

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/480095 / KG ZA 14-1576

Vonnis in kort geding van 20 februari 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KOZ PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Goes,
eiseres,
advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADINCO B.V.,
gevestigd te Geldermalsen,
gedaagde,
advocaat mr. T.C. Klaseboer te Tiel.

Partijen zullen hierna KOZ en Adinco genoemd worden.

1. De procedure

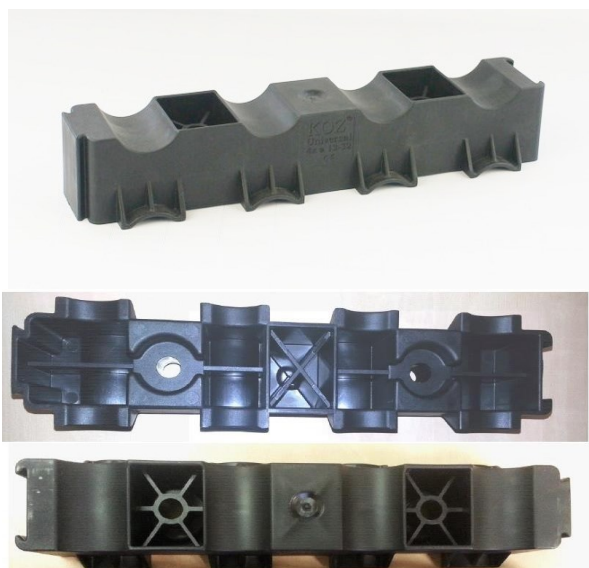
- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 12 januari 2015 met producties 1-6;
 - de bij brief van 3 februari 2015 waarbij Adinco producties 1-8 heeft overgelegd;
 - de brief van 4 februari 2015 waarbij Adinco een gewijzigde productie 4 heeft overgelegd;
 - het bij faxbericht van 11 februari 2015 toegezonden aanvullende kostenoverzicht van KOZ;
 - het bij brief van 11 februari 2015 toegezonden aanvullende kostenoverzicht van Adinco;
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 12 februari 2015, met de ter zitting voorgedragen en overgelegde pleitaantekeningen.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. KOZ ontwikkelt, produceert en verhandelt kabelklemmen en kabelblokken voor het boven en/of naast elkaar monteren van spanningskabels en hydraulische buizen.

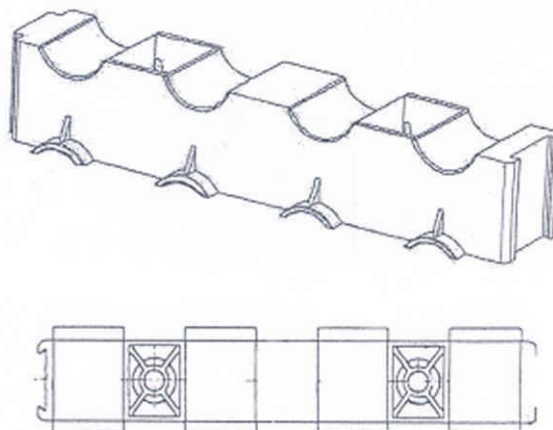
2.2. In 2005 heeft KOZ een kabelblok ontworpen dat zij sinds dat jaar onder de naam 'KOZ Uni' op de markt brengt. In 2006 is het ontwerp aangepast in die zin dat er niet één maar drie aanhechtingen zijn aangebracht op de overkappingen die uitsteken uit de uitsparingen voor de kabels aan de onderzijde van het kabelblok (zie ook de verschillen tussen de hierna onder 2.3.1/2.3.2 en 2.3.3/2.3.4 getoonde Gemeenschapsmodellen). In het aangepaste ontwerp ziet de KOZ Uni er als volgt uit.

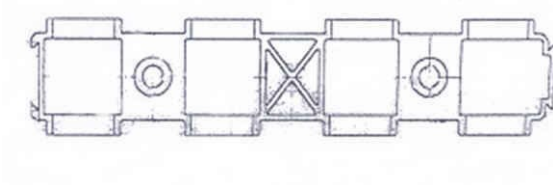


De KOZ Uni is beschikbaar in zowel de hierboven afgebeelde variant voor vier kabels, als een variant voor drie kabels.

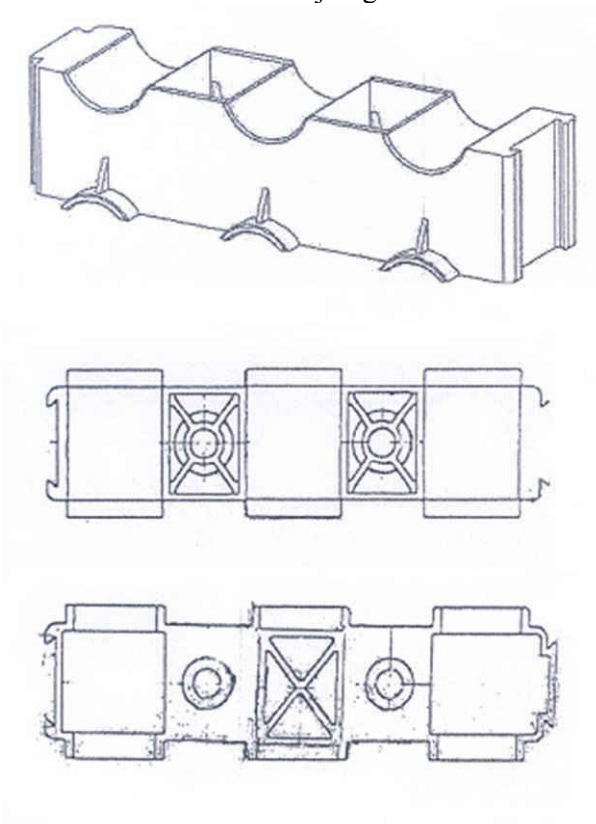
2.3. KOZ is rechthebbende op de volgende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Gemeenschapsmodellen):

2.3.1. het Gemeenschapsmodel 000426283-0001, ingeschreven op 8 november 2005 voor kabelblokken. Onder meer de volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving:

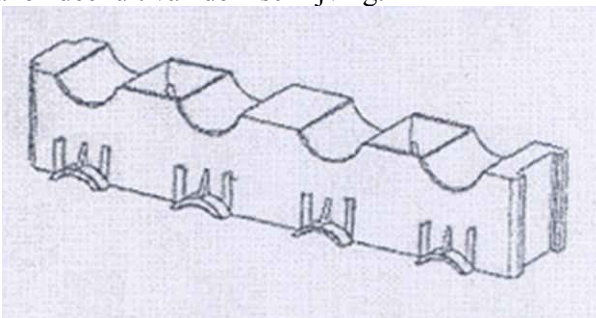


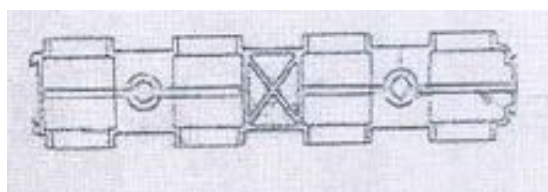
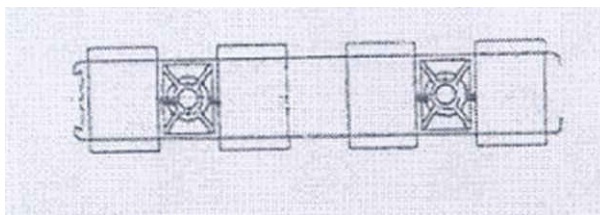


2.3.2. het hierna weergegeven Gemeenschapsmodel 000426283-0002, ingeschreven op 8 november 2005 voor kabelblokken. Onder meer de volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving:

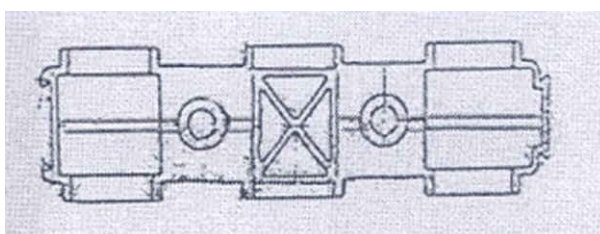
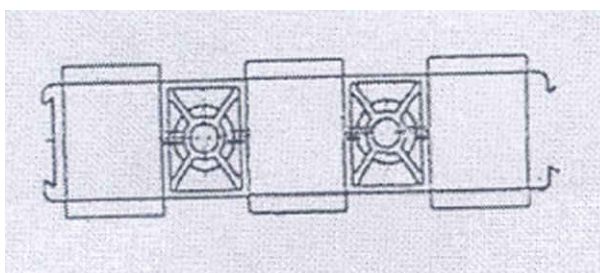
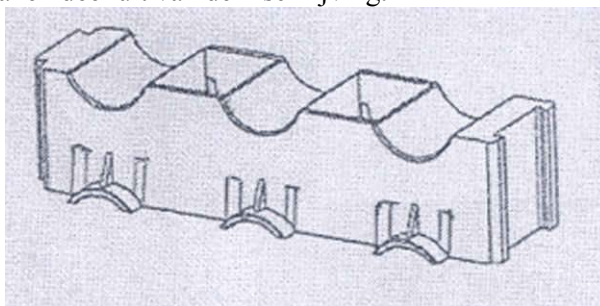


2.3.3. het hierna weergegeven Gemeenschapsmodel 000557350-0001, ingeschreven op 10 juli 2006 voor kabelblokken. Onder meer de volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving:





2.3.4. het hierna weergegeven Gemeenschapsmodel 000557350-0002, ingeschreven op 10 juli 2006 voor kabelblokken. Onder meer de volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving:



2.4. Adinco is blijkens haar inschrijving in het handelsregister een groothandel in meet- en regelapparaten. Adinco heeft tot enkele jaren geleden kabelblokken van KOZ verhandeld, waaronder de KOZ Uni. Op enig moment is Adinco gestart met de ontwikkeling en productie van eigen kabelblokken. Sinds 2014 brengt zij die op de markt onder haar merk Fox Clamps.

2.5. Een van de Fox Clamps-kabelblokken die Adinco op de markt brengt, is de hierna afgebeelde kabelklem die Adinco aanduidt als de Fox Uni:



De Fox Uni is beschikbaar in zowel de hierboven afgebeelde variant voor vier kabels, als een variant voor drie kabels.

2.6. Bij brief van 11 december 2014 heeft KOZ Adinco meegedeeld dat naar haar mening Adinco door het verhandelen van de Fox Uni inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodellen en haar auteursrecht op de KOZ Uni en dat Adinco zich tevens schuldig maakt aan onrechtmatig aanhaken en slaafs nabootsen. KOZ heeft Adinco gesommeerd de verhandeling van de Fox Uni te staken. Adinco heeft geen gehoor gegeven aan die sommatie.

3. Het geschil

3.1. KOZ vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar Gemeenschapsmodellen en haar auteursrecht op de KOZ Uni, een verbod op slaafs nabootsen van de KOZ Uni en een bevel tot opgave van informatie over de handel in de Fox Uni, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Adinco in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt KOZ ten grondslag dat Adinco door het verhandelen van de Fox Uni inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodellen en haar auteursrecht op de KOZ Uni en dat Adinco zich tevens schuldig maakt aan onrechtmatig aanhaken en slaafs nabootsen.

3.3. Adinco voert verweer. Adinco voert aan dat de Gemeenschapsmodellen geen eigen karakter hebben, dat de KOZ Uni niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming en dat de KOZ Uni niet onder de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodellen en/of een eventueel auteursrecht op de KOZ Uni valt. Ook is er geen sprake van een slaafse nabootsing of anderszins onrechtmatig handelen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

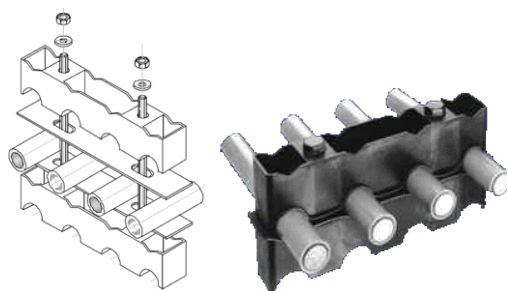
Gemeenschapsmodellen 2006 niet geldig

4.1. Er bestaat een serieuze kans dat de twee in 2006 ingeschreven Gemeenschapsmodellen waarop KOZ zich beroept (zie r.o. 2.3.3 en 2.3.4, hierna: de Gemeenschapsmodellen 2006) in een bodemprocedure bij de rechtbank of het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt nietig zullen worden verklaard vanwege het ontbreken van een eigen karakter ten opzichte van de twee Gemeenschapsmodellen die KOZ heeft ingeschreven in 2005 (zie r.o. 2.3.1 en 2.3.2, hierna de Gemeenschapsmodellen 2005). Tussen partijen staat vast dat het enige verschil tussen de Gemeenschapsmodellen 2005 en de Gemeenschapsmodellen 2006 de ‘aanhechtingen’ zijn die de overkappingen ondersteunen die uitsteken uit de uitsparingen voor de kabels aan de onderzijde van het kabelblok. In de Gemeenschapsmodellen 2005 is per uitsparing één aanhechting aangebracht. In de Gemeenschapsmodellen 2006 zijn per uitsparing drie aanhechtingen aangebracht. Hoewel niet in geschil is dat een ontwerper van kabelblokken een beperkte ontwerprijheid heeft en dat mede daarom de geïnformeerde gebruiker op details zal letten, is het verschil tussen één of drie aanhechtingen naar voorlopig oordeel te minimaal om bij de gebruiker een andere algemene indruk te creëren.

Gemeenschapsmodellen 2005 niet geldig

4.2. Er bestaat ook een serieuze kans dat de Gemeenschapsmodellen 2005 in een bodemprocedure bij de rechtbank of het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt nietig zullen worden verklaard vanwege het ontbreken van een eigen karakter.

4.3. Adinco baseert het ontbreken van eigen karakter primair op het hierna weergegeven kabelblok, dat op de markt wordt gebracht door de Duitse onderneming Formzeug Formen- und Werkzeuggesellschaft GmbH & Co KG (hierna: Formzeug):



Voorshands is voldoende aannemelijk dat dit kabelblok ook al op de markt was op de datum van de inschrijving van de Gemeenschapsmodellen 2005. Vast staat namelijk dat Formzeug

al in 1996 een *Gebrauchsmuster* heeft laten inschrijven voor het kabelblok (DE 296 14016). Daarnaast vermeldt de brochure van de distributeur van de kabelblokken, Merwetechniek B.V., dat zij de kabelblokken ‘sinds decennia’ levert en dat het kabelblok zich ‘sinds jaren heeft bewezen’ (productie 6 van Adinco).

4.4. Naar voorlopig oordeel wekken de Gemeenschapsmodellen 2005 geen andere algemene indruk dan het kabelblok van Formzeug. Het kabelblok van Formzeug vertoont juist een groot aantal van de uiterlijke kenmerken die de Gemeenschapsmodellen 2005 volgens KOZ een eigen karakter geven. Zo heeft het kabelblok van Formzeug een minimalistische industriële stijl, is het kabelblok aan de boven- en onderzijde voorzien van drie of vier uitsparingen om kabels in op te vangen en is het een uit egaal materiaal gemaakte rechthoekige vorm.

4.5. KOZ heeft hier tegen ingebracht dat de Gemeenschapsmodellen 2005 een andere algemene indruk wekken, vooral omdat het kabelblok van Formzeug geen gebruik maakt van overkappingen (de uitsteeksels aan de uitsparingen aan de onderzijde van het kabelblok waarin de kabels worden opgevangen). Naar voorlopig oordeel kunnen de Gemeenschapsmodellen 2005 geen eigen karakter ontleen aan die overkappingen. Een Gemeenschapsmodel geldt namelijk niet voor een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel dat uitsluitend door een technische functie wordt bepaald (artikel 8 lid 1 van Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen, hierna: GModVo). Zulke elementen kunnen ook niet bijdragen aan het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel (vgl. Guidelines for examination in the office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) on registered community designs, versie 1.0, p. 31). De overkapping is een dergelijk technisch bepaald kenmerk. Adinco heeft erop gewezen dat die overkappingen de druk van het kabelblok op de kabels verdelen en zodoende voorkomen dat de randen van het blok in de kabels snijden. Dat is voorshands voldoende aannemelijk, mede gelet op het feit dat kabelblokken zonder overkappingen, zoals de kabelblokken van Formzeug, gebruik maken van andere maatregelen om het insnijden van de kabels te voorkomen, zoals matjes (zie de hiervoor onder 4.3 tekening van de kabelblokken van Formzeug, waarbij matjes zijn aangebracht tussen de kabelblokken en de kabels).

4.6. Hetzelfde geldt voor de andere verschillen die KOZ noemt, te weten de ronde vorm van de uitsparingen, de diepte van de uitsparingen en het gebruik van aanhechtingen. Naar voorlopig oordeel worden ook die kenmerken uitsluitend door een technische functie bepaald. Voorshands is voldoende aannemelijk dat, zoals Adinco heeft aangevoerd, de ronde (in plaats van driehoekige) vorm van de uitsparing is bedoeld om te voorkomen dat de rand van het kabelblok in de kabels snijdt, dat de diepte van de uitsparingen wordt gedictieerd door de grootte van de kabels en dat de aanhechtingen nodig zijn om de overkappingen te ondersteunen. Voor zover het gaat om de specifieke vormgeving van de aanhechtingen, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. De vorm van die aanhechtingen is naar voorlopig oordeel te onopvallend om daarop het eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 2005 te baseren.

Geen auteursrecht

4.7. Om vergelijkbare redenen kan de KOZ Uni niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Ook in auteursrechtelijk kader moeten kenmerken die technisch bepaald zijn, zoals de aanwezigheid van overkappingen, de ronde vorm van de

uitsparingen en het gebruik van aanhechtingen, buiten beschouwing worden gelaten. Voor zover er aan de overige kenmerken van de KOZ Uni creatieve keuzes ten grondslag liggen, zijn die naar voorlopig oordeel te minimaal om de KOZ Uni in aanmerking te laten komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Geen onrechtmatig handelen

4.8. Ook het beroep op slaafse nabootsing kan niet slagen. Voor zover de KOZ Uni een eigen plaats inneemt op de markt voor kabelklemmen (Adinco bestrijdt dat), heeft Adinco naar voorlopig oordeel voldoende gedaan om te voorkomen dat door gelijkheid tussen de KOZ Uni en de Fox Uni verwarring ontstaat. Ten eerste heeft de Fox Uni aan de bovenzijde een gesloten constructie rondom de montagegaten. Daardoor zijn bij de Fox Uni, anders dan bij de Gemeenschapsmodellen 2005, aan de bovenzijde geen kruisvormige ribben rondom dat gat te zien. Ten tweede is het patroon van de ribben aan de onderzijde van de Fox Uni anders dan bij de Gemeenschapsmodellen 2005. Ten derde hebben de zijkanten van de Fox Uni twee zwaluwstaartvormige verbindingen in plaats van één bij de Gemeenschapsmodellen 2005.

4.9. Dat in de Fox Uni wel een aantal andere kenmerken van de KOZ Uni is overgenomen, maakt de Fox Uni niet onrechtmatig. KOZ wijdt de verwarring die Adinco zou veroorzaken vooral aan het gebruik van de overkappingen, die de KOZ Uni volgens KOZ herkenbaar maken. Het overnemen van die overkappingen is echter niet onrechtmatig omdat het weglaten daarvan, gelet op de functie van de overkappingen, afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Fox Uni (zie hiervoor r.o. 4.5).

4.10. Het gegeven dat Adinco tot enkele jaren geleden de KOZ Uni heeft verhandeld, leidt niet tot een ander oordeel. KOZ stelt dat Adinco ten gevolge van die relatie toegang heeft gehad tot know how, die Adinco heeft gebruikt bij de ontwikkeling van de Fox Uni. Desgevraagd heeft KOZ ter zitting verklaard dat zij daarmee doelt op informatie over de keuzes die KOZ heeft gemaakt met betrekking tot de vormgeving van de KOZ Uni. De vormgeving van een op de markt beschikbaar product als de KOZ Uni is echter publieke informatie. Het gebruiken van die informatie is niet onrechtmatig. Daarnaast wijst KOZ op de bij Adinco aanwezige kennis over klantrelaties. Dat op zich is onvoldoende om onrechtmatigheid aan te nemen, mede gelet op de concurrentievrijheid.

conclusie

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van KOZ moeten worden afgewezen.

4.12. KOZ zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Adinco vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 14.003,66 aan advocaatkosten. KOZ bestrijdt niet dat die kosten redelijk en evenredig zijn. Daarom zal het volledige bedrag worden toegewezen, vermeerderd met € 613,00 aan griffierecht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt KOZ in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Adinco begroot op € 14.616,66;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2015.