

In naam van de Koning

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/589920 / KG ZA 15-825 MvW/JWR

Vonnis in kort geding van 12 augustus 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABGS B.V.,
gevestigd te Steenwijk,
eiseres bij dagvaarding van 14 juli 2015,
advocaat mr. R.P. Winkel te Zwolle,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. E. Veldhoen te Utrecht.

Partijen zullen hierna ABGS en Makro worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 22 juli 2015 heeft ABGS gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Makro heeft geconcludeerd tot afwijzing van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd. Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

Ter terechtzitting waren aanwezig:

- aan de zijde van ABGS E. Klein en R. E. Klein, bijgestaan door mr. Winkel;
- aan de zijde van Makro K.S. Reinders en T. Hageman, bijgestaan door mr. Veldhoen.

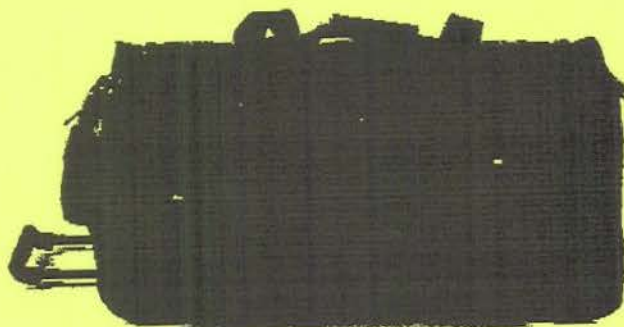
2. De feiten

2.1. De besloten vennootschap Adventure Bags B.V. (hierna Adventure Bags) produceerde en verkocht onder meer wielentassen in de uitvoering XL en XXL. Een

C/13/589920 / KG ZA 15-825 MvW/JWR
12 augustus 2015

2

afbeelding van de betreffende wielentas is hieronder weergegeven.



2.2. In mei 2013 is Adventure Bags gefailleerd.

2.3. Een van de afnemers van Adventure Bags was Makro. Makro verkoopt sinds enige tijd wielentassen van het merk Lambertazzi. Deze wielentassen worden onder meer verkocht in de uitvoeringen Bigbag en Superbag.

3. Het geschil

3.1. ABGS vordert – samengevat – dat het Makro bevolen wordt de verkoop van de tassen Bigbag en Superbag van het merk Lambertazzi te staken, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2. ABGS stelt dat zij na het faillissement van Adventure Bags de productie en levering van wielentassen als hierboven weergegeven heeft voortgezet. De thans onder het merk Lambertazzi door Makro aangeboden wielentassen zijn exacte kopieën van haar producten. Volgens ABGS is dit een geval van slaafse nabootsing, reden waarom het Makro geboden moet worden de verkoop te staken.

3.3. Makro voert verweer. Zij betwist dat ABGS de activiteiten van Adventure Bags heeft voortgezet dan wel anderszins zelf wielentassen op de markt heeft gebracht. Verder betwijfelt Makro of bescherming op grond van slaafse nabootsing nog wel passend is in het Europeesrechtelijk systeem van bescherming van intellectuele eigendom. Voor zover dit het geval is voert Makro aan dat de wielentassen van Adventure Bags dan wel ABGS geen onderscheidende kenmerken hadden. De overeenkomsten doen zich voor met betrekking tot technisch bepaalde elementen. Er bestaan daarbij wel degelijk verschilpunten tussen beide soorten wielentassen. Mede gelet op de afwijkende wijze van presentatie aan het publiek bestaat er daarom geen verwarringsgevaar, aldus Makro.

C/13/589920 / KG ZA 15-825 MvW/JWR
12 augustus 2015

3

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

4. De beoordeling

4.1. Nu ABGS stelt dat sprake is van onrechtmatig handelen waardoor zij doorlopend schade lijdt, heeft zij een voldoende spoedeisend belang bij het instellen van haar vordering.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Makro is dat een vordering gebaseerd op slaafse nabootsing niet meer toegewezen zou zijn, gelet op het bepaalde in EG-Verordening 6/2002 (Gemeenschapsmodellenverordening). De voorzieningenrechter volgt Makro hierin niet, omdat de bewoordingen van de Gemeenschapsmodellenverordening zich niet expliciet verzetten tegen het instellen van een actie op grond van onrechtmatige daad en daarnaast, gelet op het bepaalde in alinea vier en vijf van de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening, het doel van deze verordening is dat een Gemeenschapsmodel wordt ingevoerd zodat het vrije verkeer van goederen in de interne Europese markt niet wordt belemmerd. Van vrees voor een dergelijke belemmering is in onderhavig geval niet gebleken.

4.3. Makro voert verder aan dat ABGS geen vordering op grond van slaafse nabootsing kan instellen omdat zij niet zelf tassen op de markt heeft gebracht en overdracht van een dergelijk recht van Adventure Bags aan ABGS niet mogelijk is, althans niet heeft plaatsgevonden.

4.4. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Een vordering gebaseerd op slaafse nabootsing vindt haar grond in het bepaalde ter zake onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Een dergelijke vordering komt derhalve toe aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld, zij het dat een vordering ter zake onrechtmatige daad in beginsel overdraagbaar is. Nu ter zake een dergelijke overdracht door ABGS niets is gesteld zal de voorzieningenrechter er echter van uitgaan dat hiervan geen sprake is.

4.5. De vraag is derhalve of Makro jegens ABGS onrechtmatig heeft gehandeld. In het geval van slaafse nabootsing bestaat de onrechtmatigheid, kort gezegd, in nabootsing van een product van een concurrent mede op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en die aanleiding kan geven tot verwarring bij het publiek.

4.6. Makro betwist dat ABGS een product, althans de in dit geval een wielentas, op de markt brengt. Zij wijst er op dat Adventure Bags in mei 2013 is gefailleerd en ABGS pas in november 2013 is opgericht. Volgens haar tracht ABGS zich ten onrechte met Adventure Bags te vereenzelvigen.

C/13/589920 / KG ZA 15-825 MvW/JWR
12 augustus 2015

4

4.7. De voorzieningenrechter constateert dat in dit geding onduidelijk is gebleven of ABGS zelf een wielentas op de markt brengt. ABGS heeft dat ter zitting wel gemotiveerd gesteld, maar dat niet met stukken onderbouwd. Ingeval er van moet worden uitgegaan dat ABGS niet zelf producten op de markt brengt dient haar vordering reeds hierom te worden afgewezen. Ingeval veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat dit wel het geval is, geldt het volgende.

4.8. Voor toewijzing van een vordering tot een verbod op verdere verkoop op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product, in dit geval de wielentassen in de uitvoering XL en XXL, zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Volgens Makro zijn de wielentassen XL en XXL standaard vormgegeven. ABGS wijst op de bodemdoppen, hoekbescherming, webbings, rivets, beschermplaat, trekstang, zippuller en het adreslabel als bijzondere kenmerken van haar tas. Ook de plek van het voorritsvak en het zijvak, de plek waar het merk staat vermeld en de maatvoering en kleurstelling zijn gelijk, aldus ABGS. Zij stelt dat de tas met al deze kenmerken in zijn geheel onderscheidend is.

4.9. Makro heeft ter zitting onweersproken gesteld dat de door ABGS genoemde onderdelen van de wielentassen zijn gemaakt van standaard materialen die, in diverse uitvoeringen, via internet bestelbaar zijn. Verder heeft Makro ter zitting laten zien dat niet op alle door ABGS genoemde punten overeenstemming bestaat.

4.10. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het nagevolgde product op de relevante markt dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (zie HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273). Het nagevolgde product dient, anders gezegd, zodanig af te wijken van wat gebruikelijk is voor soortgelijke waren dat het bij het publiek een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in dit geval geen sprake. Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set van onderdelen. Hoewel van de diverse onderdelen meerdere (standaard) varianten beschikbaar zijn, zodat als zodanig een groot aantal unieke combinaties mogelijk is, is niet aannemelijk geworden dat de gemiddelde consument de wielentassen van ABGS zal herkennen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was. Daarvoor zijn de verschillen tussen de wielentassen XL en XXL en het gebruikelijke ontwerp van wielentassen van te ondergeschikte aard. Ook om deze reden zijn de vorderingen van ABGS niet toewijsbaar. Aan een vergelijking van de wielentassen van ABGS en de door Makro verkochte Lambertazzi tassen komt de voorzieningenrechter dus niet toe.

C/13/589920 / KG ZA 15-825 MvW/JWR
12 augustus 2015

5

4.11. ABGS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Makro tot op heden begroot op € 613,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat.

5. De beslissing


De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorziening;
- 5.2. veroordeelt ABGS in de proceskosten aan de zijde van Makro, tot op heden begroot op € 1.429,00;
- 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningerechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2015.



UITGEGEVEN VOOR GROESSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



type: JWR
coll: MV