

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 507222 / KG ZA 11-2034 HJ/PV

Vonnis in kort geding van 15 februari 2012

in de zaak van

- 1.
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SOOPL NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Haarlem,
eisers bij dagvaarding van 6 januari 2012,
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

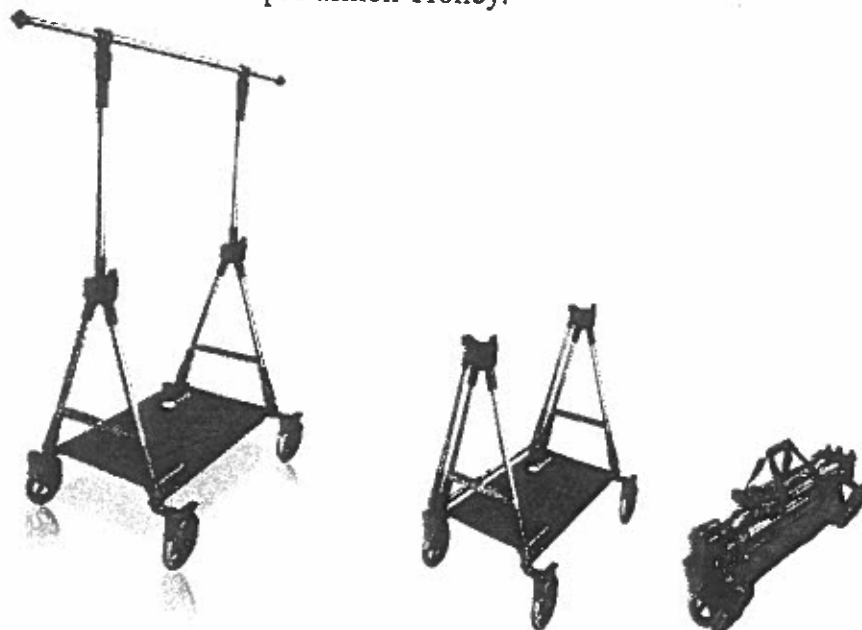
de vennootschap naar Deens recht
HANG ON A/S,
gevestigd te Aulum, Denemarken,
gedaagde,
advocaten mrs. W.P. den Hertog en W.S.T. Joha te Den Haag.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 1 februari 2012 hebben eisers, verder gezamenlijk te noemen Soopl c.s. en ieder afzonderlijk en Soopl, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Hang On, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aan de zijde van Soopl c.s. aanwezig: voor zichzelf en als bestuurder van Soopl, en mr. Maatjes. Aan de zijde van Hang On waren bestuurder Hang On, en mrs. Den Hertog en Joha aanwezig. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

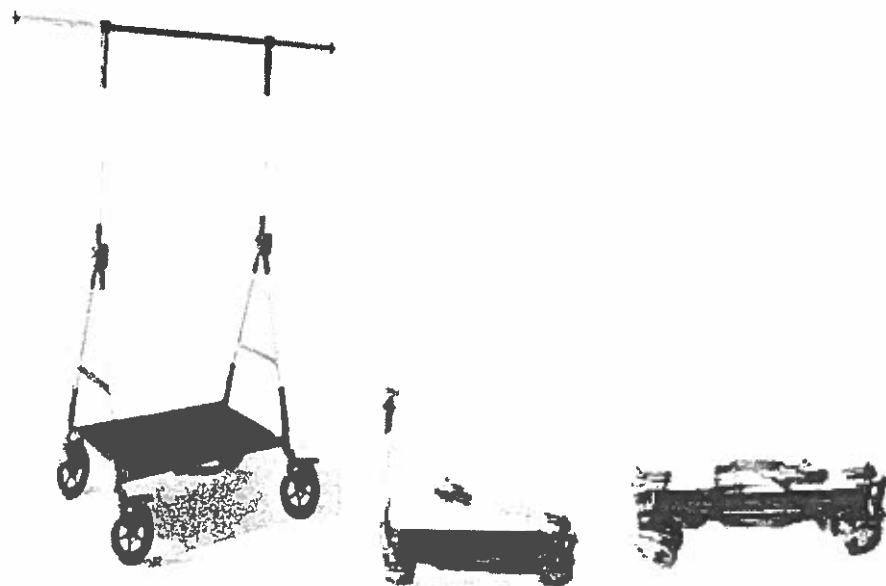
- 2.1. Soopl is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling van producten op fashiongebied, zoals de Soopl Fashion Trolley. De Soopl Fashion Trolley is een verrijdbaar en inklapbaar kledingrek. Kaan is de bedenker van de Soopl Fashion Trolley.



De Soopl Fashion Trolley van staand naar opgevouwen.

- 2.2. Hang On houdt zich onder meer bezig met de inkoop en verkoop van kledingrekken en kledinghangers.
- 2.3. Op 2 mei 2007 hebben Soopl en Hang On een samenwerkingsovereenkomst gesloten op grond waarvan Hang On de Soopl Fashion Trolley in Denemarken is gaan distribueren. Met ingang van 1 april 2008 hebben partijen een nadere distributieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt Hang on aangewezen als de exclusief distributeur voor Soopl in Scandinavië Polen, Finland en Duitsland. Artikel IV, vierde lid, van de laatstgenoemde overeenkomst bepaald, voor zover hier van belang, het volgende:
- “Distributor (Hang On, vzt.) acknowledges that the Equipment and documentation are the property of Company (SooPl, vzt.) and that the products are being made available to Distributor in confidence and solely on the basis of its confidential relationship to Company, Distributor agrees not to print, copy, provide or otherwise make available, in whole or in part, any portion of an original or modified Equipment Documentation Package or related materials.”*

- 2.4. In april 2009 is de samenwerking tussen Soopl en Hang On beëindigd. Over de beëindiging van de samenwerking hebben partijen per e-mail gecorrespondeerd. Soopl heeft daarbij in een e-mail van 28 april 2009 het volgende, voor zover hier van belang, aan Hang On meegedeeld:
"To comment further on your opening statements; It is clear that you can do whatever you want as long as you respect the contract as well as our copy rights, patent rights and our registered trademarks for Soopl and it's products." Hang On heeft die mededeling als volgt beantwoord *"LOGIC"*.
- 2.5. Verder heeft Soopl bij aangetekend schrijven van 5 mei 2009 het volgende aan Hang On meegedeeld:
"Re: Intellectual Property Rights Soopl
(...) As you are aware, Soopl is the rightful owner to all intellectual property rights, such as copyrights and design rights, with regards to the Soopl-Products.
- Hang On is therefore – now and after termination of the Distribution Agreement – not entitled to sell, import, export, or otherwise exploit any products which can be seen as unauthorised and/or infringing copies of the Soopl-Products. In case it comes to Soopl's attention that Hang On is however exploiting (infringing) copies of the Soopl-Products, Soopl will take immediate (legal) action and hold Hang On responsible for all damages (...)"*
- 2.6. Op enig moment is door Hang On een verrijdbaar en inklapbaar kledingrek onder de naam "Rolling Jones" op de markt gebracht.



De Rolling Jones van staand naar opgevouwen.

-
- 2.7. Bij brief van 17 juni 2011 heeft mr. Maatjes, namens Soopl c.s., aan Hang On meegedeeld dat de Rolling Jones in hoge mate overeenstemt met de Soopl Fashion Trolley en dat Hang On aldus een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Soopl c.s. Hang On is daarbij onder meer gesommeerd om schriftelijk te bevestigen dat zij onmiddellijk de inbreuk zal staken. Bij brief van 6 december 2011 heeft mr. Maatjes die sommatie herhaald. Hang On heeft daar niet aan voldaan.
- 2.8. Soopl c.s. heeft een factuur van Hang On gericht aan The Train, gevestigd in Amsterdam, overgelegd. Die factuur ziet op de levering van een Rolling Jones aan The Train.

3. Het geschil

- 3.1. Soopl c.s. vordert - samengevat -:
- I. Hang On te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Soopl c.s. te staken en gestaakt te houden, en die veroordeling voor de gehele Europese Unie te laten gelden,
 - II. Hang On te veroordelen om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Soopl dan wel het slaafs nabootsen te staken en gestaakt te houden, en die veroordeling voor de gehele Europese Unie te laten gelden,
 - III. Hang On te veroordelen om alle bij haarzelf in voorraad zijnde namaakkledingrekken en alle brochures en ander promotiemateriaal te behoeve van de namaakkledingrekken binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis te vernietigen,
 - IV. te bepalen dat aan overtreding van de hiervoor vermelde veroordelingen een dwangsom wordt verbonden,
 - V. de termijn ex artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) op 6 maanden te bepalen,
 - VI. Hang On op grond van artikel 1019h Rv in de volledige proceskosten te veroordelen.
- 3.2. Soopl c.s. stelt daartoe samengevat, dat het kledingrek dat Hang On onder de naam Rollings Jones op de markt brengt identiek is, althans in zeer hoge mate overeenstemt met de vormgeving van de Soopl Fashion Trolley. Hang On heeft daarbij de oorspronkelijke kenmerken van de Soopl Fashion Trolley gekopieerd, stelt Soopl c.s. Door simpelweg een kopie van de Soopl Fashion Trolley op de markt te brengen schendt Hang On op grove wijze de auteursrechten van Soopl. Het vervaardigen, aanbieden en verkopen van de Rolling Jones vormt daarmee een onrechtmatige openbaarmaking en verveelvoudiging van de Soopl Fashion Trolley, in de zin van artikel 12 en 13 Aw. Bovendien handelt Hang On onrechtmatig jegens Soopl c.s. omdat door het aanbieden van de Rolling Jones afbreuk wordt gedaan aan de

exploitatiemogelijkheden van de Soopl Fashion Trolley. Nu de Rolling Jones een exacte kopie vormt van de Soopl Fashion Trolley is het daarmee tevens een slaafse nabootsing van de Soopl Fashion Trolley. Het publiek zal geen onderscheid maken tussen de vormgeving van de Rolling Jones en de Soopl Fashion Trolley. Een en ander klemt temeer nu Hang On een voormalige distributeur is van de Soopl Fashion Trolley en zij reeds een klantenbestand heeft opgebouwd met betrekking tot de Soopl Fashion Trolley en aan die klanten nu een inbreukmakende dan wel onrechtmatige kopie aanbiedt, aldus steeds Soopl c.s.

3.3. Hang On voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

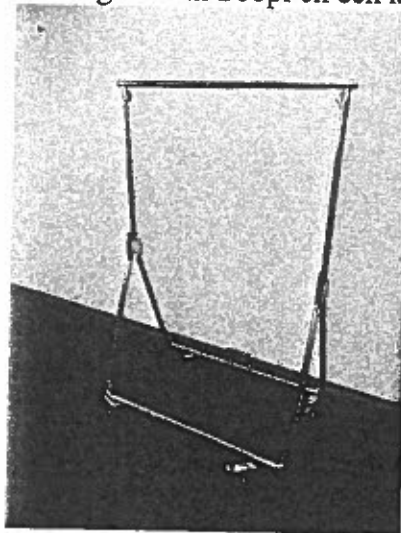
4. De beoordeling

- 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegdheid omdat de gestelde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden. Het spoedeisende belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde inbreukmakende handeling een voortdurend karakter heeft.
- 4.2. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
- 4.3. In geschil is de vraag of Hang On met het kledingrek Rolling Stone een inbreuk maakt op de auteursrechten van Soopl op het kledingrek Soopl Fashion Trolley, dan wel of het kledingrek van Hang On een slaafse nabootsing van het kledingrek van Soopl is.
- 4.4. Uitgangspunt is dat het kledingrek van Soopl auteursrechtelijke bescherming geniet voor zover het een voortbrengsel is met een eigen persoonlijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, waarbij is uitgesloten alles wat noodzakelijk is voor een technisch effect.
- 4.5. Naar vaste rechtspraak staat het ieder vrij om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven en is het — tenzij door een ander aan de Octrooiwet of aan de Auteurswet ontleende rechten daaraan in de weg staan — niet verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken

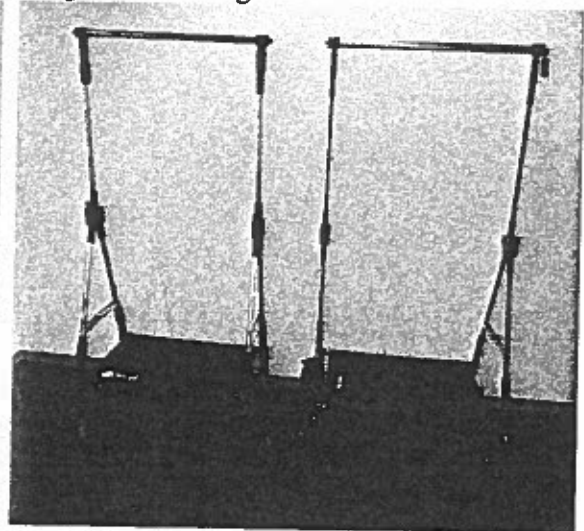
tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan.

Nabootsing van het product van een concurrent is dus 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.

- 4.6. Zowel voor de vraag of inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van Soopl als voor de vraag of sprake is van slaafse nabootsing zal moeten worden onderzocht welke overeenkomsten en verschillen bestaan tussen de kledingrekken van Soopl en Hang on.
- 4.7. Ter zitting zijn de voorzieningenrechter drie opvouwbare kledingrekken getoond: een kledingrek dat, zoals door Hang On onbetwist gesteld, sinds 2000 op de markt wordt gebracht door de Finse onderneming Apuhara, een kledingrek van Soopl en een kledingrek van Hang On.



Kledingrek van Apuhara



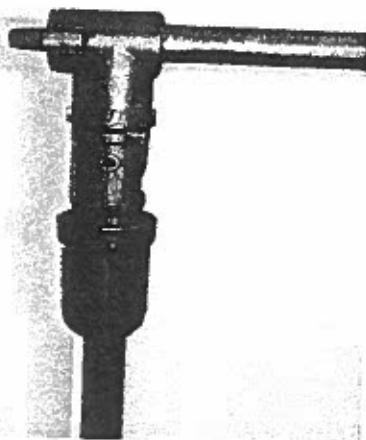
Links: Soopl

rechts: Hang On

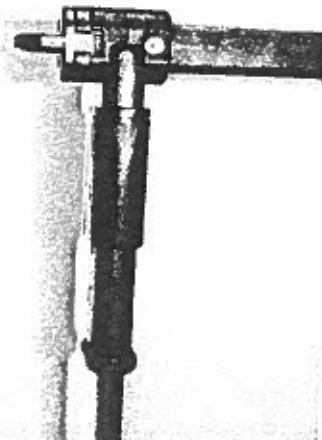
- 4.8. De drie kledingrekken hebben gemeenschappelijk de manier waarop zij kunnen worden opgevouwen en dus de plaatsen waar scharnieren zijn aangebracht. In zoverre is het ontwerp dus technisch bepaald. De kledingrekken van Soopl en Hang On zijn (anders dan het Finse kledingrek) voorzien van een opvouwbaar onderplateau, en zijn beiden voorzien van een extra uitklapbare vergrendeling van de poten, die tevens dient om het doek van het onderplateau te spannen. Ook wijken de kledingrekken van Soopl en Hang On af van het Finse kledingrek doordat zij grotere wielen hebben, die zijn afgeschermd met een wielkast. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze toevoegingen en wijzigingen van Soopl ten opzichte van het eerdere Finse origineel toevoegingen en wijzigingen zijn die door Hang On mochten worden overgenomen teneinde haar kledingrek de grootst mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Deze toevoegingen als

zodanig leveren dus geen auteursrechtinbreuk op en leiden op zichzelf ook niet tot het oordeel dat sprake is van slaafse nabootsing.

- 4.9. Wat resteert is de vraag of de vormgeving van het kledingrek van Hang On zozeer lijkt op die van Soopl dat deze al verveelvoudiging daarvan kan worden gezien (auteursrechtinbreuk) dan wel of deze onnodig zo is vormgegeven dat verwarring bij het publiek te verwachten is (slaafse nabootsing). Daarbij geldt dat er alleen vrijheid in de vormgeving bestaat voor zover de vormgeving niet noodzakelijk is voor het bereiken van enig technisch effect. In dit geval is die vormgevingsvrijheid voornamelijk beperkt tot het gebruik van materialen en het vormgeven van de verschillende onderdelen.
- 4.10. Het kledingrek van Apuhara is geheel van metaal en de onderdelen zijn aan elkaar gelast, de kledingrekken van Soopl en Hang On zijn beiden opgebouwd uit metalen buizen die zijn verbonden met behulp van plastic onderdelen. Niet in geschil is dat het gebruik van plastic onderdelen de productietijd sterk verkort ten opzichte van gelaste verbindingen. Soopl heeft tegen het gebruik van plastic verbindingsonderdelen als zodanig dan ook geen bezwaar gemaakt.
- Ten aanzien van de metalen onderdelen stelt de voorzieningenrechter vast dat Hang On duidelijk andere vormen heeft gebruikt dan Soopl. De buizen zijn bij Soopl rond met een diameter van circa 3 cm, terwijl Hang On gebruik maakt van een rechthoekige platte buis met afgeronde hoeken, met een breedte van circa 2,5 cm. De plastic verbindingsonderdelen zijn om die reden dan ook duidelijk zichtbaar anders vormgegeven en maken van een ander vergrendelingsmechaniek gebruik (Soopl: schuiven en draaien, Hang On: alleen schuiven), welke vergrendelingsmechaniek er ook anders uitziet (met een uitstekende rand bij Soopl, zonder een rand bij Hang On).

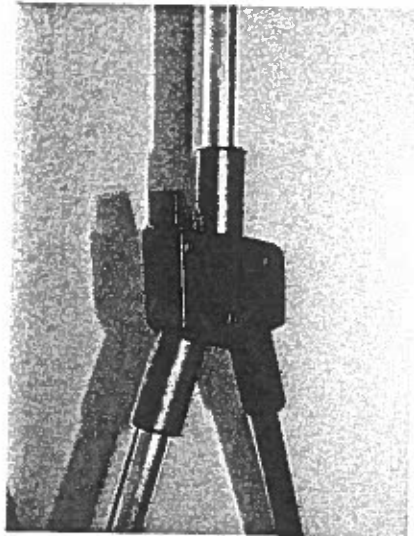


Soopl

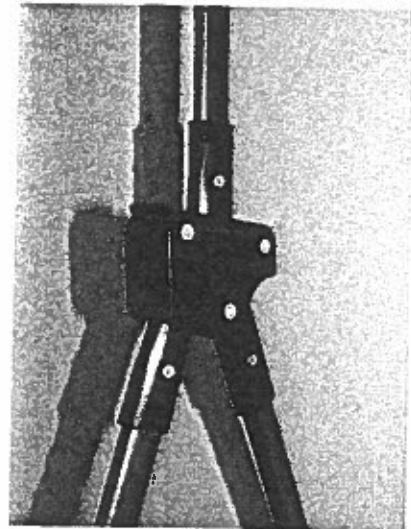


Hang On

- 4.11. De verbinding halverwege heeft weliswaar de zelfde basisvorm, maar die is technisch bepaald. De vormgeving is zeker niet identiek.

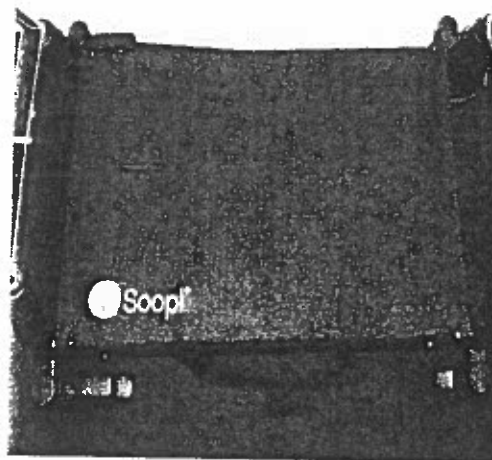


Soopl

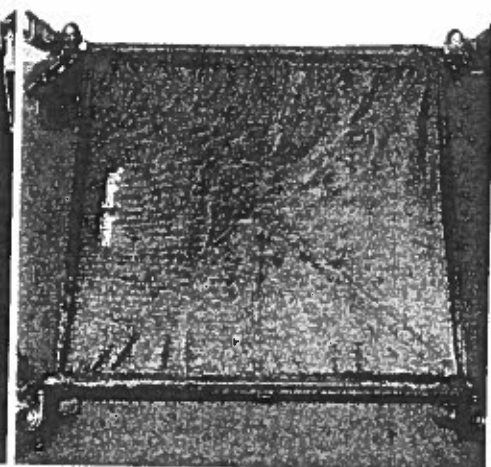


Hang On

- 4.12. Ook het plateau is anders vormgegeven: bij Soopl is de ondersteunende buis onder het plateau aangebracht, bij Hang On is het plateau onder de buis gehangen, waardoor de buis een rand om het plateau vormt.



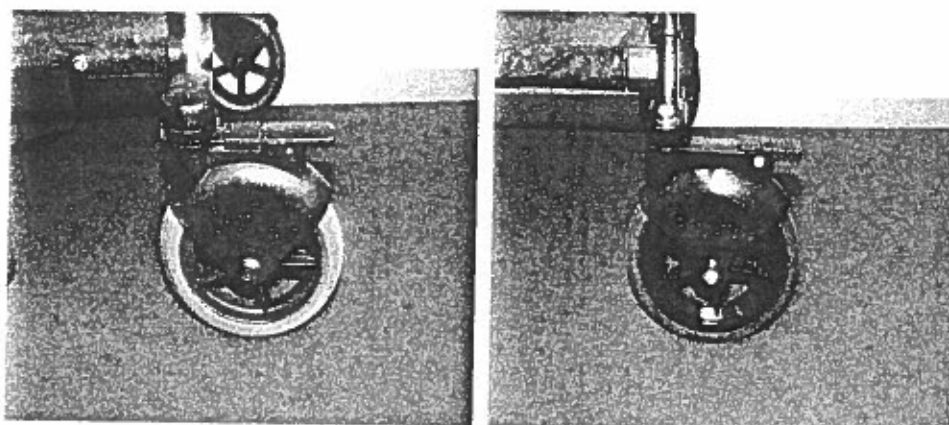
Soopl



Hang On

- 4.13. Verder zijn er nog verschillen waar het gaat om de zichtbaarheid van de bevestiging van de metalen onderdelen in de plastic verbindingstukken (bij Hang On metaalkleurig, bij Soopl zwart, zie ook de afbeeldingen onder 4.11). Wat de wielen betreft heeft Soopl gesteld dat die van haar apart ontworpen zijn terwijl Hang On stelt dat zij bestaande rollatorwielen heeft gebruikt. De verschillen daartussen vallen niet op. De wielkasten vertonen

enige gelijkenis met elkaar, hetgeen door het technisch effect verklaard kan worden, maar de vorm van de rem en de vorm van de zijkant zijn duidelijk verschillend.



Soopl

Hang On

4.14. Hoewel gezegd kan worden dat vanaf enige afstand de totaalindruk die de beide kledingrekken maken overeenkomt, zal iedereen die met een van beide kledingrekken bekend is en het andere kledingrek in handen krijgt door de bovengenoemde verschillen toch onmiddellijk zien dat het een ander kledingrek is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de vormgeving van het kledingrek van Hang On dan ook niet zodanig dat deze als verveelvoudiging van de vormgeving van het kledingrek van Soopl kan worden beschouwd. Van een inbreuk op het auteursrecht van Soopl kan geen sprake. Evenmin is sprake van een nabootsing die op onrechtmatige wijze te weinig afstand houdt van het origineel en waardoor verwarring ontstaat, zodat ook geen sprake is van slaafse nabootsing. De vorderingen dienen daarom te worden afgewezen.

4.15. Soopl c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019h Rv in de volledige proceskosten worden veroordeeld. Hang On heeft in verband daarmee een bedrag van EUR 23.596,24 gevorderd. Nu de vordering van Soopl c.s. gedeeltelijk op onrechtmatige daad is gebaseerd, komt, mede gelet op de betwisting door Soopl c.s. van de redelijkheid van het door Hang On gevorderde bedrag, een vergoeding van de advocaatkosten tot een bedrag van EUR 15.000,00 redelijk en evenredig voor. De kosten aan de zijde van Hang On worden derhalve begroot op:

- griffierecht	EUR	575,00
- salaris advocaat		<u>15.000,00</u>
Totaal	EUR	15.575,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt Soopl c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Hang On tot op heden begroot op € 15.575,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 februari 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROSEE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

type: PJvV
coll:

m