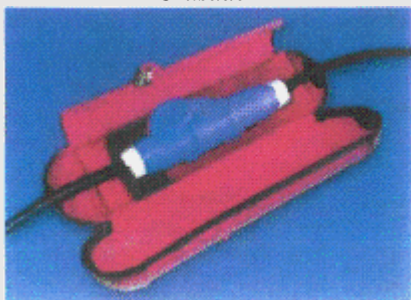
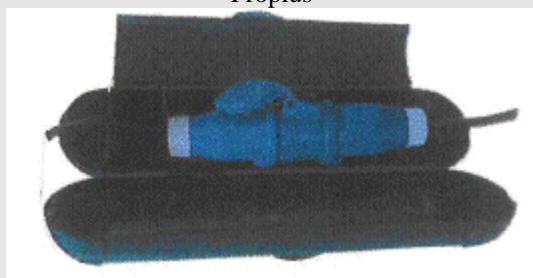


Vzgr Rb Alkmaar, 16 september 2010, Haba v PAT

Crusader



v
Proplus



SLAAFSE NABOOTING

Geen "eigen gezicht" Haba CEE-stekkerbox

- Nu de vormgeving van de reguliere stekkerboxen vooral functioneel bepaald lijkt te zijn en de vormgeving van de CEE-stekkerbox van Haba zich niet onderscheidt van de op die markt gebruikelijke vormgeving, behoudens ten aanzien van het formaat van de stekkerbox, is onvoldoende komen vast te staan dat de CEE-stekkerbox van Haba een zodanig eigen gezicht heeft dat gevaar voor verwarring door het op de markt brengen van een daarop gelijkende CEE-stekkerbox spoedig kan worden aangenomen.

Beide partijen hebben verklaard dat er in die markt door geen van de leveranciers een beroep wordt gedaan op een beschermd model en door Pat is gemotiveerd uiteen gezet dat de vorm van deze stekkerboxen voor de reguliere stekkers functioneel bepaald is, hetgeen door Haba niet, althans onvoldoende is weersproken. Het lijkt er in ieder geval op dat in deze (reguliere) markt van stekkerboxen een grote behoefte bestaat aan standaardisatie. Dit kan een rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen, maar ook dan dient de nabootser verwarring zo veel mogelijk te voorkomen. Gebleken is dat dit in de reguliere markt veelal gebeurt door het voeren van een andere kleur en een eigen merknaam.

4.3 Ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de capsuleachtige vorm van de CEE-stekkerbox van Haba geheel is gebaseerd op die reeds bestaande icapsuleachtige stekkerboxen voor reguliere 230 volt stekkers. Door Haba is weliswaar betoogd dat zij een eigen gezicht op de markt voor CEE-stekkerboxen heeft verkregen, omdat zij gedurende circa vijf jaar als enige een stekkerbox op de markt heeft gebracht die geschikt is voor het gebruik met CEE-stekkers, maar in

dit betoog wordt zij niet gevolgd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de (Nederlandse) markt waarop de CEE-stekkerboxen worden verhandeld niet los te koppelen van de markt van de stekkerboxen voor reguliere 230 volt stekkers. Ter zitting is door partijen ook verklaard dat de stekkerboxen voor CEE-stekkers en voor de reguliere 230 volt stekkers bij elkaar in een winkel liggen. Nu de vormgeving van de reguliere stekkerboxen vooral functioneel bepaald lijkt te zijn en de vormgeving van de CEE-stekkerbox van Haba zich niet onderscheidt van de op die markt gebruikelijke vormgeving, behoudens ten aanzien van het formaat van de stekkerbox, is onvoldoende komen vast te staan dat de CEE-stekkerbox van Haba een zodanig eigen gezicht heeft dat gevaar voor verwarring door het op de markt brengen van een daarop gelijkende CEE-stekkerbox spoedig kan worden aangenomen.

Vindplaatsen: Bulletin Industriële Eigendom, nr. 104, p. 432

Vzgr Rb Alkmaar, 16 september 2010

(J. Blokland)

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/JB

KG nummer: 121500/KG ZA 10-257

datum: 16 september 2010

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de besloten vennootschap RECREATIEGROOTHANDEL HABA B.V., gevestigd te Honselersdijk en kantoor houdende te Maasland, EISERES IN KORT GEDING bij dagvaarding van 26 juli 2010, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARTS & ACCESSORIES (PAT) EUROPE B.V., gevestigd en kantoor houdende te Oudkarspel, GE-DAAGDE IN KORT GEDING, advocaten mr. W.J.H. Leppink en mr. T. Geerlof te Rotterdam.

Partijen zullen verder worden genoemd "Haba" respectievelijk "Pat".

1. Het verloop van het geding

Ter terechtzitting van 7 september 2010 heeft Haba gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Pat heeft de vordering bestreden. Ter zitting heeft zij een akte houdende vrijwillige toezegging genomen. Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Haba de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd. De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De uitgangspunten

2.1 Haba is een groothandel in caravans, camping- en caravantoebehoren.

2.2 Pat houdt zich blijkens de bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met in- en export van alsmede transitohandel in met name autotoebehoren. Ter zitting

heeft zij desgevraagd verklaard dat zij ook artikelen voor caravans verkoopt.

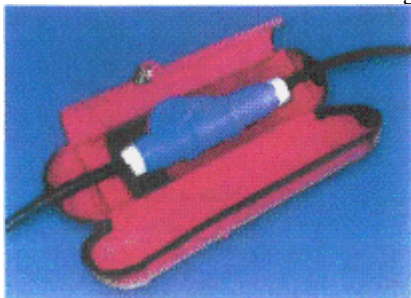
2.3 Er bestaat een markt voor veiligheidsdozen (stekkerboxen of veiligheidsboxen) voor reguliere 230 volt stekkers. Op deze markt zijn vele leveranciers naast elkaar actief, onder wie ook Haba en Pat. Deze veiligheidsdozen voor de reguliere 230 volt stekkers hebben allemaal hetzelfde capsule-vormige uiterlijk en dezelfde maatvoering. Van verschillende leveranciers zijn veiligheidsdozen op de markt, die soms van elkaar verschillen door de kleur. Deze dozen zien er als volgt uit:



Omtrent deze stekkerboxen voor de reguliere stekkers bestaat tussen de verschillende leveranciers geen geschil. Ook niet tussen Haba en Pat.

2.4 Op enig moment is het gebruik van CEE-stekkers wettelijk voorgeschreven voor caravangebruikers. Deze CEE-stekkers zijn groter dan de reguliere 230 volt stekkers.

2.5 Haba heeft vervolgens als eerste een veiligheidsdoos op de markt gebracht voor deze CEE-stekkers, onder de naam 'Crusader'. Deze ziet er als volgt uit:



De vorm van deze veiligheidsdoos heeft dezelfde capsulevorm als de veiligheidsdoos voor de reguliere 230 volt stekker, alleen aangepast aan het formaat van CEE-stekker.

2.6 In 2009 heeft Pat eveneens een veiligheidsdoos voor een CEE-stekker op haar website aangeboden, in dezelfde vorm en kleur (rood) als Haba. Haba heeft Pat daarop aangesproken uit hoofde van slaafse nabootsing. Vervolgens is tussen partijen een overeenkomst gesloten, een zogeheten onthoudingsverklaring. De inhoud van deze overeenkomst is weergegeven in een brief van 2 juli 2009 van Pat aan de (toenmalige) advocaat van

Haba. Deze brief houdt voor zover hier van belang het volgende in:

"Het moge duidelijk zijn dat wij van mening blijven verschillen over wat in dit geval een slaafse nabootsing is. Haba heeft er geen behoefte aan cliënte duidelijkheid te geven wat veranderd moet worden aan het product om het niet meer een slaafse nabootsing te laten zijn. Omwille van de regeling beschouwt Pat Europe als een inbreukmakend product, louter het product zoals het nu door Pat Europe verhandeld is en waarvoor u Pat Europe heeft aangeschreven. Pat Europe erkent niet dat Haha enig exclusief recht heeft met betrekking tot CEE-stekkerboxen, danwel om bestaande stekkerboxen "op te blazen" tot een formaat dat er een CEE-stekkerkoppeling in past. Mocht Pat Europe in de toekomst met een aangepast product komen, dan dient Haha het aanvaarden van deze regeling geenszins te beschouwen als een erkenning van een dergelijk exclusief recht. Pat Europe gaat deze regeling louter om proceseconomische redenen aan."

De regeling hield - kort gezegd - in dat Pat met onmiddellijke ingang de verkoop en verhandeling van het product waarover het geschil was gerezen zou staken en gestaakt houden, met voldoening aan nevenverplichting en compensatie van gemaakte kosten en geleden schade voor een bedrag van €4.500,-.

2.7 Pat heeft vervolgens een CEE-stekkerbox op de markt gebracht onder de naam ProPlus in de kleur groen. Deze ziet er als volgt uit:



3. De vordering en de standpunten van partijen

3.1 Haba vordert - samengevat weergegeven - dat Pat veroordeeld wordt het onrechtmatig te handelen jegens Haba, door het in het verkeer brengen van CEE-stekkerboxen en door het gebruik van nagenoeg identieke foto's, te staken en gestaakt te houden, voorts tot het doen van rekening en verantwoording met betrekking tot de inbreukmakende producten, met bevel de inbreukmakende producten te doen vernietigen en met veroordeling van Pat tot betaling van een voorschot op de door Haba geleden en te lijden schade, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Pat in de kosten van dit geding.

3.2 Haba legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Pat onrechtmatig handelt jegens haar door de door Haba op de markt gebrachte CEE-stekkerbox slaafs na te bootsen. Zij stelt dat dit temeer klemmt aangezien partijen in 2009 een overeenkomst hebben gesloten, waarbij Pat onder meer heeft toegezegd ook geen andere slaafse kopieën van Haba CEE-stekkerboxen te zullen verhandelen, welke toezegging zij thans door haar handelen niet nakomt. Haba stelt dat zij een eigen gezicht op de

markt heeft veroverd door gedurende een aantal jaren als enige een CEEstekkerbox op de markt te brengen. Nu Pat op haar beurt met een CEE-stekkerbox komt, die bovendien veel gelijkenis vertoont met de stekkerbox van Haba, bestaat er gevaar voor verwarring bij het publiek. Bovendien maakt Pat daarbij op haar website en op de verpakking van de stekkerbox gebruik van foto's, waarop het product zo gefotografeerd is dat de foto's nagenoeg identiek zijn aan de foto's die Haba gebruikt, hetgeen de kans op verwarring nog vergroot. Een en ander aldus Haba.

3.3 Pat heeft verweer gevoerd. Zij heeft nadrukkelijk betwist dat er sprake is van slaafse nabootsing. Zij heeft daarbij betoogd dat de capsulevorm van de stekkerbox een bij het publiek al bekende vorm is omdat deze ook gebruikt wordt voor de stekkerboxen voor reguliere 230 Volt stekkers en dat deze vorm bovendien functioneel bepaald is. Door deze zelfde vorm als het ware op te blazen naar een formaat dat geschikt is voor CEE-stekkers heeft Haba met die stekkerboxen onvoldoende een eigen gezicht op de markt gecreëerd, aldus Pat en kan er dus ook geen sprake zijn van slaafse nabootsing. Daarbij heeft zij nog aangevoerd dat zij is afgeweken van het product van Haba in de kleurstelling, de vorm van de sluiting, de sleuven in het oppervlak van haar eigen stekkerbox en met het weglaten van een rubberen rand langs de sluiting. Ten aanzien van het verwijt dat zij foto's gebruikt waarop wel een rubberen rand waarneembaar is, welke foto's mogelijk een bewerking zijn van foto's van Haba, heeft Pat aangevoerd dat zij zich van het gebruik van die foto niet bewust was en het gebruik daarvan ook direct nadat de dagvaarding aan haar was uitgebracht heeft gestaakt. Tevens heeft zij in een akte een vrijwillige toezegging gedaan die bewuste foto niet meer te gebruiken, op straffe van een dwangsom, zodat aan dat deel van de vordering van Haba is voldaan, aldus Pat.

3.4 Voor zover voor de beslissing van belang zal op de verschillende standpunten van partijen hierna nader worden ingegaan.

4. De gronden van de beslissing

4.1 Door Haba is gesteld dat er sprake is van slaafse nabootsing door Pat. Voorop gesteld wordt dat de CEE-stekkerbox van Pat qua vorm een grote gelijkenis vertoont met de CEE-stekkerbox van Haba. Deze gelijkenis brengt echter nog niet met zich mee dat er sprake is van een ongeoorloofde nabootsing. Nabootsen van een product is namelijk alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Van verwarringgevaar kan pas sprake zijn als het nagebootste product zich door zijn uiterlijk van andere in de handel zijnde modellen onderscheidt, met andere woorden een eigen plaats op de markt heeft. Daarbij geldt dat hoe meer soortgelijke modellen er op de markt zijn (het zogenaamde "Umfeld", zie rechtsoverweging 2.3) hoe minder snel van een eigen plaats op de markt sprake zal zijn.

4.2 Ter zitting is door beide partijen verklaard dat er reeds vele jaren een markt bestaat in stekkerboxen voor

reguliere 230 volt stekkers, op welke markt verschillende leveranciers (onder wie Haba en Pat) stekkerboxen met dezelfde capsulevorm op de markt brengen in verschillende kleuren, die bovendien allemaal hetzelfde formaat hebben, aangepast aan de reguliere stekkers waarvoor ze bedoeld zijn. Beide partijen hebben verklaard dat er in die markt door geen van de leveranciers een beroep wordt gedaan op een beschermd model en door Pat is gemotiveerd uiteengezet dat de vorm van deze stekkerboxen voor de reguliere stekkers functioneel bepaald is, hetgeen door Haba niet, althans onvoldoende is weersproken. Het lijkt er in ieder geval op dat in deze (reguliere) markt van stekkerboxen een grote behoefte bestaat aan standaardisatie. Dit kan een rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen, maar ook dan dient de nabootser verwarring zo veel mogelijk te voorkomen. Gebleken is dat dit in de reguliere markt veelal gebeurt door het voeren van een andere kleur en een eigen merknaam.

4.3 Ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de capsuleachtige vorm van de CEE-stekkerbox van Haba geheel is gebaseerd op die reeds bestaande capsuleachtige stekkerboxen voor reguliere 230 volt stekkers. Door Haba is weliswaar betoogd dat zij een eigen gezicht op de markt voor CEE-stekkerboxen heeft verkregen, omdat zij gedurende circa vijf jaar als enige een stekkerbox op de markt heeft gebracht die geschikt is voor het gebruik met CEE-stekkers, maar in dit betoog wordt zij niet gevolgd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de (Nederlandse) markt waarop de CEE-stekkerboxen worden verhandeld niet los te koppelen van de markt van de stekkerboxen voor reguliere 230 volt stekkers. Ter zitting is door partijen ook verklaard dat de stekkerboxen voor CEE-stekkers en voor de reguliere 230 volt stekkers bij elkaar in een winkel liggen. Nu de vormgeving van de reguliere stekkerboxen vooral functioneel bepaald lijkt te zijn en de vormgeving van de CEE-stekkerbox van Haba zich niet onderscheidt van de op die markt gebruikelijke vormgeving, behoudens ten aanzien van het formaat van de stekkerbox, is onvoldoende komen vast te staan dat de CEE-stekkerbox van Haba een zodanig eigen gezicht heeft dat gevaar voor verwarring door het op de markt brengen van een daarop gelijkende CEE-stekkerbox spoedig kan worden aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Pat met de door haar op de markt gebrachte CEE-stekkerbox bovendien voldoende afstand genomen om verwarring met het product van Haba te voorkomen, door het voeren van een andere kleur en een andere vorm voor de sluiting, alsmede door het ontbreken van de duimkeping bij de sluiting en het ontbreken van een rubberen rand.

4.4 Uit het vorenstaande volgt dat er geoordeeld wordt dat er geen sprake is van ongeoorloofde en verwarringwekkende slaafse nabootsing. De vorderingen van Haba in de dagvaarding sub A, C, D, E en F, welke gebaseerd zijn op de gestelde slaafse nabootsing, zijn derhalve niet toewijsbaar.

4.5 Ten aanzien van het sub B gevorderde bevel om het gebruik van nagenoeg identieke foto's te staken en gestaakt te houden, wordt het volgende overwogen.

Door Pat is met betrekking tot de foto die Haba bij punt 28 in de dagvaarding heeft afgebeeld ter zitting een akte vrijwillige toezegging genomen, waarin zij (onweersproken) heeft verklaard dat het gebruik van die foto reeds gestaakt is en waarin daarnaast een toezegging is gedaan dat die afbeelding ook niet meer gebruikt zal worden op straffe van een te verbeuren dwangsom. Met deze toezegging is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aan het belang van Haba tegemoet gekomen en behoeft dit onderdeel geen nadere bespreking meer.

Ten aanzien van het verwijt van Haba dat Pat de stekkerboxen daarnaast onnodig op dezelfde wijze fotografeert als Haba dat doet voor haar promotiemateriaal, wordt het volgende overwogen. Deze vordering die ziet op de wijze van reclame maken voor haar product door Pat, is slechts toewijsbaar indien er door de wijze van reclame maken verwarring in de hand gewerkt wordt bij de consument. Gelet op de hierboven onder rechtsoverweging 4.3 reeds opgesomde verschillen die Pat in haar product heeft doorgevoerd ten opzichte van het product van Haba, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden dat er inderdaad sprake is van verwarringgevaar. Ook onderdeel B van de vordering van Haba dient derhalve te worden afgewezen.

4.6 Nu geen van de vorderingen van Haba onder A t/m F in de dagvaarding, voor toewijzing in aanmerking komt, is ook de onder G gevorderde dwangsom niet toewijsbaar.

4.7 Haba zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- weigert de gevorderde voorzieningen;
- veroordeelt Haba in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Pat begroot op €263,- aan verschotten en op €816,- aan salaris advocaat;
- verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 september 2010 in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.
