

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 393109 / HA ZA 11-1345

Vonnis van 24 oktober 2012

in de zaak van

1. [REDACTED] **SOMMERS,**
2. [REDACTED] **BOUMAN,**
3. vennootschap onder firma
SOMEBO V.O.F.,
gevestigd te Giessen, gemeente Woudrichem,
eisers,
verweerders in reconventie,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

[REDACTED] **VAN DER HOORN,**
h.o.d.n. Vesta Air Schoorsteenkappen,
wonende te Nieuwaal, gemeente Zaltbommel,
gedaagde,
eiser in reconventie,
advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag.

Eisers gezamenlijk worden aangeduid als Somebo, eiser sub1 afzonderlijk wordt aangeduid als Sommers. Gedaagde wordt aangeduid als Van der Hoorn.

Aan de zijde van Somebo is de zaak behandeld door mr. Rijsdijk voornoemd, aan de zijde van Van der Hoorn door mr. C.L. van Capel, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 29 juni 2011 en de daarin genoemde stukken;
 - de conclusie van antwoord in reconventie met producties 21 tot en met 30;
 - het proces-verbaal van comparitie van 11 januari 2012;
 - de conclusie na comparitie tevens houdende akte tot overlegging van producties 31 tot en met 49, van Somebo;
 - de conclusie van antwoord na comparitie en akte producties 24 tot en met 40, van Van der Hoorn, met depot van vier stukken onder depot nummer 12.16.

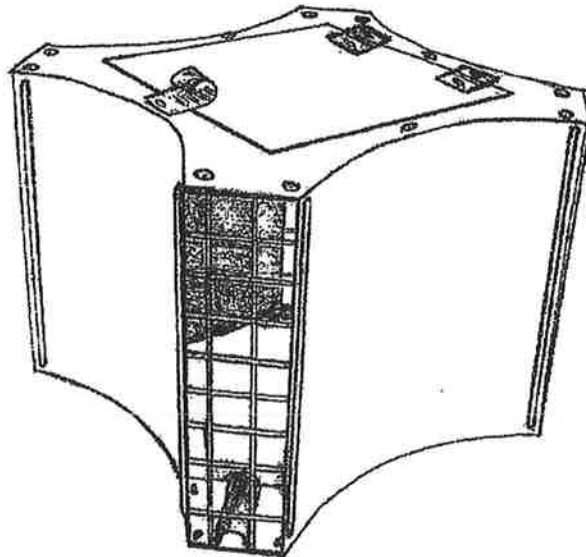
1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Somebo is een onderneming in de metaalbouw dat zich sinds september 1995 bezig houdt met de ontwikkeling, fabricage en exploitatie van metaalproducten.

2.2. In 2002 heeft Somebo een schoorsteen kap ontwikkeld. Eind 2002 heeft dat geresulteerd in een schoorsteenkap die vooral geschikt is voor houtkachels en open haarden. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een in bovenaanzicht hoofdzakelijk vierkante vorm, met gladde, naar binnen gebogen zijanten en brede hoeken. Dit model zal hierna worden aangeduid als de vierkante kap

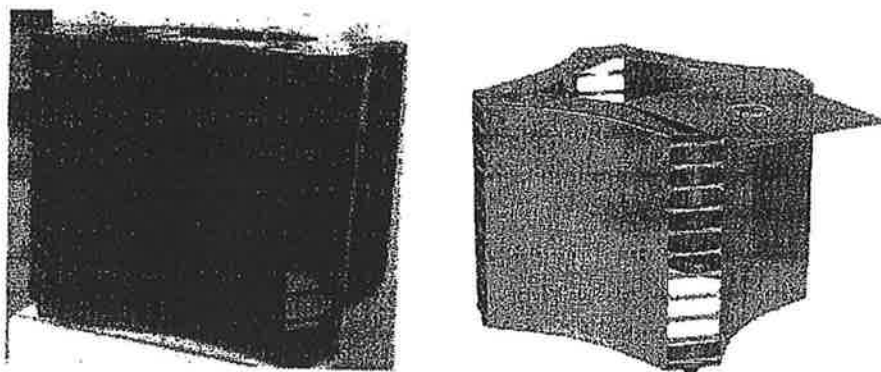
2.3. Sommers heeft op 8 januari 2003 een Benelux modelrecht gevestigd op de vierkante kap onder nummer 35543-00. Sommers heeft voorts een Gemeenschapsmodelrecht onder nummer 0000106539-0001 met betrekking tot deze kap met registratie datum 24 november 2011. Beide registraties omvatten onder meer onderstaande figuur.



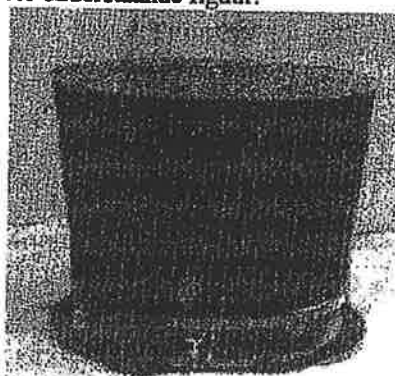
2.4. Somebo biedt ook nog een in bovenaanzicht rond model schoorsteenkap aan. Dit betreft de zogenoemde Spinner welke hieronder is afgebeeld.



- 2.5. Van der Hoorn is een leverancier van schoorsteenvegermaterialen en toebehoren om professionele schoorsteenvegers te ondersteunen.
- 2.6. Van der Hoorn heeft vanaf 2003 de schoorsteenkappen van Somebo afgenomen en doorverkocht. In maart 2009 heeft dit geresulteerd in een nauwere samenwerking met Somebo. Uit deze samenwerking is Vesta Air ontstaan. Personeel van Vesta Air werd in de periode maart tot en met december 2009 bij Somebo gedetacheerd. Deze samenwerking is Somebo aangegaan vanwege de financiële ondersteuning die Vesta Air aanbood bij de ontwikkeling en productie van het ronde model schoorsteenkap (de Spinner). In de zomer van 2009 is deze schoorsteenkap aan verschillende schoorsteenbedrijven en op de website getoond. In dit ontwikkelingsproces is de nieuwe ronde schoorsteenkap steeds verbeterd en aangepast zodat uiteindelijk de Spinner is ontstaan.
- 2.7. Somebo heeft eind 2009 de werkrelatie met Vesta Air beëindigd. In het kader van die beëindiging heeft Van der Hoorn de handelsnaam Vesta Air bij de kamer van Koophandel ingeschreven. Hij heeft ook de website Vesta Air overgenomen.
- 2.8. Over de beëindiging hebben partijen in maart 2010 een minnelijke regeling getroffen. Na de beëindiging heeft Somebo de stempels voor de hierna te noemen 12 hoekige kap onder zich gehouden.
- 2.9. Vesta Air biedt onder de namen "DeLuxe RVS Hoog" en "DeLuxe RVS Laag", schoorsteenkappen aan die evenals de vierkante kap van Somebo gladde, naar binnen gebogen zijanten en brede hoeken hebben. Dezelfde vierkante kappen, niet in rvs, worden door Van der Hoorn ook aangeboden onder de aanduidingen DeLuxe Hoog en DeLuxe Laag.
- 2.10. Met betrekking tot deze vierkante kappen heeft Van der Hoorn op 7 september 2009 een Benelux modelrecht gedeponeerd. De modelrechten zijn ingeschreven op 3 november 2009 onder nummers 38033-02 en 38033-02. Bij inschrijvingsnummer 38033-03 (het hoge model) behoort onder meer de figuur die hieronder links is afgebeeld. Rechts daarvan is een uitvoeringsmodel van de DeLuxe RVS hoog schoorsteenkap van Van der Hoorn weergegeven.



2.11. Van der Hoorn is voorts houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 38033-01 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een ronde schoorsteenkap, zoals ontwikkeld gedurende de samenwerking in Vesta Air. Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.



2.12. Daarnaast is Van der Hoorn is houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 38033-04 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een in bovenaanzicht 12-hoekige schoorsteenkap. Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.



3. Het geschil

In conventie

- 3.1. Somebo vordert, verkort weergegeven, uitvoerbaar bij voorraad:
- I. Van der Hoorn te bevelen om iedere inbreuk binnen het grondgebied van de Europese Gemeenschap op de rechten van Somebo te staken en gestaakt te houden, waaronder het (doen) vervaardigen, het importeren, het exporteren, het verkopen, het te koop aanbieden en het met dat doel in voorraad houden van de inbreukmakende schoorsteenkappen, waaronder de schoorsteenkappen welke door Van der Hoorn worden aangeduid als DeLuxe RVS Hoog; DeLuxe RVS Laag; DeLuxe hoog; DeLuxe laag en de Spinner (Turbo), een en ander onder bepaling van een dwangsom;
 - II. te verklaren voor recht dat de aanspraken op de modelinschrijving nrs. 38033-01 t/m 38033-03 aan Sommers toekomen;
Van der Hoorn te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bereiken dat de onder genoemde modelinschrijvingen ten name van Sommers als rechthebbende worden gesteld, een en ander onder bepaling van een dwangsom;
 - III. te verklaren voor recht dat het modelrecht ingeschreven onder nr. 38033-04 nietig is.
 - IV. Van der Hoorn te bevelen opgaven te doen;
 - V. Van der Hoorn te bevelen de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen;
 - VI. Van der Hoorn te veroordelen tot vergoeding van de door Somebo geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet;
 - VII. Van der Hoorn te veroordelen om aan Somebo te betalen de ten gevolge van de inbreuk genoten winst;
 - VIII. Van der Hoorn te veroordelen in de de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv.
- 3.2. Van der Hoorn voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie

- 3.4. Van der Hoorn vordert, verkort weergegeven, uitvoerbaar bij voorraad:
- I. Somebo te bevelen iedere inbreuk op eisers modelrechten 38.033-01 (Spinner), 38.033-02 (VdH-kap laag), 38.033-03 (VdH-kap hoog) en 38.033-04 (12-kantige kap) te staken en gestaakt te houden;
 - II. het Benelux modelrecht van Sommers met nummer 35543-00 nietig te verklaren;
 - III. te verklaren voor recht dat Somebo geen niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de Spinnerkap en de VdH-kap hoog hebben;
 - IV. Somebo te gebieden opgaven te doen;
 - V. Somebo te bevelen om de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen;
 - VI. Somebo, te bevelen om binnen veertien dagen na het vonnis de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap aan Van der Hoorn af te geven,

VII. de hiervoor onder I en IV t/m VI gevorderde bevelen te geven op straffe van een dwangsom;

VIII. Somebo te veroordelen om aan Van der Hoorn te vergoeden de schade die door inbreuken op modelrechten en het niet afgeven van de stempels en alle andere materialen voor de productie van de 12-kantige kap, geleden is, op te maken bij staat;

IX. Somebo te veroordelen in de volledige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.5. Somebo voert verweer.

3.6. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie en in reconventie

4.1. Het geschil tussen partijen in deze zaak betreft rechten of aanspraken met betrekking tot drie typen schoorsteenkappen, door partijen aangeduid als de vierkante kap, de twaalfhoekige kap en de ronde kap (Spinner). De rechtbank zal het geschil per afzonderlijk type bespreken.

De vierkante kap.

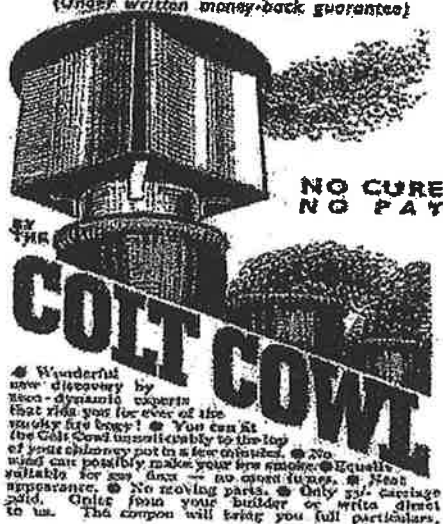
4.2. Met betrekking tot de vierkante kap roept Somebo haar Benelux en Gemeenschapsmodelrechten in. Zij stelt dat de DeLuxe modellen van Van der Hoorn inbreuk maken op haar modelrecht, subsidiair stelt zij dat hier sprake is van slaafse nabootsing. Zij eist de Gemeenschapsmerkinschrijvingen van Van der Hoorn voor de DeLuxe kappen 38.033-02 (VdH-kap laag) en 38.033-03 (VdH-kap hoog) op.

4.3. Van der Hoorn beroept zich met betrekking tot zijn DeLuxe kappen op zijn inschrijvingen met de nummers 38.033-02 (VdH-kap laag) en 38.033-03 (VdH-kap hoog). Van der Hoorn stelt dat het Beneluxmodelrecht met nummer 35543-00 van Sommers voor een vierkante kap niet nieuw is en geen eigen karakter heeft. Hij vordert de vernietiging van dat modelrecht.

4.4. Van der Hoorn heeft als voorbeeld van het vormgevingserfgoed gewezen op onder meer de hieronder aan de linkerkant weergegeven schoorsteen kap van Colt Cowl en de Brewer Aerodyne Cowl schoorsteen kap van Chimney Cowl Products, hieronder rechts afgebeeld. Somebo erkent dat deze kappen zijn te dateren voor 2003, het jaar van het depot van het modelrecht van Somebo. Van der Hoorn heeft daarnaast een groot aantal andere kappen getoond met de algemene gedaante van de vierkante kap. De anterioriteit daarvan wordt door Somebo betwist.

SMOKY FIRES DEFINITELY CURED

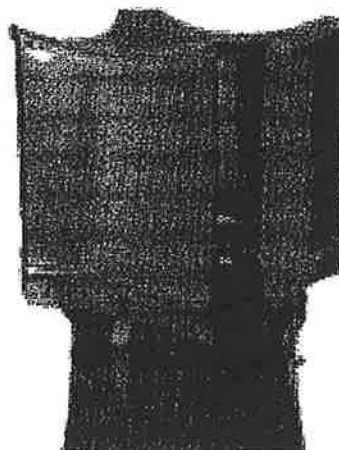
(Under written money-back guarantee)



NO CURE
NO PAY

COLT COWLS

Wonderful new discovery by Aero-dynamic experts that fits over the top of the smoky fire box! You can fit the Colt Cowl unsolicited to the top of your chimney pot in a few minutes. No wind can possibly make your fire smother. Equally suitable for gas fires - no open flames. Heat appearance. No moving parts. Only 1/2" carriage paid. Write from your builder or write direct to us. The coupon will bring you full particulars.



4.5. Volgens Van der Hoorn is het modelrecht voor de vierkante kap van Somebo tegen de achtergrond van dit vormgevingserfgoed niet nieuw. Van der Hoorn heeft er voorts op gewezen dat de vorm van de vierkante kap voornamelijk technisch bepaald is.

4.6. Aan het technisch bepaald zijn van de vorm heeft Van der Hoorn geen conclusies verbonden. De rechtbank zal er dan ook met partijen in het navolgende van uit gaan dat ook een hoofdzakelijk technische bepaalde vorm voor modelbescherming in aanmerking kan komen. De modelrechtelijke bescherming beperkt zich evenwel tot de specifieke vormgevingselementen (de subjectieve laag) waardoor het model zich onderscheidt van de technisch bepaalde vorm.

4.7. Somebo noemt kenmerkend en uniek aan zijn ontwerp voor de vierkante kap de gladde, naar binnen gebogen zijanten en de brede hoeken (dagvaarding nr 3).

4.8. Als dit werkelijk de onderscheidende elementen zouden zijn is de schoorsteenkap van Somebo niet nieuw, welke conclusie dan evenzeer voor de vierkante kappen van Van der Hoorn zal moeten gelden. De door Somebo genoemde elementen betreffen evenwel de door technische en functionele eisen geboden vorm welke ook in het vormgevingserfgoed is te herkennen. Deze elementen behoren met andere woorden niet tot de subjectieve laag. Het model van Sommers onderscheidt zich dan ook eerder door toepassing van een veegluik, een rooster voor de openingen in de brede hoeken en verstijvingsrillen in de gladde wanden nabij de hoeken. Deze voorzieningen zijn aangebracht met het oog op functionele en technische eisen (de wens de schoorsteen te kunnen vegen, de wens te voorkomen dat vogels zich nestelen en de wens een stevige constructie te bereiken), maar voor al die voorzieningen bestaat een zekere subjectieve vrijheid keuzes te doen wat betreft de vormgeving daarvan. Daarnaast onderscheidt de vierkante kap van Somebo zich van het vormgevingserfgoed doordat is gekozen voor een bovenvlak dat niet rond is zoals de schoorsteen kap van Colt

Cowls, dan wel niet hol gebogen is zoals de de Brewer Aerodyne Cowl van Chimney Cowl Products.

4.9. Deze verschillen zijn naar oordeel van de rechtbank voldoende om het Benelux-model 35543-00 van Sommers nieuw te achten ten opzichte van het door Van der Hoorn ingeroepen vormgevingserfgoed genoemd onder 4.4.

4.10. De Beneluxmodellen 38.033-02 en 38.033-03 van Van der Hoorn onderscheiden zich op gelijke wijze van het vormgevingserfgoed genoemd onder 4.4. Deze modellen onderscheiden zich echter ook van het oudere Beneluxmodel van Somebo doordat gekozen is voor het weglaten van verstijvingsrillen, spijlen in plaats van roosters als invliegbeschermt en de toepassing van een rond veegluik in plaats van een vierkant luik.

4.11. De rechtbank onderkent dat de verschillen niet zeer groot zijn. Dit dient evenwel te worden afgezet tegen de beperkte modelbescherming die aan een in hoofdzaak technisch bepaalde vorm kan worden gegeven. De modellen van Van der Hoorn onderscheiden zich dan ook voldoende en zijn mitsdien geldig te achten.

4.12. Somebo eist de Benelux modelrechten 38033-02 en 38033-03 voor de vierkante kap (hoog en laag) op. Zij stelt de ontwerper te zijn van deze kappen. Deze stelling onderbouwt zij evenwel enkel t.a.v. de hierna te bespreken Spinner waarvan zij het modelrecht 38033-01 opeist. Wat betreft de vierkante kap voert zij enkel aan dat zij de ontwerper is van haar eigen anterieure kap met inschrijvingsnummer 35543-00. Dit argument slaagt niet nu hierboven is geoordeeld dat dit modelrechtelijk een ander kap is. De op art. 3.7 lid 1 BVIE gegronde opeising, zal dan ook worden afgewezen wat betreft de vierkante kappen.

4.13. Somebo heeft er voorts op gewezen dat de vierkante kappen die Van der Hoorn daadwerkelijk aanbiedt (afgebeeld ter rechterzijde onder 2.12), afwijken van de modellen als door haar ingeschreven, doordat zij zijn voorzien van een vierkant veegluik in plaats van een rond veegluik.

4.14. Hoewel zij daardoor op dit technisch bepaalde onderdeel de vorm van het model van Somebo meer benaderen, is er naar het oordeel van de rechtbank nog steeds voldoende afstand om te oordelen dat het aangeboden model geen inbreuk maakt op het modelrecht van Somebo.

4.15. De door Somebo aangevoerde subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing slaagt evenmin. Voorop zij gesteld dat de specifieke vierkante schoorsteenkap van Somebo geen eigen plaats op de markt heeft. Het door Van der Hoorn overgelegde vormgevingserfgoed leert dat talloze producenten vierkante kappen aanbieden met naar binnen gebogen gladde wanden en brede hoeken. De tegenwoordig aangeboden kappen hebben alle een vorm van invliegbeschermt en een veegluik. Aan de gestelde verwarring heeft Somebo geen onderbouwing gegeven.

4.16. Van der Hoorn vordert ter zake van de vierkante kappen van Somebo een inbreukverbod. Hij baseert dat op zijn Benelux modelrechten 38033-02 en 38033-03 en stelt dat Somebo kappen produceert en vermarkt die dezelfde algemene indruk wekken als de kappen onder haar modelrechten. Hij heeft dat niet verder onderbouwd door tonen, fysiek of met een bruikbare afbeelding, van de vierkante kappen die Somebo produceert en vermarkt.

4.17. Van der Hoorn baseert de gestelde inbreuk dan ook op de stelling van Somebo zelf (bij dagvaarding) dat zij kappen produceert en vermarkt die dezelfde algemene indruk wekken als de kappen volgens eisers modellen. Van der Hoorn miskent evenwel dat Somebo die stelling heeft ingenomen in het kader van haar nieuweidsaanval op de modelrechten van Van der Hoorn. Uit het voorgaande volgt dat die aanval niet slaagt en dat partijen over een weer aanspraak kunnen maken op een geldig modelrecht met betrekking tot een vierkante kap. Het moge zo zijn dat de vierkante kappen volgens de modelrechten van partijen – omdat zij over en weer toepassing zijn van de zelfde technische uitgangspunten – zeer op elkaar gelijken, maar dat brengt niet mee dat zij modelrechtelijk een gelijke algemene indruk maken. De rechtbank heeft immers overwogen dat de modellen in hun subjectieve laag verschillend zijn en in die zin niet dezelfde algemene indruk maken.

De twaalfhoekige kap

4.18. Wat betreft de twaalfhoekige kap vordert Somebo vernietiging van het modelrecht ingeschreven onder nummer 38033-04 van Van der Hoorn. In reconventie vordert Van der Hoorn de afgifte van de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap.

4.19. Aan de nietigheid legt Somebo ten grondslag dat zij al vanaf 2003 een identieke schoorsteenkap produceert. Ter onderbouwing heeft zij als haar productie 17 een afbeelding overgelegd van een twaalfhoekige kap. Deze afbeelding heeft zij verder niet toegelicht.

4.20. Van der Hoorn betwist dat er sprake is van gebrek aan nieuwheid en stelt dat de twaalfhoekige kap tijdens de samenwerking is ontworpen en dat het model 38.033-04 binnen de terme de gr ce is gedeponereerd. Volgens Van der Hoorn is in het kader van de minnelijke regeling in maart 2010 afgesproken dat Van der Hoorn de door hem betaalde gereedschappen terug zou krijgen. Van der Hoorn heeft daartegenover alle afgesproken betalingen verricht en ook de stempels voor de 12-hoekige kap betaald, dit op basis van een factuur van Somebo van 3 september 2009.

4.21. Bij antwoord in reconventie heeft Somebo herhaald dat zij een anterieure twaalfhoekige kap heeft aangeboden. Zij onderbouwt dit door overlegging, als haar productie 17, van een verklaring van een afnemer die bevestigt de twaalfhoekige kap sinds 2004 van Somebo af te nemen. Die verklaring is vergezeld van een afbeelding waarop de kap slechts gedeeltelijk is te zien en welke is gedateerd 28 december 2011. De verklaring van de afnemer verwijst niet naar deze afbeelding. Ter zitting is Somebo niet meer op de twaalfhoekige kap teruggekomen wel heeft zij desgevraagd verklaard af haar stellingen ter zake te handhaven.

4.22. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Somebo onvoldoende aangetoond dat zij al in 2003 een twaalfhoekige kap heeft aangeboden die identiek is aan de het model 38.033-04. Zelfs als de rechtbank er van uit zou gaan dat Somebo al in 2003 een twaalfhoekige kap conform haar productie 17 zou hebben aangeboden, staat nog niet vast dat deze modelrechtelijk identiek is aan het door Van der Hoorn gedeponereerde model. Het overgelegde beeldmateriaal is daartoe onvoldoende, mede in aanmerking genomen dat het bij hoofdzakelijk technisch bepaalde vormen zoals schoorsteenkappen, de beschermingsomvang wordt bepaald door een dunne subjectieve laag. Dit brengt mee dat ook bij relatief kleine verschillen niet meer sprake is van merkenrechtelijke de zelfde indruk, laat staan van een identiek mo-

del. Voor vernietiging van het modelrecht 38033-04 van Van der Hoorn is dan ook geen aanleiding.

4.23. Dat Van der Hoorn gerechtigd is tot de stempels en andere materialen die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap is door Somebo niet weersproken. De ter zake gevorderde afgifte zal worden toegewezen.

De Spinner

4.24. Het geschil met betrekking tot de Spinner betreft naar de kern de vraag wie de exclusieve rechten heeft met betrekking tot dit model dat door Van der Hoorn op 3 november 2009 is ingeschreven onder nr 38033-01. Dit modelrecht wordt door Somebo opgeëist op grond van art. 3.7. lid 1 BVIE, waartoe zij stelt dat zij als ontwikkelaar en maker van het model als ontwerper is aan te merken.

4.25. Somebo heeft ter onderbouwing aangevoerd dat al voordat partijen samenwerkten als Vesta Air, zij doende was met de ontwikkeling en het maken van een prototype van de Spinner. Een prototype heeft zij gemaakt in februari/maart 2009 vóór aanvang van de samenwerking. Definitieve uitvoeringsmodellen zijn ontwikkeld gedurende de samenwerking. Somebo heeft hieraan de conclusie verbonden dat zij de ontwerper van de Spinner is.

4.26. Gedurende de samenwerking heeft ook Van der Hoorn bemoeienis gehad met de ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het definitieve uitvoeringsmodel dat in november 2009 door Van der Hoorn is gedeponereerd. Bij beëindiging van de samenwerking zijn met betrekking tot dit modelrecht geen afspraken gemaakt.

4.27. Bij die stand van zaken geldt als uitgangspunt dat Van der Hoorn als deposant heeft te gelden als rechthebbende. Voor zover Somebo als ontwerper het recht opeist dient zij dat te bewijzen.

4.28. Bij de beoordeling van het overgelegde bewijsmateriaal dient er rekening mee te worden gehouden dat de Spinner hoofdzakelijk technisch bepaald is, dat wil zeggen dat de vorm de functie volgt. Waar Somebo het over ontwikkelingswerk en het maken van een prototype heeft, gaat het dan ook om de ontwikkeling van de techniek. De vorm in modelrechtelijke zin van de Spinner is opnieuw weer de dunne subjectieve laag waardoor de Spinner zich kan onderscheiden van andere schoorsteenkapen op basis van dezelfde techniek.

4.29. Somebo heeft om zijn betere recht aan te tonen onder meer overgelegd een foto die met een mobieltje zou zijn gemaakt in zijn werkplaats op 2 maart 2009, dat wil zeggen voor het begin van de samenwerking. Deze foto productie 34 toont de omtreklijn van een schoorsteenkap die als een zwarte vlek zonder detaillering is weergegeven.

4.30. Naar het oordeel van de rechtbank maakt deze foto aannemelijk dat in de werkplaats van Somebo in maart 2009 een roterende schoorsteenkap is ontwikkeld en vervaardigd. Het overgelegde materiaal is evenwel onvoldoende om te concluderen dat de definitieve vorm, dat wil zeggen datgene wat niet technisch bepaald is, toen al door Somebo aan de schoorsteenkap is meegegeven.

4.31. Van der Hoorn heeft bovendien bij de rechtbank gedeponereerd een tweede prototype van de Spinner (grotendeels in onderdelen) en van de Spinner van Van der Hoorn zoals

gedeponeerd als Beneluxmodel. Dit zijn naar oordeel van de rechtbank overeenstemmende modellen. Van der Hoorn heeft voorts aannemelijk gemaakt dat dit tweede prototype is vervaardigd door de werknemer Felix Martina. Dit zou zijn gebeurd in april 2009 gedurende de samenwerking. De rechtbank concludeert dan ook dat de definitieve vorm van de Spinner is bepaald gedurende de samenwerking.

4.32. Somebo is dan ook niet geslaagd in het bewijs dat zij de vorm van de Spinner, voor zover beschermd door de modelinschrijving 38.033-01 heeft ontworpen vóór het begin van de samenwerking. De rechtbank gaat ervan uit dat die vorm is bepaald gedurende de samenwerking. Bij beëindiging van de samenwerking is het modelrecht niet aan Somebo toebedeeld.

4.33. Van der Hoorn vordert ook een inbreukverbod ter zake van de Spinner. Hij roept daartoe zijn Beneluxmodelrecht 38033-01 in.

4.34. Om te kunnen vaststellen of een door Somebo aangeboden schoorsteenkap inbreuk maakt op het modelrecht van Van der Hoorn dient het door Somebo aangeboden model te worden vergeleken met het model zoals ingeschreven. Bij die inschrijving behoort de afbeelding zoals opgenomen in dit vonnis onder 2.13. De rechtbank is niet in staat uit deze vage figuur af te leiden waardoor dit model zich onderscheidt van de technisch bepaalde vorm van een roterende ronde schoorsteenkap (de objectieve laag). Door Van der Hoorn is ook niet aangegeven wat in zijn ogen de onderscheidende elementen zijn van zijn ronde schoorsteenkap. De rechtbank concludeert dan ook dat het modelrecht van Van der Hoorn een minimale beschermingsomvang heeft, wellicht op nihil te stellen.

4.35. Daarnaast heeft Van der Hoorn onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe de door Somebo aangeboden roterende ronde kap eruit ziet. De rechtbank beschikt over niet meer dan de figuur weergegeven onder 2.4. Uit die afbeelding blijkt evenwel niet meer dan dat Somebo hetzelfde technisch concept toepast als wordt toegepast in de Spinner. Dat staat Somebo vrij, tegenover de minimale of afwezige beschermingsomvang van zijn modelrecht heeft Van der Hoorn onvoldoende aannemelijk gemaakt dat daarop inbreuk wordt gemaakt.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht.

4.36. Ter onderbouwing van haar inbreukvorderingen met betrekking tot zijn Spinner (de rechtbank begrijpt dat Somebo bedoelt het eerste prototype van een ronde roterende kap gemaakt in februari/maart 2009) en haar vierkante kap heeft Somebo voorts gesteld met betrekking tot die kappen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten te hebben. Zij stelt dat Van der Hoorn met zijn Spinner en met de VdH-kap hoog (vierkante kap) inbreuk maakt op deze modelrechten.

4.37. Gelet op wat hierboven is overwogen is niet uit te sluiten dat Somebo een roterende ronde kap heeft ontworpen en als zijn eigen oorspronkelijk werk aanbiedt, die zich onderscheidt van de Spinner van Van der Hoorn. Van der Hoorn heeft onvoldoende onderbouwd waarom een dergelijke schoorsteenkap na openbaarmaking geen niet-ingeschreven modelrecht zou kunnen toekomen. Indien Somebo een dergelijke niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht zou hebben, kan dat evenwel niet de conclusie dragen dat de Spinner van Van der Hoorn daar inbreuk op maakt. De vooronderstelling is immers dat de modellen over en weer verschillend en dus niet inbreukmakend zijn.

4.38. Nu Sommers zijn vierkante kap heeft gedeponeerd op 3 januari 2003 en ook op de markt heeft gebracht heeft hij ook geen aanspraak op bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel omdat de drie jaars periode bedoeld in art. 11 GmodelVo ruimschoots is verstreken.

4.39. Voor zover Sommers zou bedoelen dat hij niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten met betrekking tot de Spinner en de VdH-kap hoog (vierkante kap) van Van der Hoorn heeft, stuit dat af op het gegeven dat van der Hoorn met betrekking tot die modellen een modelrecht heeft en dus als (fictief) ontwerper geldt.

De vorderingen

4.40. Hetgeen hierboven is overwogen heeft de volgende consequenties voor de vorderingen.

In conventie

4.41. De vorderingen van Somebo zullen worden afgewezen.

In reconventie

4.42. De inbreukvordering sub I zal worden afgewezen. Het Beneluxrecht van Sommers met nummer 35543-00 is niet ongeldig bevonden, zodat de sub II gevorderde vernietiging zal worden afgewezen. De vorderingen sub IV, V en VI en VII zullen worden afgewezen voor zover zij zien op de afgewezen vorderingen sub I en II.

4.43. De verklaring voor recht als gevorderd sub III zal worden toegewezen voor zover die ziet op de vierkante kap.

4.44. Sommers zal worden veroordeeld tot afgifte van de stempels en andere materialen voor de productie van de twaalfkantige kap. Een gemaximaliseerde dwangsom zal worden bepaald.

4.45. Van der Hoorn heeft niet inzichtelijk gemaakt dat hij door het niet afgeven van stempels en andere materialen schade heeft geleden. De vordering sub VIII zal worden afgewezen.

proceskosten

4.46. In conventie is Sommers in het ongelijk gesteld. In reconventie is Van der Hoorn slechts op ondergeschikte punten in het gelijk gesteld waarbij de gevorderde en toegewezen afgifte van materialen niet als IE-rechtelijke materie is aan te merken. Alles afwegende, rekening houdende met de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid en de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie acht de rechtbank compensatie van kosten in conventie en in reconventie aangewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

wijst de vorderingen af;

compenseert de proceskosten, des dat partijen de eigen kosten dragen;

in reconventie

verklaart voor recht dat Somebo geen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht heeft met betrekking tot haar vierkante kap;

beveelt Somebo om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap aan Van der Hoorn af te geven;

veroordeelt Somebo tot betaling van een dwangsom van € 1.000 aan Van der Hoorn voor elke dag keer dat zij het hiervoor gegeven bevel niet nakomt en maximaliseert het totaal van verbeurde dwangsommen op het bedrag van € 50.000;

verklaart dit bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten, des dat partijen de eigen kosten dragen;

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2012, in het bijzijn van de griffier.

