

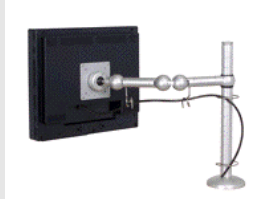
Rb Utrecht, 5 november 2008, Vlaar v Markant

Bekrachtigd: [IEPT20100223](#), Hof Amsterdam, [Markant v Vlaar Ergonomie BV](#)

*flat panel monitor arms MOS*



*modular space saving solution E-motion*



## AUTEURSRECHT - GOEDERENRECHT

### Beoordeling overdracht auteursrecht

- [Niet te beoordelen op basis van 3.28. lid 1 BVIE, maar aan de hand van het stelsel van de Auteurswet, nu geen modeldepot heeft plaatsgevonden en het in dezelfde hand bevinden van model- en auteursrecht niet kan spelen](#)

Hiervoor dient niet alleen de inhoud van dit artikel in acht te worden genomen, maar ook de ratio die daaraan ten grondslag ligt. Artikel 3.28. BVIE is gelijkkluidend aan de (met ingang van 1 december 2003 gewijzigde) tekst van artikel 22 lid 1 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (verder: "BTMW"). Met de regeling in artikel 22 BTMW heeft de wetgever willen bewerkstelligen dat het modelrecht ter zake een bepaald product en het daarmee corresponderende auteursrecht zich zoveel mogelijk in dezelfde hand bevinden. Dit vanuit de wens van de wetgever dat het voor eenieder - door middel van raadpleging van de geregistreerde modellen - duidelijk moet zijn wie de intellectuele rechten met betrekking tot het betreffende product in eigendom heeft, waaronder dus ook de auteursrechten. Op deze wijze wordt de rechtszekerheid gediend. Tussen partijen staat vast - zoals hiervoor reeds is overwogen - dat 3d-Tradelink, ondanks de aan haar gegeven toestemming in de royaltyovereenkomst, niet is overgegaan tot depot van het model van het MOS. Dit betekent dat het doel waarvoor artikel 3.28. lid 1 BVIE (voorheen: artikel 22 lid 1 BTMW) in de wet terecht is gekomen niet ziet op het onderhavige geval. Immers, door raadpleging van de modelregisters zal "de raadplegende derde" niet stuiten op een op het MOS rustend modelrecht of een poging tot de inschrijving daarvan, zodat die derde op grond van dat register ook niet duidelijk kan worden gemaakt welke partij de auteursrechten ten aanzien van het MOS bezit. In die situatie is er geen grond voor toepassing van het

rechtsvermoeden dat de modelrechthebbende tevens auteursrechthebbende is en mist het bepaalde in artikel 3.28. lid 1 BVIE dus ook toepassing (vgl. Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 1982, BIE 1982 nr. 78 en Prof. Mr. D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten, Kluwer 1985, nr. 122.). Als gevolg hiervan dient het geschilpunt van partijen ten aanzien van de vraag welke partij de op het MOS rustende auteursrechten bezit niet op basis van 3.28. lid 1 BVIE, maar aan de hand van het stelsel van de Auteurswet te worden beoordeeld.

- [Het ter comparitie door Markant aangehaalde artikel 88 lid 2 van verordening \(EG\) nr. 6/2000 betreffende Gemeenschapsmodellen brengt in deze conclusie geen verandering, ook niet als aangenomen zou worden dat het MOS als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zou kunnen worden aangemerkt.](#)

Hiervoor is redengevend dat het toegepaste nationale recht juist tot gevolg heeft dat artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing mist

### Voor (eerste) overdracht vereiste akte ontbreekt

- [Overdrachtsakte ontbreekt nu geen overdracht bedoeld wordt in royaltyovereenkomst](#)

Uit het vorenstaande volgt dat de royaltyovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een akte waaruit blijkt dat Prodisign bedoeld heeft de auteursrechten met betrekking tot het MOS aan 3d-Tradelink over te dragen. Nu een zodanige - in artikel 2 Auteurswet bedoelde - akte ontbreekt is de conclusie dat de auteursrechten met betrekking tot het MOS, ook na het sluiten van de royaltyovereenkomst, bij Prodisign zijn gebleven.

### Ontbinding licentie door rechtsoptvolgend auteursrechthebbende

- [Rechtsoptvolgend auteursrechthebbende kon royaltyovereenkomst ontbinden wegens niet-nakoming](#)

Prodisign heeft deze rechten dan ook op 19 oktober 2007 aan Vlaar kunnen overdragen en als gevolg hiervan heeft Vlaar op haar beurt daags daarna de royaltyovereenkomst met 3d-Tradelink kunnen ontbinden op grond van het feit dat 3d-Tradelink haar verplichtingen tot betaling van royalty's niet nakwam. Dit een en ander brengt mee dat de curator in het faillissement van 3d-Tradelink geen auteursrechten met betrekking tot het MOS aan Markant heeft kunnen overdragen. In het licht hiervan en gegeven het feit dat Markant zich in deze procedure niet op het standpunt heeft gesteld dat zij (ook) andere rechten dan auteursrechten met betrekking tot het MOS in eigendom heeft gekregen, worden alle in 3.1. omschreven vorderingen van Vlaar toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen zal worden beperkt tot een bedrag van EUR 100.000,00.

## PROCESRECHT

### Aanhouding reconventie

- [Nu met betrekking tot de vraag of de modelrechten met betrekking tot E-Motion aan Markant](#)

[toekomen een procedure bij rechtbank 's-Gravenhage aanhangig is, kan de uitkomst van die procedure van invloed zijn op de beoordeling van de vorderingen in reconventie in de onderhavige procedure betreffende de E-Motion.](#)

De vorderingen in reconventie zijn immers gegrond op de stelling van Markant dat zij de modelrechten ter zake de E-Motion bezit en dat het depot van die modelrechten in 2003 dus niet te kwader trouw is geschied. Met het oog hierop houdt de rechtbank iedere beslissing in reconventie, voor zover betrekking hebbend op de E-Motion, aan en wordt Markant in de gelegenheid gesteld door middel van een akte het vonnis van rechtbank 's-Gravenhage in het geding te brengen en daarop een toelichting te geven. Vervolgens krijgt Vlaar de gelegenheid daarop te reageren

Vindplaatsen: LJN: [BG3661](#)

### Vzgr Rb Utrecht, 30 november 2008

(J.P.H. van Driel van Wageningen)

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 241959 / HA ZA 08-53

Vonnis van 5 november 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLAAR ERGONOMIE B.V., gevestigd te Midwoud,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.A.L.D.I. van Slagmaat,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARKANT INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Utrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.J. Soede.

Partijen zullen hierna Vlaar en Markant genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 16 april 2008

- het proces-verbaal van comparitie van 8 juli 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Vlaar is een onderneming die haar bedrijfsvoering richt op onder meer het onderwerpen, ontwikkelen en produceren van ergonomische kantoormiddelen en de handel daarin. Markant verricht (via haar dochtervennootschappen) gelijksoortige activiteiten.

2.2. Een andere onderneming dan Vlaar en Markant, namelijk Prodisign B.V. (verder: "Prodisign"), heeft een (ergonomisch) monitorophangstelsysteem ontwikkeld, waaraan de naam het MOS is gegeven (verder: "het MOS"). Prodisign heeft het MOS voor het eerst in 2003 op de markt gebracht. 3d-Tradelink B.V. (verder: "3d-Tradelink"), ook een onderneming die zich richt op de

handel in kantoormiddelen, en Prodisign hebben op 11 juni 2004 een royaltyovereenkomst gesloten (verder: "de royaltyovereenkomst"). In deze overeenkomst is - voor zover van belang - het volgende bepaald:

*Artikel 1*

*In deze overeenkomst wordt onder "product(en)" verstaan het Monitorophangstelsysteem dat door Prodisign wordt ontwikkeld, en waarvan de onderdelen door 3d tradelink op de markt worden gebracht onder de code-naam 'MOS.SO' (...);*

*Artikel 2*

*De overeenkomst treedt in werking op 11 juni 2004 en blijft in werking tot het tijdstip waarop 3d tradelink de productie en/of distributie van de producten staakt;*

*Artikel 3*

*Prodisign staat ervoor in dat zij rechthebbende is met betrekking tot de op de producten rustende auteursrechten. Het gebruik van deze rechten berust bij 3d tradelink. Zonder toestemming van Prodisign kan het gebruik van deze rechten door 3d tradelink niet aan derden worden overgedragen. (...) 3d tradelink kan modelbescherming aanvragen. (...)*

*Artikel 4*

*Terzake van de door 3d tradelink verkochte producten is 3d tradelink aan Prodisign royalty's verschuldigd. (...)*

2.3. Op 19 oktober 2007 hebben Prodisign en Vlaar een overeenkomst gesloten met als titel "overeenkomst strekkende tot overdracht en levering van auteursrechten en de overdracht van een vordering op naam (verder: "de overdrachtsovereenkomst"). In de overdrachtsovereenkomst zijn Prodisign en Vlaar - sterk samengevat - overeengekomen dat Prodisign de op het MOS rustende auteursrechten overdraagt aan Vlaar en dat Vlaar de rechten toekomt, die Prodisign kan ontleenen uit hoofde van de met 3d-Tradelink gesloten royaltyovereenkomst.

2.4. Omdat 3d-Tradelink haar verplichtingen - zoals omschreven in de royaltyovereenkomst - niet nakwam, heeft Vlaar op 22 oktober 2007 aan 3d-Tradelink een ingebrekestelling gestuurd. Deze ingebrekestelling had geen resultaat, zodat Vlaar de royaltyovereenkomst in een brief van 29 oktober 2007 buitengerechtelijk heeft ontbonden

2.5. 3d-Tradelink is op 31 oktober 2007 in staat van faillissement verklaard.

#### 3. Het geschil in conventie

3.1. Vlaar vordert - uitvoerbaar bij voorraad - :

1. voor recht te verklaren dat Vlaar met het aangaan van de overeenkomst van 19 oktober 2007 met Prodisign de auteursrechten heeft verworven op het MOS, zoals nader aangeduid in de bijlagen van die overeenkomst;

2. voor recht te verklaren dat aan Markant geen (licentie-)rechten op het MOS toekomen op basis van haar overeenkomst met de curator in het faillissement van 3d-Tradelink, nu deze licentierechten reeds waren geëindigd vóór de datum van het faillissement van 3d-Tradelink;

3. Markant te bevelen zich direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis direct en indirect te onthouden van mededelingen aan derden (zowel schriftelijk als mondeling gedaan), waarin zij beweert de rechthebbende te zijn, dan wel zich op een andere manier voordoet als rechthebbende op de licentierechten betreffende het gebruik, het verhandelen daaronder begrepen, dan wel als auteursrechthebbende op het MOS, zulks onder verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor elke keer dat Markant in strijd handelt met het bevel en voor elke dag dat Markant daarmee voortgaat;

4. Markant te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijk door Vlaar gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en procureur, zijnde een bedrag van EUR 3.692,85, dan wel de gebruikelijke proceskosten conform het geldende tarief, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien en voor zover deze kosten niet voldaan zijn aan Vlaar binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis.

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

#### **in reconventie**

3.3. Markant vordert - uitvoerbaar bij voorraad -:

1. Vlaar te bevelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten van Markant op het MOS en de E-Motion onmiddellijk te staken en gestaakt te houden;

2. Vlaar te bevelen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de modelrechten van Markant op het MOS en de E-Motion onmiddellijk te staken en gestaakt te houden;

3. Vlaar te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan of van EUR 25,00 per inbreuk makende handeling - zulks uitsluitend naar keuze van Markant - dat Vlaar de onder 1. en 2. bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als door de rechtbank in goede justitie te gelasten;

4. Vlaar te bevelen om binnen vier weken na de betekening van het in deze te wijzen vonnis aan alle adressanten van de als productie 8 overgelegde brief en daarmee overeenstemmende brieven, faxen, e-mails, een rectificatiebrief te sturen alsmede aan de in de dagvaarding genoemde tijdschriften een advertentie ter publicatie op te dragen conform de in de dagvaarding vermelde inhoud, en van alle ter zake uitgaande brieven onverwijld kopie te sturen aan de raadsman van Markant;

5. Vlaar te bevelen om, binnen vier weken na het in deze te wijzen vonnis een door een registeraccountant opgesteld rapport, waarop accountantscontrole is toegepast, te sturen aan de raadsman van Markant, met daarin een gedetailleerde, en van alle mogelijke verificatoire bescheiden voorziene opgave van de totale productie en/of inkoop, de totale verkoop dan wel anderszins afleveringen, alsmede de totale voorraad aan het MOS en de E-Motion producten;

6. Vlaar te bevelen om, binnen vier weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle van afnemers retour-ontvangen producten en de totale bij haar fysiek aanwezige, alsmede eventuele elders aanwezige, maar juridisch in haar bezit zijnde voorraad het MOS en de E-Motion producten onverwijld aan Markant op haar adres in Utrecht af te (doen) leveren;

7. Vlaar te veroordelen tot vergoeding van de volledige door Markant geleden schade als gevolg van de inbreukmakende handelingen door Vlaar, nader op te maken bij staat;

8. Vlaar te veroordelen tot afdracht van de volledige, door haar genoten brutowinst op de verhandeling van de producten het MOS en de E-Motion;

9. Vlaar te bevelen dat, indien Vlaar aan één van de vorderingen onder 4 tot en met 7 geen of niet tijdig gevolg geeft, zij per overtreden vordering een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,00 per dag dat dit nalaten voortduurt;

10. Vlaar te veroordelen in alle redelijke en evenredige kosten van de procedure op basis van artikel 1019h Rv.

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

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

##### **in conventie**

##### **Stellingen van partijen**

4.1. Vlaar grondt haar hiervoor onder 3.1. omschreven vorderingen - kort gezegd - op de navolgende stellingen. Als gevolg van de overdrachtsovereenkomst is Vlaar met betrekking tot het MOS auteursrechthebbende geworden. Markant verhandelt het MOS zonder toestemming van Vlaar, zodat Vlaar zich tegen deze verhandeling kan verzetten. Markant stelt weliswaar de auteursrechten met betrekking tot het MOS van de curator in het faillissement van 3d-Tradelink gekocht te hebben, maar deze koop/verkoop, voor zover die plaats heeft gevonden, heeft niet tot het door Markant gewenste resultaat geleid. 3d-Tradelink is namelijk nimmer auteursrechthebbende met betrekking tot het MOS geweest. De curator in het faillissement van 3d-tradelink heeft die rechten dus niet aan Markant kunnen verkopen/overdragen.

4.2. Tegen de door Vlaar ingestelde vorderingen heeft Markant de volgende stellingen ingebracht. Door een overeenkomst tussen de curator van 3d-Tradelink en (een dochtervennootschap van) Markant zijn de op het MOS rustende auteursrechten aan Markant overgedragen. Deze overeenkomst heeft tot het gewenste resultaat geleid, omdat 3d-Tradelink toen - anders dan door Vlaar wordt gesteld - wel auteursrechthebbende met betrekking tot het MOS was. Dit als gevolg van de royaltyovereenkomst, die in 2004 tussen Prodisign en 3d-Tradelink is gesloten. In artikel 3 van die overeenkomst is namelijk bepaald dat 3d-Tradelink modelbescherming kan aanvragen. Deze toestemming tot het aanvragen van modelbescherming impliceert tevens een overdracht van auteursrechten. Dit volgt uit artikel 3.28. lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (verder: "BVIE"), waarin is bepaald dat de door de auteursrechthebbende met betrekking tot een bepaald werk aan een derde verleende toestemming tot het ver-

richten van een depot voor een model, waarin dat werk is belichaamd, een overdracht inhoudt van het op dit werk betrekking hebbende auteursrecht. Daarnaast is het volgens Markant zo dat Prodisign en 3d-Tradelink door middel van het sluiten van de royaltyovereenkomst ook bedoeld hebben de op het MOS rustende auteursrechten aan 3d-Tradelink over te dragen. Dit een en ander brengt mee - zo stelt Markant - dat 3d-Tradelink al vanaf 2004 auteursrechthebbende is met betrekking tot het MOS, zodat Prodisign in 2007 deze rechten niet aan Vlaar heeft kunnen overdragen.

### 3.28. BVIE en uitleg overeenkomst

4.3. Gegeven de hiervoor omschreven stellingen van partijen is de eerste vraag die beantwoord moet worden of de op het MOS rustende auteursrechten in de royaltyovereenkomst door Prodisign aan 3D-Tradelink zijn overgedragen. Voor de beantwoording van deze vraag is allereerst van belang dat bij partijen niet in geschil is dat het MOS een auteursrechtelijk beschermd werk betreft, zodat de rechtbank daar ook vanuit gaat. Wel is in geschil of de door Prodisign aan 3D-Tradelink gegeven toestemming in de royaltyovereenkomst tot het verrichten van een depot voor een model van het MOS (tevens) een overdracht van de auteursrechten van dat werk met zich heeft gebracht. Voor de beoordeling van dit geschil is vooreerst van belang dat bedoelde toestemming is gegeven op een moment dat het MOS niet meer als model kon worden gedeponeerd. Dit depot kon niet meer plaatsvinden vanwege het feit dat het MOS al een tijd (méér dan een jaar) op de markt was en om die reden niet meer voldeed aan het vereiste dat een model nieuw moet zijn ten tijde van het depot (aldus de ter comparitie namens Markant afgelegde verklaring). Dit leidt tot de conclusie dat Prodisign en 3d-Tradelink in de royaltyovereenkomst een afspraak hebben gemaakt waaraan geen gevolg kon worden gegeven. 3d-Tradelink was hiervan op de hoogte, althans is hiervan op de hoogte gekomen, omdat zij na het sluiten van de royaltyovereenkomst ook niet tot depot van het MOS als model is overgegaan.

4.4. De volgende vraag die voorligt is of de hiervoor omschreven conclusie en het gevolg daarvan (geen depot van het MOS als model) van invloed is op de wijze waarop het bepaalde in artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing vindt. Hiervoor dient niet alleen de inhoud van dit artikel in acht te worden genomen, maar ook de ratio die daaraan ten grondslag ligt. Artikel 3.28. BVIE is gelijklopend aan de (met ingang van 1 december 2003 gewijzigde) tekst van artikel 22 lid 1 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (verder: "BTMW"). Met de regeling in artikel 22 BTMW heeft de wetgever willen bewerkstelligen dat het modelrecht ter zake een bepaald product en het daarmee corresponderende auteursrecht zich zoveel mogelijk in dezelfde hand bevinden. Dit vanuit de wens van de wetgever dat het voor eenieder - door middel van raadpleging van de geregistreerde modellen - duidelijk moet zijn wie de intellectuele rechten met betrekking tot het betreffende product in eigendom heeft, waaronder dus ook de auteursrechten. Op deze wijze wordt de rechtszekerheid gediend. Tussen partij-

en staat vast - zoals hiervoor reeds is overwogen - dat 3d-Tradelink, ondanks de aan haar gegeven toestemming in de royaltyovereenkomst, niet is overgegaan tot depot van het model van het MOS. Dit betekent dat het doel waarvoor artikel 3.28. lid 1 BVIE (voorheen: artikel 22 lid 1 BTMW) in de wet terecht is gekomen niet ziet op het onderhavige geval. Immers, door raadpleging van de modelregisters zal "de raadplegende derde" niet stuiten op een op het MOS rustend modelrecht of een poging tot de inschrijving daarvan, zodat die derde op grond van dat register ook niet duidelijk kan worden gemaakt welke partij de auteursrechten ten aanzien van het MOS bezit. In die situatie is er geen grond voor toepassing van het rechtsvermoeden dat de modelrecht-hebbende tevens auteursrecht-hebbende is en mist het bepaalde in artikel 3.28. lid 1 BVIE dus ook toepassing (vgl. Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 1982, BIE 1982 nr. 78 en Prof. Mr. D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten, Kluwer 1985, nr. 122.). Als gevolg hiervan dient het geschilpunt van partijen ten aanzien van de vraag welke partij de op het MOS rustende auteursrechten bezit niet op basis van 3.28. lid 1 BVIE, maar aan de hand van het stelsel van de Auteurswet te worden beoordeeld. Het ter comparitie door Markant aangehaalde artikel 88 lid 2 van verordening (EG) nr. 6/2000 betreffende Gemeenschapsmodellen brengt in deze conclusie geen verandering, ook niet als aangenomen zou worden dat het MOS als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel zou kunnen worden aangemerkt. Hiervoor is redengevend dat het toegepaste nationale recht juist tot gevolg heeft dat artikel 3.28. lid 1 BVIE in deze zaak toepassing mist.

4.5. Het stelsel van de Auteurswet houdt - voor zover van belang - in dat auteursrechten voor overdracht vatbaar zijn en dat voor de levering van auteursrechten een daartoe bestemde akte is vereist (zie artikel 2 Auteurswet). Het moet dus gaan om een schriftelijk stuk waaruit blijkt dat de ondertekenaar heeft bedoeld auteursrechten over te dragen. Deze bedoeling kan worden aangenomen als het woord 'overdracht' of 'overdragen' in de akte voorkomt. Met inachtneming van dit toetsingskader wordt overwogen dat in de royaltyovereenkomst geen bepaling is te vinden, waaruit kan worden opgemaakt dat Prodisign heeft bedoeld de auteursrechten met betrekking tot het MOS aan 3d-Tradelink over te dragen. Woorden die duiden op een 'overdracht van auteursrechten' of 'overdragen van rechten door Prodisign aan 3d-tradelink' komen in de royaltyovereenkomst niet voor. Integendeel, de inhoud van de royaltyovereenkomst duidt er juist op dat de auteursrechten bij Prodisign zijn gebleven en dat aan 3d-Tradelink uitsluitend een recht tot gebruik van die rechten (licentie) is gegeven. In artikel 3 van de royaltyovereenkomst is immers - kort gezegd - bepaald dat 3d-Tradelink "het gebruik van de auteursrechten heeft en voor een eventuele toekomstige overdracht van dat gebruiksrecht toestemming van Prodisign nodig heeft" (zie 2.2.). Verder is in dit kader van belang dat uit artikel 2 van de royaltyovereenkomst volgt dat de royaltyovereenkomst eindigt als 3d-Tradelink met de exploitatie van het MOS stopt. Anders gezegd: als 3d-

Tradelink het MOS niet meer wenst te verhandelen verliest zij het gebruik van de auteursrechten. Deze afspraak is ook een aanwijzing dat de auteursrechten altijd bij Prodisign in eigendom zijn gebleven. Temeer, nu in die situatie geen (terug)overdracht van auteursrechten is overeengekomen, hetgeen wel had gemoeten als 3d-Tradelink auteursrechthebbende zou zijn geweest. Markant heeft de royaltyovereenkomst in eerste instantie ook op deze wijze uitgelegd. De raadsman van Markant heeft in zijn brief van 20 november 2007 aan Vlaar immers over de met de curator in het faillissement van 3d-Tradelink gesloten overeenkomst tot de overname van activa geschreven: "tot die overgenomen activa behoren ook de rechten en verplichtingen als exclusieve licentienemer die voortvloeien uit de licentieovereenkomst (onderstreping rechtbank) met Prodisign (...) betreffende een (...) monitorarm die 3D Tradelink onder de naam MOS op de markt brengt."

4.6. Uit het vorenstaande volgt dat de royaltyovereenkomst niet kan worden aangemerkt als een akte waaruit blijkt dat Prodisign bedoeld heeft de auteursrechten met betrekking tot het MOS aan 3d-Tradelink over te dragen. Nu een zodanige - in artikel 2 Auteurswet bedoelde - akte ontbreekt is de conclusie dat de auteursrechten met betrekking tot het MOS, ook na het sluiten van de royaltyovereenkomst, bij Prodisign zijn gebleven. Prodisign heeft deze rechten dan ook op 19 oktober 2007 aan Vlaar kunnen overdragen en als gevolg hiervan heeft Vlaar op haar beurt daags daarna de royaltyovereenkomst met 3d-Tradelink kunnen ontbinden op grond van het feit dat 3d-Tradelink haar verplichtingen tot betaling van royalty's niet nakwam. Dit een en ander brengt mee dat de curator in het faillissement van 3d-Tradelink geen auteursrechten met betrekking tot het MOS aan Markant heeft kunnen overdragen. In het licht hiervan en gegeven het feit dat Markant zich in deze procedure niet op het standpunt heeft gesteld dat zij (ook) andere rechten dan auteursrechten met betrekking tot het MOS in eigendom heeft gekregen, worden alle in 3.1. omschreven vorderingen van Vlaar toegewezen, met dien verstande dat het maximum aan te verbeuren dwangsommen zal worden beperkt tot een bedrag van EUR 100.000,00.

#### **Proceskostenveroordeling**

4.7. Vlaar heeft op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv gevorderd dat Markant wordt veroordeeld tot betaling van de volledig feitelijk door Vlaar gemaakte kosten, zijnde een bedrag van EUR 3.692,85. Ter onderbouwing van deze vordering heeft Vlaar een factuur van haar raadsman overgelegd van 13 december 2007, waarin genoemd bedrag van EUR 3.692,85 exclusief BTW bij Vlaar in rekening is gebracht. Uit deze overgelegde factuur en de daarop vermelde toelichting blijkt genoegzaam welke werkzaamheden de raadslieden van Vlaar in deze zaak hebben verricht en het aantal uren dat zij daaraan hebben besteed. Voorts kan uit de factuur worden opgemaakt dat de raadslieden van Vlaar een (gemiddelde) uurtarief hebben gehanteerd van EUR 195,39 (EUR 3.517,00 : 18). Gelet hierop en gegeven het feit dat aan de in conventie ingestelde vorderingen een intellectueel eigendomsrecht ten

grondslag is gelegd, komen deze kosten van EUR 3.692,85 als werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Dit bedrag overschrijdt niet het maximale bedrag aan proceskosten (EUR 8.000,-) dat bij eenvoudige bodemzaken zonder repliek en dupliek, zoals de onderhavige zaak, op grond van de indicatietaarieven in IE-zaken, die van toepassing zijn op alle procedures waarin na 1 augustus 2008 vonnis wordt gewezen, als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank de gevorderde proceskostenveroordeling toewijzen voor een bedrag van EUR 4.014,17, zijnde EUR 3.692,85 kosten advocaat, EUR 251,- griffierechten en EUR 70,85 kosten dagvaarding.

#### **in reconventie**

##### **Het MOS**

4.8. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen worden de door Markant in reconventie ingestelde vorderingen, voor zover die op het MOS betrekking hebben, afgewezen.

##### **De E-Motion**

4.9. De vorderingen in reconventie, voor zover die zien op de E-Motion, baseert Markant op - kort gezegd - de volgende stellingen. De E-Motion betreft ook een monitorarm. Op 3 juli 2003 heeft 3d-Tradelink Europese modelbescherming met betrekking tot dit product aangevraagd en verkregen. Deze modelrechten zijn na het faillissement van 3d-Tradelink in handen gekomen van Markant, welke overdracht in het Gemeenschapsmodellenregister is ingeschreven. Vlaar produceert de E-Motion zonder toestemming van Markant, zodat Vlaar op bedoelde modelrechten inbreuk maakt.

4.10. Tegen deze stellingen van Markant heeft Vlaar ingebracht dat door de onderneming Europlex B.V. (verder: "Europlex") bij de rechtbank te Den Haag een procedure aanhangig is gemaakt, waarin Europlex - kort samengevat - stelt dat de in 2003 door 3d-Tradelink gedeponeerde modellen met betrekking tot de E-Motion onrechtmatige modelregistraties betreffen en dat daarom de tenaamstelling van deze registraties moet worden gewijzigd, in die zin dat de modelregistraties op naam van Europlex moeten worden gesteld. De dagvaarding in de procedure tussen Markant en Europlex is door Vlaar bij de conclusie van antwoord in reconventie in het geding gebracht.

4.11. Nu met betrekking tot de vraag of de modelrechten met betrekking tot E-Motion aan Markant toekomen een procedure bij rechtbank 's-Gravenhage aanhangig is, kan de uitkomst van die procedure van invloed zijn op de beoordeling van de vorderingen in reconventie in de onderhavige procedure betreffende de E-Motion. De vorderingen in reconventie zijn immers gegrond op de stelling van Markant dat zij de modelrechten ter zake de E-Motion bezit en dat het depot van die modelrechten in 2003 dus niet te kwader trouw is geschied. Met het oog hierop houdt de rechtbank iedere beslissing in reconventie, voor zover betrekking hebbend op de E-Motion, aan en wordt Markant in de gelegenheid gesteld door middel van een akte het vonnis van rechtbank 's-Gravenhage in het geding te brengen en daarop een toelichting te geven. Vervolgens

krijgt Vlaar de gelegenheid daarop te reageren. Ook krijgen partijen in die respectievelijke akten de mogelijkheid een toelichting te geven op de in reconventie gemaakte daadwerkelijke kosten in de zin van artikel 1019h Rv, waarbij partijen de inhoud van de reeds onder 4.8. genoemde "indicatietarieven in IE-zaken" en de in dat stuk gegeven aanwijzingen in acht dienen te nemen. Ten aanzien van de roldatum dat bedoelde akte door Markant moet worden genomen bepaald de rechtbank reeds nu het volgende. In het dictum onder 5.8. zal de onderhavige zaak naar de parkeerrol worden verwezen. Zodra het vonnis door rechtbank 's-Gravenhage is gewezen, kan ieder der partijen verzoeken de zaak weer op de eerstvolgende datum op de rol te plaatsen. Vervolgens krijgt Markant een termijn van vier weken om bedoelde akte in te dienen, waarna Vlaar een zelfde termijn krijgt voor het indienen van haar antwoordakte.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

5.1. verklaart voor recht dat Vlaar met het aangaan van de overeenkomst van 19 oktober 2007 met Prodisign de auteursrechten heeft verworven op het MOS, zoals nader aangeduid in de bijlagen van die overeenkomst;

5.2. verklaart voor recht dat aan Markant geen (licentie-)rechten op het MOS toekomen op basis van haar overeenkomst met de curator in het faillissement van 3d-Tradlink, nu deze licentierechten reeds waren geëindigd vóór de datum van het faillissement van 3d-Tradelink;

5.3. beveelt Markant zich direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis direct en indirect te onthouden van mededelingen aan derden (zowel schriftelijk als mondeling gedaan), waarin zij beweert de rechthebbende te zijn, dan wel zich op een andere manier voordoet als rechthebbende op de licentierechten betreffende het gebruik, het verhandelen daaronder begrepen, dan wel als auteursrechthebbende op het MOS, zulks onder verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,00 voor elke keer dat Markant in strijd handelt met het bevel en voor elke dag dat Markant daarmee voortgaat;

5.4. bepaalt dat Markant voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.3. bepaalde, aan Vlaar een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00, tot een maximum van EUR 100.000,00,

5.5. veroordeelt Markant in de proceskosten, aan de zijde van Vlaar tot op heden begroot op EUR EUR 3.692,85, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de onder 5.3., 5.4. en 5.5. genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

### **in reconventie**

5.8. verwijst de zaak naar de parkeerrol en bepaalt dat zaak op verzoek van (een van) partijen weer op de rol kan komen nadat het onder 4.11. bedoelde vonnis door rechtbank 's-Gravenhage is gewezen, dit voor het ne-

men van een akte door Markant over hetgeen is vermeld onder 4.11.,

5.9. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 5 november 2008.

---