alsmede nu Gerekwestreerde is gevestigd in Nederland en gelet op de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank Den Haag ter zake van Gemeenschapsmodelrechten conform het bepaalde in artikelen 81 jo 82, lid 1 GmoV.

8.2 De Voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag is tevens bevoegd om een voorlopige voorziening te bevelen voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap (ex artikelen 90, lid 1 jo 83, lid 1 jo 82, lid 1 GmoV).

9. BEVEL

9.1 Gelet op hetgeen hierboven is gesteld, heeft Motoport recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Gerekwestreerde tot het staken van enige (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Motoport, meer in het bijzonder op de bovengenoemde auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten, conform het bepaalde in artikel 1019e Rv.

10. VERZOEK

(A) Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in dit verzoekschrift vorenbedoelde inbreuk op de auteursrechten en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Motoport te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het (doen) verhandelen, al dan niet via internet, waaronder mede te verstaan het (doen) produceren, importeren, exporteren, aanbieden, promoten, in- en verkopen, in voorraad houden, distribueren en leveren, van het Stretch Zipper Vest zoals in dit verzoekschrift omschreven, in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, althans in Nederland.

(B) Gerekwestreerde te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan of van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) per inbreukmakend vest - zulk uitsluitend ter keuze van Motoport dat Gerekwestreerde het onder A bedoelde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als door de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal worden gelast;

(C) De termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt.

(D) De beschikking uitvoerbaar te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren;

2. De beoordeling

2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerde is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 juncto artikel 82 lid 1

van Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: “GModVo”) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht kennis te nemen. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 102 Rv tevens bevoegd om van de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen kennis te nemen, aangezien het Stretch Zipper Vest mede via het internet wordt aangeboden en de inbreuk derhalve mede in dit arrondissement plaatsvindt.

2.2. Gelet op de gelijkenissen tussen de voorkant van het KUSHITANI reflectievest en de voorkant van het Stretch Zipper Vest, oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat het Stretch Zipper Vest bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel KUSHITANI reflectievest en dat het gebruik van het Stretch Zipper Vest moet worden gekwalificeerd als voortvloeiende uit het namaken van het KUSHITANI reflectievest.



KUSHITANI reflectievest



Stretch Zipper Vest

2.3. Aangezien het verzoek zal worden toegewezen op grond van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, behoeft de auteursrechtelijke grondslag niet meer te worden behandeld.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt gerekwestreerde de in het verzoekschrift vorenbedoelde inbreuk op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht met betrekking tot het hierboven afgebeelde KUSHITANI reflectievest van verzoekster, onmiddellijk na betekening van deze beschikking, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden het (doen) verhandelen, al dan niet via internet, waaronder mede te verstaan het (doen) produceren, importeren, exporteren, aanbieden, promoten, in- en verkopen, in voorraad houden, distribueren en leveren, van het Stretch Zipper Vest zoals in dit verzoekschrift omschreven;

3.2. bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

3.3. veroordeelt gerekwestreerde tot het betalen aan verzoekster van een dwangsom van €5.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan of van €500 per inbreukmakend vest – zulks uitsluitend ter keuze van verzoekster – dat gerekwestreerde het onder 3.1. bedoelde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

3.4. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.5. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.6. verstaat dat verzoekster dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerde zal doen betekenen uiterlijk donderdag 23 oktober 2008 om 17.00 uur;

3.7. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 6 november om 10.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en het gereserveerde uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk op donderdag 30 oktober 2008 om 17.00 uur;

3.8. weigert hetgeen meer of anders verzocht is;

3.9. verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen op 20 oktober 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.