

Vzgr Rb Zwolle, 18 september 2007, Gezondheidskussen

Butterfly



Silvana



SLAAFSE NABOOTSIING

Belanghebbende

Schunselaar belanghebbende als degene die product nu op de markt brengt

Schunselaar heeft tegen dit verweer ingebracht dat Mahoton BV tot 2002 de Butterfly exploiteerde, hetgeen verklaart waarom de correspondentie van v66r 2002 gericht is aan Mahoton B.V. Vanaf 2002 tot 2006 is de exploitatie van de Butterfly wegens fiscale redenen ondergebracht in een VOF waarin [Y] Schunselaar en [X] Schunselaar vennoten waren, terwijl dit sinds begin 2006 plaatsvindt vanuit de eenmanszaak [X] Schunselaar. Een en ander is geschied in het kader van de overdracht van de onderneming van vader aan zoon, Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit reëel van Schunselaar aannemelijk. Uit het overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt immers dat de onderneming met de handelsnaam Mahoton Slaapsystemen in maart 2002 is gevestigd, terwijl uit ditzelfde uittreksel blijkt dat sinds eind januari 2006 de onderneming handelend onder de naam Mahoton Slaapsystemen als eenmanszaak wordt gedreven voor rekening van [X] Schunselaar. Bovendien is de overgelegde correspondentie uit 2005 geadresseerd aan Mahoton Slaapsystemen en niet aan Mahoton BV. Schunselaar heeft derhalve wel degelijk belang bij het gevorderde.

Ontbreken vormmerk depot zonder gevolg

Beroep op slaafse nabootsing niet prijsgegeven door ontbreken vormmerk depot

Voorafgaande aan de behandeling van deze drie factoren wordt opgemerkt dat, anders dan Jade heeft betoogd, Schunselaar een beroep op slaafse nabootsing niet heeft prijsgegeven door de Butterfly niet als vormmerk te registreren, terwijl dit wel mogelijk was. Het gaat Schunselaar immers niet enkel om de nabootsing van de vorm, maar om de nabootsing van het totaalbeeld van de Butterfly.

Geen onderscheidend vermogen

Butterfly onderscheidt zich niet aanmerkelijk van andere in de markt zijnde gezondheidskussens

De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat Jade aan de hand van deze vier (andere) gezondheidskussens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er naast de Butterfly verscheidene gelijksoortige producten in de handel zijn en dat de Butterfly zich van andere in de markt zijnde gezondheidskussens niet aanmerkelijk onderscheidt.

Geen gevaar voor verwarring

Nu er tussen de Silvana Lavit en de Butterfly zowel met betrekking tot het uiterlijk als ten aanzien van de binnenzijde een groot aantal verschillen bestaat, is er onvoldoende sprake van gevaar voor verwarring tussen de beide kussens

Aan Schunselaar moet toegegeven worden dat de Silvana Lavit meer op de Butterfly lijkt dan op de andere vier door Jade meegebrachte gezondheidskussens. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring is echter het criterium of, de onderlinge overeenstemming van het totaalbeeld van beide producten tot verwarringsgevaar leidt. Indien de Silvana Lavit naast de Butterfly gelegd wordt, zijn de door Schunselaar gestelde overeenkomsten inderdaad waar te nemen. Daartegenover staan echter de onbetwiste verschillen zoals de voor de hoes gebruikte stof, de vorm van de uitsparing aan de onderzijde, het eigen label dat de beide kussens dragen en de omstandigheid dat de naam Silvana in het kussen van Jade is verwerkt. Bovendien is het gezondheidskussen van Jade van een ander materiaal en zijn de inkepingen in beide kussens op een geheel andere wijze uitgevoerd. Nu er tussen de Silvana Lavit en de Butterfly zowel met betrekking tot het uiterlijk als ten aanzien van de binnenzijde een groot aantal verschillen bestaat, is er onvoldoende sprake van gevaar voor verwarring tussen de beide kussens.

PROCESRECHT

Geen proceskosten ex art 1019h Rv

Slaafse nabootsing is een geen intellectueel eigendomsrecht in de zin van artikel 1019h Rv

In de beoordeling van dit geschil zal ten slotte niet toe worden gekomen aan de voorwaardelijke eis in reconventie Jade heeft immers aan het instellen daarvan de voorwaarde verbonden dat naar het oordeel van de

voorzieningenrechter artikel 1019h Rv van toepassing is. Dit is echter niet het geval, nu het onderhavige geschil geen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht, maar op slaafse nabootsing

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Zwolle, 18 september 2007

(M.H.S. Lebens-de Mug)

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Zaaknummer/rolnummer: 136155/ KG ZA 07-384

Vonnis in kort geding van 18 september 2007

in de zaak van

[X] Schunselaar h.o.d.n, MAROTON SLAAPSYSTEMEN,

wonende te Lelystad,

eiser in conventie,

verweerder in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. G.J. Dommerholt.

advocaat mr. AS. Dogan te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JADE B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Deventer.

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. C. Jeunink te Arnhem.

Partijen zullen hierna Schunselaar en Jade genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blij la: uit:

- de dagvaarding met producties
- de voorafgaande aan de mondelinge behandeling door mr. Jeunink toegezonden producties
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Schunselaar
- de pleitnota van Jade
- de akte houdende een voorwaardelijke eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [Y] Schunselaar is enig aandeelhouder en bestuurder van Mahoton B.V. [Y]. Schunselaar is in 1988 begonnen met de ontwikkeling van het gezondheidskussen Butterfly. In 1992 is de Butterfly vanuit Mahoton BV op de markt gebracht. Kenmerken van de Butterfly zijn de afwijkende maat ten opzichte van de traditionele hoofdkussens, de uitsparing aan de onderzijde, de ventilatiegaatjes en de cirkelvormige inkeping in het midden van het gezondheidskussen. Op 5 maart 2002 is een onderneming met de handelsnaam Mahoton Slaapsystemen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Sinds 31 januari 2006 wordt die onderneming als eenmanszaak gedreven voor rekening van [X] Schunselaar, de zoon van [Y] Schunselaar.

2.3. Begin 2007 heeft Jade het gezondheidskussen Silvana Lavit ontworpen én zij heeft dit kussen in mei 2007 op de markt gebracht.

2.4. Bij brief van 7 augustus 2007 heeft Schunselaar Jade gesommeerd om te stoppen met de exploitatie van de Silvana Lavit. Dit is tot op heden niet gebeurd.

2.5. Jade heeft naast de Butterfly en de Silvana Lavit een viertal andere gezondheidskussens ter zitting getoond. Deze vier gezondheidskussens hadden allemaal ten uitsparing aan de onderkant én kenden een met de Silvana Lavit en de Butterfly vergelijkbaar formaat. Bovendien hadden sommige van deze gezondheidskussens ventilatiegaten alsmede inkepingen.

3. Het geschil in conventie

3.1 Schunselaar vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. Jade met onmiddellijke ingang te verbieden producten identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de Butterfly van Schunselaar openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, in het bijzonder door deze te (doen) fabriceren en/of te (doen) importeren en/of, f aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen én/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren op welke titel dan ook en/of te (doen) verpanden en/of in het verkeer te (doen) brengen;

B. Jade te gebieden binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. AS. Dogan, Herengracht 582-584 (1017 CI) Amsterdam (Van der Steenhoven Advocaten), onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten en/of bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte volledige en correcte opgave te verstrekken van:

- a. Het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of geïmporteerde en/of verkochte en/of op voorraad zijnde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten;
- b. De kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de inbreukmakende producten;
- c. De namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde particulieren;
- d. D~ namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de fabrikant, mede-importeurs, tussenpersonen, leveranciers en medeaanbieders van de inbreukmakende producten;
- e. De voorraad inbreukmakende producten, promotiemateriaal of andere dragers waarop de inbreukmakende producten zijn afgebeeld of op worden vermeld;
- f. De door Jade door de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto en netto winst.

C. Jade te gebieden binnen veertien dagen na dit vonnis alle onrechtmatige nabootsingen terug te halen bij haar afnemers c.q. derden, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan Schunselaar af te staan, zulks ter vernietiging op kosten van Jade, zonder dat Schunselaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

D. Jade te gebieden binnen veertien dagen na dit vonnis afgifte te doen van de in Nederland aanwezige voorraad van onrechtmatige nabootsingen en brochures en/of an-

der promotiemateriaal en daarvan aan Schunselaar afgifte te doen, zulks ter vernietiging op kosten van Jade, zonder dat Schunselaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

Het gevorderde onder .A, B, C en D op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze voortduurt; K Jade te gebieden binnen zeven dagen na dit vonnis aan Schunselaar regen behoorlijk bewijs van kwijting re voldoen een voorschot op de te vorderen schadevergoeding van EUR 25.000,-, althans een bedrag door de voorzieningenrechter van de rechtbank ex aequo et bono te bepalen;

F. Jade te veroordelen in de kosten van deze procedure, meer in het bijzonder in de volledige feitelijk door Schunselaar gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

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

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1. Jade vordert - samengevat - Schunselaar, indien de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en daarmee artikel 1019h Rv van toepassing is, bij wege van een voorwaardelijke eis in reconventie te veroordelen - met afwijzing van de vorderingen van Schunselaar - tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van de advocaat en procureur.

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

5. De beoordeling In conventie

5.1. Van het spoedeisend belang van Schunselaar bij het gevorderde is in voldoende mate gebleken. .

5.2. Het door Jade gevoerde niet-ontvankelijkverweer dient als het meest verstrekkende verweer als eerste te worden behandeld, Jade heeft daartoe aangevoerd dat Mahoton BV en niet de eenmanszaak Mahoton Slaapsystemen de Butterfly verhandelt, hetgeen blijkt uit de door Schunselaar overgelegde correspondentie, de website van Mahoton BV en de omstandigheid dat de domeinnaam Mahoton.nl geregistreerd staat op het adres van Mahoton EV. Bovendien staan Mahoton BV en Mahoton Slaapsystemen op een ander adres ingeschreven, Indien er al sprake zou zijn van een onrechtmatig handelen van de zijde van Jade dan geldt dit slechts jegens Mahoton BV. Schunselaar dient derhalve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen wegens een gebrek aan belang.

5.3. Schunselaar heeft tegen dit verweer ingebracht dat Mahoton BV tot 2002 de Butterfly exploiteerde, hetgeen verklaart waarom de correspondentie van v66r 2002 gericht is aan Mahoton B.V. Vanaf 2002 tot 2006 is de exploitatie van de Butterfly wegens fiscale redenen ondergebracht in een VOF waarin [Y] Schunselaar en [X] Schunselaar vennoten waren, terwijl dit sinds begin 2006 plaatsvindt vanuit de eenmanszaak [X] Schunselaar. Een en ander is geschied in het kader van de overdracht van de onderneming van vader aan zoon,

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit relaas van Schunselaar aannemelijk. Uit het overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt immers dat de onderneming met de handelsnaam Mahoton Slaapsystemen in maart 2002 is gevestigd, terwijl uit ditzelfde uittreksel blijkt dat sinds eind januari 2006 de onderneming handelend onder de naam Mahoton Slaapsystemen als eenmanszaak wordt gedreven voor rekening van [X] Schunselaar. Bovendien is de overgelegde correspondentie uit 2005 geadresseerd aan Mahoton Slaapsystemen en niet aan Mahoton BV. Schunselaar heeft derhalve wel degelijk belang bij het gevorderde.

5.4. Schunselaar heeft met betrekking tot de Butterfly geen beroep gedaan op een recht van intellectuele eigendom. Hij heeft zijn vorderingen enkel gebaseerd op slaafse nabootsing. Er is sprake van slaafse nabootsing en daarmee van onrechtmatig handelen, indien de "nagebootste" Butterfly een eigen plaats inneemt in de markt, de "nabootsing" verwarring sticht bij het publiek en de "nabootsing" vermijdbaar was, zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Voorafgaande aan de behandeling van deze drie factoren wordt opgemerkt dat, anders dan Jade heeft betoogd, Schunselaar een beroep op slaafse nabootsing niet heeft prijsgegeven door de Butterfly niet als vormmerk te registreren, terwijl dit wel mogelijk was. Het gaat Schunselaar immers niet enkel om de nabootsing van de vorm, maar om de nabootsing van het totaalbeeld van de Butterfly.

5.5 Met betrekking tot de vraag of de Butterfly een eigen plaats heeft in de markt, hetgeen Jade heeft betwist, wordt het volgende overwogen. Jade heeft naast de Butterfly en de Silvana Lavit enkele andere gezondheidskussens ter zitting getoond. Daarbij is gebleken dat de getoonde gezondheidskussens allemaal een uitsparing aan de onderkant hebben en daarnaast een met elkaar vergelijkbaar formaat kernen. Bovendien hebben sommige van de getoonde kussens ventilatiegaten, alsmede inkepingen, Schunselaar heeft gesteld dat de combinatie van deze vier kenmerken de Butterfly juist uniek maakt in de markt. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat Jade aan de hand van deze vier (andere) gezondheidskussens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er naast de Butterfly verscheidene gelijksoortige producten in de handel zijn en dat de Butterfly zich van andere in de markt zijnde gezondheidskussens niet aanmerkelijk onderscheidt.

Schunselaar heeft met betrekking tot de vier andere gezondheidskussens nog opgemerkt dat hij aan de aanbieder van één van deze kussens een licentie heeft gegeven en met een andere aanbieder afspraken heeft gemaakt. Schunselaar heeft deze door Jade betwiste stelling op geen enkele manier onderbouwd. Bovendien valt niet in te zien wat de relevantie daarvan is voor de vraag of de Butterfly onrechtmatig nagebootst is door Jade.

5.6. Ten aanzien van het vereiste gevaar voor verwarring heeft Schunselaar aangevoerd dat Jade met de combinatie van de hiervoor genoemde kenmerken de Silvana Lavit heeft nagebootst. Hierdoor zou er een

verwarringsgevaar ontstaan tussen de beide gezondheidskussens. Jade heeft daar tegen ingebracht dat de Silvana Lavit en de Butterfly onmogelijk met elkaar verward kunnen worden. Jade heeft daartoe aangevoerd dat er naast de door Schunselaar gestelde overeenkomsten ook vele verschillen zijn aan te wijzen ten aanzien van het uiterlijk en de binnenzijde van de beide kussens.

5.7. Aan Schunselaar moet toegegeven worden dat de Silvana Lavit meer op de Butterfly lijkt dan op de andere vier door Jade meegebrachte gezondheidskussens. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring is echter het criterium of, de onderlinge overeenstemming van het totaalbeeld van beide producten tot verwarringsgevaar leidt. Indien de Silvana Lavit naast de Butterfly gelegd wordt, zijn de door Schunselaar gestelde overeenkomsten inderdaad waar te nemen. Daartegenover staan echter de onbetwiste verschillen zoals de voor de hoes gebruikte stof, de vorm van de uitsparing aan de onderzijde, het eigen label dat de beide kussens dragen en de omstandigheid dat de naam Silvana in het kussen van Jade is verwerkt. Bovendien is het gezondheidskussen van Jade van een ander materiaal en zijn de inkepingen in beide kussens op een geheel andere wijze uitgevoerd. Nu er tussen de Silvana Lavit en de Butterfly zowel met betrekking tot het uiterlijk als ten aanzien van de binnenzijde een groot aantal verschillen bestaat, is er onvoldoende sprake van gevaar voor verwarring tussen de beide kussens. Jade heeft ten slotte nog in dit kader aangevoerd dat het voor haar onmogelijk was om meer afstand te nemen van de Butterfly, nu de overeenstemmende kenmerken tussen de Silvana Lavit en de Butterfly van functionele aard zijn. Jade zal in deze stelling gevolgd worden, aangezien, zoals Jade heeft gesteld en door Schunselaar onvoldoende is weersproken, bezwaarlijk van deze overeenstemmende kenmerken afgeweken kon worden zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de Silvana Lavit.

5.8. Gelet op het vorenstaande wordt niet voldaan aan de vereisten voor slaafse nabootsing. De vorderingen van Schunselaar zullen derhalve worden afgewezen.

5.9. In de beoordeling van dit geschil zal ten slotte niet toe worden gekomen aan de voorwaardelijke eis in reconventie. Jade heeft immers aan het instellen daarvan de voorwaarde verbonden dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter artikel 1019h Rv van toepassing is. Dit is echter niet het geval, nu het onderhavige geschil geen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht, maar op slaafse nabootsing.

5.10. Schunselaar zal als de in het ongelijk gestelde partij overeenkomstig het liquidatietarief in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Jade worden begroot op:

- vast recht EUR 251,00:1
 - salaris procureur 1158,00; : I
- Totaal EUR 1.1409,00

6. De beslissing

De rechtbank

6.1 wijst de vorderingen af

6.2 veroordeelt Schunselaar in de proceskosten, aan de zijde van de Jade tot op heden begroot op EUR 1.409,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2007.
