

Vzgr Rb Den Haag, 19 maart 2010, Burg Watchphone



## MODELRECHT

### Modelrechthebbende – ontwerper

- [dat GPDC in dit geding als rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel recht dient te worden aangemerkt](#)

In dit geding dient er naar voorlopig oordeel dan ook vanuit te worden gegaan dat [X] als ontwerper van de Burg Watchphone heeft te gelden. Vis c.s. heeft onvoldoende weersproken dat [X] ten tijde van het ontwerpen van de Burg Watchphone bij GPDC in dienst was, zodat daarvan uit is te gaan. Gelet op artikel 14 lid 3 GModVo komt het recht op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel toe aan GPDC als werkgever. Het vorenstaande leidt ertoe dat GPDC in dit geding als rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel recht dient te worden aangemerkt

### Inbreuk niet bestreden

- [Vis c.s. heeft op zichzelf niet bestreden dat het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model, zodat GPDC en Burg Realisation als licentienemer dit gebruik kunnen beletten](#)

### Misleidende mededelingen inzake rechten

- [In het licht van de daartegen zijdens GPDC en Burg Realisation gevoerde bezwaren heeft Vis c.s. de juistheid of volledigheid van de uitingen ‘The Original’ of ‘The Original Watchphone’, ‘patented worldwide’ en ‘patented product’ betreffende de Dutch Q watchphones niet aannemelijk gemaakt, terwijl zulks gezien artikel 6:195 BW op haar weg had gelegen.](#)

Het betoog dat bedoelde uitingen niet openbaar zijn gedaan maar slechts via een persoonsgerichte benadering (vgl. r.o. 2.13. en 2.14.), wordt gepasseerd nu ter zitting onweersproken is gesteld dat de als productie 13 zijdens [X] c.s. overgelegde flyer blijkens het daarop aangebrachte logo mede van Comtech afkomstig is, waarin bedoelde uitingen ook worden gedaan en welke in ieder geval moeten worden aangemerkt als openbare mededelingen. De uitingen zullen, nu aannemelijk is dat GPDC en Burg Realisation hierdoor schade lijden, worden verboden als na te melden.

## PROCESRECHT

### Geen spoedeisend belang nevenvorderingen

- [Ten aanzien van de nevenvorderingen heeft \[X\] c.s. het afzonderlijk spoedeisend belang daarvan niet aannemelijk gemaakt.](#)

Haar beroep op het arrest [HR 15 juni 2007, NJ 2008, 153; LJV BA1522](#) maakt dit oordeel niet anders. In dat arrest heeft de Hoge Raad – kort gezegd – geoordeeld dat indien de nevenvordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, de proceseconomie erbij gebaat is aan te nemen dat ook toewijzing van de nevenvordering, in dat geval buitengerechtelijke kosten, uit hoofde van onverwijld spoed geboden is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan een dergelijke proceseconomische overweging echter niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door [X] c.s. gevorderd en bij toewijzing waarvan [X] c.s. geen afzonderlijk spoedeisend belang heeft aangevoerd.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Den Haag, 19 maart 2010

(J.Th. van Walderveen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 359933 / KG ZA 10-234

Vonnis in kort geding van 19 maart 2010

in de zaak van

1. [X], wonende te Guangzhou, Volksrepubliek China,
  2. de vennootschap naar vreemd recht BURG REALISATION HONG KONG LTD, gevestigd te Wanchai, Hong Kong,
  3. de vennootschap naar vreemd recht GUANGZHOU PRODUCTS DEVELOPMENT CENTER, gevestigd te Guangzhou City, Volksrepubliek China, eisers,
- advocaat: mw. mr. H.W. de Weijts te Arnhem, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.M.E. VIS HOLDING B.V., gevestigd te Kampen,
2. [Y], wonende te [Z], gedaagden,

advocaat: mr. A.J. van der Kolk te Zwolle.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als [X] c.s. Afzonderlijk zullen zij [X], Burg Realisation en GPDC genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Vis c.s. Afzonderlijk zullen zij Vis Holding en [Y] genoemd worden. [X] c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mr. R. Klein, advocaat te Apeldoorn. Vis c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mw. mr. M.E. Wimmenhove-Kossen, advocaat te Apeldoorn.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de oorspronkelijke dagvaarding van 22 februari 2010 met de producties 1 t/m 20;

- de fax van mr. Klein van 26 februari 2010 met het verzoek om, in verband met een nietigheidsgebrek – als gevolg waarvan de advocaat van Vis c.s. had laten weten niet te zullen verschijnen – verlof te verlenen tot het doen uitbrengen van een herstelexploot, met bepaling dat de dagvaardingstermijn ex artikel 117 Rv wordt verkort;

- de telefonische mededeling van de griffier dat de voorzieningenrechter verlof heeft gegeven voor het opnieuw doen dagvaarden van Vis c.s. tegen de (reeds daarvoor bepaalde) zitting van 2 maart 2010, met bepaling dat de dagvaardingstermijn op de voet van artikel 117 Rv wordt verkort;

- de opnieuw betekende dagvaarding van 26 februari 2010;

- de faxbrief van mr. De Weijs van 26 februari 2010 met de producties 21 t/m 25, waarvan productie 25 een opgave en specificatie van de kosten van de Chinese advocaat van [X] c.s. betreft (€667,30);

- de fax van mr. Van der Kolk van 1 maart 2010 met de producties 1 t/m 5 en een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, begroot op € 15.000,00 exclusief BTW;

- de fax van mr. De Weijs van 1 maart 2010 met productie 26;

- de fax van mr. De Weijs van 1 maart 2010 met productie 27, inhoudende een opgave en specificatie van de (Nederlandse) proceskosten ex artikel 1019h Rv, begroot op €32.960,70;

- de fax van mr. Klein van 1 maart 2010 met de producties 28 en 29;

- de op de mondelinge behandeling door de advocaten van partijen gehanteerde pleitnota's.

1.2. Ter zitting heeft mr. Van der Kolk nog twee aanvullende producties overgelegd, waartegen [X] c.s., ook nadat zij in de gelegenheid was gesteld zich daarover uit te laten, geen bezwaar heeft gemaakt.

1.3. Aan het begin van zijn eerste termijn heeft mr. Van der Kolk namens Vis c.s. een incident ex artikel 224 Rv opgeworpen. Nadat [X] c.s. hierop had gereageerd, heeft de voorzieningenrechter mondeling vonnis in het incident gewezen en [X] c.s. bevolen binnen 7 dagen na 2 maart 2010 zekerheid te stellen tot een bedrag van € 15.000,00, zulks door bijschrijving van genoemd bedrag op de derdengeldrekening van Nysingh advocaten.

1.4. Bij fax van 9 maart 2010 heeft mr. Klein, onder toezending van een afschrift aan mr. Van der Kolk, de voorzieningenrechter bericht dat de zekerheidsstelling door zijn cliënten op de derdengeldrekening van zijn kantoor was bijgeschreven.

1.5. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. GPDC heeft als doel om producten te ontwikkelen. Burg Realisation is enig aandeelhouder van GPDC. Burg Realisation voert ook de handelsnaam Burg China Connection. [X] is enig aandeelhouder van Burg Realisation.

2.2. De Burg Watchphone is een combinatie van een analoog horloge en een telefoon. Een afbeelding van de Burg Watchphone is hieronder opgenomen:



De Burg Watchphone kan op verzoek worden bedrukt met een kleur of logo van bijvoorbeeld een bedrijf, het zogenaamd 'customizen', zodat deze als promotieartikelen/relatiegeschenk kan worden gebruikt. Een voorbeeld van een 'gecustomized' telefoonhorloge is hieronder opgenomen:



2.3. Op 29 mei 2008 is door [X] c.s. een overeenkomst getekend met een Chinees productiebedrijf voor de productie van de Burg Watchphone.

2.4. In de maanden juni en juli 2008 hebben verken- nende besprekingen over samenwerking met betrekking tot de Burg Watchphone plaatsgevonden tussen [X] enerzijds en [Y] anderzijds.

2.5. In oktober 2008 heeft Burg Realisation de Burg Watchphone aan het publiek gepresenteerd op de Can- ton Fair in China. Dit is een beurs voor 'gadgets'.

2.6. Uit het handelsregister van de Kamer van Koop- handel blijkt dat Comtech Untited B.V. i.o. (hierna ook: Comtech) daarin sinds 1 september 2009 is opgeno- men. Volgens de bedrijfsomschrijving heeft de door de op te richten vennootschap te drijven onderneming tot doel de ontwikkeling, verkoop (via internet en groot- handel) en distributie van producten gericht op communicatietechnologie en is de onderneming Euro- pees distributeur voor producten van Burg Ltd Hong Kong. Vis Holding is in het register vermeld als be- voegd functionaris en geldt als de oprichter van de besloten vennootschap in oprichting. [Y] is enig aan- deelhouder en bestuurder van Vis Holding.

2.7. Op 16 september 2009 is tussen Burg Ltd (een niet in dit geding betrokken partij) en Comtech een distribu- tieovereenkomst gesloten, door hen 'dealerovereenkomst' genoemd. In deze overeenkomst is voor zover hier relevant het volgende opgenomen:

*Art. 9. AUTEURSRECHT EN EIGENDOM*

*9.1. De producten van BURG blijven het on- vervreemdbaar intellectueel eigendom van BURG.*

2.8. Na het sluiten van de in r.o. 2.7. bedoelde overeen- komst heeft Comtech als officiële distributeur van Burg Ltd de Burg Watchphone in Europa op de markt ge- bracht.

2.9. Op 23 december 2009 is de distributieovereen- komst tussen Burg Ltd en Comtech geëindigd. Tussen Burg Ltd en Comtech is daarbij afgesproken dat Com- tech nog een kleine partij van 1757 stuks Burg Watchphones mocht uitverkopen. Deze partij betrof witte en zwarte Burg Watchphones die niet waren ge- customized.

2.10. In december 2009 is door [Y] tezamen met ande- ren de vennootschap naar het recht van Hong Kong Dutch Q Ltd (hierna: Dutch Q) opgericht. [Y] houdt in deze vennootschap aandelen, doch is geen bestuurder.

2.11. PF Concept is thans de officiële distributeur van de Burg Watchphones. Zij is een van de grootste be- drijven ter wereld in de verkoop van promotionele artikelen.

2.12. Na sommatie door de advocaat van [X] c.s. heeft Dutch Q de navolgende afbeeldingen van de Dutch Q watchphone van de website [www.dutch-q.com](http://www.dutch-q.com) verwij- derd:



2.13. Op 8 februari 2010 heeft [Y] namens Comtech de volgende e-mail doen uitgaan (taalfouten integraal overgenomen, vzr):

*Beste [ \_ ],*

*Allereerst willen wij u bedanken voor de door u ge- toonde interesse voor ons nieuwe produkt de Watchphone.*

*Bijgaand ontvangd u de produkt flyer over de watchphone.*

*Wanneer het om Watchphones gaat met een Wit horlo- gehuis, dan zouden ze in de eerst week van Maart kunnen worden uitgeleverd.*

*Witte en zwarte horloge behuizingen hebben we in Ne- derland op voorraad liggen.*

*Prijs voor 50 witte inclusief bedrukking 4 kleuren logo: 37.- euro.*

*Prijs voor 100 witte inclusief bedrukking 4 kleuren lo- go: 35.- euro.*

*Excl verzendkosten: kosten binnen Nederland.*

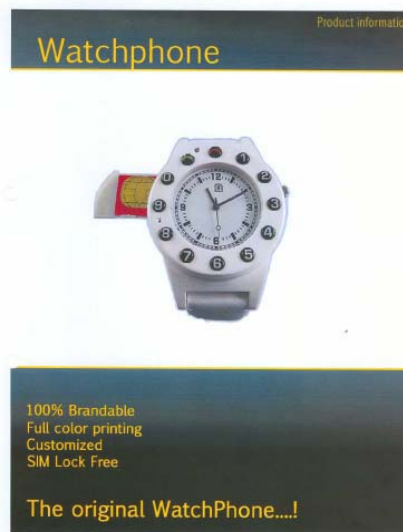
*Mocht je meer willen weten kun je altijd contact met me opnemen.*

*Met vriendelijke groet,*

*[Y]*

*Comtech-United*

In de bij de e-mail gevoegde flyer zijn onder meer de volgende afbeeldingen opgenomen:





2.14. Eveneens op 8 februari 2010 heeft [Y] in antwoord op een vraag van een geïnteresseerde de volgende (vervolg)e-mail doen uitgaan (taalfouten integraal overgenomen, vzw):

Beste [ ],

Zoals afgesproken zou ik je de prijs doorgeven van de Watchphone customized in de kleur groen.

Bijgaand een voorbeeld hoe u customized watch er uit zo kunnen zien.

Prijs voor 500 stuk in de kleur groen: prijs 34,- inclusief bedrukking op de bandjes Incl. logo op wijzerplaat Incl. logo op verpakking excl. verzendkosten.

Ik heb even snel een opzetje gemaakt van hoe het zou kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

[Y]

Bij de e-mail was de volgende afbeelding gevoegd:



### 3. Het geschil

3.1. [X] c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren, een auteursrecht- en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechtinbreukverbod, alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van slaafse nabootsing en het doen van misleidende mededelingen, met diverse nevenvorderingen, waaronder een recall, afgifte tot vernietiging en rectificatie, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Vis c.s. in de redelijke en evenredige kosten van de procedure, door haar begroot op €33.628,00.

3.2. Aan haar vorderingen legt [X] c.s. ten grondslag dat Vis c.s. inbreuk maakt op haar auteursrecht en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht, althans onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing. Voorts doet Vis c.s. misleidende uitingen en maakt zij zich schuldig aan ongeoorloofde vergelijkende reclame, aldus [X] c.s.

3.3. Vis c.s. voert verweer. Op de stellingen van partij en wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats respectievelijk woonplaats van gedaagden Vis Holding en [Y] in Nederland is de voorzieningenrechter bevoegd ten aanzien van Vis Holding en [Y] krachtens het bepaalde in de artikelen 80 lid 1, 81 sub a en 82 lid 1 en 90 van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) jo. artikel 3 van de wet EG-verordening betreffende EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

Voor zover aan de vorderingen het auteursrecht, slaafs nabootsen en anderszins onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, geldt dat Vis c.s. is verschenen zonder de rechtsmacht en bevoegdheid van de voorzieningenrechter te bestrijden.

#### Spoedeisend belang

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door [X] c.s. gestelde voortdurende inbreuk op haar auteurs- en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Vis c.s.

#### Distributieovereenkomst

4.3. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat ter zitting is gebleken dat tussen partijen niet in geschil is dat de tussen Burg Ltd en Comtech op 16 september 2009 gesloten distributieovereenkomst ter zake de verhandeling van Burg Watchphones in Europa (vgl. r.o. 2.7.) per 23 december 2009 is geëindigd (vgl. r.o. 2.9). Vis c.s. stelt weliswaar ter zake nog een vordering op Burg Ltd te hebben, doch beide partijen hebben ervan blijk gegeven dat dit deel van hun geschil geen onderwerp is in dit geding.

#### Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel

4.4. De voorzieningenrechter ziet aanleiding allereerst de modelrechtelijke grondslag van de vorderingen te behandelen.

4.5. Vis c.s. heeft haar pijlen met name gericht op de geldigheid van het gestelde niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht alsmede op de vraag aan wie dat recht, indien geldig, toekomt.

#### **Ontwerper/rechthebbende?**

4.6. Wat dit laatste betreft, heeft Vis c.s. bestreden dat [X] de Burg Watchphone zelf heeft ontworpen. Vis c.s. heeft in dat verband betoogd dat de vormgeving tezamen met [Y] en twee andere personen, de heren [A] en [B], tot stand is gekomen. Het zou daarbij, aldus Vis c.s., juist [Y] zijn geweest die een schetsontwerp maakte en het design van de Burg Watchphone in grote lijnen op papier heeft gezet. Dit betoog, dat door [X] c.s. uitdrukkelijk is betwist, wordt verworpen. Daartoe geldt het volgende. [X] c.s. heeft ontwerptekeningen en foto's van prototypen van de Burg Watchphone in het geding gebracht, waarvan de oudste teruggaan tot 20 mei 2008. Uit deze stukken blijkt voorts dat [X] op dat moment al een overeenkomst had gesloten met een Chinese productiemaatschappij voor de vervaardiging van de Burg Watchphone (vgl. r.o. 2.3.). Dat is allemaal van voor de verkennende besprekingen die, zo is ter zitting duidelijk geworden, tussen [X] en [Y] in juni en juli 2008 over samenwerking met betrekking tot de Burg Watchphone hebben plaatsgevonden.

Daarbij is van belang dat Vis c.s. de stelling van [X] c.s. dat bedoelde besprekingen toen niet tot samenwerking hebben geleid en dat zij daarna zonder Vis c.s. verder is gegaan en met derden hernieuwde pogingen tot samenwerking heeft ondernomen, onweersproken heeft gelaten. Als onvoldoende weersproken staat voorts vast dat de banden met Vis c.s. eerst in september 2009 weer zijn aangehaald. Het andersluidende betoog van Vis c.s. valt bovendien niet goed te rijmen met het feit dat, toen Comtech in die maand tot Europees distributeur werd aangesteld, in de ter zake gesloten overeenkomst (welke nota bene – zo is onweersproken gesteld door [X] c.s. – door Vis c.s. is opgesteld) – kort gezegd – is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten ter zake de Burg Watchphone bij Burg Ltd (een licentienemer van Burg Realisation) blijven berusten. De door Vis c.s. overgelegde emailcorrespondentie en verklaringen van derden, die grotendeels hierop neerkomen dat er tussen [X] enerzijds en Vis, [A] en [B] anderzijds in juni en juli 2008 is gesproken over het ontwikkelen van de Burg Watchphone en het opzetten van een verkooporganisatie, leggen wat dat betreft onvoldoende gewicht in de schaal. **In dit geding dient er naar voorlopig oordeel dan ook vanuit te worden gegaan dat [X] als ontwerper van de Burg Watchphone heeft te gelden.**

4.7. Vis c.s. heeft onvoldoende weersproken dat [X] ten tijde van het ontwerpen van de Burg Watchphone bij GPDC in dienst was, zodat daarvan uit is te gaan. Gelet op artikel 14 lid 3 GModVo komt het recht op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel toe aan GPDC als werkgever.

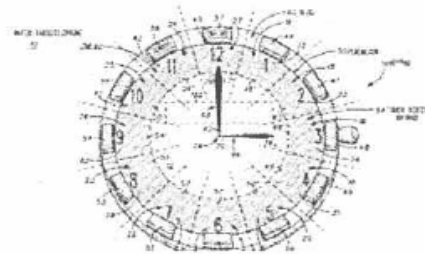
4.8. Het vorenstaande leidt ertoe dat GPDC in dit geding als rechthebbende ter zake het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel recht dient te worden aangemerkt. Zij kan dan ook, evenals Burg Realisation als licentie-

houder in de zin van artikel 32 lid 3 GModVo, in haar vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op de modelrechtelijke grondslag, worden ontvangen. Dit geldt niet voor Van den Burg. Hij zal in zijn vorderingen ter zake niet-ontvankelijk worden verklaard.

#### **Geldig?**

4.9. Thans wordt toegekomen aan de vraag of het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel geldig is. Vis c.s. heeft zulks betwist en aangevoerd dat het model niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Eerst bij pleidooi heeft zij voorts 'voor zover nog vereist (voorwaardelijk) in reconventie' gevorderd dat 'de rechtbank' het model nietig verklaard. Dat laatste is – voor zover Vis c.s. überhaupt al geacht moet worden serieus en ondubbelzinnig een reconventionele vordering te hebben ingesteld, hetgeen ontkennend wordt beantwoord – in kort geding evenwel niet toewijsbaar zodat de voorzieningenrechter hierop geen acht zal slaan en slechts zal ingaan op het bij wijze van verweer gevoerde betoog.

4.10. Ingevolge artikel 5 GModVo wordt een model als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Als onweersproken staat vast dat de Burg Watchphone in oktober 2008 op de Canton Fair in China voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Het vóór die datum bestaande vormgevingserfgoed bestaat volgens Vis c.s. met name uit het horloge afgebeeld op de voorpagina van Amerikaans octrooi US 6,359,838 B1, gedateerd 19 maart 2002, welke de volgende afbeelding (de overgelegde kopie is van slechte kwaliteit) bevat:



4.11. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit horloge niet kan worden aangemerkt als een identiek model, waarmee is bedoeld een ontwerp waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van dat van GPDC verschilt. Het komt immers niet in de buurt van het ontwerp van GPDC zoals weergegeven in r.o. 2.2. Om diezelfde reden moet het model ook geacht worden een eigen karakter te hebben in de zin van artikel 6 GModVo nu de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het model als afgebeeld in genoemd octrooi. Datzelfde geldt voor de volgende afbeelding die in een tijdschrift uit januari 1976 is gepubliceerd en welke door Vis c.s. eveneens als vormgevingserfgoed is overgelegd:



4.12. Voorts heeft Vis c.s. nog de volgende compilatie van afbeeldingen overgelegd:



Hoewel deze compilatie als vormgevingserfgoed niet relevant is omdat niet is aangegeven wanneer de verschillende modellen op de markt zijn gekomen, geeft het goed aan dat er vele verschillende manieren zijn waarop een horloge met knoppen/toetsen om de wijzerplaat kunnen worden vormgegeven. Dit vormt te meer een aanwijzing dat het model van GPDC geldig is.

4.13. Gelet op het vorenstaande is voldaan aan de vereisten voor gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming van het ontwerp van GPDC.

#### **Inbreuk?**

4.14. Vis c.s. heeft op zichzelf niet bestreden dat het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model, zodat GPDC en Burg Realisation als licentienemer dit gebruik kunnen beletten.

4.15. Voor zover Vis c.s. heeft bedoeld te stellen dat het Comtech door [X] c.s. is toegestaan nog een kleine partij zwarte en witte oorspronkelijke Burg Watchphones uit te verkopen, geldt dat dit haar, althans Vis c.s., niet het recht geeft de vormgeving van die producten aldus te wijzigen dat in plaats van het teken BURG op de wijzerplaat het logo van Dutch Q wordt geplaatst en

bedoelde producten als Dutch Q horloges, ook in andere kleuren (vgl. r.o. 2.13. en 2.14.), ter verkoop aan te bieden.

4.16. Vis c.s. heeft ten aanzien van Vis Holding nog aangevoerd dat deze vennootschap geen voorbehouden handelingen heeft verricht en aldus ten onrechte in dit geding is betrokken, zodat de vorderingen jegens haar dienen te worden afgewezen. Dat verweer slaagt niet. De inhoud van de door [X] c.s. overgelegde producties, met name de producties 10 en 11, kan niet anders worden begrepen dan dat [Y] namens Comtech aanbiedingen heeft gedaan voor door haar te leveren Dutch Q watchphones.

Comtech is evenwel een vennootschap in oprichting zodat het verrichten van voorbehouden handelingen, anders gezegd, het onrechtmatig handelen door het aanbieden van de Dutch Q watchphones, niet aan haar kan worden toegerekend.

Onrechtmatig handelen heeft immers niet te gelden als een rechtshandeling die op de voet van artikel 2:203 BW alsnog kan worden bekrachtigd. Gelet daarop is de oprichter van de vennootschap, zijnde Vis Holding (zodanig blijkt uit het door [X] c.s. overgelegde uittreksel uit het register van de kamer van koophandel), voor dat handelen aansprakelijk. Vis Holding is derhalve begrijpelijkerwijs door [X] c.s. in deze procedure mede gedagvaard.

4.17. Dat [Y] voorbehouden handelingen heeft verricht is in het geheel niet betwist, zodat ook hem zal worden verboden inbreuk te maken op het aan GPDC toekomende gemeenschapsmodelrecht.

#### **Auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen**

4.18. Nu niet is gesteld noch valt in te zien welk afzonderlijk belang [X] c.s. heeft bij een aparte beoordeling van de auteursrechtelijke en de slaafse nabootsingsgrondslag van de vorderingen, kunnen deze onbesproken blijven. Datzelfde geldt voor het aan de vorderingen mede ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen van Vis c.s. nu zulks niet kan leiden tot een verdere toewijzing van de vorderingen dan reeds op grond van de auteurs- en modelrechtelijke grondslag zal worden toegestaan zodat [X] c.s. daarbij geen belang heeft.

#### **Misleidende mededelingen**

4.19. In het licht van de daartegen zijdens GPDC en Burg Realisation gevoerde bezwaren heeft Vis c.s. de juistheid of volledigheid van de uitingen 'The Original' of 'The Original Watchphone', 'patented worldwide' en 'patented product' betreffende de Dutch Q watchphones niet aannemelijk gemaakt, terwijl zulks gezien artikel 6:195 BW op haar weg had gelegen. Het betoog dat bedoelde uitingen niet openbaar zijn gedaan maar slechts via een persoonsgerichte benadering (vgl. r.o. 2.13. en 2.14.), wordt gepasseerd nu ter zitting onweersproken is gesteld dat de als productie 13 zijdens [X] c.s. overgelegde flyer blijkens het daarop aangebrachte logo mede van Comtech afkomstig is, waarin bedoelde uitingen ook worden gedaan en welke in ieder geval moeten worden aangemerkt als openbare mededelingen. De uitingen zullen, nu aannemelijk is dat

GPDC en Burg Realisation hierdoor schade lijden, worden verboden als na te melden.

4.20. Ook het gebruik voor de eigen producten (vgl. r.o. 2.13.) van de aan Burg China Connection voor de Burg Watchphone afgegeven veiligheids- of goedkeuringscertificaten zal worden verboden nu zulks heeft te gelden als een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub f BW. Het publiek wordt immers misleid nu Vis c.s. deze goedkeuringen niet voor haar eigen producten, de Dutch Q watchphones, heeft verkregen.

4.21. Niet aannemelijk is geworden dat [X] ter zake een eigen afzonderlijk belang heeft, zodat de vordering voor zover deze ook door hem is ingesteld, niet voor toewijzing in aanmerking komt.

#### Nevenvorderingen

4.22. Het verbod inbreuk te maken op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is toewijsbaar voor de gehele Europese Gemeenschap.

4.23. Ten aanzien van de nevenvorderingen heeft [X] c.s. het afzonderlijk spoedeisend belang daarvan niet aannemelijk gemaakt. Haar beroep op het [arrest HR 15 juni 2007, NJ 2008, 153; LJN BA1522](#) maakt dit oordeel niet anders. In dat arrest heeft de Hoge Raad – kort gezegd – geoordeeld dat indien de nevenvordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, de proceseconomie erbij gebaat is aan te nemen dat ook toewijzing van de nevenvordering, in dat geval buitengerechtelijke kosten, uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan een dergelijke proceseconomische overweging echter niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door [X] c.s. gevorderd en bij toewijzing waarvan [X] c.s. geen afzonderlijk spoedeisend belang heeft aangevoerd.

4.24. De dwangsommen zullen worden gematigd en toegewezen als na te melden.

4.25. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring zal worden toegewezen, zij het niet op de minuut en op alle dagen en uren nu enerzijds de noodzaak het vonnis ook gedurende avonden, weekend en feestdagen ten uitvoer te kunnen leggen niet kan worden ingezien en anderzijds GPDC en Burg Realisation bij uitvoerbaarverklaring op de minuut geen belang hebben, aangezien zij zullen beschikken over een uitvoerbare grosse.

#### Proceskosten

4.26. Vis c.s. zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze dienen te worden begroot met toepassing van artikel 1019h Rv voor zover het geschil tussen partijen de ingeroepen IE-grondslagen betreft en voor het overige met toepassing van het liquidatietarief. Door [X] c.s. is een gespecificeerde opgave gedaan van die kosten, welke door haar zijn begroot op €33.628,00 (inclusief de kosten van de Chinese advocaat ten bedrage van € 667,30). Zij heeft evenwel nagelaten een splitsing aan te brengen als hiervoor bedoeld, óók nadat hier zijdens Vis c.s. bij pleidooi op was gewezen. Onder die omstandigheden zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan

dat 50% van de kosten zijn gemaakt in verband met het IE-deel van het geschil en de andere 50% in verband met de vorderingen gebaseerd op misleidende reclame.

4.27. De proceskosten worden gezien het vorenstaande als volgt begroot:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Kosten advocaat      | €33.628,00 |
| 50%                  | €16.814,00 |
| 50% liquidatietarief | € 408,00   |
| griffierecht         | € 263,00   |
| Totaal               | €17.485,00 |

#### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart [X] niet-ontvankelijk;

5.2. beveelt Vis c.s. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht van GPDC in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, importeren, exporteren en in de handel brengen van Dutch Q watchphones, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van deze producten;

5.3. beveelt Vis c.s. binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de navolgende uitingen betreffende de Dutch Q watchphones in Nederland te staken en gestaakt te houden:

a. 'The Original' of 'The Original Watchphone';

b. 'patented worldwide' of 'patented product',

alsmede te staken en gestaakt te houden het doen van uitingen waarin veiligheids- of goedkeuringscertificaten welke aan derden zijn afgegeven, worden vermeld als zijnde afgegeven aan Vis c.s. ten behoeve van door haar te verhandelen producten;

5.4. veroordeelt Vis c.s. tot betaling aan GPDC en Burg Realisation van een dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Vis c.s. geheel of gedeeltelijk in strijd mocht handelen met de hiervoor in 5.2. en 5.3. genoemde bevelen, dan wel – zulks ter uitsluitende keuze van GPDC en Burg Realisation – een bedrag van € 1.000,00 voor ieder individueel product en/of iedere publicatie waarmee Vis c.s. de in 5.2. en 5.3. genoemde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt;

5.5. bepaalt dat voornoemde 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 het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.6. veroordeelt Vis c.s. in de proceskosten, aan de zijde van GPDC en Burg Realisation tot op heden begroot op €17.485,00;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.9. stelt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van deze beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.

