

## ECLI:NL:RBGEL:2013:6478

Instantie	Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak	11-12-2013
Datum publicatie	18-03-2014
Zaaknummer	245296
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie	Internationaal geschil tussen producenten van schoonmaakwerktuigen. Slaafse nabootsing? Inbreuk op modelrechten? Bewijsopdracht met betrekking tot de verkoop en/of productie van een bepaald type schoonmaakwagen.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

### Uitspraak

—

---

vonnis

#### **RECHTBANK GELDERLAND**

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/245296 / HA ZA 13-417

#### **Vonnis van 11 december 2013**

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht

##### **FILMOP SRL,**

gevestigd te Villa del Conte, Padova, Italië,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

##### **TECNO TROLLEY SYSTEMS SRL,**

gevestigd te Santa Giustina in Colle, Padova, Italië,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaten mrs. G.A. Offerhaus en V.S. Bouman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

##### **EXIVE INTERNATIONAL BV,**

gevestigd te Zevenaar,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaten mrs. S.R. Hagen en E. Swart te Utrecht.

Partijen zullen hierna Filmop c.s. en Exive genoemd worden. Afzonderlijk worden Filmop c.s. aangeduid met Filmop en TTS.

## 1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 augustus 2013
- het beknopte proces-verbaal van comparitie van 15 oktober 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2 De feiten

2.1. Filmop is een wereldwijd opererende producent van professionele schoonmaakwerktuigen, met name schoonmaakwagens met accessoires en verdere schoonmaakbenodigdheden. Zij produceert onder meer de "Morgan-serie", een modulaire lijn van kunststof schoonmaakwagens met uitwisselbare onderdelen die sinds 1997 op de markt is. Het basismodel van de serie met productnummer 0000MP2010A wordt verder aangeduid als "de Morgan". Van de Morgan is de volgende afbeelding overgelegd:



Partijen hebben kleurenfoto's overgelegd. De bovenstaande afbeelding is uitgeprint in zwart/wit. Ter verduidelijking vermeldt de rechtbank dat de onderwagen, wielen, stangen en buizen, opvangbakken, zakhouder met deksel en wringer zijn uitgevoerd in verschillende tinten grijs. De op de wagen en in de bovenste bak staande emmers aan de voorzijde zijn blauw en de emmers aan de achterzijde zijn rood. De hengsels van de emmers zijn zwart.

2.2. TTS is eveneens een producent van schoonmaakwerktuigen en -artikelen. TTS is gelieerd aan Filmop. Onder licentie van Filmop produceert TTS in haar zogenaamde Green Line een aan de Morgan identieke schoonmaakwagen onder de naam "Green 150", die slechts van de Morgan verschilt doordat hij hoofdzakelijk in de kleur groen wordt uitgevoerd.

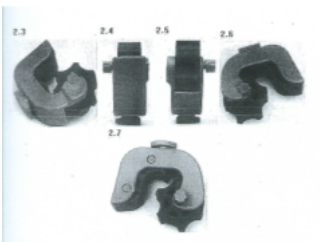
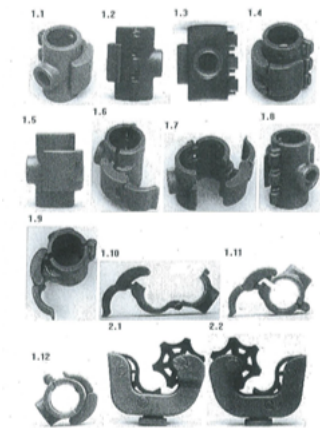
2.3. De Morgan is in de Benelux sinds 2000 op de markt, terwijl de Green 150 hier in 2002 is geïntroduceerd. De belangrijkste importeur van TTS in de Benelux is de firma Floorpul International N.V. te België.

2.4. Filmop heeft de vorm van twee standaarduitrustingstukken van de Morgan in het internationale modellenregister in Genève gedeponeerd als internationaal model. Het betreft het depot nr. DM/053386 van 2000 met betrekking tot klemmen voor het vastzetten van een dwarsstang of ander uitsteeksel (hieronder 1.1 t/m 1.12) en een klem voor de aan het buisframe van de Morgan vast- en los te klikken bezemsteel (2.1 t/m 2.7). En het betreft het depot nr. DM/059997 van 2002 met betrekking tot de inklapbare zakhouder met deksel.

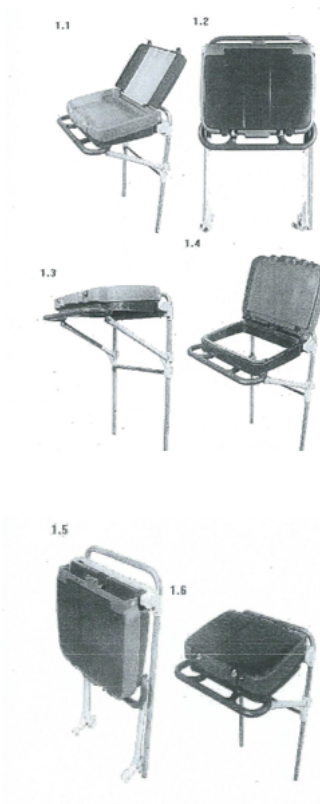
2.5. Onder nummer DM/053386 zijn (in grijstinten) de volgende afbeeldingen gedeponeerd:

Onder nummer DM/059997 is (in grijstinten) gedeponeerd:

Exive is een Nederlandse importeur en distributeur van reinigingsmaterialen, reinigingsmachines en accessoires. Zij importeert onder meer uit China en levert met name aan de kleine en middelgrote groothandel. Exive had in het verleden als zelfstandige onderneming een zakelijke relatie met Floorpul International N.V. (de Belgische importeur van TTS) en Exive heette tot 2007 Floorpul International B.V. In 2007 veranderde zij haar naam in Exive, maar zij bleef nog een tijdlang onder meer producten van TTS betrekken bij Floorpul International N.V. Tot in 2009 maakt de Green 150-schoonmaakwagen deel uit van het assortiment van Exive. Dit was naast soortgelijke metalen (verchromde) schoonmaakwagens, onder meer van het type "Jockey", die Exive al meer dan 15 jaar betrok bij het Tsjechische Eastmop.



2.6. Sinds begin 2011 betreft Exive van een producent in China een modulaire kunststof



2.7.. schoonmaakwagen, die zij heeft verhandeld onder de naam "Mike". In haar catalogus van 2012 is de Mike niet meer opgenomen, maar wel de na te noemen "Reiniging Extra".

Van de Mike is de volgende afbeelding overgelegd:



De onderwagen, wielen, opvangbakken en het deksel van de zakdrager zijn middel- en lichtgrijs, de staanders, de wringer (met uitzondering van de grip van de hendel) en het handvat van de wagen zijn zwart, de voorste emmers zijn blauw en de achterste emmers zijn rood, de hengsels van de emmers zijn lichtgrijs.

- 2.9. De Reiniging Extra (die tegenwoordig wordt gevoerd in de catalogus) is voorzien van een rekje/bezemdrager en heeft een vaste zak, maar ontbeert de aan de staander bevestigde buisklem met klikklem voor een bezemsteel (te zien iets links van het middelpunt van de foto van de Mike) en heeft een ander deksel op de zakdrager. Voorts ontbreekt de strengenmop-pers/wringer boven de onderemmers. Van de ter comparitie getoonde Reiniging Extra is de volgende afbeelding overgelegd:



De onderwagen, de wielen de vaste bakken, de emmerhengsels en het zakdragerdeksel zijn uitgevoerd in een lichtere kleur grijs. De vaste zak is felgeel. Het rekje is zwart. Verder is de kleurstelling gelijk aan die van de Mike.

- 2.10. Van het deksel van de zakdrager van de Reiniging Extra is een afbeelding te vinden op pagina 25 van de Basis Assortiment 2012 catalogus van Exive. Dit ziet er uit als volgt:



2.11. In die catalogus van 2012 van Exive staat op pagina 28 ook de volgende afbeelding van een steeklem, aangeduid als Steeklem (EAP) met snelssluiting artikel nummer 600480:



2.12. De ter comparitie door Exive getoonde Reiniging Extra is voorzien van een andere steeklem, die eveneens is afgebeeld in de catalogus 2012, en wel op pagina 24. Deze klem ziet er uit als volgt:



### 3 Het geschil

#### in conventie

3.1. Filmop c.s. vorderen samengevat - veroordeling van Exive tot:

A. onmiddellijke staking van de inkoop, verkoop, productie en het ten verkoop aanbieden of afbeelden van de Mike en de Reiniging Extra en tevens van alle andere producten die een slaafse nabootsing vormen van de Morgan en de Green 150 dan wel een van de andere producten van de Morgan-serie en/of de Green Line;

B. onmiddellijke staking van de inkoop, verkoop, productie en het ten verkoop aanbieden of afbeelden van de bezemklem die zij als Steeklem (EAP) met snelssluiting met artikelnummer 600480 (zie 2.11) op de markt heeft gebracht en tevens van alle andere producten die inbreuk maken op het modelrecht van Filmop, ingeschreven onder nummer DM/053386 (zie 2.5);

C. onmiddellijke staking van de inkoop, verkoop, productie en het ten verkoop aanbieden of afbeelden van de neerklapbare zakhouter voor de Mike zoals zij die begin 2011 heeft geleverd aan de firma Löbbecke in Duitsland en tevens van alle andere producten die inbreuk maken op het modelrecht van Filmop, ingeschreven onder nummer DM/059997 (zie 2.6);

D. het binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis opslaan en ter vernietiging gereed houden op een nader mee te delen adres van alle producten als bedoeld onder A, B en C, gescheiden van haar overige voorraad;

E. betaling van de kosten van het transport en de vernietiging van de onder D bedoelde producten;

F. het binnen tien dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave doen, over de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met de betekening van dit vonnis, onderbouwd met kopieën van alle relevante bewijsstukken ter zake, zoals importdocumenten, vervoersdocumenten, facturen, orders, orderbevestigingen en alle andere relevante documenten en bewijsmiddelen, en voorzien van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, betreffende:

i. de aantallen van elk van de producten als bedoeld onder A, B en C die zij heeft besteld, ingekocht, verkocht en/of geleverd,

ii. het aantal van elk van de producten als bedoeld onder A, B en C dat zij nog op voorraad heeft,

iii. de door haar betaalde inkoopprijzen en de door haar gehanteerde verkoopprijzen van de producten als bedoeld onder A, B en C,

iv. de berekeningen van het totale bedrag van de door haar genoten bruto winst (verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs verminderd met specifiek voor de afzonderlijke transacties gemaakte kosten) als gevolg van de verhandeling van de producten als bedoeld onder A, B en C,

v. de volledige naam-, adres- en contactgegevens van de (rechts-)persoon/ personen die de producten als bedoeld onder A, B en C of onderdelen daarvan aan haar heeft/hebben geleverd;

G. voldoening aan de veroordelingen onder A t/m F op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,00 voor elke keer en voor iedere dag dat zij daaraan niet volledig heeft voldaan;

H. binnen vijf dagen na de opgave van de winst als bedoeld onder F iv. afdragen van de

opgegeven winst aan Filmop;

I. vergoeding aan Filmop c.s. van de overige door hen als gevolg van haar onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat;

J. vergoeding aan Filmop c.s. van de volledige kosten van deze procedure en de voorbereiding daarvan op grond van artikel 1019h Rv, voor zover het betreft de kosten gemaakt in het kader van de inbreuk op het modelrecht.

3.2. De grondslagen zijn slaafse nabootsing en inbreuk op modelrechten.

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

#### **in reconventie**

3.4. Exive vordert na wijziging van eis – samengevat - nietig verklaring van de modelregistraties van Filmop met registratienummers DM/053386 en DM/059997 voor zover deze betrekking hebben op de Benelux met bevel dat Filmop binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de bevoegde instantie verzoekt de betreffende modelregistraties door te halen voor zover deze betrekking hebben op de Benelux, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Filmop in gebreke blijft dit bevel na te komen en met uitdrukkelijke bepaling dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Filmop aan Exive en/of de raadsman van Exive machtiging verleent om zodanige doorhaling te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Exive komen en Exive deze op Filmop kan verhalen.

3.5. Voorts vordert Exive vergoeding door Filmop van alle door haar daadwerkelijk en evenredig gemaakte kosten aan juridische bijstand ten aanzien van haar modelrechtelijk verweer in conventie en haar modelrechtelijke nietigheidsvordering in reconventie.

3.6. De grondslag is dat aan het bezemklemmodel en het zakdragermodel geen modelrechtelijke bescherming toekomt op grond van artikel 3.23 lid 1 sub c jo. artikel 3.2 BVIE, subsidiair 3.23 lid 1 sub b jo. 3.3 lid 2 BVIE.

3.7. Filmop c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

## **4 De beoordeling**

### **in conventie en in reconventie**

*rechtsmacht en toepasselijk recht*

4.1. Filmop en TTS zijn gevestigd in Italië, terwijl Exive in Nederland is gevestigd. Er is dus sprake is van een internationale rechtszaak. De rechtbank Gelderland ontleent haar bevoegdheid in conventie aan de vestigingsplaats van Exive. In reconventie ontleent de rechtbank haar bevoegdheid aan artikel 6 lid 3 van de EEX-Vo. juncto de artikelen 3.23 lid 1 en 4.6 lid 4 BVIE.

4.2. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op een verbintenis uit onrechtmatige daad, bestaande uit slaafse nabootsing, betreft het een in Nederland gepleegde onrechtmatige daad waarbij de schade zich heeft voorgedaan in Nederland. Het gaat immers om het verwarringsgevaar dat zou zijn teweeggebracht op de Nederlandse markt. Dit maakt dat het geschil te dien aanzien moet worden beoordeeld naar Nederlands recht (Rome II, artikel 4 lid 1).

4.3. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op inbreuk op de geregistreerde modelrechten van Filmop en de daaruit voortvloeiende handhavingsrechten, beroepen Filmop c.s. zich op het BVIE. De rechtbank zal de bepalingen van dit verdrag toepassen, voor zoveel nodig aangevuld met de bepalingen van andere internationale verdragen waaraan het BVIE niet derogeert (artikel 4.8 BVIE). Hetzelfde geldt voor het geschil in reconventie. Hier is immers de tegenvordering met de eisvermindering beperkt tot de geldigheid van de registraties voor zover deze betrekking hebben op de Benelux.

#### *Slaafse nabootsing?*

4.4. Filmop c.s. stellen zich op het standpunt dat de Mike en de Reiniging Extra, die Exive op de markt heeft gebracht en nog steeds brengt, gekopieerd zijn van de Morgan van Filmop en de Green-150 van TTS. Filmop c.s. stellen dat Exive bij deze nabootsing verzuimd heeft om een eigen vormgeving te kiezen, hoewel dit heel goed mogelijk was blijkens de wagens die door de andere producenten in het verkeer worden gebracht. Filmop c.s. stellen dat dit jegens hen een onrechtmatige daad oplevert omdat Exive daarmee gevaar voor verwarring veroorzaakt.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat het in deze zaak bij deze grondslag moet gaan om het verwarringsgevaar op de Nederlandse markt (HR 7 juni 1991, ECL:NL:HR:1991:ZC0273, Rummykub). Dit betekent dat in deze zaak geen gezag kan worden toegekend aan de door

Filmop c.s. aangehaalde vonnissen van het Landgericht München van 11 september, 25 oktober en 4 december 2012, waarin over soortgelijke schoonmaakwagens uitspraak is gedaan tussen enerzijds Filmop en anderzijds Sprintus GmbH, Service-Center Löbbbecke en Otto Oehme GmbH. Daarom kan in het midden blijven of het in die zaken ging over de Mike en of die partijen die wagens hadden betrokken van Exive (hetgeen Exive betwist).

- 4.6. Met betrekking tot het op de Nederlandse markt brengen van een nagebootst product overweegt de rechtbank dat volgens vaste jurisprudentie de nabootsing van een stoffelijk product, dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzonderling lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of de bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (zie o.m. HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, Lego). Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben, zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen behoeft te zijn (HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, drukasbak; HR 15 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4040, stapelschalen). Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een, in de regel, weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, Rummykub). In deze zaak echter geldt dat de litigieuze schoonmaakwagens niet bestemd zijn voor het gewone koperspubliek. Het gaat om professionele schoonmaakwerktuigen en Exive verkocht en verkoopt de Mike en de Reiniging Extra ook vooral aan de kleine en de middelgrote groothandel. Dit brengt mee dat in dit geval moet worden uitgegaan van een meer oplettend koperspubliek (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:7708).
- 4.7. Dit laatste (de maat is het meer oplettend koperspubliek) brengt mee dat geen zware eisen kunnen worden gesteld aan de van Exive te vergen inspanningen om af te wijken van het nagebootste voorwerp. Een meer oplettend, professioneel en geïnformeerd koperspubliek zal immers aandacht geven aan de details en al spoedig opmerken dat het niet om dezelfde schoonmaakwagens gaat. Hierbij weegt mee dat uit de door Filmop c.s. overgelegde rapportage blijkt dat verschillende andere modulaire kunststof schoonmaakwagens met een gelijksoortige functionaliteit en opbouw op de markt zijn, te weten -in elk geval- een zogenaamde Vermop-wagen, een Euromop/Ready System-wagen, een Rubbermaid, een VDM, een Vileda en een Numatic. Voor een niet direct belanghebbende en minder aandachtige leek, zoals de rechter die dit vonnis wijst, lijken al die wagens op elkaar. Als hij ze niet naast elkaar of kort achter elkaar ziet, zal hij niet kunnen onderscheiden en benoemen of hij nu een Morgan of Green-150 voor zich heeft, dan wel een wagen van een van de concurrenten. Verder weegt mee dat Filmop en TTS zelf vrijwel identieke wagens op de markt brengen, die slechts van elkaar verschillen in kleurstelling en dat zij geen van beiden hun wagens voorzien van een herkomstaanduiding, maar hun afnemers de gelegenheid geven om hun wagens op een soort kentekenplaat houder te voorzien van hun eigen naamplaatjes. De wagens van Filmop en TTS rijden dus doorgaans door de kantoorgangen onder de namen van de tussenhandelaren of die van de schoonmaakbedrijven en niet die van de producenten en alleen een ingewijde zal in de gaten hebben dat het een Italiaanse Morgan van Filmop of een Italiaans/Belgische Green-150 van TTS/Floorpul is. Dit wordt nog lastiger waar het voorts gaat om modulaire lijnen, waarbij onderdelen naar behoeven kunnen worden toegevoegd of weggelaten en dus bijvoorbeeld ook emmers van een ander fabricaat op de wagens kunnen worden geplaatst.
- 4.8. Concreet betekent dit dat van de Reiniging Extra, die door Exive op de comparitie is getoond, ook al zijn er talloze punten van overeenstemming, niet kan worden aangenomen dat deze schoonmaakwagen in de ogen van het voldoende oplettende, professionele koperspubliek zoveel gelijkenis vertoont met de Morgan en/of de Green-150 dat gevaar voor verwarring wordt veroorzaakt. Dit publiek zal immers aandacht besteden aan de onderlinge afwijkingen en dit zijn onder meer de volgende:
- 1) De kleurstelling is anders. Bij de Reiniging Extra zijn, even zoals bij de Mike, de dragende buizen matzwart, terwijl deze buizen bij de Morgan lichtgrijs en bij de Green-150 donkerblauw zijn. De onderwagens en de vaste bakken zijn bij de Reiniging Extra licht grijs en bij de Morgan (en de Mike) middelgrijs, terwijl deze onderdelen bij de Green-150 groen zijn. De loopvlakken van de wieltjes zijn bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) middelgrijs en bij de Morgan en de Green-150 donkergrijs, tegen het zwart aan. De hengsels van de emmers zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) lichtgrijs en bij de Morgan zwart. Bij de Green-150 zijn zij middelgrijs. Het draagstel en het handvat van de zakdrager (waaraan de wagen wordt voortbewogen) zijn bij de Reiniging Extra (en de Mike) zwart, terwijl deze onderdelen bij de Morgan middelgrijs en bij de Green-150 groen zijn.
  - 2) De wieltjes van de Reiniging Extra (en ook de wieltjes van de Mike) ogen anders dan die van de Morgan en de Green-150. Het betreft de wieltjes zelf, die dikkere 'bandjes' hebben, en ook de ronde kapjes van de houders, die veel kleiner zijn.
  - 3) Anders dan bij de afgebeelde Mike, ontbreekt bij de Reiniging Extra de wringer boven de (rechter) onderemmer waarvan de Morgan en de Green-150 zijn voorzien. Daartegenover is de onderwagen van de Reiniging Extra, anders dan bij de andere wagens, aan de rechterzijde voorzien van een bezemdrager. Verder heeft de Reiniging Extra standaard een felgele buitenzak die ontbreekt bij de Morgan, waarbij blijkbaar gebruik wordt gemaakt van aan de drager op te hangen wegwerpzakken. Dit laatste lijkt echter niet zo'n sterk punt, omdat Filmop c.s. producties hebben overgelegd waaruit volgt dat de Green-150 ook een dergelijke buitenzak heeft (Filmop c.s. hebben hier niet op gewezen in hun dagvaarding,

maar dit volgt dus wel uit hun producties).

4) De Reiniging Extra is, anders dan de afgebeelde Mike, niet voorzien van een aan de opstaande buis bevestigde bezemklem die sterke gelijkenis vertoont met die van het modeldepot van Filmop (zie 2.5 afbeeldingen 2.1 e.v.). De bezemklem van de Reiniging Extra vertoont feitelijk geen enkele gelijkenis (zie 2.12).

5) Ook het deksel van de zakdrager van de Reiniging Extra ziet er heel anders uit dan dat van de Morgan en de Green-150 (en dat van de afgebeelde Mike). Het betreft niet het door Filmop gedeponeerde model (zie 2.6), maar het deksel, dat hierboven is afgebeeld onder 2.10. Hoewel dit op die ingescande afbeelding misschien niet zo goed zichtbaar is, zijn er kenmerkende uiterlijke verschillen met het door Filmop gedeponeerde model, dat door haar wordt toegepast bij de Morgan en door TTS bij de Green-150. Niet alleen heeft het deksel van de Reiniging Extra een heel andere kleur/tint dan dat van de Morgan (en de Mike), maar bovendien geldt wat betreft de vormgeving dat het deksel van de Reiniging Extra de randen van de houder overkapt, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (even zoals dat van de Mike) daarbinnen valt, en dat de verdieping in het midden veel breder is en uit drie in hoogte verschillende vlakken bestaat, terwijl de verdieping midden in het deksel van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) slechts uit één tamelijk smalle strook bestaat. Bij de Reiniging Extra beslaat de verdieping ongeveer de helft van het hele vlak, bij de Morgan en de Green-150 (en de Mike) ongeveer een kwart. Voorts heeft het deksel van de Reiniging Extra één enkel greepje om het op te lichten, terwijl dat van de Morgan en de Green-150 (en de Mike) er twee heeft. Verder ontbreekt bij de Reiniging Extra het naar voren uitstekende en gewelfde middenstuk met sluitknoppen van de Morgan en de Green-150 (en de Mike).

6) Voorts zijn de handgrepen aan het deksel, waaraan de wagen wordt voortbewogen, heel anders. Bij de Morgan en de Green-150 betreft het een handvat met drie gaten, dat aan de zijkanten van het deksel uitstulpt. Bij de Reiniging Extra (en ook bij de Mike) stulpt het handvat niet uit, heeft het slechts twee gaten en vertoont het handvat aan de voorzijde ter plaatse van de aanvatting kenmerkende overdwarse ribbels (hetgeen niet goed zichtbaar is op de ingescande foto), welke ribbels ontbreken bij de Morgan en de Green-150.

7) Ten slotte is een kenmerkend verschil dat bij de Morgan en Green 150 de twee grote emmers aan de voorzijde over de rand van de onderwagen uitsteken. Daartoe zijn die emmers aan de onderzijde voorzien van een inkeping. Dit is niet het geval bij de Reiniging Extra en evenmin bij de Mike, noch bij alle andere wagens waarvan afbeeldingen zijn overgelegd. Daar staan de emmers geheel binnen de opstaande randen van de onderwagen (welke opstaande randen bestemd zijn om de emmers binnenboord te houden en ook om gemorst water op te vangen). In het bijzonder deze constructie met overstekende emmers maakt de Morgan en de Green 150 in de ogen van de rechtbank tamelijk uniek. Dit is niet nagebootst.

4.9. Dit alles maakt dat Exive bij de Reiniging Extra zich voldoende inspanningen heeft getroost om te voorkomen dat door gelijkheid van de wederzijdse producten gevaar voor verwarring met de Morgan of de Green-150 ontstaat. Dit geldt echter in mindere mate voor de Mike. Weliswaar is ook hier sprake van afwijkingen, in het bijzonder die sub 1, 2, 6 en 7, maar daar staat een groot aantal overeenkomsten tegenover. In het bijzonder betreft dit de vrijwel identieke maatvoering, de opstaande randjes van de onderwagen, de plaatsing van de wielen, de afhaakbare steunplaat onder de afvalzak, de vorm van de hoofdstaanders en de plaats van de dwarsstangen, de plaatsing van- en de bocht in de wringerbeugel, de wringer zelf en de vormgeving van de emmers en hun hengsels. Wat bij de Mike echter de doorslag geeft, is dat deze wagen (anders dan de Reiniging Extra) is voorzien van een bezemklem en een zakhouderdeksel, die mogelijk inbreuk maken op de modelrechten van Filmop.

4.10. Omdat te dezen het exclusieve modelrecht het primaat heeft, zal de rechtbank eerst beoordelen of bij de Mike inbreuk is gemaakt op de modelrechten van Filmop. Dit brengt mee dat in dit stadium nog geen bewijs geleverd hoeft te worden van de door Exive betwiste stelling dat de Morgan en de Green-150 een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Indien moet worden aangenomen dat Exive bij de Mike op onderdelen inbreuk heeft gemaakt en mogelijk nog steeds maakt op de modelrechten van Filmop, dan zijn de vorderingen van Filmop c.s. reeds op deze grond grotendeels toewijsbaar.

*inbreuk modelrechten?*

4.11. Het verstrekende verweer van Exive is dat de modelregistraties van Filmop nietig zijn, omdat alle uiterlijke kenmerken van de voortbrengsels uitsluitend door de technische functie worden bepaald (artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE). Filmop c.s. spreken dit tegen en de rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.

4.12. Bij de klemmen gaat het, zo begrijpt de rechtbank, vooral om de combinatie van de steelklem met de snelsluiting zoals afgebeeld onder de nummers 1 en 2 van het depot nr. DM/053386. In haar assortimentsbrochure 2012 biedt Exive op pagina 28 een combinatieklem aan, die sterk lijkt op de geregistreerde klemmen (zie de afbeeldingen hierboven onder respectievelijk 2.5 en 2.11).

De rechtbank oordeelt dat Exive hier wellicht een punt heeft ten aanzien van de klem sub 1, het bevestigingsdeel, maar dat ten aanzien van de klem sub 2, de klikklem voor de bezemsteel, niet gezegd kan worden dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan uitsluitend de technische functie daarvan. In het bijzonder kan worden aangenomen dat specifieke en enigszins kenmerkende vormgevingskeuzes zijn gemaakt ten aanzien van de bootvormige omlijsting met afgeronde hoeken, de golvende binnenkant en de openingen in het wielje/tandrad en het sluitstuk.



Filmop wijst nog op de vorm van de schroefjes, maar daaraan valt weinig kenmerkends te onderscheiden op de depotafbeeldingen, terwijl de kleurstelling, waarop Filmop zich nog beroept, niet geregistreerd is.

- 4.13. Ten aanzien van de zakhouder met deksel oordeelt de rechtbank dat uit de door partijen overgelegde afbeeldingen van zakhouders met deksels volgt dat bij de vormgeving hiervan meerdere van elkaar te onderscheiden en daarmee ook kenmerkende vormgevingskeuzes kunnen worden gemaakt. Dit blijkt reeds uit het nieuwe deksel van de Reiniging Extra, dat hierboven is afgebeeld onder 2.10 en waarvan de rechtbank onder 4.8 sub 5 heeft beschreven welke keuzes Exive (c.q. de producent) heeft kunnen maken om een geheel ander aanzicht te krijgen dan het deksel van Filmop, afgebeeld onder 2.6. Van dit deksel van Filmop kan niet worden gezegd dat de uiterlijke kenmerken uitsluitend door de technische functie worden bepaald, terwijl in dit geschil het model in voldoende mate als nieuw en met een eigen karakter kan worden beschouwd. Exive heeft immers het tegendeel niet onderbouwd en in het bijzonder geen afbeeldingen overgelegd van met het model overeenstemmende deksels, die reeds voor de depotdatum voor het publiek beschikbaar waren gesteld.
- 4.14. De tussenconclusie is dat het modeldepot inzake de klemmen niet nietig is, ook al is dit tamelijk zwak en komt het slechts geringe beschermingsomvang toe. Het modeldepot inzake de zakhouder met deksel is sterker en evenmin nietig.  
Dan is nu nog de vraag of Exive inbreuk maakt of heeft gemaakt op de modelrechten van Filmop.
- 4.15. Ten aanzien van de klemmen is dit reeds het geval vanwege de opname van een afbeelding van de Steeklem (EAP) met snelsluiting, artikel nummer 600480, in de catalogus Basis Assortiment 2012 van Exive, welke klem zich qua totaalindruk niet of nauwelijks onderscheidt van (een combinatie van) de door Filmop onder nummer DM/053386 sub 1 en 2 gedeponeerde modellen. Daaraan doet niet af dat Exive, zoals zij stelt maar Filmop c.s. betwisten, deze klem uiteindelijk nooit heeft besteld, in voorraad gehad of verkocht. Hiervan kan Filmop, zoals zij doet onder F, bewijsstukken eisen.
- 4.16. Een op het oog vrijwel identieke klem was ook afgebeeld op pagina 76 van de catalogus van Exive van 2008, maar dit hoeft geen inbreuk op te leveren. Te dien aanzien heeft Exive immers gesteld dat het een interne customized catalogus van Floorpul International N.V. was, waaruit Exive producten bij Floorpul België kon bestellen en dat zij, Exive, die catalogus nimmer aan haar klanten heeft gestuurd. Indien dit juist is, moet het dus gaan om een accessoire van de eigen Green Line van TTS en dit kan dan geen inbreuk opleveren op het modeldepot van Filmop (volgens Filmop c.s. produceert en verhandelt TTS in licentie van Filmop), nog daargelaten dat deze catalogus slechts voor eigen gebruik zou zijn.
- 4.17. Ten aanzien van het deksel van de inklapbare zakhouder van Filmop overweegt de rechtbank dat dit deksel niet staat afgebeeld in de catalogus Basis Assortiment 2012 van Exive en dat de afbeelding op pagina 75 van de Floorpul catalogus van 2008 om dezelfde reden vooralsnog geen inbreuk oplevert. Dit (groene) deksel was, naar de rechtbank aanneemt, een deksel van TTS.
- 4.18. Verder heeft Exive gemotiveerd betwist dat zij ooit (in de Benelux) de Mike met een inbreukmakende steeklem en deksel heeft verhandeld. De door Filmop c.s. ter zitting meegebrachte Mike levert te dien aanzien nog geen sluitend bewijs op, evenmin als de door Exive betwiste schriftelijke verklaringen en belegstukken met betrekking tot de inkoop en doorverkoop van een of meer Mike's door Koala Products in Utrecht, laat staan de stukken met betrekking tot de verhandeling van die wagen in Duitsland.
- 4.19. Het komt er dus op neer dat Filmop c.s., op wie op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast rust, nader bewijs zullen moeten leveren met betrekking tot de door hen gestelde verkoop en/of productie en het ten verkoop aanbieden en desgewenst ook het afbeelden van de Mike, voorzien van een inbreukmakende steeklem met snelsluiting en een inbreukmakend zakdragerdeksel, door Exive in de Benelux.
- 4.20. De rechtbank zal nu dit bewijs aan Filmop c.s. opdragen en houdt in afwachting daarvan iedere verdere beslissing aan.

## **5 De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie en in reconventie**

- 5.1. draagt Filmop c.s. op te bewijzen dat Exive vanaf 1 januari 2007 in de Benelux de Mike, voorzien van een steeklem met snelsluiting zoals afgebeeld onder 2.11 en een zakdragerdeksel zoals afgebeeld onder 2.8 (op hoofdpunten overeenstemmend met de afbeeldingen onder 2.5 en 2.6), heeft verkocht en/of geproduceerd en/of ten verkoop aangeboden en/of afgebeeld (in catalogi en/of andere media),
- 5.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **8 januari 2014** voor uitlating door Filmop c.s. of zij bewijs willen leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het

horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

- 5.3. bepaalt dat Filmop c.s., indien zij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel **bewijsstukken** willen overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen,
- 5.4. bepaalt dat Filmop c.s., indien zij **getuigen** willen laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op donderdagen in de maanden januari tot en met maart 2014 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,
- 5.5. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. N.W. Huijgen in het gerechtsgebouw te Arnhem aan Walburgstraat 2 - 4,
- 5.6. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,
- 5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013.