

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 19 juli 2017

in de hoofdzaak met zaaknummer / rolnummer: C/05/303107 / HA ZA 16-277 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COMPANERO B.V.,

gevestigd te Maarssen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.H.T. Kleijn-Coumans te Tiel,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DG RUBBER HOLLAND B.V.,

gevestigd te Nijkerk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YONG LI EUROPE B.V.,

gevestigd te Warmenhuizen,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. A. Lof te Alkmaar,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YONG LI HOLLAND B.V.,

gevestigd te Warmenhuizen,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. A. Lof te Alkmaar,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YONGLI INTERNATIONAL HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. A. Lof te Alkmaar,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YONG LI RESEARCH & DEVELOPMENT B.V.,

gevestigd te Oudkarspel,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. A. Lof te Alkmaar,

en in de vrijwaringzaak met zaaknummer / rolnummer C/05/308492 / HA ZA 16-468 van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YONG LI EUROPE B.V.,
gevestigd te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YONG LI HOLLAND B.V.,
gevestigd te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YONG LI INTERNATIONAL HOLDING B.V.,
gevestigd te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YONG LI RESEARCH & DEVELOPMENT B.V.,
gevestigd te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
eiseressen,
advocaat mr. A. Lof te Alkmaar,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DG RUBBER HOLLAND B.V.,
gevestigd te Nijkerk,
gedaagde,
advocaat mr. J.A.M. Jonkhout te Amersfoort.

Eiseres zal hierna Compañero worden genoemd. Gedaagde sub 1 zal worden aangeduid als DG Rubber en gedaagden 2 tot en met 5 als Yong Li Europe c.s..

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 16 november 2016
- het proces-verbaal van comparitie van 7 maart 2017
- de akte van DG Rubber van 29 maart 2017

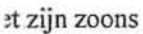


1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringzaak

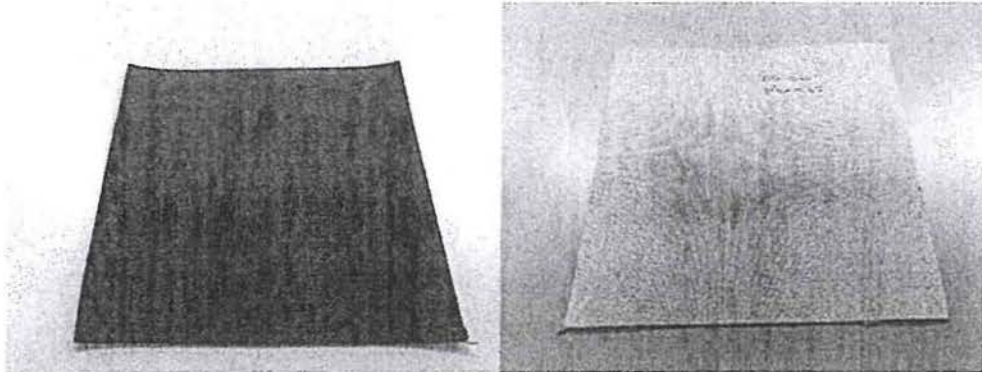
2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 16 november 2016
- het proces-verbaal van comparitie van 7 maart 2017

2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

3. De feiten

3.1. In 1993 richt vader  et zijn zoons  en  de onderneming DG Rubber op. DG Rubber was aanvankelijk een vennootschap onder firma en is in 2004 omgezet in een besloten vennootschap.

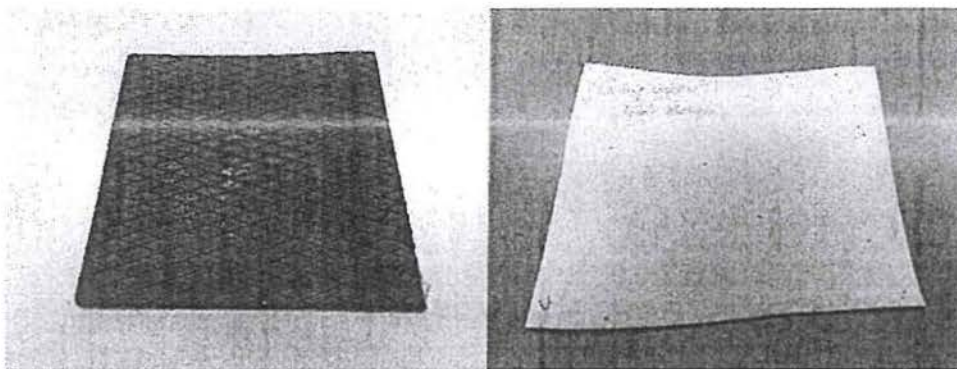
3.2. In 1995 begint DG Rubber, in opdracht van Vebo B.V. (verder: Vebo), met het laten produceren en het leveren van structuurmatten met een antislipprofiel. Deze structuurmatten bestaan uit een mat van donkergroen PVC waarop aan de ene kant een katoenen doek is verlijmd en aan de andere kant een profiel is aangebracht. Deze structuurmat kan vervolgens in een betonmal worden gelijmd zodat, wanneer het beton is gestort, een antislipprofiel in het beton wordt achtergelaten. Het profiel van deze mat had de vorm van kleine piramides.



3.3. In 1997 verlaat ~~X~~ Rubber en in 1999 start hij zijn eigen onderneming onder de handelsnaam Compañero. In 2016 richt ~~X~~ Compañero B.V. op.

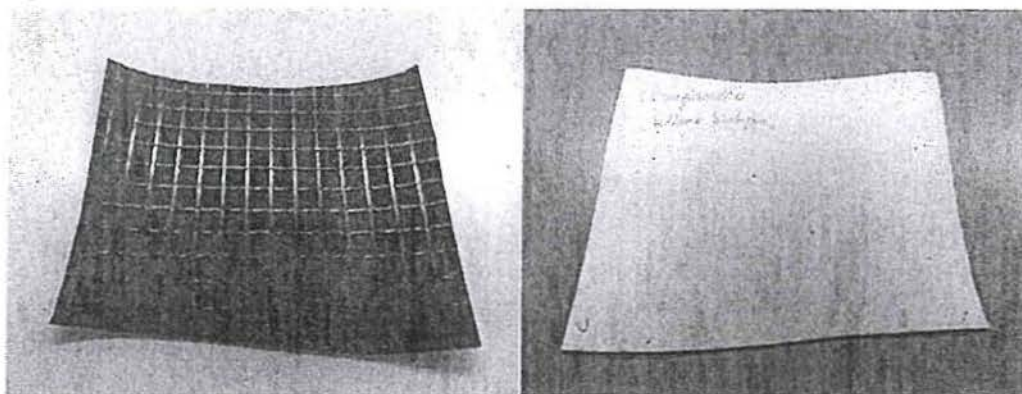
3.4. In 2002 sluiten DG Rubber en Vebo een exclusiviteitscontract, inhoudende dat DG Rubber de structuurmatten alleen zal verkopen aan Vebo, die vervolgens de matten aan bedrijven in de betonindustrie levert.

3.5. In 2006 brengt Compañero een structuurmat op de markt met de naam GIANI wafel klein (verder GIANI klein). De GIANI klein bestaat uit een donkergroene PVC mat met een stoffen achterkant en een wafelvormig profiel bestaande uit ruitjes met een breedte van 10 mm en een hoogte van 23,5 mm.



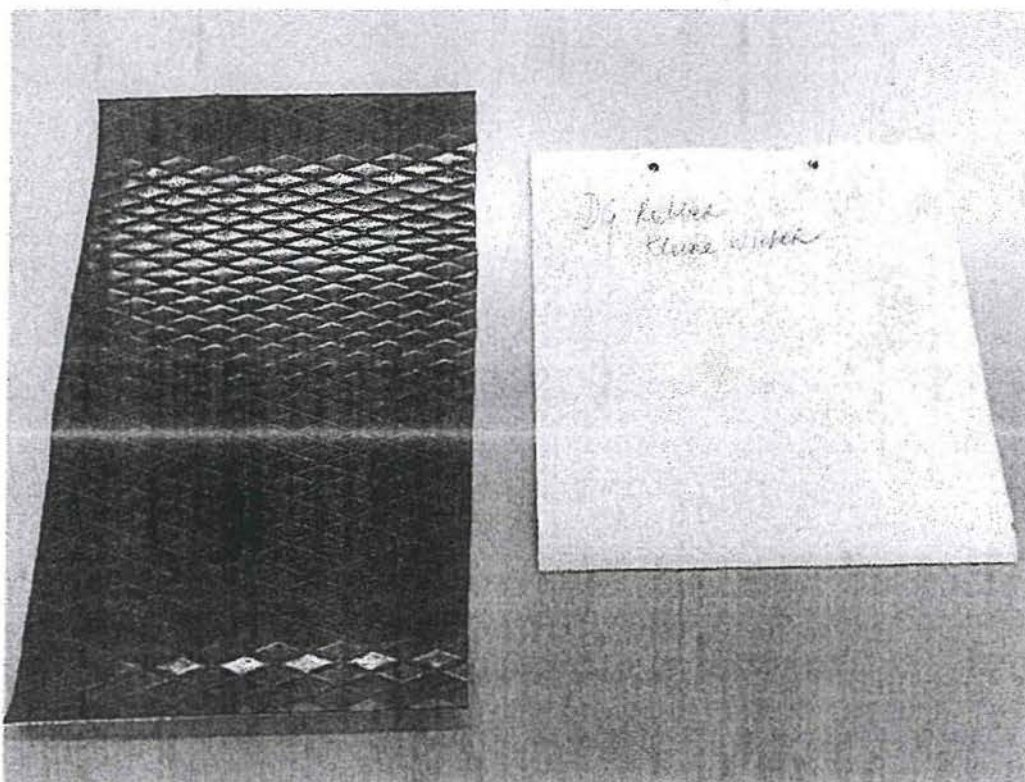
De GIANI Klein

3.6. In 2006 ontwikkelt Compañero de GIAN2S. Deze structuurmat is in samenstelling gelijk aan de GIAN1 maar kent een profiel met gezandstraalde vierkante blokjes met een afmeting van 12 bij 12 mm.



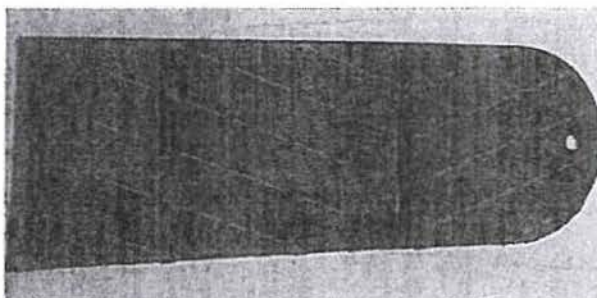
De GIAN2S

3.7. In juni 2007 ontdekt Compañero dat DG Rubber een structuurmat op de markt brengt die, evenals de GIAN1 Klein bestaat uit een donkergroene mat met een gewoven stoffen achterkant en een wafelvormig profiel bestaande uit ruitjes met nagenoeg dezelfde afmeting als de ruitjes van de GIAN1 Klein.



DG Rubber Kleine Wieber

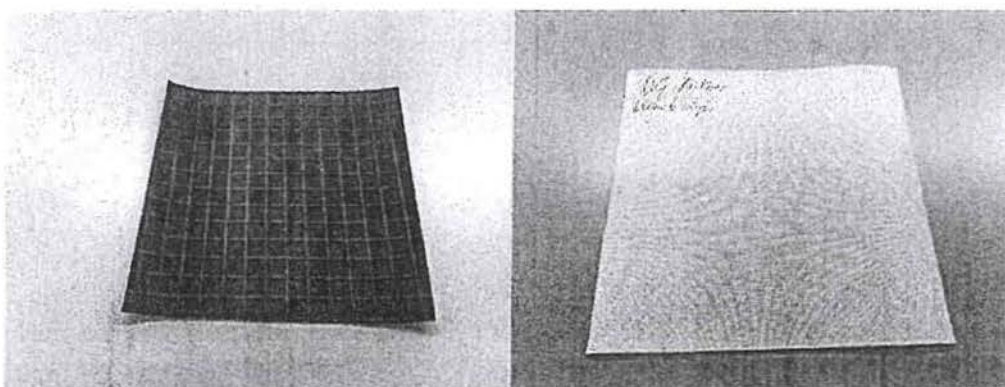
3.8. In 2011 brengt Compañero een structuurmat op de markt met de naam GIANI ruit Groot (verder GIANI Groot). De GIANI Groot bestaat uit een donkergroene PVC mat met een stoffen achterkant en een wafelvormige structuur bestaande uit ruitjes met een breedte van 14 mm en een hoogte van 35 mm.



GIANI Groot

3.9. In 2014 eindigt de exclusiviteitsafspraken tussen DG Rubber en Vebo. Vanaf dat moment gaat DG Rubber structuurmatten direct aan betonfabrikanten aanbieden en daarmee direct concurreren met de producten van Compañero.

3.10. In juli 2015 maakt DG Rubber bekend dat zij, naast de structuurmat met de kleine wieber, ook een structuurmat aan met een profiel van gezandstraalde vierkante blokjes met een afmeting van 12 bij 12 mm zal gaan aanbieden.

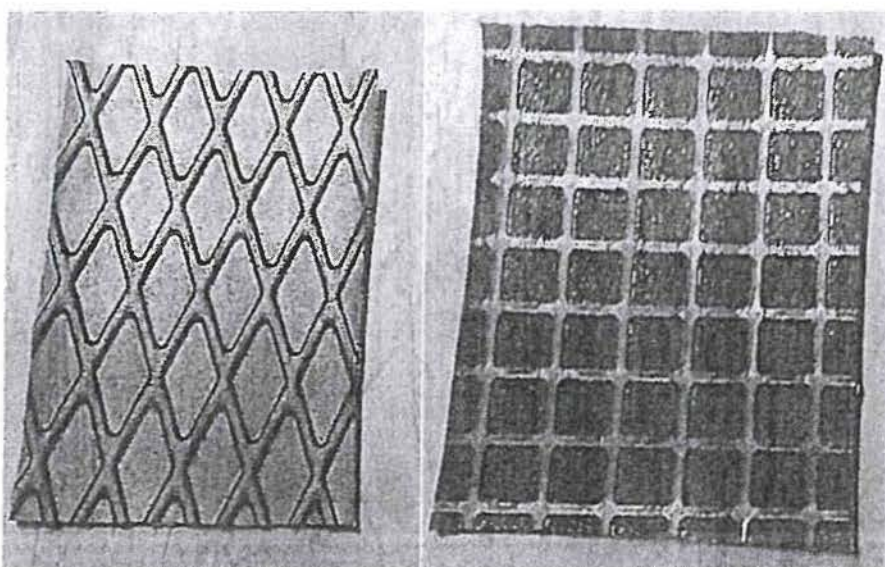


DG Rubber Vierkant

3.11. Bij vonnis van 3 november 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2015:7723) op vordering van Compañero aan DG Rubber bevolen de slaafse nabootsing van de GIANI klein en de GIAN 2S (het verhandelen, importeren en/of exporteren van de flexibele, dunne, donkergroene PVC structuurmatten met het kleine wafel/wieber profiel en het gezandstraalde blokjesprofiel) te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Nadat dit vonnis is geweest, is DG Rubber structuurmatten gaan verhandelen die gelijk zijn aan de eerder genoemde structuurmatten met een kleine wieber en een vierkant, met dien verstande dat de mat niet donkergroen maar zwart is. Ten aanzien van deze zwarte varianten heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 21 oktober 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:5472) geoordeeld dat het verhandelen van deze zwarte

structuurmatten niet in strijd is met het bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015.

3.12. Begin 2016 heeft DG Rubber twee nieuwe structuurmatten gelanceerd, een met een grote wieber en een met een klein gezandstraald vierkant. Deze laatste kent een aantal kleine verschillen met de in 2015 gelanceerde DG Rubber Vierkant (zie afbeelding onder r.o. 3.10)



DG Rubber Wieber Groot en DG Rubber Vierkant (nieuw)

3.13. Voor alle structuurmatten van DG Rubber geldt dat deze worden geproduceerd door Shanghai YongLi Belting Co. Ltd. gevestigd te Shanghai, China, althans door een tot dezelfde groep behorende vennootschap.

4. Het geschil

in de hoofdzaak

4.1. Compañero vordert in conventie – samengevat – dat de rechtbank gedaagden beveelt de slaafse, althans stelselmatige nabootsing van de producten van Compañero te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert zij opgave van aanwezige voorraden en vernietiging daarvan, vernietiging van de walsen waarmee de structuurmatten worden vervaardigd, rectificatie en schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. Voorts vordert Compañero de betaling door DG Rubber van € 100.000,00 aan verbeurde dwangsommen wegens de overtreding van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015, te vermeerderen met de wettelijke rente. Tot slot vordert Compañero vergoeding door gedaagden van de buitengerechtelijke incassokosten en de veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.

4.2. Compañero legt aan haar verbodsvordering, nevenvorderingen en vordering tot vergoeding van schade ten grondslag dat gedaagden jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld door de GIAN1 klein, GIAN2S en de GIAN1 groot van Compañero slaafs, althans stelselmatig na te bootsen. Met betrekking tot de vordering tot betaling van

verbeurde dwangsommen heeft Compañero gesteld dat DG rubber, in strijd met het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015, flexibele, dunne, donkergroene PVC structuurmatten met het kleine wafel/wieber profiel en het gezandstraalde blokjesprofiel heeft verhandeld.

4.3. DG Rubber vordert in voorwaardelijke reconventie een verklaring voor recht dat Compañero door het verhandelen van de producten van Compañero met de aanduidingen GIAN2, GIAN4 en GIAN6 onrechtmatig jegens DG Rubber heeft gehandeld omdat deze producten van Compañero slaafse nabootsingen zijn van de donkergroene structuurmatten van DG Rubber met een "piramideprofiel", een "zandstraalprofiel" en een "bolprofiel opgeruwd". Voorts vordert DG Rubber dat de rechtbank Compañero gelast de productie en verhandeling van de GIAN2, GIAN4 en GIAN6 te staken op straffe van een dwangsom en Compañero veroordeelt tot betaling van schadevergoeding aan DG Rubber, op te maken bij staat, een en ander met veroordeling van Compañero in de kosten van het geding.

in de vrijwaringzaak

4.4. Yong Li Europe c.s. vordert - samengevat - dat DG Rubber wordt veroordeeld om aan Yong Li Europe c.s. te betalen al hetgeen waartoe Yong Li Europe c.s. in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld alsmede de schade te vergoeden die Yong Li Europe c.s. lijdt in het kader van de uitvoering van in de hoofdzaak gevorderde nevenvorderingen, op te maken bij staat, een en ander met veroordeling van DG Rubber in de kosten van het geding in de vrijwaring.

4.5. Yong Li Europe c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat zij de betreffende structuurmatten in opdracht en overeenkomstig de instructies van DG Rubber produceert. Onder deze omstandigheden brengt de billijkheid mee dat DG Rubber Yong Li Europe c.s. vrijwaart voor de (schade)vorderingen van Compañero.

5. De beoordeling

in de hoofdzaak

In conventie

Slaafse nabootsing

5.1. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of het in aanmerking komende publiek een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing.

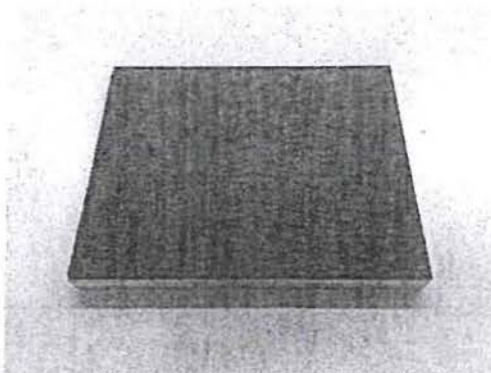
5.2. Ten aanzien van het eigen gezicht van haar producten heeft Compañero gewezen op de volgende kenmerken:

- a. De GIAN matten zijn dun en makkelijk te verlijmen;
- b. Ze zijn uit een ander materiaal gemaakt dan voorheen werd gebruikt;
- c. De combinatie van deze mat met deze profielen is niet eerder uitgevoerd;
- d. Het betreft een nieuw productieproces;
- e. De structuurmatten van Compañero geven een ander resultaat dan eerdere alternatieven.

5.3. Met betrekking tot de kenmerken a. en b. (gebruiksgemak en materiaalkeuze) constateert de rechtbank dat dit beide kenmerken zijn die betrekking hebben op de functionaliteit en de deugdelijkheid van de betreffende structuurmatten. Daar komt bij dat door DG Rubber onweersproken is gesteld dat zij reeds in 1995 een vergelijkbare PVC mat met een antislipprofiel aan Vebo leverde, zij het met een ander profiel (een zogenaamd 'piramideprofiel'). Dit betekent dat de GIAN structuurmatten zich wat uiterlijke verschijningsvorm betreft niet van het 'Umfeld' onderscheiden voor wat betreft de materiaalkeuze of de dikte.

5.4. Ten aanzien van kenmerk d. (productieproces) geldt dat dit kenmerk geen betrekking heeft op de uiterlijke verschijningsvorm van de structuurmatten. Dit geldt ook ten aanzien van element e. (resultaat). In het kader van het laatste heeft Compañero nog aangevoerd dat naast verwarring bij de partijen die de structuurmatten aankopen (zoals bijvoorbeeld betonfabrikanten) er ook verwarring ontstaat bij de partijen die met het resultaat, het betonnen loopvlakelement, geconfronteerd worden. Dit betoog miskent echter dat het bij slaafse nabootsing gaat om de invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing en niet om eventuele verwarring die ontstaat nadat de aankoopbeslissing is genomen. De elementen d. en e. kunnen als zodanig dus niet bijdragen aan het eigen gezicht van de producten van Compañero.

5.5. Met betrekking tot kenmerk c. (combinatie van deze mat met de betreffende profielen) overweegt de rechtbank als volgt. De profielen waarop Compañero zich in deze beroept zijn een ruitprofiel (in verschillende groottes) en een gezandstraald blokjesprofiel. De keuze voor deze eenvoudige geometrische standaardvormen is dermate triviaal dat zulks niet kan bijdragen aan het eigen gezicht van de structuurmatten van Compañero. Het gezandstraalde gedeelte in het vierkante profiel is bovendien functioneel van karakter aangezien het het antislipeffect vergroot. Ten aanzien van het ruitprofiel geldt voorts dat onweersproken is dat een dergelijk ruitprofiel reeds werd gebruikt voor het aanbrengen van antislipprofielen op betonplaten voor 2006 en derhalve voordat Compañero de GIAN1 klein introduceerde, zij het dat dit profiel niet op een PVC mat maar op een multiplexplaat was gebracht:



Ruitprofiel op multiplexplaat

5.6. Verder heeft Compañero gewezen op de inspanningen die zijn verricht om de GIAN matten te ontwikkelen en te vermarkten. In het bijzonder heeft zij gewezen op het marktonderzoek dat is uitgevoerd door Plus Point Marketing. Het enkele feit dat dergelijke inspanningen zijn verricht, evenals het feit dat Compañero met haar structuurmatten commercieel succes en een aanzienlijk marktaandeel heeft verworven, brengt niet mee dat deze structuurmatten wat uiterlijke vormgeving betreft een eigen gezicht hebben verworven.

5.7. Omdat de in het geding zijnde structuurmatten van Compañero geen eigen gezicht hebben, is de gestelde nabootsing van deze matten door DG Rubber niet onrechtmatig jegens Compañero.

Stelselmatige nabootsing

5.8. Compañero stelt subsidiair dat DG Rubber jegens haar onrechtmatig handelt doordat zij de producten van Compañero stelselmatig nabootst en daarmee meelift op de promotionele investeringen en goede naam van Compañero. Dit volgt volgens Compañero uit het feit dat de gestelde nabootsingen de twee best verkopende producten van Compañero betreft. De stelling dat het stelselmatig nabootsen van een productlijn van een ander, ook indien de individuele nabootsingen geen nodeloze verwarring en dus geen onrechtmatig handelen meebrengen, een onrechtmatige daad oplevert, wordt weliswaar in de literatuur verdedigd maar vindt geen steun in de wet of in de jurisprudentie.

5.9. Voor zover het handelen van DG Rubber als stelselmatig nabootsen kan worden aangemerkt, leidt dat niet tot de slotsom dat zij jegens Compañero onrechtmatig heeft gehandeld.



5.10. De vorderingen en nevenvorderingen op grond van onrechtmatig handelen liggen daarom voor afwijzing gereed.

Verbeuren van dwangsommen

5.11. Compañero stelt van verschillende partijen uit de branche te hebben vernomen dat DG Rubber, in strijd met het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015, flexibele, dunne, donkergroene PVC structuurmatten met het kleine wafel/wieber profiel en het gezandstraalde blokjesprofiel heeft verhandeld.

Compañero heeft aangeboden haar stelling te bewijzen, onder meer door middel van het horen van getuigen.

5.12. DG Rubber betwist dat zij na het voormelde vonnis nog donkergroene structuurmatten met het kleine wafel/wieber profiel en het gezandstraalde blokjesprofiel heeft verhandeld en stelt dat zij enkel nog zwarte structuurmatten heeft verhandeld, ten aanzien waarvan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bij vonnis van 21 oktober 2016 heeft geoordeeld dat het verhandelen van deze zwarte structuurmatten niet in strijd is met het bevel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015.

5.13. De rechtbank merkt in dit verband op dat in deze procedure de dwangsommen worden gevorderd door Compañero B.V. terwijl het verbod van 3 november 2015 is gewezen ten gunste van . Uit de door Compañero ingenomen stellingen blijkt niet dat en wanneer eventuele vorderingen van  uit hoofde van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 3 november 2015 in Compañero zijn ingebracht, dan wel aan Compañero zijn gecedeerd. Aangezien artikel 61 1c Rv bepaalt dat de dwangsom toekomt aan de partij die de veroordeling heeft gekregen, ligt het op de weg van Compañero te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat zij gerechtigd is de eventuele verbeurde dwangsommen uit hoofde van voornoemd vonnis te incasseren.

5.14. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen alwaar partijen zich bij akte hierover kunnen uitlaten. Afhankelijk daarvan zal zo nodig in een volgend vonnis bewijs worden opdragen met betrekking tot het vorderingsrecht en/of de overtreding van het verbod in kort geding.

In reconventie

5.15. De vordering in reconventie wordt voorwaardelijk ingesteld, voor het geval dat de rechtbank *"tot het oordeel mocht komen dat DG Rubber jegens Compañero onrechtmatig handelde door producten van Compañero slaafs na te bootsen, dan wel dat DG Rubber geheel of ten dele zal worden veroordeeld tot één der door Compañero gevorderde eisen, bestaande uit de gevorderde verboden, dan wel geboden tot vernietiging van voorraden, tot afdraaien van walsen, dan wel tot rectificaties, of ook tot vergoeding van door Compañero gevorderde vergoeding van schade"*.

5.16. Aangezien de voorwaarde voor het instellen van de eis in reconventie niet is ingetreden, behoeft de vordering in reconventie niet verder te worden besproken. Nu geen van beide partijen als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij kan worden beschouwd, zal een proceskostenveroordeling in reconventie achterwege blijven.

in de vrijwaringzaak

5.17. Nu de vordering in de hoofdzaak niet toewijsbaar is gebleken, ligt de vordering in de zaak in vrijwaring eveneens voor afwijzing gereed. De proceskosten zijn onnodig gemaakt en de rechtbank zal daarom Yong Li Europe c.s. in die kosten veroordelen.

5.18. Om proceseconomische redenen zal de rechtbank de beslissing aanhouden totdat ook in de hoofdzaak eindvonnis kan worden gewezen.

6. De beslissing

De rechtbank:

in de hoofdzaak in conventie

6.1. verwijst de zaak naar de rolzitting van 30 augustus 2017 voor uitlating bij akte door Compañero omtrent hetgeen onder 5.13 en 5.14 is overwogen, waarna DG Rubber op een termijn van zes weken hierop kan reageren bij antwoordakte,

in alle zaken

6.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M.I. de Waele, mr. N.W. Huijgen en mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2017.

~~W. M. de Waele~~

~~[Handwritten signature]~~

Voor kopie conform
~~W. M. de Waele~~
De griffier van de
rechtbank Gelderland