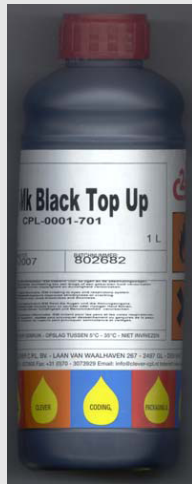


**Rb Den Haag, 13 december 2006, Videojet v Clever**



*Videojet*



*Clever*

**AUTEURSRECHT**

**Geen verveelvoudiging etiket**

- [Vergelijking van de hiervoor onder 2.4. getoonde etiketten leert dat de totaalindruk van de etiketten, globaal beoordeeld, een andere is.](#)

**SLAAFSE NABOOTSIJNG**

**Geen slaafse nabootsing**

- [Gelijk de rechtbank hiervoor ten aanzien van het auteursrecht heeft overwogen, zitten er grote verschillen tussen de etiketten van Videojet en Clever.](#)

Clever heeft met dit etiket zodanig veel afstand genomen van dat van Videojet, dat zonder meer duidelijk is welke fles van Clever en welke fles van Videojet afkomstig is. Dat het etiket van Clever mogelijk dichter bij dat van Videojet staat dan bij andere op de markt verkrijgbare inktflessen, gelijk Videojet stelt, is niet relevant. Het is niet nodig dat het product van Clever van dat van Videojet verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn. Clever heeft gedaan wat nodig is om verwarring te voorkomen.

- [Het is Clever, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.5. is overwogen, ook toegestaan identieke productnamen, codes en omschrijvingen te gebruiken.](#)

Clever moet dat ook doen, willen de klanten van Clever haar producten kunnen toepassen. Die klanten moeten immers weten met welk product van Videojet het product van Clever 'compatibel' is

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 67, p. 467

**Rb Den Haag, 13 december 2006**

(C.A.J.F.M. Hensen, P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen)  
vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE  
Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 261360 / HA ZA 06-848  
Vonnis van 13 december 2006

in de zaak van

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VIDEOJET TECHNOLOGIES B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mr. R.C. van Wieringhen en mr. R.J. van Velzen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CLEVER-CPL B.V.,

gevestigd te Voorburg,

2. BADIE SALEH,

wonende te Vlaardingse,

gedaagden,

procureur mr. Y.K. de Boer.

Partijen zullen hierna ieder afzonderlijk Videojet, Clever, respectievelijk Saleh genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk als Clever c.s. worden aangeduid.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De feiten**

2.1. Videojet is leverancier van industriële printsystemen, die op producten een bepaalde code (bijvoorbeeld een barcode) of tekst (bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum of een adres) kunnen printen. Voor die printsystemen levert zij inkt en solventen, zoals de zogenaamde "Top-up" solventen, "Wash-down" solventen en "CIJ" (Continuous Ink Jet) inkt. Videojet zet deze solventen en inkten sedert 1992 op de Nederlandse markt af onder het merk Willett. De solventen en inkten worden in een doorzichtige plasticfles met een rode dop verkocht en voorzien van een etiket dat bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit drie rijen in verschillende pasteltinten uitgevoerde vierkantjes met rechtsonder een groter pastelblauw gekleurd vierkantje waarop een gele druppel is afgebeeld.

2.2. Clever is actief op het gebied van de in- en verkoop van onder andere kunststofverpakkingsmaterialen en materialen ten behoeve van etikettering van kunststof verpakkingsmaterialen. De aan Clever gelieerde vennootschap Clever Etiketten B.V. is sinds 1990 fabrikant van onder andere zelfklevende etiketten, flexibele verpakkingen en barcode/nummer etiketten. Videojet heeft de door haar gebruikte etiketten jarenlang ingekocht bij Clever Etiketten B.V. Deze vennootschap leverde rechtstreeks aan de klanten van Videojet en factureerde aan Videojet.

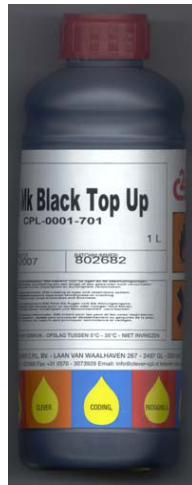
2.3. Clever levert sedert december 2004 onder meer solventen en inkten. De fles waarin Clever haar producten aanbiedt, is dezelfde doorzichtige plasticfles met rode dop als Videojet gebruikt. Clever voorziet haar

flessen van een etiket, dat bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit één rij in verschillende tinten uitgevoerde vierkantjes waarin telkens een gele druppel is afgebeeld.

2.4. De fles van Videojet en de fles van Clever zien er als volgt uit.



*Videojet*



*Clever*

2.5. Saleh is tot 1 december 2004 bij Videojet, dan wel de rechtsvoorgangster van Videojet, Willett B.V., in dienst geweest. Nadien is hij bij Clever in dienst getreden. Hij houdt zich daar onder meer bezig met de verkoop van inktten, solventen, etiketten, linten en aanverwante zaken.

### 3. Het geschil

3.1. Videojet vordert -zakelijk weergegeven- Clever te gebieden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het aan Videojet toekomende auteursrecht en het onrechtmatig handelen middels verwarringwekkende nabootsingen van de flessen van Videojet te staken en gestaakt te houden. Zij vordert voorts Saleh te gebieden om met onmiddellijke ingang misleidende mededelingen te staken en gestaakt te houden, al het vorenstaande op straffe van een dwangsom. Tenslotte vordert Videojet Clever c.s. te veroordelen tot betaling van schadevergoeding en tot betaling van de kosten van deze procedure.

3.2. Videojet legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de door Clever verhandelde producten inbreuk maken op het auteursrecht van Videojet, dat berust op de genoemde fles, in combinatie met het daarop aangebrachte etiket. Clever c.s. handelen onrechtmatig jegens Videojet door het in het verkeer brengen van slaafs nabootste en verwarringwekkende flessen. Videojet stelt tot slot dat Saleh in strijd met een overeengekomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding handelt, terwijl Clever daarvan profiteert.

3.3. Clever c.s voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### Auteursrecht

4.1. Videojet is niet de maker van de onder 2.1. getoonde fles is. Haar komt op de fles dan ook geen auteursrecht toe (art. 1 Auteurswet, hierna: Aw). De enkele omstandigheid dat Videojet uit een groot aantal

flessen een fles heeft uitgezocht en daarop een etiket heeft aangebracht, maakt dit niet anders. De fles is en blijft dezelfde en verkrijgt met het enkele toevoegen van het etiket niet een nieuw eigen en oorspronkelijk karakter.

4.2. Dat eigen en oorspronkelijke karakter kan wel worden toegedicht aan het etiket. Dit is op zich ook niet betwist. De vraag is echter of Clever dit etiket heeft veeleelvoudigd als bedoeld in art. 13 Aw. Van een veeleelvoudiging is sprake indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijke beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Vergelijking van de hiervoor onder 2.4. getoonde etiketten leert dat de totaalindruk van de etiketten, globaal beoordeeld, een andere is. Op de onderzijde van het etiket van Videojet zijn drie rijen met veelkleurige vierkantjes te zien. Ook het etiket van Clever toont veelkleurige vierkantjes, maar het betreft hier slechts één rij. De vierkanten op het etiket van Clever zijn voorts groter dan die op het etiket van Videojet. Daardoor zijn er op het etiket van Clever ook op het horizontale vlak minder vierkantjes te vinden. Bovendien zijn in alle vierkanten op het etiket van Clever gele druppelvormen opgenomen. Op het etiket van Videojet is dat slechts in één enkel vierkant het geval. Dat ene vierkant is groter dan de overige vierkanten. Op het etiket van Clever zijn alle vierkanten daarentegen even groot. Doordat het etiket van Clever niet drie rijen, maar slechts één rij gekleurde blokjes heeft, resteert er aan de bovenzijde van dat etiket meer witruimte. Dit versterkt de andere totaalindruk van beide etiketten. Doordat de witruimte bovendien met veel tekst gevuld is, geeft dat etiket een onrustiger beeld dat het etiket van Videojet. Aan de verschillende totaalindruk draagt tot slot bij dat op beide etiketten bovenaan een woord/woorden in kapitale letter(s) staat/staan afgedrukt, waarbij lettertype en kleur verschillen. De beide etiketten hebben derhalve ook wat dat betreft een andere opmaak. De omstandigheid dat op de etiketten gelijklopende codes en productnamen voorkomen, gelijk door Videojet gesteld, maakt het voorgaande niet anders. Vanuit het auteursrecht bezien is immers niet relevant of die aanduidingen worden overgenomen, nu dit als zodanig geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn. Het gaat erom hoe de genoemde aanduidingen verwerkt zijn op het etiket. Dat de aanduidingen op beide etiketten binnen een omljnd kader worden weergegeven, doet niet af aan de hiervoor omschreven andere totaalindruk. Het beroep van Videojet op de Auteurswet slaagt derhalve niet. De daarop gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen.

#### Slaafse nabootsing

4.3. Videojet heeft haar beroep op slaafse nabootsing gebaseerd op het feit dat de door haar en Clever gebruikte flessen identiek zijn, met het etiket van Clever onvoldoende afstand is genomen van het etiket van Vi-

deojet en bovendien dezelfde productnamen, codes en omschrijvingen worden gebruikt.

4.4. Het nabootsen van het product van een ander is op zichzelf niet onrechtmatig. Volgens vaste jurisprudentie is dat slechts het geval indien de nabootsing verwarring sticht en die verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen.

4.5. Gelijk de rechtbank hiervoor ten aanzien van het auteursrecht heeft overwogen, zitten er grote verschillen tussen de etiketten van Videojet en Clever. Clever heeft met dit etiket zodanig veel afstand genomen van dat van Videojet, dat zonder meer duidelijk is welke fles van Clever en welke fles van Videojet afkomstig is. Dat het etiket van Clever mogelijk dichter bij dat van Videojet staat dan bij andere op de markt verkrijgbare inktflessen, gelijk Videojet stelt, is niet relevant. Het is niet nodig dat het product van Clever van dat van Videojet verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn. Clever heeft gedaan wat nodig is om verwarring te voorkomen.

4.6. Het is Clever, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.5. is overwogen, ook toegestaan identieke productnamen, codes en omschrijvingen te gebruiken. Clever moet dat ook doen, willen de klanten van Clever haar producten kunnen toepassen. Die klanten moeten immers weten met welk product van Videojet het product van Clever 'compatibel' is. De rechtbank wijst er bovendien op dat ingevolge art. 2.19 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), voor tekens die op basis van het merkenrecht voor bescherming in aanmerking zouden kunnen komen, enkel bescherming kan worden inroepen, indien tevens een beroep kan worden gedaan op een inschrijving van een gedeponeerde merk. Is dat niet het geval, dan kan niemand, welke vordering hij ook instelt, de bescherming van een teken inroepen. Videojet heeft niet gesteld en evenmin is gebleken dat Videojet zich ter zake van de genoemde tekens op een gedeponeerde merk kan beroepen. Zij geniet ten aanzien van die tekens dan ook geen bescherming krachtens art. 6:162 BW.

#### **Onrechtmatig handelen**

4.7. Videojet legt aan het onrechtmatig handelen van Saleh en Clever onder andere ten grondslag dat Saleh in strijd met een overeengekomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding handelt, terwijl Clever daarvan profiteert. De aan de rechtbank voorgelegde zaak is in zoverre een zaak betreffende een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 93, aanhef en onder c, Rv, terwijl de vorderingen zodanige samenhang vertonen dat deze niet afzonderlijk kunnen worden behandeld (art. 94 lid 2 Rv). De kantonrechter is ter zake bevoegd.

4.8. Omdat ambtshalve verwijzing pas mogelijk is als partijen in de gelegenheid zijn gesteld zich hierover uit te laten, zal de rechtbank de zaak terugverwijzen naar de rol voor het nemen van een akte door partijen. Deze rolverwijzing heeft uitsluitend tot doel om partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over het antwoord op de vraag of de zaak, voor zover deze is

gegrond dan wel samenhangt met het gestelde concurrentie- en geheimhoudingsbeding, wel bij de juiste rechter in behandeling is. Videojet kan daarbij tevens betrekken of zij de grondslag van haar vordering wenst te wijzigen. De inhoud van de door partijen te nemen akte dient beperkt te zijn tot hetgeen hiervoor is overwogen.

#### **5. De beslissing**

- De rechtbank laat beide partijen toe een akte te nemen als bedoeld in rechtsoverweging 4.8

- verwijst de zaak daartoe naar de rol van 24 januari 2007

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. C.A.J.F.M. Hensen, P.G.J. de Heij en P.W. van Straalen in het openbaar uitgesproken op 13 december 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.