

Vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Arnhem

Vonnis in de hoofdzaak en vrijwaring van 2 augustus 2023

in de zaak met zaaknummer: C/05/390218 / HA ZA 21-339 van

ROYAL TABLEWARE GROUP B.V.,
te Gemeente Utrechtse Heuvelrug,
eisende partij,
hierna te noemen: Royal Tableware,
advocaat: mr. M.E. Verwoert te Amsterdam,

tegen

1. **KOFFIEBRANDERIJ BEUKENHORST B.V.**,
te Lichtenvoorde,
advocaat: mr. F.J.M. Kobossen te Twello,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BEUKENHORST GMBH,
te Bocholt (Duitsland),
gedaagde partijen,
hierna samen te noemen: Beukenhorst,
advocaat: mr. F.J.M. Kobossen te Twello,

en in de zaak met zaaknummer C/05/398445 / HA ZA 22-14 van

1. **KOFFIEBRANDERIJ BEUKENHORST B.V.**,
te Lichtenvoorde,
advocaat: mr. F.J.M. Kobossen te Twello,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BEUKENHORST GMBH,
te Bocholt (Duitsland),
eisende partijen,
hierna samen te noemen: Beukenhorst,
advocaat: mr. F.J.M. Kobossen te Twello,

tegen

BATEN PROMOTION B.V.,
te De Heurne, gemeente Aalten-Dinxperlo,
gedaagde partij,
hierna te noemen: Baten,
advocaat: mr. R.H.P. van de Venne te Zutphen,

1. De procedure in de hoofdzaak en in de vrijwaring

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 28 september 2022
- de akte van Royal Tableware van 26 oktober 2022
- de akte van Beukenhorst van 23 november 2022.

1.2. In het tussenvonnissen van 28 september 2022 is er abusievelijk geen rekening mee gehouden dat de procedure in de hoofdzaak tegen Baten op verzoek van partijen is doorgehaald op de rol van 20 juli 2022. Dat betekent dat de vorderingen van Royal Tableware alleen nog gericht zijn tegen Beukenhorst.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald in de hoofdzaak en de vrijwaring.

2. De verdere beoordeling

in de hoofdzaak

2.1. In het tussenvonnissen van 28 september 2022 heeft de rechtbank Royal Tableware gelegenheid gegeven zich bij akte nader uit te laten over de door haar ingeroepen modelrechten en de door haar gevorderde schade.

2.2. In haar akte van 26 oktober 2022 heeft Royal Tableware haar vorderingen, voor zover gebaseerd op modelrechten, ingetrokken.

2.3. Verder heeft Royal Tableware haar schade opnieuw berekend. Deze berekening resulteert in een vordering uit hoofde van gedeerde winst van € 42.611,42 en een vordering uit hoofde van verlies van exclusiviteit van € 3.750,00. Daarbij heeft Royal Tableware als uitgangspunt genomen dat de bestelling d.d. 12 november 2018 van 44.998 stuks inbreukmakende producten door Beukenhorst gelijkmatig is verkocht over een periode van vier jaren, dus (afgerond) 11.250 stuks per jaar tussen november 2018 en november 2022. Nu Royal Tableware in november 2019 rechthebbende is geworden, blijven de verkopen van één jaar buiten beschouwing. De schade dient derhalve te worden berekend aan de hand van de (veronderstelde) verkopen in de periode november 2019 tot november 2022, oftewel 33.750 stuks. Uitgaande van de door de agent van Royal Tableware gehanteerde prijslijst en de door Royal Tableware gestelde winstmarge van 35%, bedraagt de gedeerde omzet € 121.746,91 en de gedeerde winst € 42.611,42.

2.4. Ten aanzien van het verlies van exclusiviteit begroot Royal Tableware deze schade op € 1.250 per jaar (x 3 jaren), hetgeen uitrekent op € 3.750,00.

2.5. In haar antwoordakte handhaaft Beukenhorst haar stelling dat de inbreukmakende kopjes zijn vernietigd. Verder betwist Beukenhorst de juistheid van de berekening van de schade door Royal Tableware.

De vernietiging van de kopjes

2.6. Beukenhorst herhaalt haar stelling dat de voorraad kopjes is vernietigd. Dat daarvan geen deurwaardersrapport is opgemaakt, is volgens Beukenhorst te wijten aan het feit dat

Royal Tableware Beukenhorst heeft aangeschreven zonder mededeling of afschrift aan de advocaat van Beukenhorst. Hierdoor is Beukenhorst, zonder advies in te winnen, zelfstandig overgegaan tot het vernietigen van de kopjes. Beukenhorst brengt in dit verband bij antwoordakte van 23 november 2022 foto's in het geding van koffiekopjes en dozen in een container.

2.7. De rechtbank heeft in het tussenvonnissen reeds geoordeeld dat Beukenhorst haar stelling dat de kopjes zijn vernietigd onvoldoende heeft onderbouwd en de verweren van Beukenhorst in dat verband verworpen. Dit oordeel is een bindende eindbeslissing waarop de rechtbank niet zonder meer terug kan komen. De aktewisseling die in het tussenvonnissen is toegestaan zag niet op de vernietiging van de inbreukmakende kopjes en Beukenhorst heeft ook niet onderbouwd waarom de rechtbank op haar eerdere oordeel daarover zou moeten terugkomen. De rechtbank blijft daarom bij haar oordeel dat Beukenhorst in deze procedure onvoldoende heeft onderbouwd dat zij de inbreukmakende producten heeft vernietigd, zodat de rechtbank ervan zal uitgaan dat dit niet heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal de vernietiging van de inbreukmakende zaken bevelen en in zoverre terugkomen op haar oordeel in het tussenvonnissen onder 4.23., nu Beukenhorst heeft aangegeven dat deze van dermate slechte kwaliteit zijn dat het niet verantwoord is deze te doneren aan een charitatieve instelling, zoals door Royal Tableware als alternatief voor vernietiging is gevorderd.

De berekening van de schade

2.8. Beukenhorst werpt op dat zij "in de tussenliggende periode" (de rechtbank neemt aan: nadat zij door Royal Tableware is gesommeerd) nieuwe kopjes heeft afgenomen van APD, de agent van Royal Tableware. Haar stelling dat Royal Tableware helemaal geen schade heeft geleden omdat de inbreukmakende kopjes vanaf 1 januari 2020 allemaal zijn vervangen, kan Beukenhorst niet baten. In de eerste plaats is op geen enkele wijze onderbouwd dat de ingekochte kopjes daadwerkelijk dienden ter vervanging van de eerder verkochte inbreukmakende kopjes. In de tweede plaats kan een inbreukmaker niet onder diens schadeplicht uitkomen door, nadat de inbreuk is gepleegd, alsnog rechtmatige producten in te kopen.

2.9. Ten aanzien van de door Royal Tableware voorgestelde berekening van de schade, aan de hand van de geschatte gedeelde winst, brengt Beukenhorst naar voren dat deze berekening niet met stukken is onderbouwd en wijst zij op het ontbreken van enige informatie over de deskundigheid van de persoon die de berekening heeft opgesteld.

2.10. Beukenhorst miskent daarmee dat de berekening is opgesteld bij wege van schatting, nu Beukenhorst geen concrete, verifieerbare informatie heeft overgelegd aan de hand waarvan de schade kan worden begroot, ook niet in haar antwoordakte van 23 november 2022. Daarbij is uitgegaan van het aantal door Beukenhorst ingekochte kopjes en de door Royal Tableware gehanteerde prijzen en marges.

2.11. Beukenhorst heeft deze cijfers niet inhoudelijk weersproken anders dan door de deskundigheid van de medewerker van Royal Tableware die de cijfers heeft aangeleverd in twijfel te trekken. Dat doet zij tevergeefs. De verstrekte informatie heeft niet het karakter van een deskundigenrapport en voor het aanleveren van deze cijfers is geen bijzondere deskundigheid vereist. Het had op de weg van Beukenhorst gelegen om concrete informatie

aan te leveren met betrekking tot het aantal door haar in de relevante periode verkochte kopjes, zeker aangezien de rechtbank in het tussenvonnis heeft geoordeeld dat Beukenhorst inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Royal Tableware. Beukenhorst heeft dit nagelaten. In de antwoordakte van 23 november 2022 verschaft Beukenhorst, ter weerlegging van de door Royal Tableware gepresenteerde berekening, geen enkel inzicht in hetgeen zij heeft geleverd aan haar klanten. Onder deze omstandigheden kan Royal Tableware niet anders dan een inschatting maken van de omvang van de inbreuk op basis van de informatie waar zij wel over beschikt.

2.12. Tegen de berekeningsmethode van Royal Tableware, die hierboven staat beschreven in r.o. 2.3., voert Beukenhorst verder geen enkel argument aan. Wellicht is op die berekening het een en ander op af te dingen, maar dat doet de rechtbank niet ambtshalve. De door Royal Tableware voorgestane berekening van de gedeerde winst is dus niet (gemotiveerd) weersproken en moet als juist worden aanvaard.

2.13. Voor het toewijzen van schadevergoeding vanwege verlies aan exclusiviteit, bovenop de gedeerde winst, ziet de rechtbank geen aanleiding nu de rechtbank deze vorm van schadevergoeding onder de omstandigheden niet passend acht. Royal Tableware heeft ook niet onderbouwd waarom zij, naast de gedeerde winst, ook schade leidt in de vorm van verlies van exclusiviteit (bijvoorbeeld doordat de verkoopwaarde van haar kopjes als gevolg van de inbreuk is gedaald).

2.14. Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank de door Royal Tableware geleden schade begroot op € 42.611,42.

Gevorderde opgave

2.15. Nu de rechtbank tot een begroting van de schade komt, heeft Royal Tableware geen belang meer bij de door haar gevorderde opgave van het aantal verkochte kopjes. Deze vordering zal daarom, in tegenstelling tot hetgeen in r.o. 4.19. van het tussenvonnis is geoordeeld, worden afgewezen.

Slotsom

2.16. Toewijsbaar jegens Beukenhorst zijn de subsidiaire vordering onder A. en de vorderingen onder C., D. en E., met maximering van de dwangsommen, een en ander op de wijze zoals hierna in het dictum te vermelden en overeenkomstig de door Royal Tableware in de dagvaarding en haar akte houdende wijziging van eis gebruikte formulering, waarbij met het "Alta Espresso kopje" zowel het kopje als het schoteltje wordt bedoeld en met de "Inbreukmakende Set 2" een groter koffiekopje en schotel (punt 23 t/m 26 van de dagvaarding). Dat sprake is van andere inbreukmakende kopjes (en schotels) uit de Alta collectie is niet gebleken.

Proceskosten

2.17. Beukenhorst zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Beukenhorst betoogt dat bij een proceskostenveroordeling rekening moet worden gehouden met het feit dat Royal Tableware haar modelrechtelijke vorderingen na het tussenvonnis heeft ingetrokken en dat zij haar eis

met betrekking tot de hoogte van de schade niet heeft verminderd. Deze omstandigheden geven de rechtbank geen aanleiding tot een lagere proceskostenveroordeling. Dat één van de aangevoerde grondslagen niet slaagt of dat niet het gehele gevorderde schadebedrag wordt toegewezen, doet niet af aan het feit dat Beukenhorst in deze procedure overwegend in het ongelijk is gesteld. Daarmee is de veroordeling van Beukenhorst in de proceskosten overeenkomstig 1019h Rv gerechtvaardigd.

2.18. Royal Tableware heeft haar kosten begroot op circa € 28.000,00. Het betreft hier een normale bodemzaak met aanvullende aktewisseling waarvoor volgens de Indicatietarieven in IE-zaken een maximumtarief is geïndiceerd van € 20.000,00. De rechtbank zal derhalve een bedrag van € 20.000,00 toewijzen, vermeerderd met het griffierecht ad € 2.076,00 en de exploitkosten ad € 176,18.

2.19. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2023: € 173,00). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2023: € 90,00) en de exploitkosten van betekening toegekend.

in de vrijwaring

2.20. De vordering van Beukenhorst jegens Baten is gestoeld op de volgende grondslagen:

- a. Baten is toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Beukenhorst;
- b. Baten heeft Beukenhorst bedrogen;
- c. De overeenkomst is tot stand gekomen als gevolg van een aan Baten toerekenbare dwaling.

Al deze grondslagen zijn gebaseerd op de feitelijke stelling dat Baten Beukenhorst zou hebben verzekerd dat de koffiekopjes geen inbreuk maakten op enig recht van een derde.

2.21. Baten voert aan dat Beukenhorst haar heeft gevraagd de koffiekopjes na te maken. Baten heeft toen onderzoek gedaan naar eventuele rechten op de koffiekopjes. In dat onderzoek heeft zij niets kunnen vinden. Daaruit heeft Beukenhorst echter niet mogen afleiden dat Baten zou hebben gegarandeerd dat Beukenhorst geen inbreuk maakte op rechten van derden, aldus Baten.

2.22. De rechtbank oordeelt in dit verband als volgt. Het is aan Beukenhorst om te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat tussen partijen is overeengekomen dat Baten heeft gegarandeerd dat de kopjes geen inbreuk maakten op de rechten van derden. Beukenhorst verwijst in dit verband naar e-mailcorrespondentie die tussen Beukenhorst en Baten is gevoerd op 31 mei en 11 juni 2021 (producties B7 en B8 bij de conclusie van antwoord in de hoofdzaak van Beukenhorst), bijna vier jaar nadat de betreffende kopjes door Beukenhorst van Baten zijn gekocht. Beukenhorst heeft niet uitgelegd waarom zij meent dat uit deze e-mailwisseling blijkt dat Baten haar een garantie heeft gegeven met betrekking tot de rechten op de betreffende kopjes. De rechtbank kan het bestaan van een dergelijke afspraak ook niet uit de e-mails afleiden. In het licht van de gemotiveerde betwisting op dit punt van de zijde van Baten, heeft Beukenhorst haar stelling onvoldoende onderbouwd en daarom onvoldoende gesteld. Daar komt bij dat Baten geen bijzondere deskundigheid heeft op het terrein van intellectuele eigendomsrechten. Voor zover zij enige mededelingen heeft

gedaan over het al dan niet bestaan van modelrechten op de koffiekopjes, heeft Beukenhorst dat niet mogen opvatten als een deskundig advies waarop Beukenhorst mocht vertrouwen. Bovendien heeft Baten geen mededelingen gedaan over eventuele auteursrechten op de kopjes.

2.23. Het initiatief om de koffiekopjes te laten namaken lag bij Beukenhorst en het had op haar weg gelegen zich ervan te vergewissen of er rechten van derden op de koffiekopjes rustten. Dat zij heeft nagelaten daarover deskundig advies in te winnen, of dat na te gaan bij Walküre, komt voor haar eigen rekening.

2.24. Voor zover Beukenhorst zich wil beroepen op bedrog, dan wel dwaling, constateert de rechtbank dat Beukenhorst deze grondslagen weliswaar noemt in haar dagvaarding maar op geen enkele wijze voorziet van enige onderbouwing of uitwerking. Beukenhorst heeft geen concrete feiten gesteld die zouden kunnen leiden tot een geslaagd beroep op bedrog dan wel dwaling. In het licht van de gemotiveerde betwisting van de zijde van Baten had dat wel op haar weg gelegen.

2.25. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van Beukenhorst zullen worden afgewezen.

2.26. Beukenhorst zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Deze kosten worden aan de zijde van Baten begroot op € 1.196,00 (2 punten x € 598,00) aan advocaatkosten.

3. De beslissing

in de hoofdzaak

De rechtbank

3.1. beveelt Beukenhorst met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland op de auteursrechten van Royal Tableware op het Alta Espressokopje en Inbreukmakende Set 2 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om de productie, het aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, in te voeren of in voorraad hebben van producten die inbreuk maken op genoemd auteursrecht te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Beukenhorst niet aan dit bevel voldoet met een maximum van € 100.000,00;

3.2. beveelt Beukenhorst om uiterlijk binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis per e-mail een rectificatie te sturen naar alle afnemers van het inbreukmakende Espressokopje en Inbreukmakende Set 2, met uitsluitend de volgende inhoud, zonder toevoeging en andere mededelingen, in lettertype Arial, lettergrootte 12 in zwarte letter tegen een volledig wit vlak, met in het onderwerp: "URGENT: Rectificatie wegens inbreuk op Royal Tableware Alta Espressokopje"

“Geachte klant,

Wij zijn door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, veroordeeld bij vonnis van 2 augustus 2023 om u te informeren dat wij onderdelen uit het Walküre Alta servies hebben nagemaakt zonder toestemming van de rechthebbende, Royal Tableware B.V. Dat geldt bijvoorbeeld voor de door ons aan u geleverde espressokopjes zoals hieronder afgebeeld:

[invoegen afbeelding]

Hierbij verzoeken wij u om alle espressokopjes die u nog in voorraad heeft of waarover u anderszins nog beschikt te retourneren, waarna wij u het aankoopbedrag zullen vergoeden.

Hoogachtend,

[Naam directeur en bedrijfsnaam gedaagden 1 en 2]”

onder gelijktijdige verzending aan marga.verwoert@leeway.nl middels een cc, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens,

op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Beukenhorst niet aan dit bevel voldoet met een maximum van € 50.000,00;

3.3. beveelt Beukenhorst om binnen uiterlijk 14 dagen na betekening van dit vonnis hun gehele voorraad, waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad, inbreukmakende zaken op eigen kosten te laten vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het door de deurwaarder opgemaakte proces-verbaal van vernietiging toe te sturen aan mr. M.E. Verwoert, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Beukenhorst niet aan dit bevel voldoet met een maximum van € 10.000,00,

3.4. veroordeelt Beukenhorst hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, om aan Royal Tableware te betalen een bedrag van € 42.611,42, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van de datum van dagvaarding tot de dag van volledige betaling,

3.5. veroordeelt Beukenhorst hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Royal Tableware tot aan dit vonnis vastgesteld op € 22.252,18, te vermeerderen met de nakosten zoals vermeld in 2.19. en te vermeerderen met de wettelijke rente over die bedragen te rekenen vanaf de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

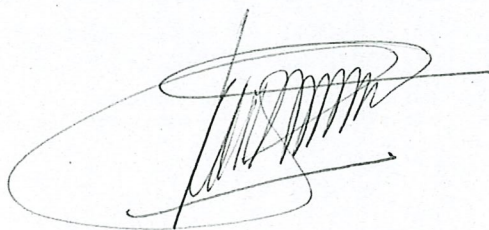
3.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de vrijwaring

- 3.8. wijst de vorderingen af,
- 3.9. veroordeeld Beukenhorst in de proceskosten, aan de zijde van Baten tot dit vonnis vastgesteld op € 1.196,00,
- 3.10. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. K. van Vlimmeren-van Ommen, mr. G.J. Meijer en mr. H.F.R. van Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2023.



Voor eerste grosse
De Griffier van de
Rechtbank Gelderland

