

Vzgr Rb Den Haag, 1 juli 2010, Van Otterloo v DNG c.s.

Faerch



Van Otterloo



MODELRECHT

Ontbreken nieuwheid

- [Het model van Faerch is eerder gedeponerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert](#)

Een model wordt op grond van artikel 5 lid 1 sub b GModVo als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van de indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd. Uit het hiervoor in r.o. 2.5. weergegeven door Faerch ingeschreven gemeenschapsmodel blijkt dat dit model en het model van Van Otterloo evident identiek zijn. Vergelijking van de modellen zoals ingeschreven leert dat onmiddellijk. Het model van Faerch is eerder gedeponerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert. Onder die omstandigheden is er naar voorlopig oordeel van uit te gaan dat er een gereede kans is dat het gemeenschapsmodel van Van Otterloo in de bodemprocedure zal worden vernietigd.

Vindplaatsen: LJN:

Vzgr Rb Den Haag, 1 juli 2010

(mr. J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 368052 / KG ZA 10-720

Vonnis in kort geding van 1 juli 2010

in de zaak van PIETER VAN OTTERLOO, wonende te Rotterdam, eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie, advocaat: mr. J.P. van Ginkel te 's-Gravenhage, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH-NUT-GROUP B.V., gevestigd te Bergschenhoek, gemeente Lansingerland;

de vennootschap naar vreemd recht

2. FAERCH PLAST A/S, gevestigd te Holstebro, Denemarken, gedaagden in conventie, eisers in (voorwaardelijke) reconventie, advocaat: mr. Ch.E. Koster te Amsterdam.

Eiser in conventie, verweerder in (voorwaardelijke) reconventie zal hierna 'Van Otterloo' worden genoemd, gedaagden in conventie, eisers in (voorwaardelijke) reconventie gezamenlijk 'DNG c.s.' (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Afzonderlijk zullen gedaagden in conventie, eisers in (voorwaardelijke) reconventie hierna ook worden aangeduid als 'DNG' en 'Faerch'. De zaak is voor Van Otterloo behandeld door mr. S.N. Vlaar, advocaat te 's-Gravenhage. Voor DNG c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. DNG heeft op 25 februari 2010 bij de rechtbank 's-Gravenhage een bodemprocedure ingesteld strekkende tot verklaringen voor recht dat DNG de rechtmatige houdster is van de Gemeenschapsmodelinschrijving met nummer 001508680, dan wel dat Van Otterloo te kwader trouw heeft gehandeld en inbreuk heeft gemaakt op de rechten van DNG. Van Otterloo heeft bij conclusie van antwoord/eis in reconventie onder meer een provisionele voorziening ingesteld strekkende tot staking van de inbreuk door DNG op het Gemeenschapsmodelrecht van Van Otterloo. De bodemprocedure staat thans voor beraad comparitie op de rol van 4 september 2010. Ook de datum voor behandeling van de provisionele voorziening zal eerst dan aan de orde komen. Van Otterloo heeft gelet daarop op 7 juni 2010 verlov gevraagd DNG c.s. te dagvaarden in kort geding. Nog dezelfde dag is verlov verleend om DNG c.s. op te roepen tegen de zitting van 17 juni 2010. In verband met de vele opgegeven verhinderdata aan de zijde van DNG c.s. – vrijwel de gehele maand juni 2010 – heeft de voorzieningenrechter bij het bepalen van de zittingsdatum daar geen rekening mee gehouden. DNG c.s. heeft de voorzieningenrechter na betekening van de dagvaarding verzocht om een latere behandeling. De eerste mogelijkheid daarvoor zou zich, gezien de overige reeds geplande zittingen bij de rechtbank en de aanstaande vakantieperiode, eerst in augustus 2010 voordoen. Daartegen heeft Van Otterloo zich uitdrukkelijk verzet. De mondelinge behandeling heeft derhalve conform het verleende verlov plaatsgevonden op 17 juni 2010.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de exploitatie van dagvaarding van 7 en 9 juni 2010;
- de producties 1 t/m 6 en A t/m K zijdens Van Otterloo;
- de eis in (voorwaardelijke) reconventie zijdens DNG c.s. van 15 juni 2010 met de producties 1 t/m 26;
- de kostenopgave zijdens Van Otterloo, in totaal een bedrag belopende van €19.993,24;
- de kostenopgave zijdens DNG c.s., in totaal een bedrag belopende van €24.662,89;
- de pleitnota's van mrs. Vlaar en Koster, welke ter zitting zijn voorgedragen en deel uitmaken van deze procedure.

1.3. Mr. Vlaar heeft ter zitting nog een enkele productie in het geding willen brengen. Na bezwaar hiertegen van de zijde van DNG c.s. zijn die producties als tardief geweigerd.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. DNG is een bedrijf dat zich bezighoudt met de import en export en verhandeling van noten en zuidvruchten. DNG is de rechtsopvolger van de besloten vennootschap Samba B.V.

2.2. Van Otterloo is op 1 augustus 1993 in dienst getreden bij Samba B.V. in de functie van commercieel medewerker. Van Otterloo is later statutair directeur van Samba B.V. geworden. De rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen Samba B.V. en Van Otterloo zijn per 1 januari 2005 overgenomen door DNG. Bij DNG vervulde Van Otterloo de functie van commercieel directeur. In titulaire zin was hij algemeen directeur. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de in- en verkoop en de kwaliteitscontrole binnen het bedrijf. Hij maakte tevens deel uit van de groepsdirectie van DNG. Van Otterloo hield geen aandelen in DNG.

2.3. Faerch is een Deense onderneming die verpakkingen ontwikkelt en produceert voor de voedselindustrie.

2.4. DNG en Faerch hebben een zogeheten 'Tooling Contract', 'Tray contract' en een 'Stock agreement' gesloten, waarbij DNG en Faerch zijn overeengekomen dat Faerch een notenverpakking in de vorm van een plastic kuipje met een speciale tuitvormige opening zal ontwikkelen en exclusief voor DNG zal produceren. Deze notenverpakking zal hierna worden aangeduid als 'de notendispenser'.

2.5. Faerch heeft op 25 maart 2009 een Gemeenschapsmodel gedeponeerd, welke op 28 mei 2009 is gepubliceerd onder nummer 001112361. Deze modelregistratie betreft de notendispenser. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:



Nummer 001112361-0001



Nummer 001112361-0002

2.6. Van Otterloo heeft op 12 mei 2009 eveneens een Gemeenschapsmodel gedeponeerd voor de notendispenser. Het Gemeenschapsmodel is op 19 juni 2009 geregistreerd op naam van Van Otterloo onder nummer 001508680. De bij deze registratie behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:



2.7. Eind mei 2009 is de notendispenser door Van Otterloo gepresenteerd op de PLMA beurs. Schuitema/C1000 was hierbij vertegenwoordigd omdat DNG met deze marktpartij een exclusieve leveringsovereenkomst wilde sluiten.

2.8. Op 4 november 2009 heeft Van Otterloo DNG geïnformeerd over het feit dat hij in mei 2009 op eigen naam een Gemeenschapsmodel heeft gedeponeerd met betrekking tot de notendispenser. Van Otterloo heeft daarbij voorgesteld aan DNG een licentie te verlenen om de notendispenser te laten ontwikkelen en te verhandelen. Naar aanleiding van dit voorstel hebben er onderhandelingen plaatsgevonden tussen DNG en Van Otterloo om tot een licentieovereenkomst te komen, doch deze onderhandelingen zijn op niets uitgelopen.

2.9. Op 17 december 2009 heeft DNG definitief een overeenkomst gesloten met Schuitema/C-1000, waarbij Schuitema/C-1000 zich heeft verbonden om gedurende drie jaar exclusief (gevulde) notendispensers van DNG af te nemen. De contractwaarde van deze overeenkomst bedraagt circa €4.000.000,-. Van Otterloo heeft in de maanden voorafgaande aan de overeenkomst (mede) de onderhandelingen met Schuitema/C-1000 namens DNG gevoerd.

2.10. Bij brief van 20 januari 2010 heeft de raadsman van Van Otterloo DNG onder meer gesommeerd het gebruik van het Gemeenschapsmodel te staken en gestaakt te houden. De raadvrouw van DNG heeft Van Otterloo daarop bij brief van 27 januari 2010 gesommeerd de modelregistratie op naam van DNG te doen stellen. Geen van partijen heeft aan de wederzijdse sommaties voldaan.

2.11. DNG heeft Van Otterloo bij brief van 24 februari 2010 op non-actief gesteld en een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector kanton. De arbeidsovereenkomst van Van Otterloo is per 1 mei 2010 door de kantonrechter ontbonden wegens gewijzigde omstandigheden met toekenning van een neutrale ontbindingsvergoeding aan Van Otterloo.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Van Otterloo vordert – kort samengevat – dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, DNG c.s. gebiedt iedere inbreuk op het model- en auteursrecht van Van Otterloo te staken en gestaakt te houden

en voorts veroordeelt tot het vernietigen van de volledige voorraad notendispensers, een en ander onder bepaling van een dwangsom, alsmede tot betaling van de volledige proceskosten.

3.2. Van Otterloo legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat DNG c.s. met de productie en de verhandeling van de notendispenser inbreuk maakt op het op naam van Van Otterloo ingeschreven Gemeenschapsmodel alsmede op het aan Van Otterloo toekomende auteursrecht op de notendispenser.

in reconventie

3.3. DNG c.s. vordert onvoorwaardelijk – samengevat – dat de voorzieningenrechter Van Otterloo gebiedt iedere inbreuk op de model- en auteursrechten van DNG c.s. te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Van Otterloo tot betaling van de volledige proceskosten.

3.4. DNG c.s. vordert voorwaardelijk, te weten onder de voorwaarde dat de vorderingen in conventie worden toegewezen, dat de voorzieningenrechter Van Otterloo gebiedt een licentie te verlenen aan DNG c.s. en deze licentie te doen inschrijven in de daartoe aangewezen registers, op straffe van een dwangsom.

3.5. Ter zitting heeft DNG c.s. de door haar ingestelde onvoorwaardelijke reconventionele vordering desgevraagd alsnog voorwaardelijk gemaakt, zodat ook deze reconventionele vordering, evenals de vordering tot het staken van inbreuk zijdens DNG c.s., geacht worden te zijn ingesteld voor zover de vorderingen in conventie zouden slagen.

3.6. DNG c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Van Otterloo inbreuk maakt op het aan DNG c.s. toekomende model- en auteursrecht. Daarnaast stelt DNG c.s. dat zij een licentie behoeft in het geval zij geen rechthebbende is, teneinde haar bedrijfsbelangen veilig te stellen.

in conventie en in reconventie

3.7. Partijen voeren over en weer gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

4.1. De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmodel berust op de artikelen 80, 81 en 90 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het auteursrecht zijn deze daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat.

Preliminair

4.2. De voorzieningenrechter verwerpt de preliminaire verweren. Dat niet in de dagvaarding is vermeld dat op verkorte termijn wordt gedagvaard, is door het verschijnen van de gedaagde partijen irrelevant geworden. Mr. Koster heeft ter zitting desgevraagd immers uitdrukkelijk bevestigd dat zij zich namens beide gedaagde partijen heeft gesteld, zodat ook de Deense gedaagde partij op rechtsgeldige wijze is verschenen.

Van een inhoudelijk verschil tussen de aan de gedaagde partijen betekende dagvaardingen is de voorzieningenrechter niet gebleken, nog daargelaten dat dit een eiser vrijstaat nu het strikt genomen twee afzonderlijke procedures betreft. De klacht dat – anders dan de aan Faerch betekende dagvaarding – de producties niet in het Engels zijn vertaald, wordt verworpen. Er heeft zich immers een Nederlandse advocaat gesteld voor Faerch die geacht moet worden haar cliënte met de inhoud van die producties bekend te maken. Wat betreft het bevoerdelijk niet ontvangen van de producties door Faerch, stelt de voorzieningenrechter vast dat het op de weg van de advocaat van DNG c.s. had gelegen de advocaat van Van Otterloo om een extra set producties te verzorgen.

Spoedeisend belang

4.3. Het spoedeisend belang van Van Otterloo bij de door hem ingestelde verbodsvordering vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht van Van Otterloo.

Kern geschil

4.4. De kern van dit geschil is gelegen in de vraag wie rechthebbende is ten aanzien van het Gemeenschapsmodelrecht op de notendispenser. Van Otterloo, die daartoe diverse verklaringen in het geding heeft gebracht, meent dat het recht hem toekomt als ontwerper van het model in de zin van artikel 14 lid 1 GModVo. DNG ontkent niet dat het idee voor de notendispenser oorspronkelijk van Van Otterloo afkomstig is geweest, doch stelt dat Van Otterloo de notendispenser heeft ontworpen uit hoofde van zijn functie bij DNG en het modelrecht ex artikel 14 lid 3 GModVo derhalve aan DNG toekomt. Ter onderbouwing van haar verweer heeft DNG ook verklaringen in het geding gebracht, welke die van de zijde van Van Otterloo ten dele tegenspreken. Aan een beoordeling op dit punt komt de voorzieningenrechter evenwel niet toe.

4.5. Daartoe geldt dat medegegdaagde Faerch bij wijze van meest verstrekkend verweer heeft aangevoerd dat het model van Van Otterloo nietig is aangezien zij het model als eerste heeft doen registreren. Faerch stelt dat zij alle definitieve ontwerptekeningen voor DNG heeft gemaakt als producent van het model en dat het model waarvoor Van Otterloo bescherming heeft gevraagd, identiek is aan de modellen die Faerch al eerder had gedeponeerd. Faerch beroept zich aldus op de aan haar toekomende oudere rechten.

4.6. Dit betoog wordt naar voorlopig oordeel gegrond geoordeeld. Een model wordt op grond van artikel 5 lid 1 sub b GModVo als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van de indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd. Uit het hiervoor in r.o. 2.5. weergegeven door Faerch ingeschreven gemeenschapsmodel blijkt dat dit model en het model van Van Otterloo evident identiek zijn. Vergelijking van de modellen zoals ingeschreven leert dat onmiddellijk. Het model van Faerch is eerder gedeponeerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert. Onder die

omstandigheden is er naar voorlopig oordeel van uit te gaan dat er een gerede kans is dat het gemeenschapsmodel van Van Otterloo in de bodemprocedure zal worden vernietigd.

4.7. Nog daargelaten dat het vorenstaande evenzeer repercussies zou hebben voor het door Van Otterloo eveneens aan zijn vorderingen ten grondslag gelegde auteursrecht op het ontwerp van de notendispenser, geldt dat hij deze grondslag in het geheel niet heeft onderbouwd, zodat daaraan wordt voorbijgegaan.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat aan de voorwaarde waaronder de reconventionele vorderingen zijn ingesteld, niet is voldaan, zodat aan een beoordeling daarvan niet wordt toegekomen.

6. Proceskosten in conventie en in reconventie

6.1. Van Otterloo heeft de gespecificeerde kosten van DNG c.s. te laat (namelijk eerst aan het einde van de eerste termijn van DNG c.s. zonder daarbij in repliek op terug te komen) en overigens ook niet gemotiveerd betwist. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding en ook overigens geen aanknopingspunt de kosten van DNG c.s. te matigen, zodat Van Otterloo zal worden veroordeeld in het door DNG c.s. begrote bedrag. DNG c.s. heeft nagelaten aan te geven welk deel van de door haar opgegeven kosten ter hoogte van €24.662,89 ziet op het geding in conventie en welk deel op het geding in reconventie. Nu de vorderingen in reconventie een direct uitvloeisel zijn van het verweer in conventie, zal de voorzieningenrechter de volledige kosten toerekenen aan het geschil in conventie. In conventie dient Van Otterloo derhalve een bedrag van €24.662,89 aan DNG c.s. te betalen.

6.2. Nu DNG c.s. zulks niet heeft gevorderd, zal de kostenveroordeling in conventie niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

6.3. De proceskosten in reconventie, gesteld op nihil, zullen worden gecompenseerd.

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie:

7.1. wijst de vorderingen af;

7.2. veroordeelt Van Otterloo als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van DNG c.s., tot zover begroot op €24.662,89;

in reconventie:

7.3. verstaat dat de vorderingen in reconventie geen beoordeling behoeven;

7.4. compenseert de proceskosten des dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2010 in tegenwoordigheid van de griffier mw. mr. B.O. Büller.