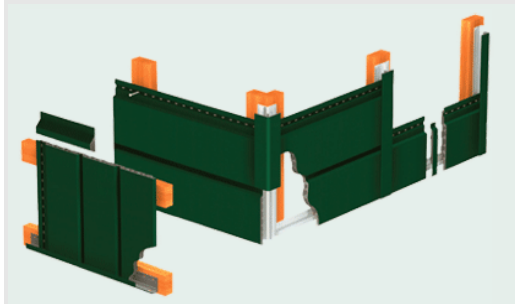
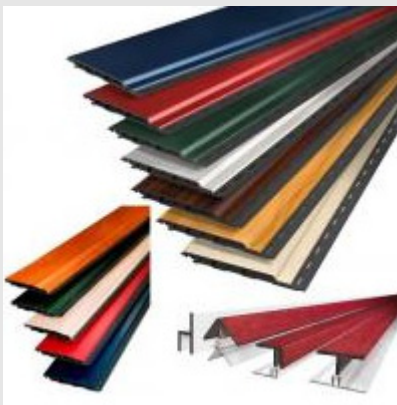


Vzgr Rb Utrecht, 27 april 2007, Kunststof Profielen

Keralit gevelpaneel



VinyPlus



SLAAFSE NABOOTING

Verkoop geen nabootsing

Het begrip "slaafse nabootsing" omvat niet de verkoop van nagebootste producten; onrechtmatig indien verkoper weet of behoort te weten dat onrechtmatig is nagebootst

Vooropgesteld wordt dat - mede gelet op de betwisting van Milin - niet is gebleken dat de door Heering be-

weerde slaafs nagebootste vinyPlus rondkantpanelen door Milin dan wel in opdracht van Milin worden geproduceerd. Evenmin is gebleken dat Milin invloed kan uitoefenen op de vormgeving van de vinyPlus rondkantpanelen. Wel staat vast dat Milin vinyPlus rondkantpanelen in Nederland verkoopt. Het begrip "slaafse nabootsing" omvat - zoals Milin terecht aanvoert - niet de verkoop van nagebootste producten. Van slaafse nabootsing door Milin kan dan ook geen sprake zijn. Het verkopen van een product dat door een ander onrechtmatig is nagebootst kan echter onrechtmatig zijn tegenover degene van wie het product onrechtmatig is nagebootst. Dit in het bijzonder het geval kunnen zijn indien degene die het door een ander geproduceerde product verkoopt, weet of behoort te weten dat dit product onrechtmatig is nagebootst.

Geen onderscheidend vermogen

Dat de sponning van het Keralit gevelpaneel zo bijzonder is dat de Keralit gevelpanelen zich daardoor uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde kunststof panelen met houtlook is onvoldoende aannemelijk geworden.

PROCESRECHT

Handhavingsrichtlijn – geen IE-recht

Handhavingsrichtlijn mist toepassing aangezien slaafse nabootsingsbescherming geen IE-recht is

De Handhavingsrichtlijn is namelijk van toepassing indien het geschil tussen partijen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht. In dit geval heeft het geschil tussen partijen echter geen betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Volgens de in Nederland heersende leer is slaafse nabootsingbescherming geen intellectueel eigendomsrecht.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Utrecht, 27 april 2007

(H.M.M. Steenberghe)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 227692 / KG ZA 07-254

in kort geding van 27 april 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HEERING KUNSTSTOF PROFIELEN B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg,

eiseres,

procureur mr. B.F. Keulen,

advocaat S.M. Evers te Zutphen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MILIN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,

gedaagde,

procureur mr. [E.J.C. van Gelderen](#) en mr. [M.R.F. Gerrits](#).

Partijen zullen hierna Heering en Milin genoemd worden.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de mondelinge behandeling,
- de pleitnota van Heering,
- de pleitnota van Milin.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Vanaf 1966 houdt Heering zich bezig met het ontwikkelen en leveren van kunststof profielen en panelen. In september 1998 heeft Heering onder de naam Keralit kunststof gevelpanelen met een houtlook (hierna te noemen: "Keralit gevelpanelen") in Nederland op de markt gebracht. Er rust geen intellectueel eigendomsrecht op dit product.

2.2. Milin is een leverancier van kunststof panelen en profielen. Vanaf het najaar van 2006 brengt Milin in Nederland door Vinylit Fassaden GmbH te Duitsland geproduceerde kunststof gevelpanelen onder de naam vinyPlus rondkantpanelen op de markt. Het betreft hier kunststof gevelpanelen met een houtlook.

2.3. Bij brief en faxbericht van 2 februari 2007 heeft Heering Milin gesommeerd om te stoppen met het in Nederland op de markt brengen / verkopen van vinyPlus rondkantpanelen. Milin heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. 3.1. Heering vordert in haar dagvaarding dat Milin bij vonnis:

1. op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt verboden om producten te (doen) produceren, verhandelen, te im- en exporteren, te verveelvoudigen, in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te verhandelen die een slaafse nabootsing vormen van het Keralit gevelpaneel, op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt bevolen om:

a. aan Heering opgave te doen van:

- de naam en het adres van de leveranciers) en afnemers) van de vinyPlus rondkantpanelen,
 - het totaal aantal vervaardigde, bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden vinyPlus rondkantpanelen en de inkooprijzen daarvan,
 - het totaal aantal reeds verkochte vinyPlus rondkantpanelen en de door Milin gehanteerde verkoopprijzen,
- b. bij alle verkooppunten waar de vinyPlus rondkantpanelen van Milin voorhanden zijn de gehele voorraad terug te nemen,

c. bij (al) haar producent(en) de mallen voor de productie van de vinyPlus rondkantpanelen terug te nemen,

d. alle (reclamematerialen waarop de vinyPlus rondkantpanelen zijn afgebeeld te vernietigen,

e. alle vinyPlus rondkantpanelen en alle mallen die Milin nog in voorraad heeft dan wel die Milin op grond van b en c dient terug te nemen op eigen kosten te doen vernietigen,

f. aan al haar afnemers een brief te versturen met de in de dagvaarding vermelde inhoud, althans met een door de voorzieningsrechter te bepalen inhoud, wordt ver-

oordeeld tot betaling aan Heering van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van EUR 20.000,00, IV. wordt veroordeeld in de volledige kosten van dit geding, welke kosten worden begroot op EUR 14.265,00 en in de verschotten ad EUR 742,63.

3.2. Heering heeft aan deze vorderingen ten grondslag gelegd dat Milin onrechtmatig tegenover haar handelt door de vinyPlus rondkantpanelen in Nederland op de markt te brengen. Volgens Heering is sprake van slaafse nabootsing en/of onrechtmatig aanhaken aan het door Heering opgebouwde bedrijfsdebiet.

3.3. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Heering haar vorderingen voor zover die uitgaan van de veronderstelling dat Milin de vinyPlus rondkantpanelen produceert ingetrokken.

3.4. Milin voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan de orde is de beantwoording van de vraag of Heering zich tegen het in Nederland op de markt brengen van de vinyPlus rondkantpanelen kan verzetten. Heering stelt zich op het standpunt dat dit het geval is omdat volgens Heering sprake is van slaafse nabootsen en / of onrechtmatig aanhaken aan het bedrijfsdebiet.

Slaafse nabootsing

4.2. Heering voert ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van slaafse nabootsing het volgende aan. Het Keralit gevelpaneel is het resultaat van een door Heering bedacht uniek concept. Kenmerkend voor het Keralit gevelpaneel is de vorm met als belangrijkste kenmerk de traditionele sponning. Het paneel is bovendien hol en bestaat uit verschillende kamers waarbij specifiek is gekozen voor een ventilerende achterzijde in de vorm van een damwandprofilering. Ook aan het vooraanzicht van het gevelpaneel is karakteristiek vorm gegeven: vlak voor de gleuf met de langwerpige schroefgaten loopt het paneel heel steil af, zodat (na montage) de indruk wordt gewekt dat er sprake is van traditionele houten planken. De vinyPlus rondkantpaneel die Milin in Nederland op de markt brengt is een look-a-like van het Keralit gevelpaneel. De traditionele sponning, de holle kamers, de ventilerende achterzijde, de damwandprofilering van de ventilerende achterzijde zijn overgenomen. De breedte en lengte van de gevelpanelen zijn nagenoeg identiek. Het vooraanzicht van het gevelpaneel is overgenomen doordat vlak voor de gleuf met schroefgaten het gevelpaneel steil afloopt. Tot slot geldt dat de door Milin gebruikte hulpprofielen identiek zijn. Heering voert aan dat indien Milin de door Vinylit geproduceerde hulpprofielen zou gebruiken de door Milin gevoerde vinyPlus rondkantpaneel na bevestiging geen look-a-like van het Keralit gevelpaneel meer zou zijn. De ingestelde vorderingen zijn uitdrukkelijk niet gebaseerd op de door Milin gebruikte hulpprofielen.

4.3. Milin betwist dat sprake is van nabootsing, laat staan van slaafse nabootsing, en voorzover al sprake zou zijn van slaafse nabootsing dat zij zich daaraan schuldig maakt.

4.4. Vooropgesteld wordt dat - mede gelet op de betwisting van Milin - niet is gebleken dat de door Heering beweerde slaafs nagebootste vinyPlus rondkantpanelen door Milin dan wel in opdracht van Milin worden geproduceerd. Evenmin is gebleken dat Milin invloed kan uitoefenen op de vormgeving van de vinyPlus rondkantpanelen. Wel staat vast dat Milin vinyPlus rondkantpanelen in Nederland verkoopt. Het begrip "slaafse nabootsing" omvat - zoals Milin terecht aanvoert - niet de verkoop van nagebootste producten. Van slaafse nabootsing door Milin kan dan ook geen sprake zijn.

4.5. Het verkopen van een product dat door een ander onrechtmatig is nagebootst kan echter onrechtmatig zijn tegenover degene van wie het product onrechtmatig is nagebootst. Dit in het bijzonder het geval kunnen zijn indien degene die het door een ander geproduceerde product verkoopt, weet of behoort te weten dat dit product onrechtmatig is nagebootst.

4.6. Aan de orde is de beantwoording van de vraag of het voldoende aannemelijk is dat de vinyPlus rondkantpanelen een onrechtmatige (slaafse) nabootsing zijn van de Keralit gevelpanelen. Hierover wordt het volgende overwogen.

4.7. Het wordt - in tegenstelling tot hetgeen Milin als venveer aanvoert - voldoende aannemelijk geacht dat de vinyPlus rondkantpaneel een nabootsing is van de Keralit gevelpaneel. Vaststaat dat Keralit gevelpaneel eerder in Nederland op de markt is gebracht dan de vinyPlus rondkantpaneel. Indien beide panelen naast elkaar worden beschouwd dan ogen deze panelen wat totaalindruk betreft nagenoeg identiek. Keralit gevelpanelen worden niet door een absoluut recht van intellectuele eigendom beschermd, wat met zich brengt dat nabootsing van deze Keralit gevelpanelen in beginsel vrijstaat. Dit lijkt echter uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 mei 1991, NJ 1992,391).

Bovendien geldt - zoals Milin terecht aanvoert - dat het nagebootste product om tegen nabootsing beschermd te kunnen worden onderscheidend vermogen moet hebben ofwel een eigen positie in de markt moet innemen. Indien er buiten het nagevolgde nog tal van gelijksoortige producten in de handel zijn dan is navolging slechts onrechtmatig indien het nagebootste product zich uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten aanmerkelijk onderscheidt (HR21 december 1956, Drukasbakarrest, NJ 1960,414).

4.8. Milin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat buiten de Keralit gevelpanelen nog diverse andere kunststof panelen met houtlook in de handel zijn. Dit wordt ook niet door Heering betwist. Heering stelt zich echter op het standpunt dat de door haar ontwikkelde Keralit gevelpanelen in Nederland een eigen en unieke plaats op de markt voor kunststof gevelpanelen met houtlook inneemt. Dat dit het geval is, komt volgens Heering met name doordat het Keralit gevelpaneel, in

tegenstelling tot de andere kunststof gevelpanelen met houtlook, een traditionele sponning heeft. Het product waar het hierom gaat, beoogt in feite een al bestaand product, namelijk houten gevelpanelen, zo goed mogelijk qua uiterlijk te benaderen. Teneinde het uiterlijk van een houten plank /gevelpaneel zo goed mogelijk te benaderen is een sponning nodig omdat het bestaan daarvan onder meer karakteristiek is voor een houten gevelpaneel. Alle kunststof gevelpanelen met houtlook hebben dan ook een sponning. Dat de sponning van het Keralit gevelpaneel zo bijzonder is dat de Keralit gevelpanelen zich daardoor uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de andere in de handel zijnde kunststof panelen met houtlook is onvoldoende aannemelijk geworden. Heering heeft deze stelling niet nader met stukken onderbouwd, wat gelet op de gemotiveerde betwisting van Milin wel op haar weg had gelegen. Heering heeft nog aangevoerd dat ook de overige kenmerken van de Keralit gevelpaneel, zoals de holle kamers en de ventilerende damwandprofilering, meebrengen dat het Keralit gevelpaneel een eigen positie in de Nederlandse markt voor kunststof gevelpanelen met houtlook innemen. Ook deze stelling wordt - mede gelet op de gemotiveerde betwisting van Milin - onvoldoende aannemelijk geacht.

4.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de Keralit gevelpanelen zich uiterlijk van de andere (in Nederland) in de handel zijnde kunststof gevelpanelen met houtlook aanmerkelijk onderscheidt. Het is derhalve niet, althans onvoldoende, gebleken dat de Keralit gevelpanelen onderscheidend vermogen hebben. Zoals reeds in rechtsoverweging 4.7 is overwogen betekent dit dat de Keralit gevelpanelen niet tegen de nabootsing daarvan wordt beschermd. Dit brengt weer met zich mee dat niet kan worden geconcludeerd dat Milin onrechtmatig tegenover Heering handelt door vinyPlus rondkantpanelen in Nederland op de markt te brengen en te verkopen.

4.10. Hetgeen Milin in verband met de beweerde slaafse nabootsing van de Keralit gevelpanelen verder als verweer heeft aangevoerd kan gelet op het voorgaande onbesproken blijven.

Onrechtmatig aanhaken aan het bedrijfsdebiet

4.11. Heering voert nog aan dat Milin onrechtmatig aanhaakt aan het door Heering opgebouwde bedrijfsdebiet. Hierover wordt het volgende overwogen.

4.12. Als uitgangspunt geldt dat het enkel profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig is, ook niet als die concurrent daarvan schade ondervindt. Het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent kan onder bijkomende omstandigheden, in verband met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, onrechtmatig zijn. Daarbij komt het aan op afweging van de betrokken maatschappelijke belangen, waarbij de rechter terughoudendheid past. (HR 27 juni 1986, Holland Nautic/Decca, NJ 1987, 191) Ook in het geval aangenomen zou kunnen worden dat Milin profiteert van het bedrijfsdebiet van Heering geldt dat niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van onrechtmatig aanhaken

omdat niet gebleken is dat sprake is van de hiervoor bedoelde bijkomende omstandigheden.

Conclusie

4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van Heering zullen worden afgewezen.

4.14. Heering zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Milin vordert met een beroep op artike114 van Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna te noemen: "de handhavingsrichtlijn") vergoeding van de door haar tot op heden werkelijk gemaakte kosten, welke kosten door Milin worden begroot op EUR 16.600,21. Deze vordering zal worden afgewezen omdat de handhavingstichtlijn in dit geval toepassing mist. De handhavingsrichtlijn is namelijk van toepassing indien het geschil tussen partijen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht. In dit geval heeft het geschil tussen partijen echter geen betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Volgens de in Nederland heersende leer is slaafse nabootsings-bescherming geen intellectueel eigendomsrecht.

De kosten aan de zijde van Milin worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00
- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.067,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Heering in de proceskosten, aan de zijde van Milin tot op heden begroot op EUR 1.067,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.