

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 232134 / HA ZA 11-450

Vonnis van 24 oktober 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STAS B.V.**,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARTITEC B.V.,
gevestigd te Tilburg,
gedaagde,
advocaat mr. J. Smolders te Tilburg.

Partijen zullen hierna Stas en Artitec worden genoemd.

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, overlegging producties, met producties 1 t/m 8,
 - de conclusie van repliek,
 - de akte aanvullende producties van Stas, met producties 11 en 12,
 - de conclusie van dupliek tevens houdende reactie op de akte van 7 december 2012 van Stas, overlegging producties 9 t/m 15,
 - de pleidooien van 10 september 2012 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, bestaande uit de pleitnota's van Stas en Artitec, een door Stas in het geding gebrachte ongenummerde productie en de door Artitec in het geding gebrachte producties 16 t/m 19.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling

- 2.1 Bij bovengenoemd tussenvonnis heeft de rechtbank het bezwaar van Artitec tegen de vermeerdering of wijziging van eis van Stas afgewezen, waarna de zaak naar de rol is verwezen voor conclusie van antwoord en partijen voort hebben geprocedeerd.

-
- 2.2 In het tussenvonnis is overwogen dat wordt uitgegaan van de vorderingen zoals weergegeven in de akte vermeerdering of wijziging van eis van 4 mei 2011. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Stas de vordering onder g. tot schadevergoeding en winstafdracht ingetrokken. Stas vordert thans – samengevat –
- te verklaren voor recht dat Artitec wanprestatie heeft gepleegd door de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de onthoudingsverklaring niet na te komen,
 - Artitec te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 505.355,00 vermeerderd met rente en kosten,
 - Artitec te verbieden inbreuk te maken op het Benelux modelrecht van Stas, althans Artitec te bevelen niet langer onrechtmatig te handelen door de Cobra ophanghaakjes van Stas slaafs na te bootsen,
 - Artitec te verbieden inbreuk te maken op het Benelux merkrecht van Stas,
 - Artitec te bevelen stukken over te leggen,
- onder veroordeling van Artitec in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke handelsrente en nakosten.
- 2.3 Artitec heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Stas in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke verdragingsrente ex art. 6:119 BW.
- 2.4 Bij de beoordeling van het geschil gaat de rechtbank uit van de navolgende vaststaande feiten.
- Stas exploiteert een groothandel in ophang- en presentatiesystemen die zich tevens heeft toegelegd op de vervaardiging van hang- en sluitwerk.
 - Artitec exploiteert een onderneming die handelt in accessoires voor posterlijsten, fotolijsten en schilderijlijsten. Daarnaast handelt de onderneming in hobbyartikelen en schilderij- en verlichtingssystemen.
 - Stas heeft een ophanghaakje ontwikkeld die geplaatst kan worden in een railsysteem voor het ophangen van schilderijen, genaamd de 'Cobra'.
 - Stas heeft het model van de Cobra op 4 mei 2000 onder nummer 32367-02 laten registreren voor de Benelux.
 - Artitec heeft vanaf 2001 ophanghaakjes van het type Cobra bij Stas gekocht. In totaal heeft Artitec bij Stas 2.314.544 ophanghaakjes gekocht tegen een prijs van € 511.611,35, dus gemiddeld € 0,22 per ophanghaakje.
 - Artitec heeft de Cobra ophanghaakjes verkocht aan haar klanten, bestaande uit gerenommeerde Doe-het-zelf-zaken, lijstenvakhandel en woninginrichters. Als ondersteuning voor haar klanten geeft Artitec al jaren een brochure uit en heeft zij een website, waarop onder meer handleidingen te vinden zijn. Deze website is in 2005 door Cworx Design & Media ontworpen en gevuld met afbeeldingen, waaronder afbeeldingen van het Cobra ophanghaakje.
 - In verband met kwaliteits- c.q. leveringsproblemen van het Cobra ophanghaakje is Artitec op zoek gegaan naar een andere producent voor de ophanghaakjes. Bij e-mailbericht van 6 augustus 2007 heeft Artitec Stas het volgende bericht:
'Ik heb voor mijn vakantie opdracht gegeven om navraag te doen bij onze nieuwe producent of zij de cobra konden produceren. Zij hebben positief gereageerd. In week 38 komen er samples binnen. Deze worden op een andere manier geproduceerd en met een betere tolerantie. Zodra de samples binnen zijn, stuur ik ze gelijk door.'

-
- Bij brief van 22 juli 2010 heeft Stas Artitec gesommeerd om een door haar advocaat opgestelde onthoudingsverklaring te tekenen. Deze verklaring luidt: 'Ondergetekende verklaart dat zij:
- i) *door de productie en het verhandelen van ophanghaakjes die vallen onder het geregistreerde Benelux modelrecht 32367-02 van STAS B.V. (hierna: het "Modelrecht") onbedoeld inbreuk heeft gemaakt op dit Modelrecht;*
 - ii) *erkent dat er in totaal 331.400 inbreukmakende ophanghaakjes door haar zijn geproduceerd en (gedeeltelijk) verhandeld;*
 - iii) *met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Modelrecht zal staken en gestaakt zal houden;*
 - iv) *de thans nog bij haar op voorraad zijnde inbreukmakende ophanghaakjes tot uiterlijk 3 maanden na dagtekening van deze ondertekende onthoudingsverklaring mag verkopen tegen reguliere verkoopprijzen (geen prijsdumping, kortingen, discount acties etc.);*
 - v) *uiterlijk woensdag 18 augustus 2010 een ondertekende rectificatiebrief verzendend aan al haar afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde natuurlijke personen, op een brief van A4 formaat in de eigen huisstijl, met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik:
"Zoals u mogelijk bekend, zijn wij door STAS B.V. aangesproken op modelrecht inbreuk. Wij hebben met de door ons geproduceerde en verkochte ophanghaakjes genaamd "Cobra" onbedoeld inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van STAS B.V. De naam Cobra en het ontwerp ervan zijn exclusief eigendom van STAS B.V.
Thans hebben wij een en ander in der minne met STAS B.V. opgelost. De momenteel bij u aanwezige inbreukmakende ophanghaakjes mogen van STAS B.V. nog worden verkocht.' (...)*
 - vi) *uiterlijk vrijdag 13 augustus 2010 (...) opgave doet van:
a. de leveranciers(s) en aantallen van de inbreukmakende ophanghaakjes,
b. de inkooprijzen van de inbreukmakende ophanghaakjes,
c. de verkoopprijs van de inbreukmakende ophanghaakjes,
d. de genoten winst over de inbreukmakende ophanghaakjes,*
 - vii) *zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 27 augustus 2010 (...) een verklaring van de registeraccountant van Van Oers Accountancy zal doen toekomen, waarin staat vermeld dat hij door middel van onderzoek van haar boeken en financiële administratie heeft vastgesteld dat de schriftelijke opgave juist is, alsmede vergezeld van alle kopieën van alle relevante order-, inkoop- en transportdocumenten;*
 - viii) *uiterlijk woensdag 18 augustus 2010 een bedrag van € 200.000,- zal betalen (...)*
 - ix) *een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 100,- per product of EUR 10.000 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zulks ter uitsluitende keuze van cliënten, verbeurt en verschuldigd is met een maximum van EUR 500.000. (...)'*
- Deze onthoudingsverklaring is op 11 augustus 2010 ondertekend door Artitec en op 3 september 2010 door Stas.
- Bij brief van 12 augustus 2010 heeft Artitec overeenkomstig artikel vi) van de onthoudingsverklaring opgave gedaan van onder meer de in- en verkoopprijs en de genoten winst. Op 18 augustus 2010 heeft Artitec voldaan aan de in artikel v) van de onthoudingsverklaring opgenomen verplichting tot het sturen van rectificatiebrieven aan haar klanten. Artitec heeft eveneens voldaan aan haar verplichting tot betaling van een bedrag van € 200.000,00.

- Bij brief van 16 december 2010 heeft de advocaat van Stas zich gewend tot Artitec met de volgende mededeling:

'Op 11 augustus 2011 is, nadat u en cliënt een minnelijke schikking bereikte aangaande de inbreuk op het geregistreerde Benelux Modelrecht met registratienummer 32367-02 (hierna: het "Modelrecht"), door u een onthoudingsverklaring d.d. 11 augustus 2010 getekend.

Artikel 3 van deze onthoudingsverklaring gebiedt u met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Modelrecht te staken en gestaakt te houden. Omdat de staking van iedere inbreuk op het Modelrecht tevens inhoudt de beëindiging van de verkoop van de inbreuk makende ophanghaakjes, is in artikel 4 coulanchehalve opgenomen dat de thans nog bij u in voorraad zijnde inbreuk makende ophanghaakjes tot uiterlijk drie maanden na dagtekening van de onthoudingsverklaring mogen worden verkocht tegen reguliere verkoopprijzen. Dit betekent dat u de verkoop van de inbreuk makende ophanghaakjes diende te beëindigen voor 11 november 2010.

Tot verbazing van cliënte heeft zij geconstateerd dat ArtiTec momenteel nog steeds inbreuk makende ophanghaakjes aanbiedt op haar internetsite. Tevens blijkt uit de catalogus dat de inbreuk makende ophanghaakjes besteld kunnen worden. (...)

Artikel 9 van de onthoudingsverklaring bepaalt dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt een opeisbare boete verschuldigd is van € 10.000,-- per dag. Nu deze inbreuk reeds is aangevangen op 11 november 2010 betekent dit dat ArtiTec op dit moment een direct opeisbare boete verschuldigd is ad € 350.000,--. Deze verbeurde boete loopt nog dagelijks met € 10.000,-- op. (...)

Ik verzoek en, voor zover rechtens vereist, sommeer u het bedrag ad € 350.000,-- vóór vrijdag 24 december 2010 te 12.00 uur te doen bij schrijven op de derdengeldrekening van mijn kantoor (...).

Daarnaast sommeer ik u vóór 24 december 2010 te 12.00 uur iedere inbreuk op het modelrecht te staken en gestaakt te houden. (...)'

- Bij e-mailbericht van 17 december 2010 heeft Artitec Cworx Design & Media verzocht met spoed alle afbeeldingen van het Cobra ophanghaakje van haar website te halen, evenals de oude catalogus in PDF bestand.
- Bij dagvaarding van 21 januari 2011 heeft Stas de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.
- Op 15 februari 2011 heeft Artitec Van Oers Accountancy & Advies opdracht gegeven om aan de hand van de financiële administratie na te gaan of er na 11 november 2010 artikelen met nummer 4707 zijn verkocht en geleverd. Dit betreft het artikelnummer dat in de administratie van Artitec gehanteerd wordt voor de Cobra ophanghaakjes. Van Oers Accountancy & Advies heeft een concept rapport van feitelijke bevindingen opgesteld, dat 22 februari 2011 aan Stas is verstrekt met het verzoek daarop te reageren. Die reacties zijn in het definitieve rapport gedateerd 1 maart 2011 verwerkt.
- Na daartoe op 7 maart 2011 verkregen verlof heeft Stas op 11 maart 2011 conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op de roerende zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt op de modelrechten van Stas, meer in het bijzonder de Cobra ophanghaakjes, verpakkingen, folders, brochures en overig reclamemateriaal die zich bevonden bij Artitec.

-
- 2.5 Stas baseert haar vordering bij dagvaarding op wanprestatie. Zij voert daartoe aan dat Artitec de door haar ondertekende onthoudingsverklaring, waarin zij verklaart iedere inbreuk op het modelrecht van Stas te staken en gestaakt te houden, niet na is gekomen. Op 14 december 2010 is Stas namelijk gebleken dat Artitec nog steeds de inbreuk makende ophanghaakjes aanbiedt op haar internetsite. Bovendien blijkt uit de catalogus dat de inbreuk makende ophanghaakjes nog steeds besteld kunnen worden. Daar Artitec tot drie maanden na dagtekening (11 augustus 2010) van de onthoudingsverklaring toestemming had om de inbreuk makende ophanghaakjes te verkopen, is zij met ingang van 11 november 2010 de direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 per dag. Stas vordert op grond van art. 3:296 lid 1 BW Artitec te veroordelen haar verplichtingen na te komen. Deze verplichtingen zijn het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op het modelrecht van Stas en het betalen van de direct opeisbare boete. Deze boete is inmiddels opgelopen tot het maximale bedrag van € 500.000,00. Daar het boetebeding kan worden aangemerkt als een zuiver boetebeding, gericht op nakoming van de verplichtingen uit de onthoudingsverklaring, niet zijnde een vergoeding van schade of rente, is Artitec met ingang van 11 november 2010 op grond van art. 6:83 sub a BW en derhalve conform art. 6:81 BW jo art. 6:119a BW over de opeisbare boete wettelijke handelsrente verschuldigd. Subsidiair is deze wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment waarop Artitec te kennen gaf niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de onthoudingsverklaring te zullen voldoen, zijnde 16 december 2010. Daarnaast vordert Stas een vergoeding van de buitengerechtigde kosten, die conform Rapport Voorwerk II kunnen worden begroot op € 5.355,00.
- 2.6 Bij akte van 20 april 2011 heeft Stas de grondslag van haar eis vermeerderd door ook inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatige daad aan haar vordering ten grondslag te leggen en haar eis vermeerderd c.q. gewijzigd door tevens te vorderen Artitec te bevelen iedere inbreuk op het Benelux model- en merkrecht van Stas te staken en gestaakt te houden. Reden van deze vermeerdering c.q. wijziging van (de grondslag van) haar eis is, zo stelt Stas, dat inmiddels is gebleken dat Artitec nog steeds inbreuk makende ophanghaakjes in voorraad heeft. Dat was ten tijde van de dagvaarding nog niet zeker. Artitec voerde het verweer dat zij na de uitverkoopperiode slechts originele ophanghaakjes onder de naam 'Cobra' is blijven aanbieden. Artitec heeft echter niet alleen geen enkel bewijs aangeleverd van deze stelling, maar evenmin aangetoond dat zij überhaupt nog originele ophanghaakjes in haar bezit zou hebben. Deze stelling is ook ongeloofwaardig, nu Artitec zelf heeft verklaard 331.400 inbreuk makende ophanghaakjes te hebben laten produceren. Het ligt dan ook voor de hand dat Artitec nog inbreuk makende ophanghaakjes in voorraad heeft en dat de aanbiedingshandelingen van Artitec na de uitverkoopperiode zien op de inbreuk makende ophanghaakjes. Aangezien dit op het moment van dagvaarden niet zeker was, heeft Stas er voor gekozen om haar eis bij dagvaarding te baseren op wanprestatie. Het na de uitverkoopperiode blijven aanbieden van ophanghaakjes, of deze nu origineel zijn of inbreukmakend, is in ieder geval in strijd met de onthoudingsverklaring. Nu echter is gebleken dat Artitec inbreuk makende ophanghaakjes in voorraad heeft, is er ook sprake van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stas. Stas heeft op 11 maart 2011 beslag tot afgifte op deze voorraad inbreuk makende ophanghaakjes laten leggen. Onder verwijzing naar de door haar als productie 8 overgelegde registratie stelt

Stas dat zij niet alleen houdster is van het Benelux modelrecht maar ook van het geregistreerde Benelux merk 'Cobra'. Nu Artitec ophanghaakjes aanbiedt onder de naam 'Cobra' maakt zij inbreuk op het merkrecht van Stas als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Daarnaast maakt zij inbreuk op het modelrecht van Stas. Stas is op grond van art. 3.16 BVIE uitsluitend gerechtigd het door haar geregistreerde model te vervaardigen, aan te bieden, in de handel te brengen, te verkopen, leveren, verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of het model voor een van deze doeleinden in voorraad houden. De door Artitec aangeboden en in voorraad gehouden ophanghaakjes betreffen hetzelfde model en hebben derhalve hetzelfde uiterlijk als het door Stas geregistreerde Benelux model, althans wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk. De desbetreffende ophanghaakjes van Artitec maken dan ook inbreuk op het modelrecht van Stas, zoals Artitec in de onthoudingsverklaring ook heeft toegeven. Voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat Stas geen beroep kan doen op haar intellectuele modelrechten, doet zij een beroep op onrechtmatige daad, omdat er sprake is van slaafse nabootsing.

- 2.7 Artitec betwist dat zij haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring niet is nagekomen. Onder verwijzing naar het door haar als productie 6 overgelegde rapport van Van Oers Accountancy & Advies (hierna: de accountantsverklaring) stelt Artitec dat zij na de haar gegunde uitverkoopperiode van drie maanden geen inbreuk makende Cobra ophanghaakjes meer heeft verhandeld. Evenmin heeft zij nog originele ophanghaakjes verhandeld. De reden dat zij ook geen originele Cobra ophanghaakjes meer heeft verhandeld is dat de inbreuk makende en originele ophanghaakjes waren voorzien van een identieke verpakking en door elkaar lagen. Zonder de verpakking te openen – hetgeen een tijdrovend en dus kostbaar proces is – was niet te zien welke ophanghaakjes origineel waren en welke ophanghaakjes inbreukmakend. Artitec heeft na de uitverkoopperiode de overgebleven (inbreuk makende en originele) ophanghaakjes opgeslagen. Deze zijn op 11 maart 2011 door Stas in beslag genomen.
- 2.8 Artitec erkent dat zij na de uitverkoopperiode de afbeeldingen op haar website heeft laten staan en dat deze afbeeldingen ook nog in de in omloop zijnde catalogus stonden. Reden daarvoor was dat zij bezig was met het maken van een nieuwe catalogus, die gelijktijdig met de uitlevering tegen het einde van het jaar ook online zou worden geplaatst. Bovendien had zij nog belang bij het handhaven van de afbeeldingen op de website, namelijk ter ondersteuning van de verkoop door de afnemers van de ophanghaakjes. Deze afnemers gebruiken de website van Artitec als verkoopondersteuning en consumenten gebruiken de site voor informatie over de montage van de ophanghaakjes. Artitec betwist dat zij daarmee heeft gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring. Nog daargelaten dat in die verklaring alleen wordt gesproken over het produceren en verhandelen van inbreuk makende ophanghaakjes en niet over het plaatsen van afbeeldingen, zodat alleen al om die reden niet wordt gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring, gaat het om oude afbeeldingen van originele Cobra ophanghaakjes. Artitec verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de door haar als productie 4 en 5 in het geding gebrachte verklaringen van de ontwerper, [naam], en haar webdesigner, Cworx Design & Media. Artitec heeft met het plaatsen van originele ophanghaakjes dan ook geen inbreuk gemaakt op het modelrecht van Stas.

Bovendien kan het tonen van deze afbeeldingen op de website en in de in omloop zijnde catalogus niet als het aanbieden van de Cobra ophanghaakjes worden beschouwd, in die zin dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op het modelrecht van Stas. Deze ophanghaakjes werden immers na de uitverkoopperiode niet meer door Artitec verkocht, zoals Artitec ook overeenkomstig de onthoudingsverklaring bij brieven van 18 augustus 2010 aan haar afnemers had laten weten. Stas heeft hierdoor ook geen schade geleden en Artitec heeft hierdoor geen voordeel behaald, aangezien Artitec na de uitverkoopperiode geen (inbreuk makende en originele) Cobra ophanghaakjes meer heeft verkocht.

- 2.9 Artitec erkent dat zij niet alle inbreuk makende ophanghaakjes in de uitverkoopperiode heeft verkocht, maar betwist dat zij met het opslaan van deze ophanghaakjes heeft gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring, danwel inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Stas. Nog daargelaten dat partijen niet zijn overeengekomen dat na de uitverkoopperiode de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes zouden moeten worden vernietigd, met als logisch gevolg dat Artitec deze Cobra ophanghaakjes heeft moeten opslaan, kan het opslaan van deze ophanghaakjes niet worden beschouwd als in voorraad houden, in die zin dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op het modelrecht van Stas. Daarvan kan alleen sprake zijn indien er een commercieel oogmerk is en het op voorraad houden geschiedt ten behoeve van een van de in art. 3.16 BVIE omschreven doeleinden, aldus Artitec.

Verkoop van inbreuk makende ophanghaakjes

- 2.10 Uit de reactie van Stas bij conclusie van repliek, dat de door Artitec overgelegde accountantsverklaring ‘rammelt’ en geen bewijs kan opleveren voor het verweer van Artitec dat zij na de uitverkoopperiode geen ophanghaakjes meer heeft verkocht, begrijpt de rechtbank dat Stas Artitec niet alleen verwijt dat zij in strijd met de onthoudingsverklaring inbreuk makende ophanghaakjes heeft aangeboden en in voorraad heeft gehouden, maar ook dat Artitec na de haar gegunde uitverkoopperiode nog inbreuk makende ophanghaakjes heeft verkocht. Stas stelt dit laatste voor het eerst bij pleidooi met zoveel woorden.
- 2.11 Uit de door Stas bij pleidooi gegeven toelichting begrijpt de rechtbank dat Stas de verkoop afleidt uit het feit dat, naar Stas stelt, Artitec na de haar gegunde uitverkoopperiode nog steeds Cobra ophanghaakjes aanbood op haar website en in haar catalogus. Weliswaar was Artitec – naar Stas erkent – na de uitverkooptermijn nog steeds bevoegd originele Cobra ophanghaakjes te verkopen, maar gezien het feit dat – naar Stas wist – de originele en de inbreuk makende ophanghaakjes bij Artitec door elkaar lagen, had zij het vermoeden dat Artitec niet alleen originele Cobra haakjes verkocht maar ook inbreuk makende ophanghaakjes. Ter onderbouwing van haar vermoeden heeft Stas bij pleidooi echter niet méér aangevoerd dan dat er tweeënhalf jaar na dagtekening van de onthoudingsverklaring nog steeds inbreuk makende ophanghaakjes op de markt zijn en dat de door Artitec overgelegde accountantsverklaring niet betrouwbaar is.
- 2.12 De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat er nog inbreuk makende ophanghaakjes op de markt zijn nog niet de conclusie rechtvaardigt dat Artitec na

de haar gegunde uitverkoopperiode nog inbreuk makende ophanghaakjes aan haar afnemers heeft verkocht, te meer niet nu de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes door Stas op 11 maart 2011 in beslag zijn genomen. Artitec kan in ieder geval na die datum niets meer hebben verkocht. Dat Artitec in de tussenliggende periode – 11 november 2010 tot 11 maart 2011 – nog inbreuk makende ophanghaakjes heeft verkocht, wordt door Stas niet nader onderbouwd. Zij trekt slechts de juistheid van de accountantsverklaring in twijfel, waarmee Artitec haar verweer, dat zij na de uitverkoopperiode niets meer heeft verkocht, nader onderbouwt. Het is echter Stas die moet stellen en, zo nodig, bewijzen, dat Artitec in strijd met de onthoudingsverklaring na 1 november 2010 nog inbreuk makende ophanghaakjes heeft verkocht. Gezien de door Artitec overgelegde accountantsverklaring, mag van Stas worden verwacht dat zij haar stelling dat Artitec nog inbreuk makende ophanghaakjes heeft verkocht nader onderbouwt, te meer nu haar stelling in feite op niet meer dan een vermoeden is gebaseerd. Nu zij dat heeft nagelaten, wordt haar stelling tegenover de gemotiveerde betwisting door Artitec als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.

Aanbieden en in voorraad houden van inbreuk makende ophanghaakjes

- 2.13 Ter beoordeling ligt vervolgens de vraag voor of Artitec na 11 november 2010 nog inbreuk makende ophanghaakjes heeft aangeboden en in voorraad heeft gehouden en daarmee heeft gehandeld in strijd met de onthoudingsverklaring.
- 2.14 Vooropgesteld wordt dat op de website afbeeldingen staan van het originele Cobra ophanghaakje. Dit wordt weliswaar door Stas betwist met de opmerking dat de originele en inbreuk makende ophanghaakjes zoveel op elkaar lijken dat niet is te zien of het om een origineel Cobra ophanghaakje gaat, maar Artitec heeft haar verweer voldoende onderbouwd door als productie 5 een verklaring in het geding te brengen van Cworx Design & Media, waarin staat dat zij de website van Artitec in 2005 hebben ontworpen en gevuld met 3D afbeeldingen afkomstig van [redacted] en als productie 4 een verklaring in het geding te brengen van [redacted] waarin staat dat de 3D-illustraties van de Cobra dateren van 13 september 2001 en de latere, in de catalogus van Artitec afgebeelde, Cinema 4D versie is getekend naar bestaand model. Gezien het feit dat de inbreuk makende ophanghaakjes voor het eerst pas in de tweede helft van 2007 zijn geproduceerd, staat daarmee als onvoldoende weersproken vast dat op de website en in de catalogus van Artitec afbeeldingen staan van het originele Cobra ophanghaakje.
- 2.15 Ter zitting heeft Stas erkend dat Artitec ook na 11 november 2010 nog bevoegd was originele Cobra ophanghaakjes te verkopen. Deze bevoegdheid geldt logischerwijs dan ook voor het aanbieden en in voorraad houden van deze ophanghaakjes. Artitec heeft dan ook niet gehandeld in strijd met haar uit de onthoudingsverklaring voortvloeiende verplichtingen door na 11 november 2010 de afbeelding van het Cobra ophanghaakje niet van haar website en uit haar catalogus te verwijderen.
- 2.16 Voor zover Stas zich op het standpunt stelt dat het tonen op de website en in de catalogus van het originele Cobra ophanghaakje ook als het aanbieden van de inbreuk makende ophanghaakjes kan worden beschouwd, aangezien de originele en

inbreuk makende ophanghaakjes niet van elkaar te onderscheiden zouden zijn, geldt het volgende.

- 2.17 Voor de beantwoording van de vraag of Artitec de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes heeft aangeboden en in voorraad heeft gehouden en daarmee heeft gehandeld in strijd met haar uit de onthoudingsverklaring voortvloeiende verplichting om na 11 november 2010 iedere inbreuk op het modelrecht van Stas te staken en gestaakt te houden, is van belang op welke wijze de onthoudingsverklaring tot stand is gekomen en wat partijen daarmee hebben beoogd.
- 2.18 Aanleiding voor het opstellen van de onthoudingsverklaring was, zo begrijpt de rechtbank, de productie en het verhandelen door Artitec van niet originele Cobra ophanghaakjes. Artitec heeft in de onthoudingsverklaring verklaard dat zij daarmee onbedoeld inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Stas. Partijen hebben met deze onthoudingsverklaring de gevolgen van deze modelinbreuk willen regelen. Zo zijn zij onder meer overeengekomen dat Artitec iedere inbreuk op het modelrecht zal staken en gestaakt zal houden onder verbeurte van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 per product of per dag dat de inbreuk voortduurt. Het is deze boete, die Stas in de onderhavige procedure vordert. Partijen hebben onder iv) geregeld dat Artitec nog bevoegd is om gedurende een periode van drie maanden de in voorraad zijnde inbreuk makende ophanghaakjes te verkopen. Partijen hebben niet geregeld wat er zou moeten gebeuren met de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes, noch met de afbeeldingen op de website van Artitec. Desgevraagd hebben partijen ter zitting verklaard daar niet met elkaar over te hebben gesproken. De rechtbank begrijpt dat partijen daar niet aan hebben gedacht. Daardoor rijst nu de vraag of het op de website en in de catalogus laten staan van afbeeldingen van het originele Cobra ophanghaakje en het opslaan van niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes kunnen worden beschouwd als handelingen waarmee Artitec inbreuk maakt op het modelrecht van Stas als bedoeld in de onthoudingsverklaring. Bij de beantwoording van deze vraag komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepaling onder iii) om 'iedere inbreuk op het modelrecht' te staken en gestaakt te houden mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
- 2.19 Uit de bepaling onder i) leidt de rechtbank af dat partijen met de onthoudingsverklaring hebben willen voorkomen dat Artitec nog langer inbreuk makende ophanghaakjes produceert en verhandelt. Hieruit volgt dat het – door partijen niet geregelde – aanbieden en op voorraad houden alleen dan als een handeling kan worden beschouwd waarmee Artitec haar uit de onthoudingsverklaring voortvloeiende verplichtingen schendt, wanneer Artitec de bedoeling zou hebben gehad de niet verkochte inbreuk makende ophanghaakjes alsnog te verkopen.
- 2.20 Artitec betwist deze intentie uitdrukkelijk. Zij stelt de inbreuk makende ophanghaakjes dan ook niet op voorraad te hebben gehouden maar samen met de door haar in voorraad gehouden originele Cobra ophanghaakjes te hebben opgeslagen. Bij conclusie van dupliek heeft zij hieraan toegevoegd dat de ophanghaakjes, die één pallet besloegen, niet waren opgeslagen in het magazijn

maar in een ander pand, waar Artitec een deel van had gehuurd als opslagruimte. Bovendien was er een productblokkering, waardoor het artikelnummer niet meer kon worden ingegeven als order c.q. niet meer kon worden gebruikt voor productie etc. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Artitec als productie 12 een e-mail in het geding gebracht van haar medewerker, de heer [REDACTED], van 2 november 2011 over de gang van zaken bij de inbeslagneming en de productblokkering. Daarnaast heeft Artitec, naar zij stelt, nog andere acties ondernomen, namelijk door overeenkomstig haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring een brief aan haar afnemers te sturen (productie 15), door na die brief haar klanten te benaderen met de mededeling dat er na 11 november 2010 geen ophanghaakjes meer geleverd zouden worden en door 'nee' te verkopen op alle aanvragen na de uitverkooptermijn.

- 2.21 De rechtbank is van oordeel dat uit deze wijze van opslaan, in combinatie met de andere door Artitec ondernomen acties, waaronder de brief van Artitec aan haar afnemers, voldoende blijkt dat Artitec niet de intentie heeft gehad de overgebleven inbreuk makende ophanghaakjes te verkopen. Dit blijkt ook uit het feit dat Artitec, na daartoe door Stas te zijn aangesproken, onmiddellijk aan haar webdesigner opdracht heeft gegeven de afbeeldingen van het Cobra ophanghaakje van haar website te halen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Artitec niet kan worden verweten dat zij haar verplichtingen uit de onthoudingsverklaring niet is nagekomen.
- 2.22 Met betrekking tot de vraag of Artitec met de haar verweten handelingen inbreuk heeft gemaakt op het Benelux model- en/of merkrecht van Stas, dan wel daarmee onrechtmatig heeft gehandeld, overweegt de rechtbank het volgende.
- 2.23 Partijen hebben de gevolgen van de inbreuk door Artitec op het modelrecht van Stas geregeld in de onthoudingsverklaring. De onthoudingsverklaring is in feite een vaststellingsovereenkomst, waarvan Stas in de onderhavige procedure nakoming vordert. Zij vordert immers nakoming van de afspraak iedere inbreuk op haar modelrecht te staken en gestaakt te houden, alsmede nakoming van het boetebeding. Nu Stas ervoor heeft gekozen de gevolgen van de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrecht bij overeenkomst te regelen heeft zij daarmee haar rechten ten aanzien van de vraag of, en zo ja welke, inbreuk er op haar intellectuele eigendomsrechten zijn gemaakt beperkt. Zij kan dan ook naast schending van deze overeenkomst niet tevens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel onrechtmatige daad aan haar vordering ten grondslag leggen.
- 2.24 Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Stas worden afgewezen. Stas zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Artitec vordert in dit verband op grond van art. 1019h Rv een veroordeling van Stas in de volledige proceskosten, waaronder begrepen de kosten van haar advocaat en het accountantskantoor dat de accountantsverklaring heeft opgesteld. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Artitec als productie 17 een specificatie in het geding gebracht van de door haar advocaat gemaakte uren en kosten. Deze kosten bedragen € 75.441,00 incl. griffierecht en nog te maken uren. Als productie 18 heeft Artitec nog een specificatie in het geding gebracht van de kosten gemaakt in verband met het advies van de deken. Deze kosten bedragen

€ 5.664,00. Daarnaast vordert Artitec aan accountantskosten een bedrag van € 1.778,75 excl. btw (productie 10).

- 2.25 Op grond van art. 1019h Rv komen de door de in het gelijk gestelde partij gemaakte redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Het door Artitec gevorderde bedrag aan proceskosten is hoger dan op grond van de indicatietarieven in IE-zaken toewijsbaar zou zijn. In hetgeen Stas heeft aangevoerd ziet de rechtbank geen aanleiding om van deze tarieven af te wijken, maar wel om van het hogere tarief van € 25.000,00 uit te gaan. Stas wordt dan ook in de proceskosten (inclusief kosten deskundige) veroordeeld als na te melden. De daarover gevorderde wettelijke vertragingsrente ex art. 6:119 BW wordt eveneens toegewezen.

3. De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af,

veroordeelt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAS B.V. in de proceskosten, aan de zijde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN VAN BOXTEL ARTITEC B.V. gevallen en tot op heden begroot op € 30.315,75, waaronder begrepen een bedrag van € 25.000,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag der voldoening,

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, mr. R.T. Hermans en mr. A.D. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2012.



" VOOR GROSSE "

Afgegeven aan de advocaat van eis.
De griffier de rechtbank te Breda