

Hof Amsterdam, 9 februari 2006, Promoclip v Markclip



SLAAFSE NABOOTING

Vorm bepaald door deugdelijkheid en bruikbaarheid

Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Markclip bij die gelegenheid voldoende aannemelijk gemaakt dat - uitgaande, zoals Promoclip, van een zwaluwstaartpaperclip - de maatvoering van het drukoppervlak, alsmede de vorm van de benen (ofwel de insteekopening) van wezenlijke betekenis zijn zowel voor de reclamefunctie van de paperclip, als voor de effectiviteit, respectievelijk het gebruiksgemak ervan, als voor de productiekosten, dat wil zeggen de meest economische productiewijze.

Promoclip grondt haar vordering op onrechtmatig handelen aan de zijde van Markclip bestaande in slaafse nabootsing van haar Promoclip-paperclip. Het hof stelt voorop dat partijen niet betwisten het oordeel van de voorzieningenrechter (rov 3.4) dat, kort gezegd, het nabootsen van het product van een ander, dat niet door een recht van intellectueel eigendom wordt beschermd, in beginsel is toegestaan en dat het slaafse nabootsen ervan eerst onrechtmatig is indien het nagebootste product onderscheidend is, door de nabootsing verwarring wordt gesticht bij het publiek en de nabootser tekort schiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die verwarring te voorkomen, onderscheidenlijk de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Promoclip heeft in hoger beroep een rapport overgelegd van Buhl Fijnmetaalbewerking B.V., uit welk rapport volgens haar blijkt dat Markclip wel degelijk een zwaluwstaartpaperclip op de markt kan brengen waarmee verwarring wordt voorkomen en die niet minder deugdelijk en bruikbaar is als de Wingclip. Ter terechtzitting in hoger beroep zijn de door Promoclip voorgestelde alternatieven besproken. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Markclip bij die gelegenheid voldoende aannemelijk gemaakt dat - uitgaande, zoals Promoclip, van een zwaluwstaartpaperclip - de maatvoering van het drukoppervlak, alsmede de vorm van de benen (ofwel de insteekopening) van wezenlijke betekenis zijn zowel

voor de reclamefunctie van de paperclip, als voor de effectiviteit, respectievelijk het gebruiksgemak ervan, als voor de productiekosten, dat wil zeggen de meest economische productiewijze. De voorgestelde alternatieven voldoen hieraan op een of meerdere punten niet, zodat geen sprake is van gelijkwaardige alternatieven en derhalve evenmin van nodeloos verwarringgevaar. Het hof neemt hierbij voorts in aanmerking dat op alle Wingclips 'Markclip' staat vermeld, ook op het aan beide zijden bedrukte nieuwe model, waar het op de bovenkant staat. Overigens merkt het hof op dat indien, zoals in 4.2 is vermeld, met het BMB ervan moet worden uitgegaan dat de Promoclip-paperclip als merk voor de genoemde waren ieder onderscheidend vermogen mist, zulks voorshands het oordeel wettigt dat de Promoclip-paperclip geen eigen plaats op de markt inneemt, in welk geval de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring buiten beschouwing kan worden gelaten. Op een en ander stuiten de grieven in het principaal appel, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, af

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 14, p. 93

Hof Amsterdam, 9 februari 2006

(M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer)
rolnummer 1536/05 SKG

9 februari 2006

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMOCLIP INTERNATIONAL B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROMOPONT B.V.,

beide gevestigd te 's-Gravenhage,
APPELLANTEN in het principaal appel,
GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel appel,
procureur: mr. C.B.M. Scholten van Aschat,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARKCLIP INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Wijk bij Duurstede,
GEÏNTIMEERDE in het principaal appel,
APPELLANTE in het incidenteel appel,
procureur: mr. W.R. van Baren.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten in het principaal appel, geïntimeerden in het incidenteel appel worden hierna tezamen, in enkelvoud, Promoclip genoemd, terwijl geïntimeerde in het principaal appel, appellante in het incidenteel appel wordt aangeduid als Markclip.

Bij exploit van 8 augustus 2005 is Promoclip in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht van 12 juli 2005 in kort geding onder KG nr. 194735/KG ZA 05/458 gewezen tussen Promoclip als eiseres en Markclip als gedaagde. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Bij memorie van grieven heeft Promoclip overeenkomstig het appelexploot tegen het vonnis waarvan beroep drie grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad haar vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Markclip in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord, memorie van grieven in het incidenteel appel, met producties, heeft Markclip de grieven bestreden, harerzijds in incidenteel appel vier grieven aangevoerd en geconcludeerd, naar het hof begrijpt, in het principaal en in het incidenteel appel dat het hof het vonnis -zonodig onder verbetering van gronden- zal bekrachtigen, met veroordeling van Promoclip in de kosten ervan.

Bij memorie van antwoord in het incidenteel appel, met producties, heeft Promoclip de grieven bestreden en geconcludeerd tot afwijzing daarvan.

Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 11 januari 2006 hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen toelichten, Promoclip door mrs. M.C.H.I. van der Dussen en N.C. Voortman, advocaten te Utrecht, en Markclip door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam. Promoclip heeft bij die gelegenheid nog enkele afbeeldingen overgelegd. Voorts hebben partijen antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding, onderscheidenlijk de memorie van antwoord, memorie van grieven in het incidenteel appel.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in 2.1 tot en met 2.4 een aantal feiten opgesomd waarvan in dit geding wordt uitgegaan. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof die feiten tot uitgangspunt neemt.

4. Beoordeling

4.1. Partijen vervaardigen en verhandelen beide paperclips in de vorm van een zwaluwstaart, waarvan de clip als reclaimedrager fungeert. In de Promoclip-paperclip zijn met het oog nauwelijks zichtbare, geotrooieerde vindingen verwerkt. Deze vindingen ontbreken in de paperclip van Markclip, hierna Wingclip te noemen. Laatstgenoemde paperclip is sedert eind 2004 op de markt, de Promoclip-paperclip sinds begin jaren '90.

4.2. De Promoclip-paperclip is bij internationaal depot met gelding voor de Benelux als model gedeponeerd en ingeschreven. Daarnaast heeft Promoclip een tweetal Beneluxdepots verricht van vormmerken voor de klasse 16 Paperclips; houders voor documenten voor zover niet begrepen in andere klassen. Nadat het Benelux Merkenbureau (BMB) bij brieven van 7 augustus 2000 had laten weten de inschrijving van de depots voorlopig te weigeren heeft genoemd bureau, na bezwaar hiertegen, bij brieven van 13 juli 2001 aan Promoclip mededeling gedaan van zijn beslissing houdende defi-

nitieve weigering van de depots. Als reden voor de voorlopige weigering was opgegeven dat het teken vormmerk enkel bestaat uit de (gebruikelijke) vorm van een paperclip zonder enig individueel karakter en dat het ieder onderscheidend vermogen mist voor de in de klasse 16 genoemde waren. Bij beslissing van 31 oktober 2002 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het verzoek van Promoclip om het BMB te bevelen alsnog tot inschrijving van de vormmerken over te gaan afgewezen. Ter terechtzitting in hoger beroep is medegedeeld dat het cassatieberoep tegen genoemde beslissing is ingetrokken.

4.3. Op 11 juni 2003 heeft de rechtbank te 's-Gravenhage uitspraak gedaan in een geschil tussen Promoclip en de Duitse vennootschap Clipbizz GmbH, die net als Promoclip een zwaluwstaartvormige paperclip produceerde en in de handel bracht.

Voor zover thans van belang vorderde Promoclip in conventie een verbod aan Clipbizz om inbreuk te maken op de modellen en de merken, alsmede een verbod om ook afgezien hiervan onrechtmatig jegens haar te handelen, terwijl Clipbizz in reconventie onder meer vorderde nietigverklaring van de depots van de modellen en de merken. Laatstbedoelde vorderingen berustten op de stelling dat de modellen, evenals de vorm van de merken, noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect en dat zij niet nieuw zijn. De rechtbank heeft in reconventie het Benelux deel van het internationale depot van de Promoclip-paperclip als model nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving van dit deel van het depot uitgesproken. De Benelux depots van de Promoclip-paperclip als vormmerk heeft de rechtbank eveneens nietig verklaard en voor het geval de depots alsnog zouden worden ingeschreven heeft, de rechtbank de doorhaling van deze inschrijvingen uitgesproken. De rechtbank heeft ten aanzien van de op onrechtmatige daad van Clipbizz gebaseerde vorderingen van promoclip allereerst opgemerkt dat gelet op het eerder (in reconventie) door haar overwogene Clipbizz niet zonder (technische) noodzaak de Promoclip-paperclip heeft nagemaakt, zodat Promoclip zich niet met vrucht kan beroepen op een onrechtmatige daad bestaande in slaafse nabootsing.

4.4. In dit geding vordert Promoclip om Markclip op straffe van een dwangsom te gebieden om ieder onrechtmatig handelen jegens Promoclip, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, verhandelen en afleveren van een paperclip die als slaafse nabootsing van de Promoclip-paperclip moet worden beschouwd, te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, alsmede een voorschot op schadevergoeding en/of de brutowinst ad € 100.000,-. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. De voorzieningenrechter overwoog daartoe, kort samengevat, dat voldoende aannemelijk is dat de Promoclip-paperclip een zekere mate van onderscheidend vermogen heeft, evenals voldoende aannemelijk is dat het op de markt brengen van de Wingclip verwarring bij het publiek heeft gesticht dan wel dat voor verwarring te duchten valt. De voorzieningenrechter was evenwel van oordeel

dat Markclip met verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 11 juni 2003 haar standpunt dat een afwijking van de huidige vorm en afmetingen van de Wingclip, althans een afwijking die invloed heeft op de indruk die de clip wekt, in meer of mindere mate afbreuk zou doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van de clip voorshands voldoende heeft onderbouwd. De voorzieningenrechter achtte als gevolg van de ten tijde van de uitspraak ter beschikking staande gegevens dan ook onvoldoende aannemelijk dat Markclip evengoed een andere weg had kunnen inslaan zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, zodat Markclip door die andere weg niet in slaan niet onrechtmatig jegens Promoclip handelde.

4.5. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering is Promoclip in het principaal appel met drie grieven opgekomen.

4.6. Promoclip grondt haar vordering op onrechtmatig handelen aan de zijde van Markclip bestaande in slaafse nabootsing van haar Promoclip-paperclip. Het hof stelt voorop dat partijen niet betwisten het oordeel van de voorzieningenrechter (rov 3.4) dat, kort gezegd, het nabootsen van het product van een ander, dat niet door een recht van intellectueel eigendom wordt beschermd, in beginsel is toegestaan en dat het slaafse nabootsen ervan eerst onrechtmatig is indien het nagebootste product onderscheidend is, door de nabootsing verwarring wordt gesticht bij het publiek en de nabootser tekort schiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die verwarring te voorkomen, onderscheidenlijk de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan.

4.7. Promoclip heeft in hoger beroep een rapport overgelegd van Buhl Fijnmetaalbewerking B.V., uit welk rapport volgens haar blijkt dat Markclip wel degelijk een zwaluwstaartpaperclip op de markt kan brengen waarmee verwarring wordt voorkomen en die niet minder deugdelijk en bruikbaar is als de Wingclip.

Ter terechtzitting in hoger beroep zijn de door Promoclip voorgestelde alternatieven besproken. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Markclip bij die gelegenheid voldoende aannemelijk gemaakt dat - uitgaande, zoals Promoclip, van een zwaluwstaartpaperclip - de maatvoering van het drukoppervlak, alsmede de vorm van de benen (ofwel de insteekopening) van wezenlijke betekenis zijn zowel voor de reclamefunctie van de paperclip, als voor de effectiviteit, respectievelijk het gebruiksgemak ervan, als voor de productiekosten, dat wil zeggen de meest economische productiewijze. De voorgestelde alternatieven voldoen hieraan op een of meerdere punten niet, zodat geen sprake is van gelijkwaardige alternatieven en derhalve evenmin van nodeloos verwarringgevaar. Het hof neemt hierbij voorts in aanmerking dat op alle Wingclips 'Markclip' staat vermeld, ook op het aan beide zijden bedrukte nieuwe model, waar het op de bovenkant staat. Overigens merkt het hof op dat indien, zoals in 4.2 is vermeld, met het BMB ervan moet worden uitgegaan dat de Promoclip-paperclip als merk

voor de genoemde waren ieder onderscheidend vermogen mist, zulks voorshands het oordeel wettigt dat de Promoclip-paperclip geen eigen plaats op de markt inneemt, in welk geval de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring buiten beschouwing kan worden gelaten.

Op een en ander stuiten de grieven in het principaal appel, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, af.

4.8. Het hof gaat ervan uit dat het incidenteel appel voorwaardelijk is ingesteld nu geen wijziging van het dictum wordt beoogd. Aangezien de voorwaarde waaronder dat appel zal zijn ingesteld, het opgaan van de grieven in het principaal appel, niet is vervuld behoeft dit appel verder geen behandeling. Een dergelijk appel brengt niet mee dat een kostenveroordeling moet volgen.

4.9. De slotsom is dat de grieven in het principaal appel falen en dat de grieven in het incidenteel appel verder geen behandeling behoeven. Het vonnis waarvan beroep moet derhalve worden bekrachtigd. Promoclip zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het principaal appel. In het incidenteel appel volgt geen kostenveroordeling.

5. Beslissing

Het hof:

in het principaal appel

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt Promoclip in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Markclip begroot op € 2.973,00;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel appel

- verstaat dat dit geen behandeling behoeft.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer en is in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2006.