

Vzgr Rb Amsterdam, 2 april 2009, VSH Fittings v Bonfix



SLAAFSE NABOOTSIING

Vorm bepaald door technische en functionele eisen

- De vormgeving van de knelfitting wordt dan ook niet ingegeven door esthetische keuzes, maar is uitsluitend het resultaat van het zoeken naar een technisch goed werkzaam en efficiënt (op grote schaal en tegen zo gering mogelijke kosten) produceerbaar product.

Vooropgesteld wordt dat de knelfitting naar haar aard een product is waarvan de vorm nagenoeg geheel wordt bepaald door de technische en functionele eisen die eraan worden gesteld. In dit verband is van belang dat de knelfitting een gebruikelijk standaardcomponent is dat wordt gebruikt in buis- en leidingsystemen die zelden in het zicht komen. De vormgeving van de knelfitting wordt dan ook niet ingegeven door esthetische keuzes, maar is uitsluitend het resultaat van het zoeken naar een technisch goed werkzaam en efficiënt (op grote schaal en tegen zo gering mogelijke kosten) produceerbaar product.

- Daarnaast dient de knelfitting te voldoen aan bepaalde wettelijke normen.

De onderlinge verschillen tussen de door de verschillende aanbieders op de markt gebrachte knelfittingen zijn dan ook noodgedwongen gering, hetgeen ook blijkt uit de ter zitting getoonde knelfittingen van andere aanbieders.

- Verder is gebleken dat voor het produceren van knelfittingen twee productietechnieken bestaan, te weten de gedraaide en geperste en dat, totdat Bonfix met haar nieuwe knelfittingen kwam, VSH in Nederland de enige aanbieder was van knelfittingen die op de gedraaide wijze zijn geproduceerd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het resultaat van het in opdracht van VSH door USP verrichte onderzoek is dat een groot deel van de ondervraagden de nieuwe Bonfix fitting aanzag voor een fitting van VSH. Dat was immers tot januari 2009 de enige gedraaide knelfitting op de Nederlandse markt. Het feit dat VSH de enige was die knelfittingen op de gedraaide wijze produceerde betekent echter niet dat geen enkele andere aanbieder gebruik mag maken van deze techniek. Dat de verschillen tussen de VSH fittingen en de fittingen van Bonfix daardoor nog kleiner zijn geworden doet daar niet aan af.

- Alle kenmerkende eigenschappen van de VSH fitting zijn het gevolg van de gedraaide productietechniek.

In dit verband is nog van belang dat Bonfix aannemelijk heeft gemaakt dat alle volgens Marinissen in zijn verklaring zo kenmerkende eigenschappen van de VSH fitting (het neutrale uiterlijk van de bovenzijde, de ranke strak vormgegeven rand, de gladde oppervlakte-textuur, de geaccentueerde overgangen, de daardoor strakkere, boekerige en scherp afgetekende vormen en de gladde glanzende onderrand met codering) het gevolg zijn van de gedraaide productietechniek.

Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat de inmiddels ook door Bonfix gebruikte productiemethode van draaien slechts een marginale afwijking van de fitting van VSH mogelijk maakt, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de fitting.

Verder is er geen enkele reden waarom Bonfix zou moeten afwijken van het sinds jaar en dag ook door vele andere aanbieders gebruikte zeskantige model van de wartelmoer van de fitting. Temeer omdat Bonfix onweersproken heeft gesteld en het ook voor de hand ligt dat bijvoorbeeld een vierkante of afgeronde moer niet leidt tot een betere werking maar wel tot een duurdere productiemethode, al was het omdat dan meer messing nodig is.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Amsterdam, 2 april 2009

(M.Y.C. Poelmann)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

Zaaknummer/rolnummer: 419229/KG ZA 09-250 P/BB
Vonnis in kort geding van 2 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VSH FITTINGS B.V., gevestigd te Hilversum, eiseres bij dagvaarding van 3 maart 2009,

advocaat mr. S.C. Dack en mr. A.P. Groen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BONFIX B.V., gevestigd te Zwolle, gedaagde, advocaat mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits te Utrecht.

Partijen zullen hierna VSH en Bonfix worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 18 maart 2009 heeft VSH gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Bonfix heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren voor zover van belang aanwezig:

Aan de zijde van VSH: B. Bult, directeur, met mr. Dack en mr. Groen.

Aan de zijde van Bonfix: M.R. van Buul, directeur, met mr. Van Gelderen en mr. Gerrits.

2. De feiten

2.1. VSH is een onderneming die sinds 1973 knelfittingen op de Nederlandse markt brengt.

2.2. Een knelfitting is een koppelstuk om water- en gasleidingen aan elkaar te koppelen zonder gebruik te maken van soldeer. De knelfitting is meestal uitgevoerd in messing en bestaat uit i) een wartelmoer met een binnenschroefdraad, ii) een knelring en iii) het huis, de eigenlijke koppeling met een buitenschroefdraad. De (aan elkaar te koppelen) buizen worden in de koppeling geschoven waarna de wartelmoer kan worden aangedraaid en het ringetje in de leiding knelt, en waardoor een water- of gasdichte verbinding ontstaat. De knelfittingen vinden hun aftrek met name in de installatiebranche. De knelfitting bestaat in verschillende vormen en maten. Er zijn twee technieken voor het produceren van de wartelmoer van de knelfitting. De gedraaide techniek waarbij de moeren uit staaf gedraaid worden en de geperste techniek waarbij verhit messing in een mal wordt geperst.

2.3. Sinds 1973 is het uiterlijk van de VSH knelfitting doorontwikkeld totdat zij in 1989 het uiterlijk kreeg dat zij vandaag de dag nog steeds heeft. VSH maakt bij het produceren van deze knelfittingen gebruik van de gedraaide techniek.

2.4. Bonfix is een onderneming die eveneens knelfittingen op de Nederlandse markt brengt. Met ingang van januari 2009 heeft Bonfix een nieuw model knelfitting (de Nieuwe Bonfix fitting), eveneens geproduceerd met gebruik van de gedraaide techniek op de markt gebracht.

2.5. Aan de sommaties van VSH te stoppen met het produceren en verhandelen van de Nieuwe Bonfix fitting heeft Bonfix geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. VSH vordert - samen gevat - Bonfix, op straffe van een dwangsom, te gebieden elk gebruik van de Nieuwe Bonfix fitting alsmede elk gebruik van enig ander nodeloos verwarringwekkend op de VSH wartelmoer of VSH fitting lijkende wartelmoer of fitting te staken, met nevenvoorzieningen zoals omschreven in het petium van de aan dit vonnis gehechte dagvaarding en veroordeling van Bonfix in de proceskosten.

3.2. VSH heeft daartoe gesteld, kort gezegd, dat Bonfix zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging door het op de markt brengen van de Nieuwe Bonfix fittingen die zij slaafs heeft nagebootst van VSH. Volgens VSH is de Nieuwe Bonfix fitting een (nagenoeg) klakkeloze kopie van de VSH fitting en is de totaalindruk van beide fittingen identiek. Met name de wartelmoer is volgens VSH tot in detail door Bonfix nagemaakt. Daarmee ontstaat gevaar voor verwarring, terwijl Bonfix op eenvoudige wijze verwarring had kunnen vermijden door een afwijkend uiterlijk te kiezen voor haar fittingen. Een andere vormgeving is naar de mening van VSH ook mogelijk zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen. Dit blijkt volgens VSH uit de fittingen die Bonfix eerst op de markt bracht en die andere aanbieders op de markt brengen. VSH heeft in dit verband een deskundigenverklaring van prof. Ing. A.H. Marinissen, emeritus hoogleraar Industrieel Ontwerpen aan de TU te Delft,

in het geding gebracht. Daarnaast heeft VSH door USP Marketing Consultancy, een op de bouw, installatie en vastgoed gespecialiseerd marktonderzoek en marketingadviesbureau, in maart 2009 laten onderzoeken of (en in welke mate) er bij het relevante publiek sprake is van verwarring tussen de nieuwe knelfittingen van Bonfix en de knelfittingen van VSH. USP heeft bij haar onderzoek aan 394 installateurs die met knelfittingen werken 4 knelfittingen getoond, te weten één van Tiemme, één van Conex en een oude en een nieuwe knelfitting van Bonfix. De conclusie van dat onderzoek was dat een groot deel van de ondervraagden bij de nieuwe Bonfix fitting dacht dat het om een fitting van VSH ging.

3.3. Bonfix heeft verweer gevoerd dat voor zover van belang hierna onder de beoordeling aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

4.1. Uitgangspunt is dat nabootsing in beginsel is toegestaan tenzij een product met voldoende onderscheidend vermogen wordt nagebootst en bij die nabootsing, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen, terwijl door dit na te laten nodeloos verwarring wordt gesticht.

4.2. Vooropgesteld wordt dat de knelfitting naar haar aard een product is waarvan de vorm nagenoeg geheel wordt bepaald door de technische en functionele eisen die eraan worden gesteld. In dit verband is van belang dat de knelfitting een gebruikelijk standaardcomponent is dat wordt gebruikt in buis- en leidingssystemen die zelden in het zicht komen. De vormgeving van de knelfitting wordt dan ook niet ingegeven door esthetische keuzes, maar is uitsluitend het resultaat van het zoeken naar een technisch goed werkzaam en efficiënt (op grote schaal en tegen zo gering mogelijke kosten) produceerbaar product. Daarnaast dient de knelfitting te voldoen aan bepaalde wettelijke normen. De onderlinge verschillen tussen de door de verschillende aanbieders op de markt gebrachte knelfittingen zijn dan ook noodgedwongen gering, hetgeen ook blijkt uit de ter zitting getoonde knelfittingen van andere aanbieders.

Verder is gebleken dat voor het produceren van knelfittingen twee productietechnieken bestaan, te weten de gedraaide en geperste en dat, totdat Bonfix met haar nieuwe knelfittingen kwam, VSH in Nederland de enige aanbieder was van knelfittingen die op de gedraaide wijze zijn geproduceerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het resultaat van het in opdracht van VSH door USP verrichte onderzoek is dat een groot deel van de ondervraagden de nieuwe Bonfix fitting aanzag voor een fitting van VSH. Dat was immers tot januari 2009 de enige gedraaide knelfitting op de Nederlandse markt. Het feit dat VSH de enige was die knelfittingen op de gedraaide wijze produceerde betekent echter niet dat geen enkele andere aanbieder gebruik mag maken van deze techniek. Dat de verschillen tussen de VSH fittingen en de fittingen van Bonfix daardoor nog kleiner zijn geworden doet daar niet aan af. In dit verband is nog van belang dat Bonfix aannemelijk heeft gemaakt dat alle volgens Marinissen in zijn verklaring zo

kenmerkende eigenschappen van de VSH fitting (het neutrale uiterlijk van de bovenzijde, de ranke strak vormgegeven rand, de gladde oppervlakte-textuur, de geaccentueerde overgangen, de daardoor strakkere, boekerige en scherp afgetekende vormen en de gladde glanzende onderrand met codering) het gevolg zijn van de gedraaide productietechniek.

Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat de inmiddels ook door Bonfix gebruikte productiemethode van draaien slechts een marginale afwijking van de fitting van VSH mogelijk maakt, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de fitting.

Verder is er geen enkele reden waarom Bonfix zou moeten afwijken van het sinds jaar en dag ook door vele andere aanbieders gebruikte zeskantige model van de wartelmoer van de fitting. Temeer omdat Bonfix onweersproken heeft gesteld en het ook voor de hand ligt dat bijvoorbeeld een vierkante of afgeronde moer niet leidt tot een betere werking maar wel tot een duurdere productiemethode, al was het omdat dan meer messing nodig is.

4.3. Gelet op het voorgaande wordt voorshands geconcludeerd dat de knelfittingen van VSH onderscheidend vermogen missen, waardoor het beroep op slaafse nabootsing faalt. De gevraagde voorzieningen zijn dan ook niet toewijsbaar.

4.4. VSH zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Bonfix worden begroot op:

- vast recht	EUR	262,00
- salaris advocaat		<u>816,00</u>
Totaal	EUR	1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen.

5.2. veroordeelt VSH in de proceskosten, aan de zijde van Bonfix tot op heden begroot op EUR 1.078,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. B.P.W. Busch, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2009.