

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.232.757/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C//09/533493 / KG ZA 17-684

arrest van 21 mei 2019

inzake

1. **MCCAIN FOODS HOLLAND B.V.**,
gevestigd te Goes,
 2. **MCCAIN FOODS EUROPE B.V.**,
gevestigd te Lewedorp,
- hierna tezamen te noemen: McCain (in enkelvoud),
appellanten, incidenteel geïntimeerden,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **J.R. SIMPLOT COMPANY**,
gevestigd te Boise, Idaho, Verenigde Staten van Amerika,
geïntimeerde, incidenteel appellante,
hierna te noemen: Simplot,
advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

Het geding

Bij exploit van 9 oktober 2017 is McCain in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 12 september 2017. McCain heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG – negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Simplot heeft bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appèl – hierna: MvA/MvG inc. – de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, één grief tegen het vonnis aangevoerd, welke grief door McCain bij memorie van antwoord in het incidenteel appèl – hierna: MvA inc. – is bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 17 december 2018 doen bepleiten, McCain door haar voormelde advocaat en mr M.C.H.I. van der Dussen, advocaat te Amsterdam, en Simplot door mrs. L.E. Fresco en R.J.F. Grijpink, advocaten te Amsterdam. Door het hof zijn op voorhand de volgende producties ontvangen:

- namens McCain op 3 december 2018 producties 5 tot en met 7 en op 14 december 2018 een nadere kostenopgave;
- namens Simplot op 30 november 2018 producties 35 tot en met 37 en op 14 december 2018 een nadere kostenopgave (productie 38).

Voormelde producties zijn toegelaten. Simplot heeft bezwaar gemaakt tegen (een deel van) de inhoud van de voor het pleidooi door McCain overgelegde productie 7, welk bezwaar hierna aan de orde zal komen. Tenslotte is arrest gevraagd.

Simplot heeft de door haar overgelegde producties in eerste aanleg (1 - 20) en hoger beroep (21-38) doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie .. (nummer) S. McCain heeft haar producties in eerste aanleg (1 -17) en hoger beroep (1- 5 (hierna: 5a) en 5 (hierna:5b) - 7) niet doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie .. (nummer) ea of hb McC.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De feiten die de voorzieningenrechter in overwegingen 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar voorshands van uitgaan. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1. Simplot is een Amerikaanse onderneming die is gespecialiseerd in diepgevroren en houdbare producten, waaronder (bevroren) aardappelproducten.

1.2. McCain is onderdeel van het wereldwijd opererende Canadese McCain concern. Ook McCain is gespecialiseerd in onder andere (bevroren) aardappelproducten.

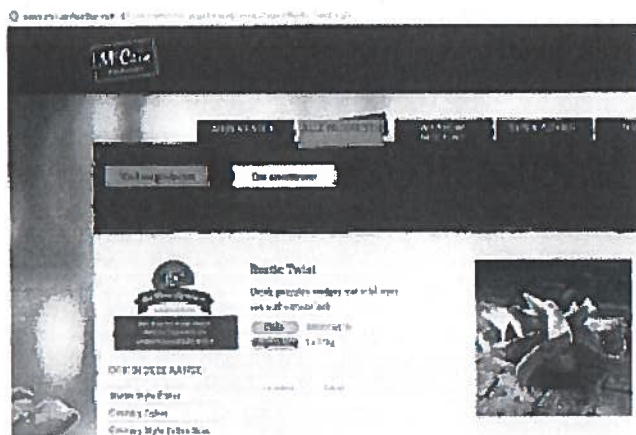
1.3. Simplot is houdster van het op 15 oktober 2010 onder nummer 001769167-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel – hierna: het Model –, met voorrangsdatum 26 april 2010 op basis van het Amerikaanse design patent D640,036 (aanvraag US 29/360,405) – hierna ook: het Amerikaanse Model. Het Model is geregistreerd voor “aardappelvormen” met de hieronder opgenomen afbeeldingen:



1.4. In 2013 heeft Simplot een nieuwe lijn frieten geïntroduceerd, die worden gekenmerkt door een “gedraaide” vorm, onder het merk SIDEWINDERS – hierna: Sidewinders –. Deze frieten worden in ten minste 20 landen, waaronder Amerika en Canada verhandeld. Simplot brengt de Sidewinders niet op markt in Europese Unie. De Sidewinders worden - onder andere - op de volgende wijze aangeprezen en verkocht:



1.5. Eind oktober 2016 heeft McCain 'Rustic Twist' frieten – hierna: Rustic Twists – geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Vanaf november 2016 tot 14 september 2017 (nadat dit werd verboden op grond van het bestreden vonnis) heeft zij de Rustic Twists verkocht aan de zakelijke markt (restaurants, cateraars en groothandels). De Rustic Twists werden - onder andere - op de volgende wijze aangeprezen en verkocht:



In een zak Rustic Twist zitten drie soorten frieten: frieten waarvan de draaiing (uitgaande van de eerste draai) met de klok meedraait – hierna ook rechtsdraaiende Rustic Twists – , frieten waarvan de draaiing (uitgaande van de eerste draai) tegen de klok indraait – hierna ook: linksdraaiende Rustic Twists – en frieten zonder draaiing.

1.6. Simplot heeft in oktober 2016 bij het District Court Idaho (Verenigde Staten) een procedure jegens McCain Foods USA Inc. aanhangig gemaakt wegens inbreuk op haar Amerikaanse model.

1.7. In België en Frankrijk heeft Simplot in april en mei 2017 bewijsbeschermende maatregelen getroffen jegens McCain-vennootschappen. Zij heeft op 24 mei 2017 een bodemprocedure in Frankrijk aanhangig gemaakt jegens enkele Franse en Belgische McCain-vennootschappen waarin zij een inbreukverbod (met nevenvorderingen) heeft gevorderd.

1.8. Bij beschikking van 9 mei 2017 heeft de Haagse voorzieningenrechter Simplot verlof verleend om conservatoir bewijsbeslag te leggen onder McCain. Op 11 mei 2017 is onder McCain conservatoir bewijsbeslag gelegd op adressen in Lelystad en 's-Heer Arendskerke. In het proces-verbaal zijn de bescheiden vermeld die in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen.

1.9. Op 15 mei 2017 is de Canadese vennootschap McCain Foods Limited – hierna ook: McCain Canada – een procedure gestart bij het EUIPO om het Model ongeldig te laten verklaren – hierna: de nietigheidsprocedure –. Bij beslissing van 6 juli 2018 (No ICD 10 727) – hierna: de EUIPO-beslissing – heeft de Invalidity Division – hierna: de nietigheidsafdeling – van het EUIPO het verzoek tot nietigverklaring van het Model afgewezen. McCain Canada heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van het EUIPO.

1.10. McCain is tezamen met 12 andere McCain-vennootschappen op 16 mei 2017 een bodemprocedure gestart tegen Simplot voor de rechtbank Den Haag, waarin een verklaring voor recht van niet-inbreuk voor de gehele Europese Unie wordt gevorderd. Simplot heeft op 9 augustus 2017 tegen McCain en McCain Canada een bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag aanhangig gemaakt waarin zij een EU-wijd inbreukverbod vordert. Deze procedures zijn bij tussenvonnis van de rechtbank Den Haag van 27 december 2017 gevoegd, waarna op 16 mei 2018 in beide zaken een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Het is het hof ambtshalve bekend dat de rechtbank Den Haag in deze zaken op 27 maart 2019 vonnis heeft gewezen. Daarbij zijn, voor zover hier van belang, de procedures in conventie en in reconventie geschorst, (mede) op grond van artikel 91, lid 1 van de Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen – hierna: GModVo –, in afwachting van de beslissing in de nietigheidsprocedure.

2. Simplot heeft, kort gezegd, gevorderd McCain te bevelen inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten van Simplot uit hoofde van het Model te staken en gestaakt houden in de Europese Unie, op straffe van verbeurte van een dwangsom en te bepalen dat Simplot inzage krijgt in (afschriften van de) door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden, met nevenvorderingen. Aan de inbreukvorderingen heeft Simplot ten grondslag gelegd dat verhandeling door McCain van de Rustic Twists inbreuk maakt op haar modelrechten, nu de Rustic Twists voor de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het Model.

3. McCain heeft het gevorderde inbreukverbod bestreden en daartoe in eerste aanleg
 - a. betwist dat sprake is van spoedeisend belang;
 - b. gesteld dat het model nietig is op grond van 1. Artikel 25, lid 1, sub a, juncto artikel 3 sub a GModVo (onduidelijke en inconsistente tekeningen, waardoor het uiterlijk van het te beschermen voortbrengsel niet voldoende uit de tekeningen kan worden afgeleid) en 2. Artikel 25, lid 1, sub b juncto artikel 4, lid 1, GModVo wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter;
 - c. betwist dat sprake is van inbreuk;
 - d. gesteld dat, ook als sprake zou zijn van inbreuk, het gevorderde verbod (toch) moet worden afgewezen op grond van een afweging van de wederzijdse belangen.

4. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis voormelde verweren verworpen en het gevorderde inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom toegewezen. Hij heeft spoedeisend belang aangenomen (rechtsoverwegingen 4.19- 4.21), voorshands niet aannemelijk geoordeeld dat het Model nietig is (rechtsoverwegingen 4.2 - 4.14), voorlopig geoordeeld dat sprake is van inbreuk (rechtsoverwegingen 4.15- 4.18) en geoordeeld dat een

afweging van de wederzijdse belangen geen reden is om het verbod niet toe te wijzen (rechtsoverwegingen 4.22 – 4.25). Voorts heeft de voorzieningenrechter de inzagevordering toegewezen als omschreven in het dictum, daartoe overwegende dat deze inzage ertoe dient om verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen (rechtsoverweging 4.28 van het bestreden vonnis).

Het principaal beroep

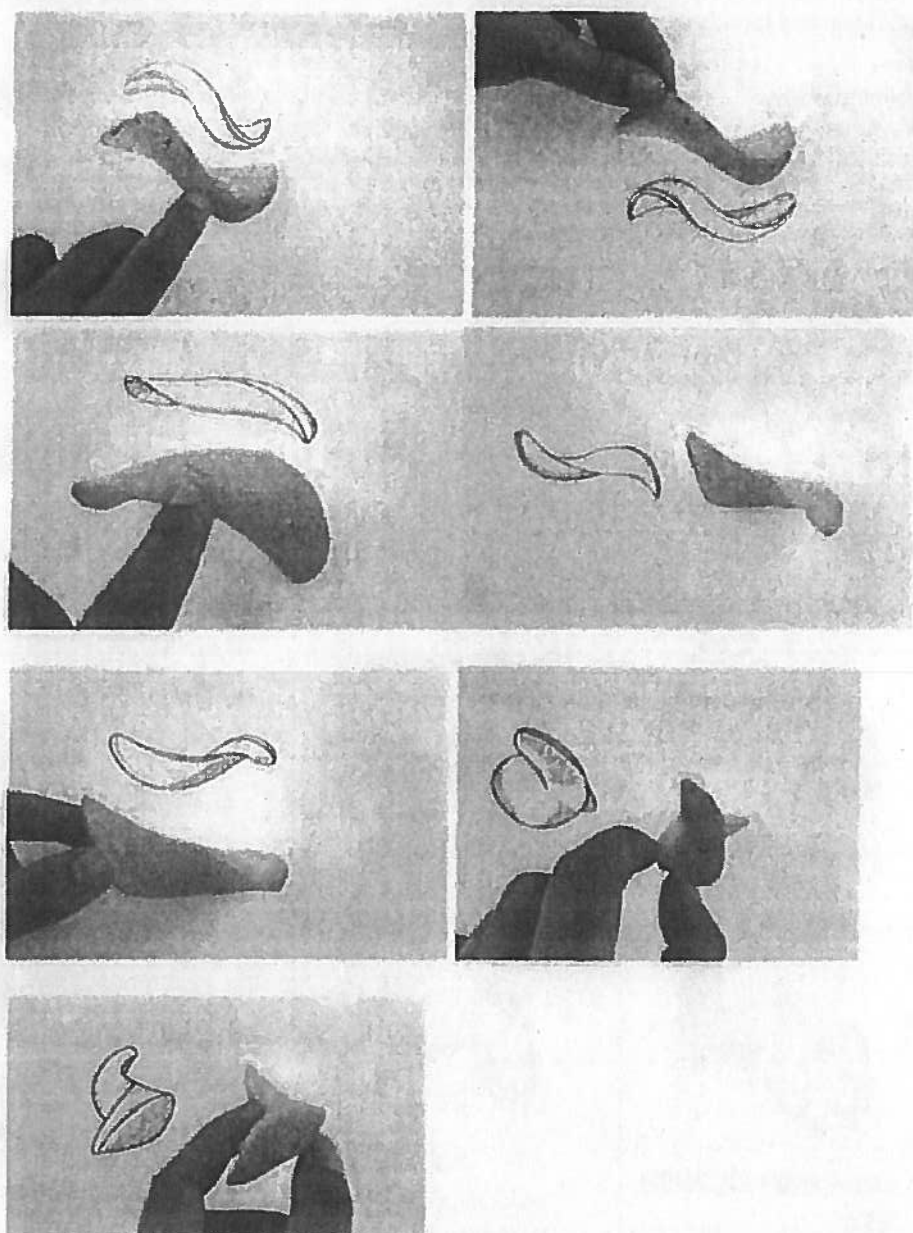
5. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van spoedeisend belang. Mr van der Dussen heeft tijdens het pleidooi bevestigd dat geen grief is gericht tegen dit oordeel. Overigens, in aanmerking nemende dat het hof blijkens hetgeen hierna wordt overwogen van oordeel is dat sprake is van inbreuk, deelt het hof het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van spoedeisend belang op de door de voorzieningenrechter aangegeven gronden, waaraan het hof toevoegt dat niet gemotiveerd is bestreden dat Simplot (financieel) belang heeft bij een verbod (zie rechtsoverweging 36 hierna).

De nietigheidsverweren

6. Principale grief I richt zich tegen de verwerping van het in rechtsoverweging 3, onder b (1) vermelde verweer dat het Model nietig is wegens onduidelijkheid, inconsistentie en/of onvoldoende afleidbaarheid. Principale grief II richt zich tegen de verwerping van het in rechtsoverweging 3, onder b (2) vermelde verweer dat het Model nietig is wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter. Daarmee heeft McCain naar het oordeel van het hof ook gegriefd tegen de op de deze oordelen gebaseerde conclusie dat voorshands van de geldigheid van het Model moet worden uitgegaan in rechtsoverweging 4.15 van het bestreden vonnis. Voor zover Simplot betoogt dat tegen dat oordeel niet is gegriefd wordt dat betoog verworpen.

7. In kort geding kan, anders dan in een bodemprocedure (vergelijk artikel 85, lid 1, GModVo) louter bij wege van verweer – dus anders dan bij wege van een reconventionele vordering –, een beroep worden gedaan op nietigheid van een model. De kort geding rechter moet dan de kans op nietigheid van het model in zijn oordeel betrekken.

8. McCain heeft zich allereerst beroepen op nietigheid op grond van artikel 25, lid 1, sub a juncto artikel 3, sub a GModVo, stellende dat de tekeningen van het Model onduidelijk en/of inconsistent zijn. Zij stelt dat met name de tekeningen 1.6 en 1.7 andere aardappelproducten tonen dan de overige afbeeldingen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is voldoende duidelijk uit de tekeningen dat zij dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet, gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden, tonen. Zij tonen verschillende aangezichten van hetzelfde model. Het is duidelijk dat de tekeningen 1.1 tot en met 1.5 de draaiende vorm in de lengte in horizontale stand tonen en de tekeningen 1.6 en 1.7 de twee uiteinden (de “voor en achterzijde”), waarbij de blik op die uiteinden wordt getoond. Dat het bij alle tekeningen gaat om verschillende aangezichten van hetzelfde model blijkt ook uit de vergelijking van de verschillende aangezichten van één en dezelfde Rustic Twist met de verschillende tekeningen van het Model (productie 17 S), zoals hieronder afgebeeld.

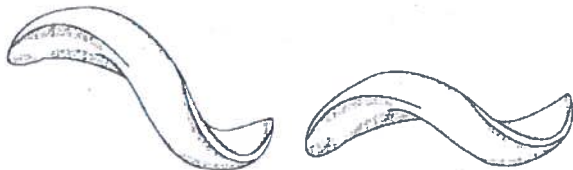
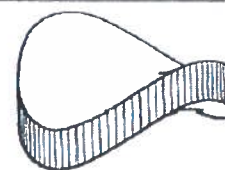
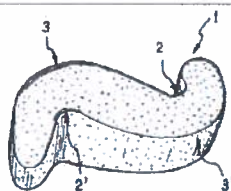
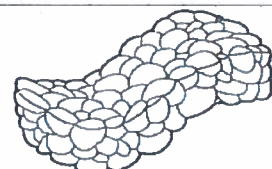


9. Aan het bovenstaande kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet afdoen dat in de Amerikaanse verleningsprocedure voor het Amerikaanse Model, de tekeningen (iets) zijn gewijzigd na vragen of opmerkingen van de US-examiner. McCain heeft de stelling van Simplot dat de eisen voor verlening van een Amerikaans design patent strikter zijn dan de eisen voor de verlening van een model op grond van de GModVo en dat in de Amerikaanse verleningsprocedure als extra eis geldt dat sprake is van spiegelbeeldige weergaven (van de linker en rechterzijde van het model in afbeeldingen), niet betwist. Voorts moet de geldigheid van het Model op zijn eigen merites worden beoordeeld.

10. Ook is voor de beantwoording van de vraag of het Model voldoende duidelijk en consistent is niet relevant of het uiterlijk van de door Simplot op de markt gebrachte Sidewinders al dan niet correspondeert met het Model.

11. Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat de voorzieningenrechter het beroep op deze nietigheidsgrond terecht heeft verworpen, zodat principale grief I faalt.

12. Principale grief 2 richt zich tegen de verwerping van het nietigheidsverweer wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter. Het hof gaat ervan uit dat McCain dit nietigheidsberoep baseert op de volgende in de MvG afgebeelde (vermeende) prior art.

 <i>RCD No 1769167-0001 (Betwiste Model van Simplot)</i>	 <i>RCD No 001057921-0003</i>	
 <i>UK design No. 2080321</i>	 <i>Italian design No. 1996PDO000007-0006</i>	 <i>RCD No. 000935333-0002</i>
 <i>French design No. 945061-0001</i>	 <i>US Design patent application No. 2008/0038412 A</i>	 <i>German design no. DE 49908396</i>

Verder heeft McCain in de MvG verwezen naar haar bij het EUIPO in de nietigheidsprocedure ingediende “Statement of reply” (productie 3 hb McC) en in eerste aanleg naar haar “application for a declaration of invalidity” van 15 mei 2017 (productie 16 S). Het hof is van oordeel dat uit deze producties, gelezen in samenhang met de processtukken, niet voldoende duidelijk wordt of McCain zich ook nog op andere prior art beroept dan de hiervoor afgebeelde modellen. Andere modellen worden in haar processtukken niet genoemd. Van een partij mag ten minste verwacht worden dat zij de moeite neemt prior art waarop zij zich beroept expliciet te noemen in de processtukken. Voor zover op andere prior art een beroep wordt gedaan in de nietigheidsprocedure gaat het hof daaraan om voormelde reden voorbij.

13. Bij pleidooi in hoger beroep heeft McCain ter onderbouwing van haar nietigheidsargumentatie voorts verwezen naar de door haar voor pleidooi in hoger beroep als productie 7 in het geding gebrachte “Grounds of Appeal” van 6 november 2018 in (het beroep van) de nietigheidsprocedure. Simplot heeft bezwaar gemaakt tegen deze productie, voor zover daarin nieuwe nietigheidsargumenten en nieuwe vermeende prior art wordt aangevoerd, met een beroep op de twee-conclusie-regel en de goede procesorde. Het hof honoreert dit bezwaar. Het gaat om een stuk van 245 pagina’s. Voor zover het nieuwe nietigheidsargumenten en nieuwe vermeende prior art bevat gaat het om in deze procedure nieuwe feiten en verweren, waarvoor geen plaats meer is na de conclusiewisseling in hoger beroep, te meer daar het gaat om argumenten en feiten die McCain ook eerder had kunnen aanvoeren. De stelling van Simplot dat McCain zich al eerder had kunnen (en moeten) beroepen op deze (vermeende) prior art heeft McCain niet bestreden, terwijl dat overigens uit de aard der zaak voortvloeit nu alleen door prior art die dateert van voor de voorrangsdatum van het Model de geldigheid kan worden aangetast. Het bovenstaande brengt mee dat het hof (eventueel) in de “Grounds of Appeal” aangevoerde nieuwe nietigheidsargumenten en vermeende nieuwe prior art, buiten beschouwing zal laten.

14. Prior art kan slechts afdoen aan de nieuwigheid of het eigen karakter van een model als het vóór de datum van de indiening van de aanvraag of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar is gesteld.

15. Beide partijen hebben voor het pleidooi in hoger beroep de EUIPO-beslissing van 6 juli 2018 in de nietigheidszaak overgelegd en daarnaar verwezen (producties 35 S en 5b hb McC). Uit deze beslissing blijkt dat van het hiervoor afgebeelde UK-model no 2080321 (D9 in die beslissing) niet blijkt dat dit is gepubliceerd en dat ook overigens niet blijkt dat het aan het publiek beschikbaar is gesteld (zie pagina 11 van de EUIPO-beslissing), zodat dat buiten beschouwing zal worden gelaten.

16. Het Model is nieuw als voor de voorrangsdatum 26 april 2010 geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model dat slechts in onbelangrijke details verschilt, wordt geacht identiek te zijn, waarbij het gaat om detailverschillen die bij beschouwing van beide modellen niet worden opgemerkt door de waarnemer.

17. Hoewel uit punt 108 MvG zou kunnen worden afgeleid dat McCain zich in hoger beroep niet meer beroept op het ontbreken van nieuwigheid, gaat het hof er, ook gelet op de stellingen van McCain in eerste aanleg en in de nietigheidsprocedure, zekerheidshalve van uit dat McCain haar beroep op het ontbreken van nieuwigheid handhaaft. Voorts gaat het hof ervan uit dat zij dat beroep concreet slechts baseert op het hiervoor afgebeelde gemeenschapsmodel 001057921-0003 van een broodvorm – hierna: het broodmodel – en het hiervoor afgebeelde Italiaanse model 1996PDO000007-0006 van een snack van aardappel – hierna: het Italiaanse model of het snackmodel.

18. Het hof is met de voorzieningenrechter en de nietigheidsafdeling in de EUIPO-beslissing, mede op in die beslissing genoemde gronden, voorshands van oordeel dat hier geen sprake is van identieke modellen in voormelde zin. Deze modellen verschillen aanzienlijk van het Model. Het Model heeft een om de eigen lengteas gedraaide min of meer platte ovale vorm met puntige uiteinden, terwijl beide oudere modellen niet gedraaid zijn en bovendien veeleer de vorm van een cilinder met smallere uiteinden hebben. Overigens wijken ook de overige hiervoor afgebeelde modellen aanzienlijk af van het Model. Geen van de modellen waarop McCain zich beroept is dan ook nieuwigheidsschadelijk.

19. Een model wordt geacht eigen karakter te hebben als de algemene indruk die dat model bij de geïnformeerde gebruiker oproept, verschilt van de algemene indruk die bij dezelfde geïnformeerde gebruiker wordt gewekt (niet door een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oude modellen, maar) door een of meer individueel beschouwde oudere, in casu voor de voorrangsdatum 26 april 2010, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen.

Bij de beoordeling van het eigen karakter moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model: naarmate die kleiner is vallen verschillen de geïnformeerde gebruiker eerder op. De vrijheid van de ontwerper kan beperkt worden door een technische functie van het product of door wettelijke vereisten.

Het begrip geïnformeerde gebruiker dient te worden opgevat als een tussencategorie tussen de gemiddelde consument en de vakman en heeft betrekking op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector, en die de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken.

20. In het midden latend of in alle gevallen modellen uit andere sectoren bij de beoordeling van het eigen karakter van een model mogen of moeten worden betrokken, gaat het hof er in casu (veronderstellenderwijs) vanuit dat de geïnformeerde gebruiker, of dat nu een consument of een professionele afnemer (zoals een restauranthouder of cateraar) is, bekend zal zijn met alle modellen, waarop McCain een beroep heeft gedaan (die voor het merendeel betrekking hebben op etenswaren voor mensen maar ook op hondenvoer).

21. McCain heeft gesteld dat de vorm van het Model is bepaald door de snijmachine en dat de vormgeving gedictieerd wordt door diverse functionele en technische vereisten, zoals de (tremendous) plate coverage (mate van bordvulling), de dippability (mate van dompelbaarheid in sauzen en kruiden) en de 3X hold time (langere duur van vasthouden), die Simplot in haar advertenties noemt als gebruiksvoordelen van haar Sidewinders. McCain heeft echter niet gesteld dat uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel *uitsluitend* door de technische functie worden bepaald, zoals een beroep op de nietigheidsgrond van artikel 8 GModVo vereist. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft mr. Van der Dussen aangegeven dat niet het verweer wordt gevoerd dat het model technisch bepaald is, zodat het hof ervan uitgaat dat dit verweer niet aan de orde is. Voormelde stellingen van McCain kunnen naar het voorlopig oordeel van het hof ook niet afdoen aan de vrijheid van de ontwerper. McCain heeft de stelling van Simplot dat de snijmachine juist ontworpen is om het Model te kunnen maken en beide partijen een speciale productielijn voor deze friet hebben erkend, althans niet betwist. Ook heeft McCain de stelling van Simplot dat de gestelde gebruiksvoordelen niet met de vorm maar de samenstelling van het product te maken hebben niet betwist. In de MvG stelt McCain overigens zelf dat voor de vormgeving is gekozen vanwege de authentieke uitstraling, waaraan blijkens markonderzoek behoefte bestaat en (dus) niet vanwege functionele of technische vereisten. Het hof gaat, ook gelet op de door Simplot onbetwist gestelde omstandigheid dat vele verschillende vormen van aardappelproducten op de markt zijn, voorshands uit van een aanzienlijke mate van vrijheid voor de ontwerper.

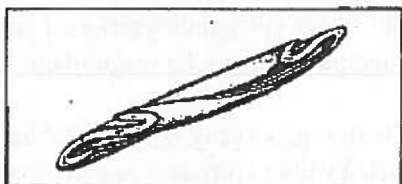
22. Uitgaande van het bovenstaande is het hof, met de voorzieningenrechter en de nietigheidsafdeling, mede op grond van de in de EUIPO-beslissing gegeven gronden, voorshands van oordeel dat de algemene indruk die elk van de hiervoor afgebeelde oudere modellen bij de geïnformeerde gebruiker wekt (aanzienlijk) verschilt van de algemene indruk die het Model bij de geïnformeerde gebruiker wekt. Dat geldt zowel als ervan uit wordt gegaan dat die geïnformeerde gebruiker een consument is als wanneer het gaat om een professionele geïnformeerde gebruiker. Het Model heeft een om zijn lengteas gedraaide min of meer ovale

vorm met schuine/puntige uiteinden aan de zijkanen. Geen van de oudere modellen heeft zo'n vorm. De meeste modellen vertonen helemaal geen draaiing. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat het model No. 000935333-0002 voor charcuterie al een draaiing vertoont – het lijkt meer te gaan om een buiging –, gaat het niet om een ovale vorm met schuine/puntige uiteinden.

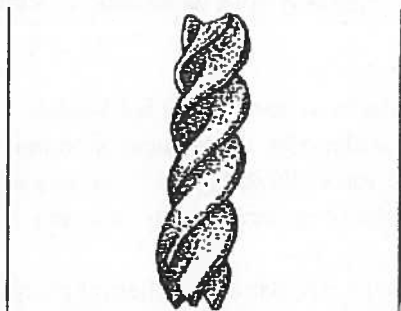
23. Voor zover het hof de prior art waarop McCain zich in de nietigheidsprocedure voor de nietigheidsafdeling, naast de hiervoor afgebeelde modellen, min of meer concreet heeft beroepen, ondanks het in rechtsoverweging 12 overwogene, toch in aanmerking zou moeten nemen, geldt ook daarvoor dat deze niet kan afdoen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het Model.

Wat betreft de CASINO biscuits/ feuilletées (D10 in de EUIPO-beslissing) geldt dat niet is gebleken dat deze vóór de voorrangsdatum van het Model aan het publiek beschikbaar zijn gesteld, zodat zij niet in aanmerking kunnen worden genomen.

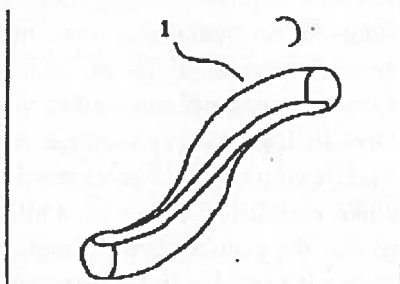
Voorts gaat het om de volgende hieronder afgebeelde modellen:



RCD No 000860507-0001 voor pasta



RCD No 000054770-0002 voor pasta



US patent application No. 2007/0101637 A1 voor “fishing lure and bait structure”.

Ook deze modellen wekken een algemene indruk die (sterk) afwijkt van de algemene indruk die het Model wekt. Voor zover deze gedraaid zijn, zijn zij pijpvormig.

24. Het nietigheidsberoep, op grond van de stelling dat het Model eigen karakter ontbeert, faalt derhalve eveneens, zodat ook principale grief II faalt.

Inbreuk?

25. Principale grieven III tot en met V en VII richten zich tegen het toegewezen inbreukverbod, de (vermeende) omvang daarvan en het daaraan ten grondslag liggende oordeel van de voorzieningenrechter dat de rechtsdraaiende en de linksdraaiende Rustic Twists inbreuk maken op de onderhavige modelrechten.

26. Ingevolge artikel 10, lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Model elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker (zoals hiervoor omschreven) geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 van dat artikel wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is de afstand tussen het Model en het vormgevingserfgoed van belang. De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.

27. McCain stelt dat het Model een beperkte beschermingsomvang heeft omdat het onduidelijk en inconsistent is en het lastig is te bepalen welke vormgeving concreet als uitgangspunt geldt, in welk verband zij stelt dat de eigen Sidewinders van Simplot, die volgens Simplot de vormgeving van het Model reflecteren, afwijken van het Model. Voorts heeft McCain gesteld dat de beschermingsomvang beperkt is door technische en functionele eisen of voordelen.

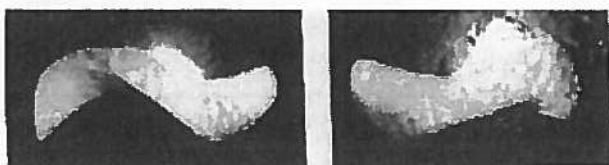
28. Blijkens hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat het Model (voldoende) duidelijk en consistent is, dat het Model niet door functionele of technische eisen bepaald is en dat de ontwerper een grote mate van vrijheid heeft bij het ontwerpen, zodat daarin geen reden is gelegen om een beperkte(re) beschermingsomvang aan te nemen.

29. Bij pleidooi in hoger beroep heeft McCain aangevoerd dat de beschermingsomvang ook beperkt is omdat het Model als gevolg van de aard van het voortbrengsel niet steeds in exact dezelfde vorm kan worden gereproduceerd omdat aardappelen unieke natuurlijke producten zijn die van elkaar kunnen verschillen, zodat de snijmachine een keur aan vormen van diverse dikte, lengte en grootte zal opleveren, waarvan de vorm niet volledig door Simplot wordt bepaald. Simplot zoekt in feite geen bescherming van een specifieke vorm, maar van het idee van twisted friet, waarvoor het modelrecht niet is toegerust, aldus McCain. Het hof is van oordeel dat dit verweer, gebaseerd op de aard van de aardappel een nieuwe verweer is dat in strijd met de twee-conclusie-regel pas bij pleidooi in hoger beroep is aangevoerd en daarom buiten beschouwing moet blijven. Simplot heeft hierop ook niet gereageerd. Overigens kan de aard van de aardappel en de mogelijke verschillen tussen verschillende aardappelen er niet aan af doen dat slechts de twisted friet die geen andere algemene indruk wekt dan het Model onder de beschermingsomvang van het Model valt. Dat partijen zich dat ook realiseren blijkt uit de eigen stelling van McCain dat Simplot om die reden vele verschillende inschrijvingen voor aardappelvormen heeft. Dat geldt overigens eveneens voor

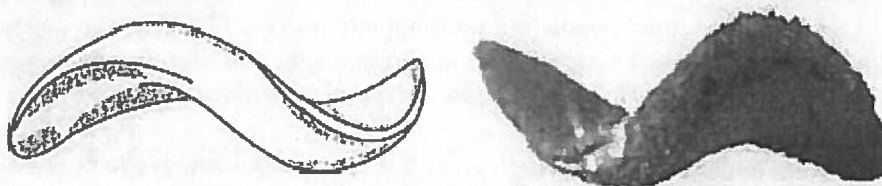
McCain. Het verweer is dan ook niet relevant voor de bepaling van de beschermingsomvang van het Model.

30. Ten slotte is het hof van oordeel dat het (hiervoor besproken) vormgevingserfgoed waarop McCain zich heeft beroepen aanzienlijk afwijkt van het Model. Dat geldt ook voor het brood- en het snackmodel die McCain kennelijk beschouwt als de meest nabij gelegen prior art. Ook het vormgevingserfgoed is derhalve geen reden om van een beperkte beschermingsomvang uit te gaan.

31. Hieronder worden een rechtsdraaiende Rustic Twist (op de linkerfoto) en een linksdraaiende Rustic Twist (op de rechterfoto) afgebeeld.



Alsmede (hieronder) het Model (rechtsdraaiend) en een linksdraaiende Rustic Twist.



32. Uit deze afbeeldingen en de afbeeldingen in rechtsoverweging 8 (b) lijkt te kunnen worden afgeleid dat de Rustic Twists iets dikker/lomper zijn dan het Model en dat de punt aan één zijde iets puntiger is dan in het Model. Dat er relevante verschillen zijn in de draai en de randen kan het hof niet waarnemen. McCain heeft niet voldoende onderbouwd dat de geïnformeerde gebruiker op deze punten relevante verschillen ervaart. Het bovenstaande omtrent de beschermingsomvang en de gelijkenis, alsmede de omstandigheid dat de Rustic Twists aanzienlijk veel dichter bij het Model staan dan de modellen uit het vormgevingserfgoed in aanmerking nemende, doen voormelde geringe verschillen er naar het voorlopig oordeel van het hof niet aan af dat de hiervoor afgebeelde Rustic Twists bij de geïnformeerde gebruiker, ook wanneer daaronder de professionele afnemer wordt begrepen, geen andere algemene indruk wekken dan het Model. Het hof is van oordeel dat dat zowel geldt voor de rechtsdraaiende als de linksdraaiende Rustic Twists.

33. Het bovenstaande brengt mee dat het hof met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat zowel de rechts- als de linksdraaiende Rustic Twists als hiervoor afgebeeld inbreuk maken op de onderhavige modelrechten van Simplot. Dat geldt niet voor de frieten zonder draaiing, die zich ook in een zak Rustic Twist bevonden en evenmin voor anderszins relevant afwijkende frieten als die zich in een zak Rustic Twist zouden hebben bevonden (hetgeen McCain overigens niet voldoende onderbouwd gesteld heeft). Dat heeft de

voorzieningenrechter ook niet beslist. De voorzieningenrechter heeft McCain bevolen iedere inbreuk op de onderhavige modelrechten in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, derhalve door de rechts- en linksdraaiende Rustic Twists, die inbreuk maken. Naar het oordeel van het hof is niet een ruimer bevel opgelegd. Daar zich in een zak Rustic Twist, zoals die toentertijd op de markt werd gebracht, inbreukmakende rechts- en linksdraaiende Rustic Twists bevonden werd daarmee inbreuk gemaakt. De uitspraak van de voorzieningenrechter impliceert niet dat het McCain niet vrij staat niet-inbreukmakende frieten, zoals “rustieke” frieten zonder draaiing, op de markt te brengen. Het door de voorzieningenrechter opgelegde bevel is dan ook terecht opgelegd en niet te ruim. De grieven III tot en met V en VII falen derhalve.

Belangenafweging

34. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat, uitgaande van inbreuk, een afweging van de wederzijdse belangen niet meebrengt dat van het opgelegde bevel had moeten worden afgezien. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat een zodanige belangenafweging in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen als de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt. Met haar grief betwist McCain dat sprake is van (een duidelijke) modelinbreuk en dat zij voor introductie van haar Rustic Twists op de Europese markt op de hoogte was van het model van Simplot. Voorts heeft zij gesteld dat Simplot niet met aardappelproducten op de EU-markt actief is en ook geen voorbereidingen treft om actief te worden en dus ook geen schade lijdt door het op de EU-markt brengen van de Rustic Twists, terwijl zij, McCain, grote schade lijdt door het inbreukverbod. Onder die omstandigheden dringt de vraag zich op of Simplot geen misbruik maakt van haar eventuele bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW door een inbreukverbod te vorderen, aldus McCain.

35. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het hof van oordeel dat sprake is van (duidelijke) modelrechtinbreuk. Het hof is met Simplot van oordeel dat voor het opleggen van een inbreukverbod niet nodig is dat Simplot zelf, al dan niet op haar Model gebaseerde, aardappelproducten op de EU-markt brengt. Voorts is daarvoor niet relevant of McCain van het Model op de hoogte was. Voor een verbod is immers geen schuld/toerekenbaarheid vereist. Overigens is dat gebrek aan wetenschap ongeloofwaardig, althans komt dit voor eigen rekening van McCain, nu McCain de wereldwijde marktleider in diepgevroren aardappelproducten is, Simplot en McCain grote internationale concurrenten zijn en niet betwist is dat McCain al sedert oktober 2013 op de hoogte was van het Amerikaanse model, waaraan het Model voorrang heeft ontleend. Onder die omstandigheden mag verwacht worden dat zij van dit Model van haar grote wereldwijde concurrent op de hoogte was.

36. Bovendien heeft McCain de stelling van Simplot dat zij wel degelijk een (financieel) belang heeft bij een verbod vanwege de wereldwijde implicaties van de inbreuk, niet gemotiveerd betwist. Tussen partijen staat vast dat Simplot haar Sidewinders in vele landen buiten de EU op de markt brengt, waarmee een miljoenenomzet gemoeid is en dat partijen elkaars concurrenten zijn in vele landen. McCain heeft niet gemotiveerd betwist dat door het op de markt brengen van de Rustic Twists in de Europese Unie aan de exclusiviteit en de populariteit van Simplots model en haar Sidewinders elders in de wereld afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan. Voorts heeft McCain de stelling van Simplot dat een verbod ook al gerechtvaardigd is omdat zij een licentievergoeding zou kunnen vragen ingeval McCain of een derde met haar toestemming een product op de markt zou willen brengen dat binnen de beschermingsomvang van het Model valt, niet betwist. Overigens heeft Simplot

betwist dat zij niet van plan is haar product ook in de EU op de markt te brengen. Zij stelt dat zij met ten minste één Europese distributeur in onderhandeling is om haar Sidewinders op de Europese markt te brengen.

37. Op grond van het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat een afweging van de wederzijdse belangen (enerzijds het belang van McCain bij voorkoming van schade door het verbod en anderzijds het belang van Simplot bij beëindiging van het inbreukmakend handelen) in casu geen reden is om af te zien van oplegging van een verbod en dat er ook geen sprake is van misbruik van bevoegdheid. Grief VI faalt.

38. Grief VIII richt zich tegen de toewijzing van de vorderingen tot oplegging van een dwangsom, althans de hoogte daarvan, en tot de (ten opzichte van de vordering beperkte) inzage.

39. McCain stelt dat er geen reden is voor een dwangsomveroordeling bij gebreke van inbreuk. Nu het hof inbreuk voorshands aannemelijk acht faalt de grief in zoverre. Het hof acht de hoogte van de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom redelijk en gebruikelijk. Mede in aanmerking nemende dat McCain en/of met haar gelieerde vennootschappen de Rustic Twists op grote schaal op de Europese markt hebben gebracht en daarmee ook grote financiële belangen gemoeid zijn, is de opgelegde dwangsom proportioneel als prikkel om aan het verbod te voldoen.

40. Ter onderbouwing van haar verweer tegen de inzagevordering stelt McCain slechts dat Simplot door de verkoop van de Rustic Twists geen schade heeft geleden en geen recht heeft op winstafdracht (ook omdat geen sprake is inbreuk te kwader trouw). Dat aan de overige eisen voor toewijzing van de inzagevordering is voldaan wordt in hoger beroep niet bestreden. Nog daargelaten dat het hof wel mogelijk acht dat Simplot schade heeft geleden door de inbreuk, is de inzagevordering toegewezen om verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen en te voorkomen. De inzagevordering was ook mede op dat belang gebaseerd. Nu dat belang niet is betwist is de inzagevordering terecht toegewezen en faalt grief VIII ook in zoverre.

41. Ter onderbouwing van principale grief IX, gericht tegen toewijzing van de vorderingen, heeft McCain volstaan met verwijzing naar (de toelichting op) de andere grieven. In het licht van het bovenstaande faalt deze grief eveneens.

42. Nu alle grieven falen, zal het vonnis in principaal beroep worden bekrachtigd, met veroordeling van McCain in de kosten van dit beroep.

Het incidenteel beroep

43. De voorzieningenrechter heeft McCain in de kosten van de procedure in eerste aanleg veroordeeld en de kosten voor het honorarium van de advocaat, met toepassing van het maximale indicietarief (volgens de Indicietarieven in IE-zaken 2017) voor een normaal kort geding, begroot op € 15.000,--. Hiertegen richt zich de incidentele grief. Simplot stelt dat haar kosten voor honorarium in eerste aanleg € 37.524,-- hebben bedragen en dat een bedrag van € 15.000,-- niet is aan te merken als een significant en passend deel van de redelijke kosten. Zij stelt dat € 37.524,-- althans het maximale bedrag voor een complex kort geding van € 25.000,-- in dit geval gerechtvaardigd is vanwege de grensoverschrijdende aspecten van de zaak, de verwevenheid met buitenlandse procedures en de nietigheidsprocedures, de combinatie tussen

verbods- en inzagevordering en de hoeveelheid vermeende prior art waarop McCain zich heeft beroepen. Nu de indicatietarieven van toepassing zijn, gelden in beginsel deze tarieven. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het hier gaat om een normaal kort geding, waarvoor een bedrag van € 15.000,-- als een redelijke en evenredige vergoeding van het honorarium moet worden aangemerkt. Dat tussen partijen en/of gelieerde vennootschappen ook andere (buitenlandse) procedures aanhangig zijn, maakt niet dat voor *dit kort geding* relevant meer werkzaamheden noodzakelijk of redelijk waren dan voor een normaal kort geding. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat naast een verbodsvordering een inzagevordering is ingesteld (voldoening aan de eisen die gelden voor toewijzing van een verbodsvordering maakt dat ook voldaan is aan een deel van de eisen die gelden voor toewijzing van een inzagevordering) en de hoeveelheid prior art waarop McCain zich heeft beroepen (waarbij het hof opmerkt dat het beroep op die prior art merendeels met dezelfde argumenten kon worden weerlegd). Met name zijn voormelde omstandigheden onvoldoende reden om dit kort geding als een complex kort geding in de zin van de Indicatietarieven aan te merken. Dat McCain de gevorderde kosten niet heeft betwist, doet aan het bovenstaande niet af daar het hof ambtshalve beslist over de hoogte van deze kosten. Bovendien stelt McCain in de MvA inc. dat het toegewezen bedrag wel degelijk kan worden beschouwd als een significant en passend deel van de redelijke kosten van Simplot. De incidentele grief faalt derhalve, zodat het vonnis ook in incidenteel beroep zal worden bekrachtigd, met veroordeling van Simplot in de kosten van dit beroep.

De proceskosten in hoger beroep

44. Uit de opgaven van Simplot blijkt dat zij aan honorarium in principaal en incidenteel beroep een bedrag vordert van € 40.251,-- (€ 23.391,-- (productie 34c S) + € 5.234,-- (productie 37 S) + € 11.626,-- (productie 38 S)). Ook Simplot gaat daarvan uit blijkens punt 36 van haar pleitnotities in hoger beroep. Onder verwijzing naar hetgeen in rechtsoverweging 43 is overwogen, is het hof van oordeel dat hier sprake is van een normaal kort geding, ook in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven 2017, zodat een bedrag van € 15.000,-- aan honorarium voor het principaal beroep redelijk en evenredig wordt geacht. Uit voormelde producties volgt dat Simplot aan (gespecificeerde) verschotten een bedrag vordert van € 3.141,76 (productie 34c S) + € 199,25 (productie 37 S) + € 671,21 (productie 38 S) = € 4.012,22. Nu McCain geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze kosten, komen deze ook voor toewijzing in aanmerking. De kosten voor het principaal beroep zullen derhalve in totaal begroot worden op € 19.012,22.

45. Daar het in incidenteel beroep slechts gaat om kosten om te doen vaststellen of en in hoeverre de kosten met toepassing van artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, vallen deze kosten niet onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv, omdat het niet gaat om kosten verband houdend met (een verweer tegen) de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (zie HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, rov. 3.5, Becton/Braun). Het hof zal de kosten voor het incidenteel beroep derhalve begroten met toepassing van het liquidatietarief op een bedrag van $(3 \text{ (punten)} \times € 1.074,-- : 2 =) € 1.611,--$.

Beslissing

Het gerechtshof:

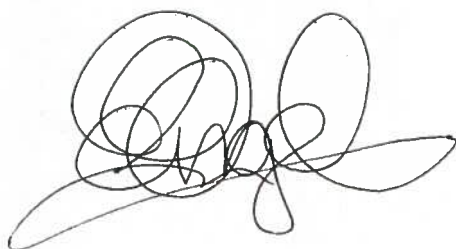
In principaal en incidenteel hoger beroep

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag in kort geding gewezen vonnis van 12 september 2017;

veroordeelt McCain in de kosten van het principaal hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Simplot begroot op € 19.012,22 en verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt Simplot in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van McCain begroot op € 1.611,--.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en M. Bronneman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 mei 2019, in aanwezigheid van de griffier.



Voor gosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van de zaak / geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

J. A. DULLAET

