

Vzgr Rb Almelo, 4 december 2009, Jade v Deltex**AUTEURSRECHT****Geen auteursrechtelijk werk: Silvana Support kussen functioneel bepaald**

- [De voor het Silvana kussen zo specifieke kenmerken, hebben zonder uitzondering een functie, althans zijn onvoldoende oorspronkelijk.](#)

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter beroept Jade zich ten onrechte op auteursrechtelijke bescherming van haar Silvana Support kussen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet het werk (in casu: het kussen) een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit criterium is niet onbegrensd, maar vindt zijn begrenzing volgens de Hoge Raad daar waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Die situatie doet zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter hier voor. De biesvormen niet alleen een stijlelement, maar de kleur ervan fungeert als onderscheidingssteken voor de hardheid van het kussen. Dat is niet oorspronkelijk, maar handig voor de consument (als deze tenminste een legende voorhanden heeft waarin staat welke kleur bij welke hardheid hoort) en dus functioneel. Zo ook het (meegekleurde) label. Ergens op het kussen moet een dergelijk label worden aangebracht krachtens wettelijke voorschriften. De keuze voor de plaats van het label is daarbij arbitrair, maar het is moeilijk voorstelbaar dat het een andere plaats zou kunnen krijgen dan aan de zijkant van het kussen. Daar heeft de consument er immers het minst hinder van. De punten van het kussen en de ingestikte hoeken komen evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn deze elementen van het kussen onvoldoende oorspronkelijk en missen ze een persoonlijk stempel van de maker. Vele andere kussens hebben immers vergelijkbare kenmerken. Het is een stijlelement dat vaker voorkomt en gedeeltelijk, wat betreft de ingestikte hoeken, ook functioneel is. De vlakverdeling moet ook worden aangemerkt als puur functioneel. Het doel van die vlakverdeling is immers - en dat brengt Jade ook nadrukkelijk voor het voetlicht in haar advertenties - het optimaliseren van de steun voor nek, schouders en rug

tijdens de nachtrust. Hoe dat anders zou kunnen, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeilijk voorstelbaar. Het is in ieder geval weinig oorspronkelijk en bevat al helemaal niet het eigen stempel van de maker. Als Jade bescherming wenst voor deze 'vinding'. Dan had zij een octrooi aan moeten vragen. Dat is kennelijk niet gebeurd. Tenslotte volgt uit de stellingen van Jade reeds dat de drie gezichten functioneel zijn. Het vormt immers een soort gebruiksaanwijzing voor de manier waarop de consument zijn hoofd te ruste dient te leggen op het kussen. Geen van de door Jade aangevoerde elementen van het Silvana Support kussen komen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarom afzonderlijk in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.

MERKENRECHT**Vormmerk mist onderscheidend vermogen en is technisch bepaald**

- [Het vormmerk van Jade heeft onvoldoende onderscheidend vermogen en wijkt niet of nauwelijks af van hetgeen gebruikelijk is in de kussenmarkt.](#)

Slechts de vlakverdeling vormt een afwijking van een 'standaard' hoofdkussen, maar ook dat is onvoldoende onderscheidend.

- [Bovendien is de vlakverdeling en daarmee de vorm van het kussen noodzakelijk om een bepaalde technische uitkomst \(in dit geval: steun aan hoofd, nek en schouders\) te verkrijgen.](#)

Het is moeilijk voorstelbaar hoe voornoemde steun anders zou kunnen worden verkregen. Jade stelt immers zelf op haar website dat deze wijze van vlakverdeling wetenschappelijk onderbouwd optimaal is. Vorm volgt derhalve de functie en dat kan op grond van artikel 2:1 lid 2 BVIE niet op merkenrechtelijke bescherming rekenen. Ook hier geldt weer: Jade had de toevlucht moeten zoeken tot het octrooirecht, maar heeft dat kennelijk niet gedaan. Dat komt voor haar rekening en kan niet aan Deltex worden toegeworpen. Functioneel zijn ook slechts de gezichten op het kussen. Die vormen immers de gebruiksaanwijzing voor de consument. Ook daarvoor biedt het merkenrecht geen bescherming.

SLAAFSE NABOOTING**Nodeloos verwarringwekkende nabootsing**

- [Er is sprake van onnodige nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk \(van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels\), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar.](#)

De stelling van Jade dat Deltex onrechtmatig jegens haar handelt, slaagt evenwel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een reëel verwarringsgevaar te duchten bij het winkelend publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er is sprake van onnodige

nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten. Het publiek dat geacht wordt deze kussens te kopen, voorziet de nieuwe aankoop in het algemeen onmiddellijk van een kussensloop in zijn favoriete ontwerp. Daarmee wordt de gebruiksaanwijzing vrijwel onzichtbaar. Dat is op zichzelf niet erg en bovendien de vrije en te respecteren keuze van de fabrikant, maar het is wel vreemd als een concurrent op dezelfde wijze een gebruiksaanwijzing op haar kussen aanbrengt terwijl dat - het gaat om een hoofdkussen! - volstrekt onnodig is. Als diezelfde producent (in casu Deltex) dan ook nog eens een zestal kleuren hanteert die voor een groot deel (en wat betreft het onweersproken meest populaire kussen van Jade exact dezelfde kleur) overeenstemmen, deze kleuren gebruikt voor de biezen, de labels op dezelfde plek bevestigt en de drie gezichten voorziet van iets dat op een menselijk lichaam moet lijken, is de verwarring compleet en dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofd en daarmee onrechtmatig aanhaken bij het succes van de concurrent. De nagebootste elementen zijn immers onnodig nagebootst. Het label zit op exact dezelfde plek, maar had evengoed meer naar de onderzijde kunnen worden geplaatst. De biezen zijn slechts anders wat betreft de opgedrukte tekst op het kussen van Deltex, maar dat is van een afstand (en de gemiddelde consument ondergaat de eerste indruk veelal op afstand) nauwelijks zichtbaar. Dat Deltex 'poppetjes' gebruikt in plaats van 'gezichtjes' lijkt op het eerste gezicht voldoende onderscheidend maar is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders. Deltex had andere keuzes kunnen maken die niets af zouden doen aan het doel van het kussen maar wel voor een beter onderscheid met het kussen van Jade zorg zouden dragen.

Vindplaatsen: IER 2010, nr. 22, p. 182, m.nt. Grosheide

Vzgr Rb Almelo, 4 december 2009

(M.M. Verhoeven)

vonnis

RECHTBANK ALMELO

Sector civiel recht

zaaknummer: 106407/ KGZA09-351

datumvonnis: 4 december 2009 (gww)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jade B.V., gevestigd te Deventer, eiseres,

verder te noemen Jade,

advocaat: mr. R. Kroon te Almelo, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deltex B.V., gevestigd te Delden.

gedaagde,

verder te noemen Deltex,

advocaat: mr. W.J.G. Maas te 's-Hertogenbosch,

Het procesverloop

Jade heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 20 november 2009. Ter zitting zijn verschenen: de heer Achtereekte namens Jade, vergezeld door mr. J. Becker, advocaat te Arnhem en de heer De Wolf namens Deltex, vergezeld door mr. Maas. De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag.

De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing

De feiten

1. In deze zaak staat het navolgende vast.

- Jade drijft een onderneming die zich bezighoudt met - ondermeer - de productie en verkoop van hoofdkussens. In dat kader produceert en verkoopt Jade de zogenaamde Silvana Support kussens, welke product zij in 1984 op de markt heeft geïntroduceerd.

- Het Silvana Support kussen wordt geproduceerd en verkocht in een zestal typen in een kleurstelling van symbolen en onderdelen die verwijst naar de mate van soepelheid of stevigheid van het type kussen. Het gaat om de kleuren rood, oranje, paars, blauw, geel en groen. Per type wordt de betreffende kleur consequent doorgevoerd in een bies rond het kussen, het label en de drie gezichten op de verschillende compartimenten van het kussen.

- Deltex drijft eveneens een onderneming die zich bezighoudt met - ondermeer - de productie en verkoop van hoofdkussens. In dat kader produceert en verkoopt Deltex de zogenaamde Cinderella Orthoflex kussens. Deze kussens zijn na de introductie van het Silvana Support kussen op de markt gebracht.

- Het Cinderella Orthoflex kussen wordt geproduceerd en verkocht in een zestal typen in een kleurstelling van symbolen en onderdelen die verwijst naar de mate van soepelheid of stevigheid van het type kussen. Het gaat om de kleuren rood, oranje, paars, grijs, grijsgroen en groen. Per type wordt de betreffende kleur consequent doorgevoerd in een bies rond het kussen met de tekst 'Cinderella', het label en de drie figuren op de verschillende compartimenten van het kussen.

- Beide typen kussen hebben een neksteun aan de onderkant van het kussen over de volle breedte. Daarboven is het kussen verdeeld in drie vlakken, waarbij de vlakverdeling tweeweg wordt gebracht door stiksels.

- De figuren op beide typen kussen vormen een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het kussendoor de persoon die er op slaapt.

De vordering van Jade en haar onderbouwing daarvan

2. Bij dagvaarding vordert Jade - kort samengevat weergegeven - een verbod voor Deltex om nog langer inbreuk te maken op auteursrechten en merkrechten.

Daarnaast vordert Jade een gebod voor Deltex om zich te onthouden van iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens Jade. Jade koppelt hieraan een vordering tot het verschaffen van inlichtingen over voornoemd inbreukmakend handelen, ondersteund door een accountantsverklaring, een rectificatievordering, een vordering tot vernietiging van aanwezige voorraad, één en ander te vermeerderen met een dwangsom. Tevens vordert Jade veroordeling van Deltex tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding, een termijn te bepalen waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt en veroordeling in de proceskosten begroot op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. In de eerste plaats stelt Jade dat zij auteursrechtgebende is met betrekking tot de oorspronkelijke vormgeving van het Silvana Support kussen en uit dien hoofde bescherming geniet op grond van de Auteurswet. Bij het maken van de vormgeving van het Silvana Support kussen heeft zij de keuzevrijheid op het gebied van de vormgevingselementen geheel naar haar eigen creatieve inzicht ingevuld. Het kussen kent dan ook een geheel eigen unieke vormgeving en wijkt sterk af van de gebruikelijke vormgeving van neksteunkussens (de categorie kussens waar de Silvana Support toe behoort) van andere fabrikanten. Voornoemde keuzes van Jade komen met name terug in de positionering en kleur van de bies met meekleurend label, de wijze van aanbrengen van de opstaande puntige linker- en rechterbovenhoeken, het stiksel dat zorgt voor de vlakverdeling, ingestikte hoeken aan de onderzijde en drie herkenbare gezichten met gesloten ogen die de manier van liggen aan de consument tonen. Daardoor heeft het Silvana Support kussen een eigen, oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker. De genoemde vormgevingselementen heeft Deltex bij de Cinderella Orthoflex kussens zonder toestemming van Jade overgenomen. Daarmee pleegt Deltex inbreuk op de auteursrechten van Jade.

3.1 In de tweede plaats stelt Jade dat zij op 27 januari 1997 een Benelux Merkregistratie heeft verricht van het vormmerk zoals afgebeeld in de dagvaarding. Op 12 juni 2001 heeft Jade een beeldmerkregistratie verricht voor de drie gezichten op het Silvana Support kussen. Hierdoor heeft Jade het uitsluitend recht op dit merk en geniet zij bescherming van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Jade kan zich derhalve verzetten tegen ieder gebruik, zonder haar toestemming, van haar merk of een daarmee overeenstemmend teken als vermeld in artikel 2.29 lid 1 sub b en c BVIE. Het Silvana Support kussen neemt een eigen plaats in op de markt van neksteunkussens. Het kussen heeft ook onderscheidend vermogen. De vorm van het Cinderella Orthoflex kussen stemt op verwarringwekkende wijze overeen met het vormmerk van Jade. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de gezichten op het kussen. Daarmee is de inbreuk op het vorm- en beeldmerk van Jade gegeven.

3.2 Tenslotte stelt Jade dat Deltex met het nagenoeg identiek overnemen van de elementen uit het Silvana Support kussen en de Silvana Support serie als geheel,

onrechtmatig handelt jegens Jade. Deltex heeft duidelijk de kenmerkende Silvana Support kussens van Jade als voorbeeld en uitgangspunt gebruikt bij het maken van haar eigen kussens en de verpakking en de kenmerkende elementen uit de vormgeving van het Silvana Support kussen en de kussenserie gekopieerd. Deltex had hierin ook andere keuzes kunnen maken. Dat zij dit kennelijk heeft nagelaten, leidt thans tot onnodige verwarring bij het publiek omtrent het zich in de markt onderscheidende - Silvana Support kussen. Deltex profiteert en parasiteert aldus op de jarenlange investeringen van Jade met betrekking tot het Silvana Support kussen. Deltex doet dat op een ongeoorloofde wijze. Zij profiteert ook op onrechtmatige wijze van het bedrijfsdebiet van Jade en haakt als concurrent op ongeoorloofde wijze aan bij de bekendheid in de markt van het Silvana Support kussen. Jade lijdt hierdoor schade.

Hel verweer van Deltex

4. Deltex betwist in de eerste plaats dat het Silvana Support kussen een auteursrechtelijk beschermd werk is.¹ Deelementen waarvan Jade stelt dat deze oorspronkelijk, onderscheiden en kenmerkend zijn voor het Silvana Support kussen zijn zonder uitzondering puur functioneel, althans zijn stijlkenmerken, en komen om die reden niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht beschermt uitsluitend de vorm, niet de inhoud van een werk. De gekleurde biezen zijn een stijlkenmerk. Dat is niet beschermd. Bovendien heeft een groot aantal andere producenten eveneens gekleurde biezen aangebracht op hun producten. Ook is de gekleurde bies functioneel van aard; de bies fungeert immers ter onderscheiding van verschillende typen soepelheid of stevigheid van het kussen. Elke kleur correspondeert met een bepaalde mate van soepelheid of stevigheid. Het meegekleurde label is eveneens functioneel. Er moet immers een plek zijn waarop de typekenmerken en de wasvoorschriften worden vermeld. Bij een kussen kan dat eigenlijk slechts op één manier en omdat de Westerse samenleving van links naar rechts leest, is het logisch dat het label aan de linkerkant is geplaatst. Het label van Deltex kent voorts een geheel andere indeling dan het label van Jade. De punten aan de kussens zijn ook slechts een stijlelement, dat geen auteursrechtelijke bescherming biedt. De ingestikte hoeken aan de onderzijde zijn slechts functioneel. Aan de onderzijde is de neksteun geplaatst. Die neksteun heeft geen punten. Daarom is het logisch dat de hoeken op dat punt ingestikt zijn en er geen punten zijn aangebracht. Ook de vlakverdeling is puur functioneel; de vlakverdeling is een technische oplossing, waarvoor geen auteursrechtelijke bescherming geldt. Die technische oplossing wordt verder uitgelegd aan de consument door het aanbrengen van een drietal gezichten op elk compartiment. Deze gebruiksaanwijzing is derhalve ook puur functioneel.

¹ Weliswaar heeft Deltex haar verweer zodanig ingericht dat zij eerst het inbreukmakend handelen op grond van het merkenrecht bespreekt, maar uit oogpunt van doelmatigheid hanteert de voorzieningenrechter de volgorde zoals deze door Jade is gehanteerd.

4.1 Ook merkenrechtelijk betwist Deltex dat zij inbreuk maakt op een vorm- dan wel beeldmerk van Jade. Het gepretendeerde merk van Jade ontbeert volgens Deltex onderscheidend vermogen. Een merk heeft onderscheidend vermogen als het de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden. Daaruit volgt volgens Deltex dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet voldoende is om als merk te kunnen gelden. Het vormmerk van Jade geeft een normaal kussen weer. De enige afwijking is de vlakverdeling, maar ook een vlakverdeling is niet ongebruikelijk op de markt. Bovendien kan het vormmerk niet als merk worden beschouwd omdat de gedeponeerde vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen. Dat is het geval bij het Silvana Support kussen en Jade schermt daar zelf ook mee in haar advertenties. Daarin is de vorm alles behalve bijzaak. Het is de vorm van het kussen die er voor zorgt dat de nek en de rug optimaal worden ondersteund. Het beeldmerk van de gezichten komt evenmin in aanmerking voor bescherming op grond van het merkenrecht. Dit beeldmerk is immers functioneel. Bovendien is de totaalindruk, zowel met het oog op het vormmerk als op het beeldmerk, volledig anders. Ten slotte kunnen de merken van Jade niet als een bekend merk worden beschouwd.

4.2 Tenslotte betwist Deltex dat zij onrechtmatig handelt. Er is geen sprake van nabootsing. Slechts twee van de zes kleuren stemmen overeen, de verpakking is totaal anders en de afbeeldingen op de kussens zijn ook verschillend. Het (bekende) merk Cinderella staat groot op de verpakking. Op het kussen zelf staat met grote letters 'Orthoflex', Verwarringsgevaar bij het grote publiek valt niet te duchten. Volgens Deltex zijn alle hooggeleerden van mening dat het vermelden van de merknaam in een bepaalde mate relevant is voor de vraag of er verwarring kan bestaan. Als er iemand in de winkel op zoek is naar het Silvana kussen van Jade, is het onbestaanbaar dat die persoon thuiskomt en tot zijn verbazing een Cinderella kussen heeft gekocht. Evenmin is volgens Deltex sprake van onrechtmatig aanhaken bij de bekendheid van Jade en het profiteren van het door Jade opgebouwde bedrijfsdebiet. Jade stelt geen extra omstandigheden op grond waarvan de aanvullende werking van de onrechtmatige daad in de onderhavige zaak gepast zou zijn. Het feit dat Deltex ook kleuren gebruikt om de hardheid van kussens aan te duiden valt daar niet onder; die kleuren zijn puur functioneel. Bovendien zijn twee van die kleuren (die Deltex hanteert) nu juist de bedrijfskleuren die Deltex voert voor haar Cinderella merk.

4.3 Deltex concludeert tot afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van Jade in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Rv.

De overwegingen van de voorzieningenrechter

5. Jade heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij het door haar gevorderde. Dat is trouwens ook niet betwist door Deltex,

zodat de voorzieningenrechter toekomt aan een materiele beoordeling van het geschil.

5.1 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter beroept Jade zich ten onrechte op auteursrechtelijke bescherming van haar Silvana Support kussen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet het werk (in casu: het kussen) een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit criterium is niet onbegrensd, maar vindt zijn begrenzing volgens de Hoge Raad daar waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Die situatie doet zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter hier voor. De voor het Silvana kussen zo specifieke kenmerken, hebben zonder uitzondering een functie, althans zijn onvoldoende oorspronkelijk. De biezen vormen niet alleen een stijlelement, maar de kleur ervan fungeert als onderscheidingsteken voor de hardheid van het kussen. Dat is niet oorspronkelijk, maar handig voor de consument (als deze tenminste een legenda voorhanden heeft waarin staat welke kleur bij welke hardheid hoort) en dus functioneel. Zo ook het (meegekleurde) label. Ergens op het kussen moet een dergelijk label worden aangebracht krachtens wettelijke voorschriften. De keuze voor de plaats van het label is daarbij arbitrair, maar het is moeilijk voorstelbaar dat het een andere plaats zou kunnen krijgen dan aan de zijkant van het kussen. Daar heeft de consument er immers het minst hinder van. De punten van het kussen en de ingestikte hoeken komen evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn deze elementen van het kussen onvoldoende oorspronkelijk en missen ze een persoonlijk stempel van de maker. Vele andere kussens hebben immers vergelijkbare kenmerken. Het is een stijlelement dat vaker voorkomt en gedeeltelijk, wat betreft de ingestikte hoeken, ook functioneel is. De vlakverdeling moet ook worden aangemerkt als puur functioneel. Het doel van die vlakverdeling is immers - en dat brengt Jade ook nadrukkelijk voor het voetlicht in haar advertenties - het optimaliseren van de steun voor nek, schouders en rug tijdens de nachtrust. Hoe dat anders zou kunnen, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeilijk voorstelbaar. Het is in ieder geval weinig oorspronkelijk en bevat al helemaal niet het eigen stempel van de maker. Als Jade bescherming wenst voor deze 'vinding'. Dan had zij een octrooi aan moeten vragen. Dat is kennelijk niet gebeurd. Tenslotte volgt uit de stellingen van Jade reeds dat de drie gezichten functioneel zijn. Het vormt immers een soort gebruiksaanwijzing voor de manier waarop de consument zijn hoofd te ruste dient te leggen op het kussen. Geen van de door Jade aangevoerde elementen van het Silvana Support kussen komen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarom afzonderlijk in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Jade focust echter heel in het bijzonder op de totaalindruk van het kussen. Bij de beoordeling van de inbreukvraag speelt de totaalindruk inderdaad een rol, maar alleen voor zover de gelijkenis in totaalindrucken wordt veroorzaakt door

overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde trekken. Het woord trekken kan worden ingewisseld voor onderdelen en daarover heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat die onderdelen afzonderlijk niet auteursrechtelijk beschermd worden. Op dat punt speelt de totaalindruk derhalve geen doorslaggevende rol.

5.2 Ook merkenrechtelijk is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van inbreukmakend handelen aan de zijde van Deltex. De stellingen van Jade op dat punt falen derhalve. Het vormmerk van Jade heeft onvoldoende onderscheidend vermogen en wijkt niet of nauwelijks af van hetgeen gebruikelijk is in de kussenmarkt. Slechts de vlakverdeling vormt een afwijking van een 'standaard' hoofdkussen, maar ook dat is onvoldoende onderscheidend. Bovendien is de vlakverdeling en daarmee de vorm van het kussen noodzakelijk om een bepaalde technische uitkomst (in dit geval: steun aan hoofd, nek en schouders) te verkrijgen. Het is moeilijk voorstelbaar hoe voornoemde steun anders zou kunnen worden verkregen. Jade stelt immers zelf op haar website dat deze wijze van vlakverdeling wetenschappelijk onderbouwd optimaal is. Vorm volgt derhalve de functie² en dat kan op grond van artikel 2:1 lid 2 BVIE niet op merkenrechtelijke bescherming rekenen. Ook hier geldt weer: Jade had de toevlucht moeten zoeken tot het octrooirecht, maar heeft dat kennelijk niet gedaan. Dat komt voor haar rekening en kan niet aan Deltex worden tegengeworpen. Functioneel zijn ook slechts de gezichten op het kussen. Die vormen immers de gebruiksaanwijzing voor de consument. Ook daarvoor biedt het merkenrecht geen bescherming. Voor zover Jade een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, gaat dit in het kader van deze procedure niet op. Daarvoor heeft Jade onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het overgrote deel van het publiek bekend is met de merken. Kantoorgenoten van raadsliden kunnen in ieder geval met dat publiek niet gelijkgesteld worden.

5.3 De stelling van Jade dat Deltex onrechtmatig jegens haar handelt, slaagt evenwel. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een reëel verwarringsgevaar te duchten bij het winkeland publiek (zowel online als 'live') indien zij afzonderlijk worden geconfronteerd met de kussens van partijen. Er is sprake van onnodige nabootsing door Deltex. Dat heeft betrekking op de totaalindruk (van een afstand zien de kussens er vrijwel hetzelfde uit, qua consequente doorvoering van de kleurstelling en de plaats van de labels), maar ook wanneer de focus wordt verlegd naar de afzonderlijke onderdelen, komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar. Immers, het is op zichzelf al vreemd en de klant onderschattend dat een gebruiksaanwijzing op een kussen wordt gedrukt waarop het hoofd dient te rusten. Het publiek dat geacht wordt deze kussens te kopen, voorziet de nieuwe aankoop in het algemeen onmiddellijk van een kussensloop in zijn favoriete ontwerp. Daarmee wordt de

gebruiksaanwijzing vrijwel onzichtbaar. Dat is op zichzelf niet erg en bovendien de vrije en te respecteren keuze van de fabrikant, maar het is wel vreemd als een concurrent op dezelfde wijze een gebruiksaanwijzing op haar kussen aanbrengt terwijl dat - het gaat om een hoofdkussen! - volstrekt onnodig is. Als diezelfde producent (in casu Deltex) dan ook nog eens een zestal kleuren hanteert die voor een groot deel (en wat betreft het onweersproken meest populaire kussen van Jade exact dezelfde kleur) overeenstemmen, deze kleuren gebruikt voor de biezen, de labels op dezelfde plek bevestigt en de drie gezichten voorziet van iets dat op een menselijk lichaam moet lijken, is de verwarring compleet³ en dient naar het oordeel van de voorzieningenrechter te worden geoordeeld dat sprake is van ongeoorloofd en daarmee onrechtmatig aanhaken bij het succes van de concurrent. De nagebootste elementen zijn immers onnodig nagebootst. Het label zit op exact dezelfde plek, maar had evengoed meer naar de onderzijde kunnen worden geplaatst. De biezen zijn slechts anders wat betreft de opgedrukte tekst op het kussen van Deltex, maar dat is van een afstand (en de gemiddelde consument ondergaat de eerste indruk veelal op afstand) nauwelijks zichtbaar. Dat Deltex 'poppetjes' gebruikt in plaats van 'gezichtjes' lijkt op het eerste gezicht voldoende onderscheidend maar is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet. Ook hier geldt: het kan eenvoudig anders. Deltex had andere keuzes kunnen maken die niets af zouden doen aan het doel van het kussen maar wel voor een beter onderscheid met het kussen van Jade zorg zouden dragen.

5.4 Aldus zal de voorzieningenrechter de verbodsvordering van Jade op grond van onrechtmatig handelen aan de zijde van Deltex toewijzen als na te melden. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat de opsomming van Jade dublures bevat. Veelal zal de levering van kussens vooraf worden gegaan door verkoop. Aan deze verbodsvordering zal een dwangsom worden verbonden van €10.000,00 per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van €500.000,00.

De gevorderde schriftelijke verklaring (inclusief accountantsverklaring) kan gedeeltelijk worden toegewezen, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,00 voor elke dag dat Deltex hiermee in gebreke blijft, zulks met een maximum van €500.000,00. De gevorderde termijn zal de voorzieningenrechter stellen op vier weken (voor het aanleveren van de schriftelijke gegevens) respectievelijk

³ Dit wordt met zoveel woorden ook bevestigd door een verslaggever van het vaktijdschrift *Ons Huis*, jaargang 67, nummer 10 van 2009: *'Hoofdkussen- en dekbedden producent Deltex uit Delden heeft een nieuwe serie hoofdkussens ontwikkeld onder de naam 'Orthoflex'. Het gaat om een serie neksteunkussens in zes verschillende stevigheden, elk voorzien van een eigen kleurbies. De echte slaapkenner denkt bij het lezen van de beschrijving en bij het zien van de foto (let ook op de gezichtjes die op de kussens zijn afgebeeld), natuurlijk direct aan de beroemde en al jaren succesvolle 'Silvana Support' serie hoofdkussens van de firma Jade uit Deventer.'*

² Vgl. [Philips-Remington, HvJEG 18 juni 2002, C-299/99](#)

lijk zes weken (voor de accountantsverklaring), gerekend vanaf de dag na betekening van dit vonnis. De gevorderde verklaringen onder c en d worden afgewezen. Immers, naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt niet in te zien waarom Deltex niet op relatief eenvoudige wijze een zodanige aanpassing aan het kussen kan (doen) verrichten waardoor de thans geconstateerde onrechtmatige situatie wordt opgeheven en (de dreiging van) het gevaar voor verwarring niet langer bestaat. Dat is ook de grond waarop de voorzieningenrechter de vordering tot vernietiging van de kussens zal afwijzen. Het verbod de kussens in de huidige vormgeving op de markt te brengen is voldoende.

De gevorderde rectificatie kan gedeeltelijk worden toegewezen, zij het dat de termen auteursrecht en merkrechten daarin niet voor hoeft te komen en evenmin de passage over de vergoeding van kosten door Deltex aan haar wederpartijen. Dat is immers een kwestie die Jade niets aan gaat. Bovendien wordt de rectificatieplicht beperkt tot de afnemers van Deltex zoals deze blijken uit haar administratie.

Voorts zal het gevorderde voorschot op de schadevergoeding worden afgewezen. Jade heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar schade tenminste het gevorderde bedrag zal belopen en bovendien is niet gebleken van een (spoedeisend) belang aan de zijde van Jade waardoor een onmiddellijke voorziening bij voorraad vereist is.

Tenslotte zal Deltex in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Daarbij zal de voorzieningenrechter de kosten begroten conform het bepaalde in artikel 1019h Rv. Die begroting valt als volgt uit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het salaris van de advocaat van Deltex te worden begroot op 20 uren, vermenigvuldigd met zijn uurtarief. Al het meerdere moet voorshands worden afgewezen, omdat de advocaat van Deltex (en evengoed de advocaat van Jade) zich profileert als specialist op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten. Met dat gegeven in het achterhoofd, acht de voorzieningenrechter een vergoeding van 20 uren gepast voor de onderhavige zaak. Vermeerderd met het griffierecht en de exploitkosten zal de voorzieningenrechter daarom de proceskosten begroten op een bedrag van $(20 \times \text{€}230,00) + \text{€}550,00 + \text{€}72,25 = \text{€}5.222,25$. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, behoeven de overige stellingen van partijen geen nadere bespreking.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. veroordeelt Deltex om zich binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens Jade, direct of indirect via derden, door het (doen) vervaardigen, verkopen en gebruiken van Cinderella Orthoflex kussens zoals deze er thans uitzien, al dan niet door middel van aanbiedingen per post dan wel via moderne communicatiemiddelen;

II. veroordeelt Deltex om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Jade, mr. J.

Becker te Arnhem, een schriftelijke verklaring te doen toekomen, waarin opgave wordt gedaan van:

a. de volledige namen en adressen van de afnemers van Deltex en andere derden, aan wie Deltex haar Cinderella Orthoflex kussens en verpakkingen heeft toegezonden c.q. overhandigd, met vermelding van het aantal toegestuurde of afgegeven kussens en verpakkingen;

b. het aantal exemplaren van Cinderella Orthoflex kussens en verpakkingen van Deltex dat zij heeft verkocht en/of heeft geleverd aan afnemers, gesplitst in verkoop aan particuliere afnemers en verkoop aan professionele afnemers, met dien verstande dat bij de professionele afnemers tevens opgave wordt gedaan van de namen en adressen van hen en aantallen per individuele professionele afnemer verkochte en geleverde exemplaren van de kussens en de verpakkingen daarvan, telkens met vermelding van de aan de afnemer (particulier of professioneel), in rekening gebracht verkoopprijs en onder overlegging van facturen, afleverbonnen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

c. een berekening van de met de verkoop van Cinderella Orthoflex kussens en verpakkingen behaalde omzet en winst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met een specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten, en onder overlegging van duidelijk en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

III. veroordeelt Deltex om op haar kosten binnen 6 weken na betekening van dit vonnis een origineel ondertekende verklaring van een registeraccountant te overhandigen aan de advocaat van Jade, mr. J. Becker te Arnhem, waarin de accountant de juistheid en de volledigheid bevestigt van de veroordeling onder II van dit dictum;

IV. veroordeelt Deltex om binnen 2 weken na betekening van dit vonnis aan uit haar administratie blijkende afnemers een ondertekende en per aangetekende post verzonden brief, afgedrukt in een duidelijk leesbare vorm en zonder verder begeleidend commentaar, te doen toekomen (en per gelijke post de advocaat van Jade, mr. J. Becker te Arnhem, een kopie hiervan toe te zenden, vergezeld van een lijst waarop staat vermeld aan wie de brief is verzonden) met de navolgende inhoud:

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben Cinderella Orthoflex hoofdkussens aan u verkocht dan wel informatie daarover aan u toegezonden. Met het verhandelen en ter verkoop aanbieden van deze kussens handelen wij onrechtmatig jegens de producten van Silvana Support kussens, Jade B.V te Deventer. Wij zijn verplicht de Cinderella Orthoflex kussens en de verpakkingen terug te nemen. In het licht hiervan verzoeken wij u binnen 7 dagen na de datum van deze brief de door u van ons aangekochte Cinderella Orthoflex hoofdkussens, dan wel ontvangen informatie over deze kussens, aan ons te retourneren. Wij wijzen u erop dat het verhandelen of ter beschikking stellen van de Cinderella Orthoflex hoofdkussens

als onrechtmatig dient te worden beschouwd, voor welk handelen Jade B.V. u ook rechtstreeks kan aanspreken.

Deltex B.V.

Brinkweg 28

V. veroordeelt Deltex om aan Jade voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat zij in gebreke blijft om aan de veroordelingen I tot en met IV geheel of gedeeltelijk te voldoen, een dwangsom te betalen van € 10.000,00, met een maximum van € 500.000,00;

VI. veroordeelt Deltex in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jade op grond van artikel 1019h Rv. Begroot op €5.222,25 aan verschotten en salaris van de advocaat;

VII. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

VIII. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.M. Verhoeven, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 december 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.
