

# vonnis

In naam van de Koning



## RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/13/604099 / KG ZA 16-259 CB/MV

### Vonnis in kort geding van 12 mei 2016

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**PACOVIS AG**,  
gevestigd te Stetten (Zwitserland),  
eiseres bij dagvaarding van 16 maart 2016,  
advocaat mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SUSTAINABLE DISPOSABLE TRADING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
gedaagde,  
advocaat mr. S.A. Hoogcarspel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Pacovis en SD Trading worden genoemd.

### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 14 april 2016 heeft Pacovis gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. SD Trading heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Pacovis: mr. Rijdsijk en zijn kantoorgenote mr. E.A.C. Jansen;  
aan de zijde van SD Trading: B.L.M. Voorvaart met mr. Hoogcarspel.

Na verder debat is de zaak twee weken aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te treffen. Bij faxberichten van 28 april 2016 van de raadsliden van partijen is verzocht vonnis te wijzen.

---

## 2. De feiten

2.1. Pacovis produceert onder meer ovale borden die zijn vervaardigd van palmmateriaal. De producten van Pacovis waar het in deze zaak om gaat zijn onderdeel van de zogenoemde Ellipse lijn. Pacovis verkoopt haar producten onder meer aan de Nederlandse distributeur Natureko. Een van de afnemers van Natureko is Conpax Verpakkingen (hierna Conpax). Conpax levert onder meer aan Sligro Food Group (hierna Sligro).

2.2. SD Trading is op dezelfde markt actief als Pacovis. SD Trading is sinds 2010 houdster van een viertal Gemeenschapsmodelrechten met nummers 001688847-0001/0004. Deze modelrechten betreffen eveneens ovale borden gemaakt van palmmateriaal.

2.3. Bij brief van 5 februari 2016 heeft SD Trading Conpax medegedeeld dat Conpax met betrekking tot één specifieke vorm van de palmborden die zij aan Sligro levert inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SD Trading (waaronder de hiervoor genoemde Gemeenschapsmodelrechten en de auteursrechten op de unieke vormgeving van de palmborden). Conpax is verzocht die inbreuk per direct te staken en opgave te doen van (onder meer) de namen van de (rechts)personen die bij de productie en verkoop van de inbreukmakende palmborden zijn betrokken. SD Trading heeft een kopie van deze brief verzonden aan Sligro.

2.4. Op de hiervoor genoemde brief, is gereageerd door de raadsman van Pacovis bij brief van 16 februari 2016. Hierin is onder meer opgenomen dat Pacovis al in 2009, dus voor de registraties van het Gemeenschapsmodel door SD Trading, de Ellipse-producten heeft verkocht. Ook is verwezen naar oudere, soortgelijke modellen van derden waardoor de door SD Trading in het verkeer gebrachte palmborden niet nieuw zijn en geen eigen karakter hebben. Volgens de brief kan SD Trading zich om die reden dan ook niet op de modelrechten ten aanzien van die borden beroepen. Verder is in de brief van 16 februari 2016 opgenomen dat mocht SD Trading zich wél op de modelrechten kunnen beroepen er zodanige verschillen bestaan tussen de producten van Pacovis en die van SD Trading, dat geen sprake is van inbreuk. Tot slot is in de brief het volgende opgenomen:

*De beschreven juridische situatie maakt dat mijn cliënte ernstig ontstemd is dat u rechtstreeks haar Nederlandse distributeurs per brief heeft benaderd met de eis dat ze de verkoop van de Ellipse producten dienen te staken en de op voorraad zijnde Ellipse producten dienen te vernietigen.*

*Vanwege deze brieven heeft mijn cliënte aanzienlijke schade geleden, onder andere doordat enkele Nederlandse distributeurs, gelet op de vermeend onduidelijke juridische situatie, hun activiteiten hebben stilgelegd en overwogen geen gevolg te geven aan de samenwerking met mijn cliënte.*

*Door het kenbaar maken van bewust onjuiste vorderingen en het verspreiden van misleidende informatie op de markt handelt u onrechtmatig jegens mijn cliënte. (...)*

---

*Allereerst verzoekt mijn cliënte u, indien nodig sommeert zij u, onmiddellijk een brief te sturen aan alle distributeurs van Pacovis AG en andere personen en organisaties die u hebt aangeschreven betreffende deze zaak. (...)*

2.5. Bij brief van 26 februari 2016 heeft SD Trading de raadsman van Pacovis onder meer bericht dat Hampi Products (thans onderdeel van SD Trading) in 2008 aan Thijs Smeets van Studio Smeets Design de opdracht heeft gegeven een reeks van bordjes gemaakt van palmladeren te ontwerpen en dat eind 2008 onder de naam Raaga een vijftal (semi)ovaalvormige bordjes zijn ontworpen. De Raaga palmbordjes vormen een uniek design en zijn in de eerste helft van 2009 in het economisch verkeer gebracht, aldus de brief. Ook is in de brief opgenomen dat Pacovis haar Indiase producent exacte kopieën van de Raaga collectie heeft laten maken. Tot slot is in de brief het volgende opgenomen:

*Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat SD Trading de enige rechthebbende is op de auteursrechten en de onderhavige Gemeenschapsmodellen ter zake de Raaga collectie (...). Dientengevolge zal SD Trading geen gehoor geven aan het door Pacovis gedane verzoek om verzending van een excuusbrief aan (in casu) Conpax Verpakkingen B.V.*

*In tegendeel, SD Trading verzoekt, en voor zover nodig sommeert, Pacovis (...) te erkennen dat zij inbreuk maakt op de aan SD Trading toekomende intellectuele eigendomsrechten (...).*

Een kopie van de brief van 26 februari 2016 is verzonden aan Conpax en Sligro.

2.6. Op 9 maart 2016 heeft Pacovis bij het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) te Alicante (Spanje) een verzoek ingediend tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelrechten van SD Trading.

### **3. Het geschil**

3.1. Pacovis vordert – kort gezegd – het volgende:

1. SD Trading te bevelen om uitlatingen aan derden die inhouden dat Pacovis door het te koop aanbieden van de Ellipse producten inbreuk zou maken op aan SD Trading toekomende rechten (meer in het bijzonder de Gemeenschapsmodelrechten) te staken en gestaakt te houden;
2. SD Trading te bevelen om aan de raadsman van Pacovis opgave te doen van naam en adres van alle derden aan wie zij de hiervoor bedoelde uitlatingen heeft gedaan;
3. SD Trading te bevelen die derden een brief te sturen waarin – kort gezegd – is opgenomen dat Ellipse bordes van Pacovis zelfstandig zijn ontworpen en dat van nabootsing geen sprake is;
4. een en ander op straffe van dwangsommen en
5. SD Trading te veroordelen in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Pacovis stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat SD Trading onrechtmatig heeft gehandeld door directe en indirecte afnemers van Pacovis aan te schrijven met de mededeling dat Pacovis modelrechtinbreuk pleegt, het idee van SD Trading heeft gestolen en exacte kopieën maakt van de producten van SD Trading. Dit is onjuist; Pacovis betwist de nieuwigheid en het eigen karakter van de modellen van SD Trading. Pacovis bracht al sinds oktober 2009, derhalve vóór de registratiedatum van 30 maart 2010, de bewuste borden op de markt. Ook het eigen karakter ontbreekt bij de borden van SD Trading; SD Trading kan zich om deze reden ook niet op een auteursrecht beroepen. Pacovis lijdt schade door de brieven die SD Trading heeft verzonden. De brieven van 5 en 26 februari 2016 doen bij alle afnemers van Pacovis de alarmbellen rinkelen, terwijl SD Trading dient te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat haar modelrecht geen stand zal houden. Ter onderbouwing van haar schade verwijst Pacovis naar de in het geding gebrachte correspondentie met Sligro waarin Sligro stelt dat zij de inkoop van de betreffende producten staakt, zolang er geen duidelijkheid is. Sligro wil niet betrokken worden in het geschil tussen Pacovis en SD Trading. Dit is tevens de reden dat Pacovis een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen. Pacovis voert verder aan dat Hampi Products, de rechtsvoorgangster van SD Trading, in 2010 reeds afnemers van Pacovis heeft verzocht de verkoop van de borden van Pacovis te staken. Nadat Pacovis Hampi Products destijds toonde dat Pacovis haar borden vóór de prioriteitsdatum had ontworpen en op de markt gebracht, heeft zij nooit meer iets van Hampi Products of van SD Trading vernomen. Al die jaren heeft Pacovis haar producten ongestoord op de markt gebracht, waardoor zij zich op rechtsverwerking aan de zijde van SD Trading kan beroepen.

3.3. SD Trading heeft verweer gevoerd. Op dit verweer wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

4.1. SD Trading beschikt over de onder 2.2 van dit vonnis genoemde modelrechten. Pacovis heeft bij het OHIM een verzoek ingediend tot nietigverklaring van deze modelrechten (zie 2.6). Beide partijen hebben in dit kort geding hun argumenten naar voren gebracht op grond waarvan wel (standpunt Pacovis) of niet (standpunt SD Trading) de nietigheid zal worden uitgesproken. In dat kader twisten zij over de nieuwigheid en het eigen karakter van de desbetreffende borden. Op de uitkomst van de procedure bij het OHIM kan de voorzieningenrechter echter niet vooruitlopen. Dit kort geding behelst geen inbreukactie; het gaat ‘slechts’ om de vraag of SD Trading met het verzenden van de brieven van 5 en 26 februari 2016 (zie 2.3 en 2.5) onrechtmatig jegens Pacovis heeft gehandeld. De voorzieningenrechter neemt daarbij tot uitgangspunt dat SD Trading de brief van 5 februari 2016 naar Conpax, met een kopie naar Sligro, heeft gestuurd en de brief van 26 februari 2016 naar Pacovis, met een kopie naar Conpax en Sligro. Gesteld noch

---

gebleken is dat SD Trading in dit kader nog andere brieven heeft verzonden of andere partijen heeft aangeschreven.

4.2. Verzending van de hiervoor genoemde brieven kan pas onrechtmatig zijn indien SD Trading ten tijde van die verzending (toen overigens de nietigheidsprocedure nog niet aanhangig was) wist dan wel diende te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat haar modelrechten geen stand zullen houden in de nietigheidsprocedure. Daarvan is in dit geval geen sprake. Weliswaar kan, zoals hiervoor overwogen, de voorzieningenrechter niet vooruitlopen op de uitkomst van de nietigheidsprocedure, maar in dit geval is niet gebleken dat het standpunt van SD Trading in die procedure geen kans van slagen heeft of evident onjuist is. SD Trading heeft immers gemotiveerd en met stukken onderbouwd aangevoerd dat haar modellen zijn ontworpen in haar opdracht (althans in opdracht van haar rechtsvoorgangster), dat die modellen nieuw waren en een eigen karakter hadden. Onder die omstandigheden staat het SD Trading vrij zich, zolang de modelrechten niet nietig zijn verklaard, actief te beroepen op die rechten. Hieronder valt dat het haar in beginsel vrij moet staan derden aan te schrijven die in haar optiek vanwege vermeende gelijkenissen inbreuk maken op haar modelrechten. Overige omstandigheden die maken dat dit onrechtmatig zou zijn, zijn gesteld noch gebleken. Van rechtsverwerking (zoals Pacovis nog heeft gesteld) is voorshands geen sprake, omdat hiervoor meer is vereist dan het enkele “stilzitten”. De vorderingen van Pacovis zijn in dit kort geding dan ook niet toewijsbaar. Daar komt bij dat SD Trading zich in haar brief van 5 februari 2016 ook op een auteursrecht heeft beroepen en Pacovis daarover in haar brief van 16 februari 2016 noch in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid een standpunt heeft ingenomen. In dit stadium kan dan ook niet worden uitgesloten dat SD Trading zich terecht op een auteursrecht beroept. Ook het feit dat de brieven van SD Trading naar een zeer beperkt aantal derden zijn verzonden en dat voorshands de hoogte van de schade onvoldoende aannemelijk is geworden, maakt dat hierin geen aanleiding kan worden gevonden tot het treffen van een voorlopige voorziening.

4.3. Pacovis zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. SD Trading kan – zoals zij ook zelf heeft aangevoerd – geen aanspraak maken op een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv. Het betreft hier immers een vordering die is gegrond op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Het betreft geen inbreukprocedure noch een zogenoemd vooruitgeschoven niet-inbreuk verweer. De kosten aan de zijde van SD Trading worden dan ook op grond van de gebruikelijke liquidatietarieven begroot op:

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| - griffierecht     | € | 619,00        |
| - salaris advocaat |   | <u>816,00</u> |
| Totaal             | € | 1.435,00      |

---

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Pacovis in de proceskosten, aan de zijde van SD Trading tot op heden begroot op € 1.435,00, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover met ingang van de veertiende dag na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Berkhout, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2016.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam



type: MV  
coll: