

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.126.653/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/433647 / KG ZA 12-1438

### arrest van 22 juli 2014

inzake

**BURGERS LEDERWARENFABRIEK WIJCHEN B.V.,**

gevestigd te Wijchen,

appellante,

hierna te noemen Burgers,

advocaat: mr. P.A.J.M. Lodestijn te Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar),

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**BASIL B.V.,**

gevestigd te Ulft,

geïntimeerde,

hierna te noemen Basil,

advocaat: mr. T.Y. Adam - van Straaten te Rotterdam.

### 1. Het geding

Bij exploit van dagvaarding van 9 april 2013 is Burgers tijdig in beroep gekomen van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag d.d. 12 maart 2013. Bij memorie van grieven met producties d.d. 9 juli 2013 heeft Burgers vijf grieven geformuleerd. Bij memorie van antwoord met producties d.d. 20 augustus 2013 heeft Basil de grieven bestreden. Burgers heeft voorafgaand aan het pleidooi nadere producties 17 t/m 23 ingezonden. Nu deze zijn ontvangen na de daarvoor in het procesreglement gestelde uiterste termijn voor indiening en Basil tegen de late indiening bezwaar heeft gemaakt, zijn deze producties geweigerd en zullen deze bij de beoordeling buiten beschouwing blijven. Vervolgens hebben partijen op 17 april 2014 de zaak doen bepleiten door hun advocaten voornoemd, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

### 2. De feiten

Het gaat in deze zaak om het volgende:

2.1 Basil, een onderneming die sinds 1976 actief is op het gebied van de productie en verkoop van artikelen in de rijwielbranche, houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van fietsmanden onder het merk BASIL.

2.2 In de collectie 2012 heeft Basil een fietsmandenserie geïntroduceerd bestaande uit drie modellen, te weten de Basil Denton, Basil Dorset en Basil Dalton (hierna: de Basil fietsmandenserie). Deze fietsmanden worden in het grijs en bruin geleverd in de maatvoeringen L, M, S en XS.

2.3 De Basil Denton is hierna afgebeeld.



2.4 Basil heeft de Basil fietsmandenserie voor het eerst aan het publiek getoond op 30 augustus 2011 tijdens de *Eurobike* beurs te Friedrichshafen in Duitsland.

2.5 Burgers is eveneens actief in de handel in artikelen voor de rijwielbranche, waaronder fietsmanden. Burgers brengt een eigen collectie fietsmanden op de markt onder het teken NEW LOOXs.

2.6 Ook in 2012 vond een *Eurobike* beurs in Duitsland plaats te Friedrichshafen, die gehouden werd in september. Daar heeft Burgers een flyer verspreid waarin zij een New Looxs fietsmandenserie presenteert, bestaande uit drie modellen: Java, Sabah en Bali (hierna: de New Looxs fietsmandenserie). Uit de flyer volgt dat de modellen verkrijgbaar zijn in de maatvoeringen L, M en S.

2.7 De fietsmanden van de New Looxs fietsmandenserie worden geleverd in het zwart, donkerbruin en grijszwart ('black-wash'). Hieronder wordt het New Looxs Java model weergegeven.



2.8 In 2009 heeft Van der Leeden Mandwerk te Ameide, een Nederlandse importeur van rotan manden, een mand (hierna: de Van der Leeden mand) op de markt gebracht. Deze mand is ter zitting getoond. Een afbeelding van de getoonde mand is hierna opgenomen:



2.9 De heer van der Zouwen, werkzaam bij Van der Leeden Mandwerk, heeft aan Burgers verklaard dat daarnaast de hierna afgebeelde mand al meer dan 10 jaar in het assortiment wordt gevoerd:





2.10 Burgers heeft de hierna weergegeven afbeeldingen overgelegd van de Braxton mand, die onbestreden eerder dan de Basil Denton fietsmand op de markt is gekomen. Een exemplaar waarbij de sluitingen zijn uitgevoerd in donkerbruin leer is ter zitting getoond.





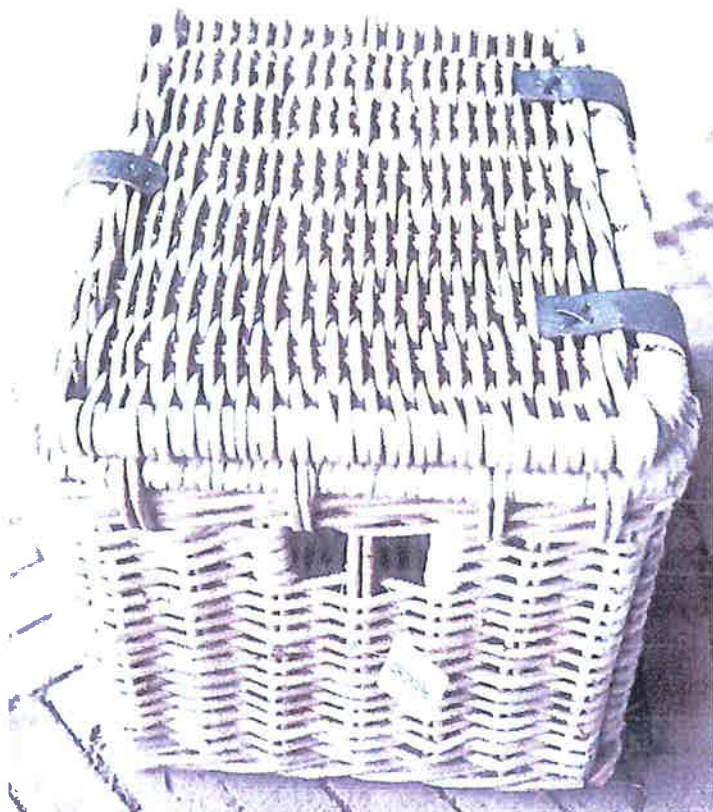
2.11 Burgers heeft verder navolgende afbeelding overgelegd van de Wanda Rattan G-1000 wasmand, die volgens haar in 2003 op de (Nederlandse) markt is gebracht.





---

2.12 De Indonesische vennootschap CV Home Fashions Indonesia heeft op 10 april 2013 de hierna getoonde mand (aangeduid als de Dian mand) aan Burgers geleverd.



---

2.13 Op 31 mei 2012 heeft mevrouw L. Burgers, werkzaam bij Burgers, per e-mail een offerte opgevraagd bij de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. De inhoud van de e-mail luidt:

*Hello madam, sir,*

*My name is Laura Burgers from Burgers Lederwarenfabriek B.V. in Holland.  
We sell bicycle bags and baskets for more than 60 years.*

*I'm interested in rattan baskets for bicycles.  
Please see attachment for details.*

*Could you make samples and send us the quotation for a 40ft HQ these baskets?*

*Please visit our website for more information about our company and products.  
At this moment, we're buying the rattan baskets from China.*

*Best regards,*

*Laura Burgers.*

2.14 De attachment waar mevrouw Burgers in haar e-mail naar verwijst is een afbeelding van Basil Denton, voorzien van de afmetingen, de gewenste kleur en de sluiting:

Inquiry baskets

1. Basket size about 48 x 37 x 32 cm  
Grey and brown colour  
closure with turnlock and (artificial) leather details.
2. Basket size about 45 x 30 x 25 cm  
Grey and brown colour  
closure with turnlock and (artificial) leather details.



2.15 Op 4 juni 2012 heeft de heer F. Burgers, statutair directeur van Burgers, een aanvullende e-mail gezonden aan de Indonesische producent van de Basil fietsmandenserie. In deze e-mail staat de navolgende tekst:

---

*I'm the father of Laura who has send you the inquiry last week. I understand that you are interested in supplying the rattan baskets to us. We would like to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil. The handelgrips now from Basil are square shape and meaby it is possible to make them a little round at downside. We don't need the PVC handlegrips but can you make the Turnlock or do we have to send them also from China.*

*I'm intending to visit you first week of July and I noticed that your office is in Jakarta but is your factory also in that neighbourhood. I would like to visit also the factory.*

*For ordering I would like to start with 2 or 3 40ft HQ containers and would like to see first how they arrive. Can you give me already a quotation for similar baskets as Basil. We have interesting demand for the rattan baskets.*

*Met vriendelijke groet, Best regards,  
Frans Burgers*

2.16 Naar aanleiding van bovenstaande e-mails en de flyer die Burgers in september 2012 heeft verspreid, heeft Basil de Douane verzocht om optreden in de zin van artikel 5 van de Anti-Piraterij Verordening.<sup>1</sup> De douane heeft op 16 november 2012 een lading van 3067 fietsmanden welke bestemd was voor Burgers tegengehouden en desgevraagd op 19 november 2012 foto's van de daarbij aangetroffen fietsmanden aan Basil gezonden.

2.17 De raadsman van Burgers heeft op 19 november 2012 de raadvrouw van Basil telefonisch verzocht de tegengehouden lading vrij te geven. De raadvrouw van Basil heeft Burgers bij brief van 20 november 2012 gesommeerd de inbreuk te erkennen en de lading vrijwillig af te staan aan Basil. Partijen hebben over en weer geen gehoor gegeven aan elkaars verzoek / sommatie.

2.18 Op 19 en 20 november 2012 heeft Burgers via e-mailverspreiding het navolgende persbericht doen uitgaan:

**Basil claimt monopoly op rotan manden**

Rotan fietsmanden zijn al jarenlang bekend bij het fietspubliek. De firma Basil BV claimt sinds september het monopoly op deze manden. Daarom staat nu een container met New Looxs rotan fietsmanden vast bij de douane en kan er niet worden geleverd aan winkeliers.

Basil heeft de douane geïnstrueerd de container New Looxs producten vast te houden tot nader order op grond van haar modeldepot bij het OHIM. Basil's depot dateert van 18 september, kort na de Eurobike 2012 in Friedrichshafen waar New Looxs haar nieuwe lijn rotan-manden presenteerde.

New Looxs bestrijdt inbreuk en beraad zich op juridische stappen om de container zo snel mogelijk vrij te krijgen, zo nodig in kort geding. De voorzieningenrechter zal dan onder meer moeten beoordelen of het depot te kwader trouw is gelegd, of de manden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en of Basil de manden als eerste heeft ontworpen. New Looxs zal al het mogelijke doen om de manden snel te kunnen uitleveren om te voorkomen dat winkeliers ook de dupe worden van deze actie van Basil.

---

<sup>1</sup> Verordening (EG) Nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.



---

2.19 Bij brief van 27 november 2012 heeft Basil Burgers opnieuw gesommeerd. Burgers heeft daarop niet gereageerd. Op 10 december 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam Basil verlof verleend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de door de Douane aangetroffen fietsmanden, welk beslag op 11 december 2012 is gelegd. De beslagen zaken zijn in bewaring gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

### **3 Het geschil**

3.1 Basil heeft – kort samengevat en voor zover thans nog van belang - ten aanzien van de New Looxs fietsmandenserie een inbreukverbod (met gelding in de gehele Europese Economische Ruimte) met diverse nevenvorderingen gevorderd, op de grondslag dat de New Looxs fietsmandenserie inbreuk maakt op de aan Basil toekomende auteursrechten en rechten op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel ten aanzien van de vormgeving van de Basil fietsmandenserie. Daarnaast stelde Basil zich op het standpunt dat Burgers onrechtmatig handelt door de Basil fietsmandenserie slaafs na te bootsen. In het bijzonder zouden de New Looxs Java en Sabah fietsmanden inbreuk maken op de Basil Denton en zou de New Looxs Bali fietsmand inbreuk maken op de Basil Dalton.

3.2 In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van de Basil Denton fietsmand geoordeeld dat de (relatief lage) drempel voor auteursrechtelijke bescherming (net) wordt gehaald en dat de New Looxs Java fietsmand van Burgers daarop inbreuk maakt. De New Looxs Sabah fietsmand van Burgers is door de voorzieningenrechter niet inbreukmakend geoordeeld. Aan de Basil Dalton komt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen auteursrechtelijke bescherming toe.

3.3 Ten aanzien van de andere grondslagen heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat deze niet kunnen leiden tot meer dan op grond van de deels wel aannemelijk geworden auteursrechtinbreuk is toegewezen.

3.4 In hoger beroep zijn uitsluitend nog de vragen aan de orde of de Basil Denton fietsmand in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, dan wel voor bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en voorts of de New Looks Java fietsmand daarop inbreuk maakt dan wel met de verhandeling daarvan onrechtmatig jegens Basil wordt gehandeld. Burgers bestrijdt dat alles. Voorts bestrijdt Burgers dat Basil kan worden aangemerkt als de maker / ontwerper van de Basil Denton.

### **4. Beoordeling**

4.1 Uit hetgeen hierna (r.o. 4.19 - 4.22) zal worden overwogen is het hof voorshands van oordeel dat het bestreden vonnis in zoverre geen stand kan houden, dat de vorderingen van Basil niet voor toewijzing in aanmerking komen op de grondslag van auteursrechtinbreuk. Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep zal het hof daarom ook de andere grondslagen voor de ingestelde vorderingen dienen te beoordelen, te weten het recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en slaafse nabootsing. Anders dan Burgers heeft gesteld is daarvoor niet nodig dat Basil tegen de afwijzing van de vorderingen op die grondslagen incidenteel heeft gegriefd. Het hof ziet aanleiding de grondslag van het niet-ingeschreven modelrecht eerst te beoordelen.

---

*Nieuwheid*

4.2 De nieuwheid van de door Basil ingeroepen niet-ingeschreven modelrechten op de Basil Denton fietsmand is door Burgers niet bestreden, zodat daarvan dient te worden uitgegaan.

*Eigen karakter - vormgevingserfgoed*

4.3 Burgers heeft onder verwijzing naar het door haar aangedragen vormgevingserfgoed, in het bijzonder de manden weergegeven in r.o. 2.8 – 2.12, bestreden dat de Basil Denton eigen karakter heeft.

4.4 Basil stelt zich op het standpunt dat de Dian mand niet tot het vormgevingserfgoed behoort omdat deze op een later tijdstip op de markt is gebracht dan de Basil Denton. Volgens Burgers blijkt uit de ‘commercial invoice’ van 25 maart 2011 aan Candlelight Showroom in Athene (hierna: de Athene factuur), dat de Dian mand moet worden gerekend tot het vormgevingserfgoed. Op de Athene factuur staan 4 producten met productnummer DR 512036 vermeld. Dat productnummer komt overeen met het productnummer van de hiervoor in r.o. 2.12 afgebeelde mand die blijkens de factuur op 10 april 2013 door Home Fashions is geleverd aan Burgers (hierna: de Home Fashions factuur). Burgers kan daarin niet worden gevolgd. Niet voorshands aannemelijk is dat het gaat om hetzelfde product. Het op de Athene factuur vermelde product met nummer DR 512036 heeft een netto gewicht van 10 kilogram en heeft een prijs van \$ 24 per stuk, terwijl het product met hetzelfde nummer op de Home Fashions factuur een gewicht heeft van 1,7 kilogram en een prijs van \$ 4 per stuk. Dat dit verschil daardoor is te verklaren dat het op de Athene factuur zou gaan om 4 sets, zoals door Burgers betoogd, wordt verworpen. Op de Athene factuur staat onder ‘Qty’ (Quantity, dus hoeveelheid) nadrukkelijk vermeld dat het gaat om 4 pcs (dus 4 stuks). Niet kan worden aangenomen dat daarmee zou zijn bedoeld ‘set’, aangezien bij sommige andere producten wel expliciet wordt vermeld dat het gaat om een ‘set’ maar bij product DR 512036 nu juist niet, daar staat immers ‘pcs’. Aldus is niet aannemelijk geworden dat de Dian mand eerder dan de Basil Denton voor het publiek beschikbaar is gesteld en dus tot het vormgevingserfgoed behoorde. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of de levering aan Candlelight Showroom een openbaarmaking is in de zin van artikel 7 GModVo, zoals door Burgers gesteld, maar door Basil gemotiveerd betwist.

4.5 Het hof is met Basil van oordeel dat de andere tot het vormgevingserfgoed behorende manden een zodanig ander uiterlijk hebben dat deze het eigen karakter van de Basil Denton niet aantasten. Basil heeft in paragraaf 15 van de dagvaarding in eerste aanleg uiteengezet door welke specifieke elementen de Basil Denton wordt gekenmerkt en deze (fiets)mand een eigen karakter geven. Bij de door Burgers aangedragen manden die tot het vormgevingserfgoed behoren zijn de hierna uiteengezette verschillen ten opzichte van de Basil Denton mand te onderkennen.

4.6 De Van der Leeden mand (zie r.o. 2.8) heeft andere scharnieren, bestaande uit een rotan verbinding tussen de rand van de deksel en bovenrand van de mand en heeft helemaal geen sluiting aan de voorzijde. Daarnaast is de mand naar onder toe smaller, zowel van voren als van opzij en is het zijaanzicht van de mand langwerpiger, namelijk hoger dan breed, in plaats van vierkant zoals bij de Basil Denton. Het vlechtwerk is grover (dikkere rotan stengels) terwijl de randen langs de deksel en aan de bovenrand van de mand juist weer relatief dun zijn uitgevoerd.

---

4.7 Van de in r.o. 2.9 weergegeven mand is ook in hoger beroep geen vollediger afbeelding beschikbaar gesteld, zodat – gelijk de voorzieningenrechter in eerste aanleg heeft overwogen – de totaalindruk van de mand niet is vast te stellen en derhalve op grond van die beperkte afbeelding niet kan worden aangenomen dat de Basil Denton gelet op die mand eigen karakter zou ontberen.

4.8 De Braxton mand (zie r.o. 2.10) is van aanzienlijke omvang – ongeschikt om als fietsmand te worden gebruikt – kent andere verhoudingen (hoger ten opzichte van de breedte en naar onder smaller toelopend, terwijl de Basil Denton even diep als hoog is en allemaal rechte zijden heeft), heeft aan de mand bevestigde leren hengsels (en geen uitsparingen zoals bij de Basil Denton), is voorzien van ander type sluiting aan de voorzijde (te weten alleen een aan de deksel bevestigde strip met een uitsparing en aangehechte lip waarbij de uitsparing over een aan de mand bevestigde ijzeren ring moet worden gehaald en de lip vervolgens door de ring heen gestoken). Zowel de strips als de kruissteken zijn in leer uitgevoerd, in het vlechtwerk is over de hele omtrek in het midden een verdikking aangebracht en de randen van de mand en de deksel zijn in verhouding tot de omvang van de mand en het vlechtwerk relatief dun uitgevoerd.

4.9 De Wanda Rattan G-1000 mand (zie r.o. 2.11) heeft een totaal andere maatvoering en vormgeving dan de Basil Denton. De Wanda mand is hoog en smal en half rond en heeft een versteviging middenvoor. Aan de voorzijde is een riem met gespslot aangebracht.

4.10 De combinatie van specifieke kenmerkende elementen van de Basil Denton fietsmand was op het moment dat deze mand voor het eerst aan het publiek beschikbaar werd gesteld in geen enkele tot het vormgevingserfgoed behorende fietsmand terug te vinden; de specifieke sluiting aan de voorzijde is bij geen enkele tot het vormgevingserfgoed behorende mand terug te vinden. Het hof is voorshands van oordeel dat de algemene indruk die de Basil Denton door de combinatie van de specifieke kenmerkende elementen bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het door Burgers aangevoerde vormgevingserfgoed. Derhalve is naar voorlopig oordeel van het hof ook aan de eis van het hebben van een eigen karakter voldaan.

4.11 Partijen verschillen van mening over de vraag of voor de beoordeling van het eigen karakter is uit te gaan van een vergelijking met modellen uit het vormgevingserfgoed elk afzonderlijk in hun geheel beschouwd (zoals voorgesteld door de Advocaat Generaal in zijn conclusie in de Karen Millen Fashion / Dunnes Stores zaak<sup>2</sup> en verdedigd door Basil) dan wel een vergelijking met het vormgevingserfgoed in zijn geheel, waarbij de kenmerken uit verschillende anticiperende modellen kunnen worden samengevoegd (zoals verdedigd door Burgers onder verwijzing naar het Apple / Samsung arrest van de Hoge Raad<sup>3</sup>). Op 18 juni 2014 (na de pleidooien maar voor uitspraak) heeft het Hof van Justitie EU beslist in de door de AG voorgestelde zin. Het hof ziet geen aanleiding partijen in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten; het hof zou tot hetzelfde oordeel zijn gekomen indien het standpunt van Burgers juist zou zijn geweest. Niet tot het aangevoerde vormgevingserfgoed behoorde immers de karakteristieke en in het oog springende sluiting aan de voorzijde van de Basil Denton, waarbij de beide onderdelen van het specifieke slotje zijn aangebracht op dwarsstrippen die op de mand respectievelijk deksel zijn vastgezet met grove nylon kruissteken, zodat de Basil Denton reeds daarom eigen karakter niet kan worden ontzegd.

---

<sup>2</sup> Conclusie van Advocaat-Generaal M. Wathelet van 2 april 2014 in de zaak C-345/13.

<sup>3</sup> HR 31 mei 2013, LJN BZ 1983



---

*Inbreuk*

4.12 Nu voorshands is aan te nemen dat de vormgeving van de Basil Denton fietsmand nieuw is en eigen karakter heeft en Basil hierop dus een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel heeft, dient de vraag te worden beantwoord of de New Looxs Java fietsmand van Burgers daarop inbreuk maakt.

4.13 Het hof beantwoordt die vraag voorlopig oordelend bevestigend. Er zijn wel enkele verschillen aan te wijzen tussen de Basil Denton enerzijds en de New Looxs Java anderzijds, te weten de precieze maatvoering van de (kunst)leren strips, de handgreep aan de zijkant (in beide gevallen een uitsparing, maar die bij de Java heeft iets meer afgeronde hoeken, alsmede het ontbreken van het – overigens afneembare – omhulsel) en – op zeer detailniveau – de uitvoering van de kruissteek (meer rechthoekig dan vierkant) en het gebruikte materiaal (echt leer i.p.v. PU-leer met minuscuul stikrandje en dikker garen). Er zijn evenwel vele treffende overeenkomsten tussen beide fietsmanden, te weten de maatvoering en vormgeving (rechthoekig model, breder dan hoog en even diep als hoog waardoor het zijaanzicht vierkant is, het type vlechtwerk, het hebben van een sluiting aan de voorzijde en het type sluiting bestaande uit een draaislotje waarvan de slotonderdelen eerst op een strip zijn bevestigd die vervolgens met grote kruissteken aan de rotan mand respectievelijk de deksel zijn vastgemaakt, het type en uitvoering van de scharnier aan de achterzijde namelijk (kunst)leren strips die met grote kruissteken aan de mand respectievelijk deksel zijn bevestigd en het gebruik van nylon garen voor de kruissteken. De geringe verschillen vallen zodanig in het niet bij de vele overeenkomsten dat de manden als nagenoeg gelijk zijn aan te merken. Anders dan Burgers heeft betoogd is de afstand van de Basil Denton mand tot het vormgevingserfgoed aanmerkelijk groter dan de zeer geringe afstand tussen de New Looxs Java en de Basil Denton fietsmand.

4.14 Het hof merkt daarbij op dat deze grote mate van overeenstemming met slechts enkele detailverschillen tussen beide fietsmanden onmiskenbaar is terug te voeren op de door Burgers gegeven instructie aan de producent om manden te leveren conform de Basil Denton (zie r.o. 2.13 / 2.14) en *'to change the baskets a little bit so that they are not exactly the same as Basil'* (zie r.o. 2.15). Het gebruik door Burgers vloeit, zo blijkt uit de in r.o. 2.13 t/m 2.15 weergegeven brieven, voort uit het namaken van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel van Basil (artikel 19 lid 2 GModVo). Anders dan Burgers meent (pleitnota par. 3.1) is voor inbreuk niet vereist dat de Java een een-op-een kopie van de Basil Denton mand is.

*Rechthebbende*

4.15 Burgers heeft verder aangevoerd dat aan Basil geen vorderingsrecht toekomt, omdat zij niet kan worden beschouwd als de maker / ontwerper van de Basil Denton fietsmand. Ook daarin kan Burgers niet worden gevolgd. Uit artikel 14 lid 1 GModVo<sup>4</sup> volgt dat de rechten op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel toekomen aan de ontwerper of diens rechtsverkrijgende. Naar voorlopig oordeel van het hof heeft Basil voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op basis van een eerste schets voor een rotan fietsmand, met daarin reeds gedetailleerde aanwijzingen omtrent maatvoering en sluiting aan de voorzijde, instructie heeft gegeven aan een team freelance ontwerpers. Daarop is dit ontwerp weliswaar verder uitgewerkt door die freelance ontwerpers (prod. 31 bij MvG), maar zijn de uiteindelijke ontwerpkeuzes en nadere aanpassingen, naar Basil onweersproken heeft gesteld, steeds

---

<sup>4</sup> Verordening (EG) nummer 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

---

gedaan op instructie van de heer Van Balveren in de uitoefening van zijn functie als directeur / werknemer van Basil. Derhalve moet Van Balveren in elk geval als mede-ontwerper van de Basil Denton fietsmand worden aangemerkt en komt het recht op het gemeenschapsmodel gezamenlijk toe aan de freelance ontwerpers en - ingevolge artikel 14 lid 3 GModVo - aan Basil.

4.16 De (toenmalige) inkoopmanager van Basil heeft vervolgens de producent van de fietsmanden geïnstrueerd de fietsmanden conform dat ontwerp te produceren, hetgeen door de producent is bevestigd.

4.17 Gelet op het bepaalde in artikel 27 GModVo is Nederlands recht van toepassing op beheersdaden ten aanzien van een gezamenlijk gehouden recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Ingevolge artikel 3:171 BW is iedere deelgenoot bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. Aldus is Basil zelfstandig gerechtigd onderhavige procedure te voeren en de vorderingen tegen Burgers in te stellen. Grief I faalt in zoverre.

4.18 Voor zover de verbodsvordering van Basil is gebaseerd op een haar toekomend recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is deze derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat de bescherming die een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel biedt is beperkt tot een periode van 3 jaar vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, derhalve tot 30 augustus 2014. Het hof merkt op dat uit hetgeen in r.o. 4.15 is overwogen voortvloeit dat aan de voorwaarde van artikel 19 lid 2 GModVo, dat het aangevochten gebruik van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voortvloeit uit het namaken van het beschermde model, is voldaan. Uit een en ander volgt ook dat er voldoende grondslag was voor het leggen van het bewijsbeslag en de afgifte van drie exemplaren per model New Looxs Java uit de in beslag genomen goederen. Grief III faalt derhalve.

#### *Overige grondslagen*

4.19 Basil heeft aan haar vorderingen tevens inbreuk op auteursrechten op de Basil Denton fietsmand, alsmede onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing van die fietsmand door Burgers ten grondslag gelegd. Gelet op de in tijd beperkte bescherming van een niet-ingeschreven model zal het hof hierna ook deze grondslagen beoordelen.

#### *Eigen karakter*

4.20 Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het eigen karakter van het niet-ingeschreven model is overwogen volgt dat eveneens is voldaan aan het voor het aannemen van een auteursrecht te stellen vereiste dat de Basil Denton fietsmand een eigen karakter heeft. Uit hetgeen is aangevoerd valt niet af te leiden dat het uiterlijk van de Basil Denton is ontleend aan een andere mand.

#### *Persoonlijk stempel van de maker*

4.21 Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet worden geoordeeld dat ook aan het vereiste van 'persoonlijk stempel van de maker' is voldaan. Daarvoor is vereist dat de uiterlijke vormgeving van het werk het resultaat is van creatieve keuzes. Daaraan is niet voldaan indien slechts sprake is van banale of triviale elementen, terwijl voorts functionaliteitseisen

---

de marges voor een ontwerper zo gering kunnen maken dat onvoldoende ruimte overblijft voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp. Naar voorlopig oordeel van het hof is daarvan bij de Basil Denton fietsmand sprake. De Basil Denton is bestemd om te worden gebruikt als fietsmand die wordt bevestigd op een daartoe aan het stuur of voorframe van een fiets bevestigde drager. Daarmee zijn beperkingen gegeven voor de maatvoering. De keuze voor rotan als materiaal voor een (fiets)mand is niet oorspronkelijk, evenmin als de rechthoekige vorm met enigszins afgeronde hoeken. Hoewel Basil moet worden toegegeven dat het vlechtwerk van rotan voorwerpen op verschillende manieren kan worden uitgevoerd, kan het vlechtwerk van de Basil Denton niet anders dan als banaal worden gekenschetst, waarbij het betrekkelijk grove / robuuste vlechtwerk overigens ook de functie heeft de stevigheid te bevorderen. De bovenrand van de mand en de omranding van de deksel zijn op een voor rotan manden gebruikelijke wijze rond gevlochten. Deze wijze van afwerking heeft tevens tot doel dat bescherming wordt geboden tegen verwonding door de scherpe uiteinden van het rotan. De bovenrand van de mand is op een eveneens gebruikelijke wijze met rotanstengels aan de mand bevestigd, waarbij het aantal afhangt van de grootte van de mand. De handgrepen in de vorm van een uitsparing zijn bij rotanmanden een veel voorkomende keuze. Het aanbrengen van een omhulsel bij de handgrepen is eveneens een vaker voorkomend element bij rotan manden, wat bijdraagt aan het draagcomfort. De bevestiging van de deksel aan de mand door middel van (kunst)leren strips die met grote kruissteken zijn vastgemaakt, is een eveneens bekende – en gelet op het grove rotan materiaal functionele – wijze van bevestiging van de deksel. Het aanbrengen van een deksel met slot op de mand heeft de functie dat de deksel tijdens het fietsen niet openklapt -met het risico dat de inhoud van de mand er uit valt- indien over een hobbel wordt gefietst. Het aanbrengen van het draaislotje door de slotonderdelen eerst op een strip te bevestigen om die vervolgens met grote kruissteken aan de rotan mand respectievelijk de deksel vast te maken, is een technische maatregel die het mogelijk maakt dat het relatief kleine slotje toch eenvoudig en stevig op het grove rotan materiaal wordt bevestigd. De keuze voor dit – bekende – type slotje uit de diverse bestaande mogelijkheden is voorts een triviale keuze. De keuze voor PU- (kunst)leer materiaal voor de strips is functioneel bepaald; het is namelijk stevig en bestand tegen vocht (regen).

4.22 Hoewel op zichzelf juist is dat de selectie en combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen een auteursrechtelijk beschermd werk *kan* opleveren, zoals Basil heeft aangevoerd, kan dat haar in het onderhavige geval niet baten. In aanmerking genomen het door Burgers aangedragen vormgevingserfgoed, kan bij gebreke van een deugdelijke toelichting (die evenwel ontbreekt), niet worden aangenomen dat de keuze voor de afzonderlijke uit de Basil Denton mand blijkende elementen, ook in combinatie, is terug te voeren op vrije en creatieve keuzes van de maker. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.21 is overwogen vloeit immers voort, dat de afzonderlijke uit de Basil Denton mand blijkende elementen te zeer voortvloeien uit de (niet creatieve) keuze voor het materiaal (rotan) en de uit het oogpunt van het gebruiksdoel (als (fiets)mand) te stellen eisen. Dientengevolge zijn alle kenmerken van de Basil Denton zó banaal, dan wel zozeer technisch en/of functioneel bepaald, dat in de afzonderlijke elementen, noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Anders dan de rechtbank is het hof daarom voorshands van oordeel dat de Basil Denton de ondergrens voor auteursrechtelijke bescherming niet haalt. Dat betekent dat Grief II slaagt, als ook Grief I voor zover betrekking hebbend op het auteursrechtelijk werkbegrip. Dat brengt met zich dat Burgers bij de behandeling van Grief I, voor zover betrekking hebbend op het auteursrechtelijke makerschap, geen belang heeft.



---

*Slaafse nabootsing*

4.23 De voorts aangevoerde grondslag van slaafse nabootsing kan evenmin leiden tot toewijzing van meer dan hetgeen reeds op grond van het recht op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden toegewezen. Voor een verbod op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Naar voorlopig oordeel heeft Basil onvoldoende aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat aan dat vereiste is voldaan. Anders dan voor de beoordeling van het eigen karakter van een niet-ingeschreven model - waar dient te worden beoordeeld of, (zo mogelijk) op basis van rechtstreekse vergelijking, de algemene indruk die het model bij de *geïnformeerde gebruiker* oproept, verschilt van de algemene indruk die eerder voor het publiek beschikbaar gestelde modellen maken - dient bij het leerstuk van de slaafse nabootsing bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het nagevolgde product op de relevante markt, te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (zie HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273). Verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed zullen door de geïnformeerde gebruiker eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel zijn de verschillen tussen de Basil Denton en het vormgevingserfgoed evenwel van dien ondergeschikte aard, dat de gemiddelde consument deze fietsmand niet zal waarderen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was en waarvan hij slechts een vaag herinneringsbeeld heeft. Reeds daarop stranden de vorderen voor zover deze zijn gebaseerd op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

4.24 Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de Gemeenschapsmodellenverordening biedt, nog wel plaats is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Uit punt 1 van de considerans van de GModVo blijkt dat beoogd is dat het in de verordening neergelegde stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan overal binnen de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, bij zal dragen aan de doelstellingen van de Gemeenschap. Dat betreft blijkens de punten 2-6 van de considerans onder meer het vermijden van geschillen in het handelsverkeer, alsmede het voorkomen dat de mededinging in de Gemeenschap wordt belemmerd en vervalst en dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd ten gevolge van verschillende bescherming van dezelfde modellen in de diverse lidstaten. Indien een lidstaat een ruimere bescherming zou bieden aan het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dan die wordt geboden door de GModVo, dan zou de door verordening nagestreefde doelstelling onvermijdelijk in gevaar worden gebracht. Uit het toekennen van een ruimere (langduriger) bescherming van dezelfde vormgeving van een gebruiksvoorwerp zou immers noodzakelijkerwijs een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt voortvloeien (vergelijk CJEU 13 februari 2014 in zaak C-466/12 (Svensson / Retriever) par. 33-41).

*Vorderingen en proceskosten*

4.25 Nu de New Looxs Java fietsmanden naar voorlopig oordeel inbreuk maken op de aan Basil toekomende rechten op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel Basil Denton, heeft de voorzieningenrechter terecht de verboden en bevelen opgelegd zoals neergelegd in het bestreden vonnis, zij het voor een te lange periode. Grief IV faalt derhalve. Datzelfde geldt

---

voor Grief V, waarmee Burgers opkomt tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Nu de vorderingen grotendeels zijn toegewezen is Burgers als de in het ongelijk gestelde partij terecht in de proceskosten veroordeeld. De omstandigheid dat de vorderingen zijn toegewezen op slechts één van de door Basil aangevoerde grondslagen maakt dat niet anders. Evenmin kan in zijn algemeenheid als juist worden aanvaard dat het aanvoeren van meerdere grondslagen maakt dat de daarmee gemoeide kosten nodeloos zijn veroorzaakt en daarom niet voor vergoeding in aanmerking zouden komen. Aan de stelling van Burgers dat het door Basil in eerste aanleg gevorderde bedrag niet zou voldoen aan de dubbele redelijkheidstoets wordt voorbijgegaan, nu Burgers ondanks de gespecificeerde kostenopgave van Basil, zowel in eerste instantie als in hoger beroep, heeft nagelaten deze stelling deugdelijk te onderbouwen. Het verwijt van Burgers dat de voorzieningenrechter ten onrechte het (gemotiveerde) beroep van Burgers op toepassing van het indicatietarief naast zich neer heeft gelegd wordt verworpen. Uit de stukken blijkt niet dat Burgers een beroep op toepassing van de indicatietarieven heeft gedaan. Integendeel, Burgers heeft integrale vergoeding van haar proceskosten op de voet van 1019h Rv gevorderd en daarbij een specificatie overgelegd van een totaalbedrag aan kosten dat het bedrag van de toepasselijke indicatietarieven ruim oversteeg.

4.26 Het voorgaande leidt ertoe dat het in eerst aanleg opgelegde verbod in duur wordt beperkt tot 30 augustus 2014 en dat het vonnis voor het overige wordt bekrachtigd, alles met dien verstande dat deze beslissingen hun grondslag hebben in inbreuk op de aan Basil toekomende niet-geregistreerde modelrechten op de Basil Denton fietsmand.

4.27 Burgers zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij voorts worden veroordeeld in de proceskosten van Basil in hoger beroep op de voet van 1019h Rv. De door Basil overgelegde kostenspecificatie is door Burgers niet bestreden, zodat deze kosten zullen worden toegewezen.

## **5. Beslissing**

Het hof

5.1 vernietigt het bestreden vonnis wat betreft het dictum onder 5.1 en in zoverre opnieuw recht doende:

gebiedt Burgers met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis tot 30 augustus 2014 het gebruik van het niet-ingeschreven modelrecht ten aanzien van de vormgeving van de Basil Denton in de EER te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van fietsmanden van het type New Looxs Java;

5.2 bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige, met dien verstande dat deze beslissingen hun grondslag hebben in inbreuk op de aan Basil toekomende niet-geregistreerde modelrechten op de Basil Denton fietsmand;

5.3 veroordeelt Burgers in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Basil begroot op in totaal € 22.250,-, bestaande uit € 21.567,- aan advocaatkosten en € 683,- aan griffierecht;

- 
- 5.4 verklaart dit arrest voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en M. de Cock Buning en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 juli 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan nr.  
Advocaat van: app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

Ty Adam-van-Straten