

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/346456 / KG ZA 18-530

Vonnis in kort geding van 20 december 2018

in de zaak van

██████████
wonende te Apeldoorn,
eiseres,
advocaat mr. M.A. Bekretaoui te Naarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
1. AMIDEX B.V., MEDE HANDELENDE ONDER DE NAAM HANOS NEDERLAND,
gevestigd te Apeldoorn, en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2. HANOS APELDOORN B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagden,
advocaat mr. L. Broers te Haarlem.

Partijen zullen hierna ██████████ en Hanos worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 10
 - de nagezonden producties 11 en 12 van ██████████
 - de producties 1 tot en met 8 van Hanos
 - de mondelinge behandeling van 13 december 2018
 - de pleitnota van ██████████
 - de pleitnota van Hanos.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [REDACTED] heeft in 2017 een (gezelschaps)spel gecreëerd en ontwikkeld met de naam Kletspot. De Kletspot is een glazen pot waarin kaartjes zitten met daarop diverse (levens)vragen en dilemma's die erop gericht zijn het gesprek tussen de deelnemers op gang te brengen. [REDACTED] heeft de Kletspot als beeldmerk op 19 juni 2017 geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De Kletspot ziet er als volgt uit:



2.2. Begin 2018 is [REDACTED] benaderd door een medewerkster van Hanos, omdat Hanos interesse had De Kletspot als geschenk in een bepaald kerstpakket op te nemen. Bij e-mailbericht van 16 februari 2018 heeft [REDACTED] aan Hanos een aanbod gedaan voor de inkoop van de Kletspot voor een bepaalde prijs. Hanos heeft bij e-mailbericht van 22 februari 2018 in reactie daarop aan [REDACTED] laten weten dat de door [REDACTED] genoemde inkoopprijs voor haar als groothandel te hoog lag en zij daarom de Kletspot niet zou gaan afnemen.

2.3. Hanos heeft begin 2018 een beurs bezocht waar diverse leveranciers van kerstartikelen hun producten tentoonstelden en te koop aanboden. Hanos is (in ieder geval) met een leverancier van een vergelijkbaar (gezelschaps)spel in een glazen pot in contact geraakt. Dat vergelijkbare spel wordt geleverd onder de naam 'Pak 'n Vraag'. De Pak 'n Vraag pot is uiteindelijk in het door Hanos samengestelde kerstpakket Compliment opgenomen. Het kerstpakket Compliment wordt vanaf medio 2018 door Hanos te koop aangeboden. De Pak 'n Vraag pot ziet er als volgt uit:



2.4. Naast de Kletspot van [REDACTED] en de Pak 'n Vraag pot is het spelconcept van (levens)vragen en dilemma's op kaartjes in een (glazen) pot om gesprekken tussen de deelnemers op gang te brengen in vele varianten op de markt verkrijgbaar. Zo bestaan de varianten 'Potje Kletsen', 'Vraag maar Raak', 'Kletskoek', 'Geef en Beleef' en 'Kletspot' van een andere aanbieder dan [REDACTED].

De verschillende potten zien er als volgt uit:



2.5. [REDACTED] heeft bij e-mailbericht van 27 augustus 2018 haar ongenoegen jegens Hanos geuit over het feit dat niet de Kletsyt maar de volgens haar nagebootste Pak 'n Vraag pot in een kerstpakket van Hanos is opgenomen. Dit heeft er niet toe geleid dat Hanos de Pak 'n Vraag pot uit het betreffende kerstpakket heeft verwijderd.

3. Het geschil

3.1. [REDACTED] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I Hanos te bevelen met ingang van de tweede kalenderdag na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig handelen jegens [REDACTED] door het slaafs nabootsen van de Kletsyt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Hanos te bevelen te staken en gestaakt te houden het fabriceren of doen fabriceren, aanbieden of doen aanbieden, in de handel brengen of doen brengen, invoeren/uitvoeren of doen invoeren/uitvoeren of anderszins verhandelen of in voorraad houden (alles in de ruimste zin des woords) van de Pak 'n Vraag pot alsmede van ieder ander product dat een slaafse nabootsing vormt van de Kletsyt;

II Hanos te veroordelen een dwangsom te voldoen aan [REDACTED] van € 50,00 voor ieder exemplaar waarmee het onder I gevorderde bevel wordt geschonden, dan wel, ter keuze van [REDACTED], van € 10.000,00 per dag waarop het onder I gevorderde bevel wordt geschonden;

III Hanos te gebieden binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis naar waarheid opgave te doen aan [REDACTED] van:

- a. de identiteit van de producent en/of de leverancier van de inbreukmakende potten, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, contactpersoon, met overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat Hanos de inbreukmakende potten zelf heeft geproduceerd of heeft doen produceren;
- b. de exacte aantallen door Hanos (en door (indirect) aan Hanos gelieerde ondernemingen/personen) ingekochte en aan haar geleverde inbreukmakende potten en het schriftelijke bewijs daarvan (middels de inkoopfacturen, afleverbonnen etc.), gespecificeerd per leverancier/producent, alsmede de inkoopprijzen per leverancier/producent;
- c. de exacte aantallen door Hanos (en door (indirect) aan Hanos gelieerde ondernemingen/personen) aan derden geleverde inbreukmakende potten, gespecificeerd per afnemer, alsmede – voor zover mogelijk en voor zover dit geen consumenten zijn – de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en de contactpersoon van deze afnemers van de inbreukmakende potten, inclusief overlegging van het schriftelijke bewijs

- (verkoopfacturen) ter zake van (a) de aantallen, (b) de identiteit en (c) de verkoopprijzen per afnemer;
- d. het exacte aantal zich thans bij Hanos in voorraad bevindende inbreukmakende potten; en
- e. de door Hanos (en door (indirect) aan Hanos gelieerde ondernemingen/personen) gemaakte omzet als gevolg van de verkoop van de inbreukmakende potten, alsmede een specificatie van de directe kosten die door Hanos gemaakt zijn bij de productie of inkoop van de inbreukmakende potten (zoals inkoopkosten en materiaalkosten), alsmede het schriftelijke bewijs daarvan;

IV Hanos te bevelen binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis een brief te versturen aan de partijen aan wie zij (al dan niet om niet) een Pak 'n Vraag heeft geleverd met – uitsluitend – de navolgende inhoud, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen inhoud:

Geachte ...,

Recentelijk heb ik contact met u gehad met betrekking tot de (mogelijke) verkoop van de Pak 'n Vraag.

Pak 'n Vraag is een onrechtmatige slaafse nabootsing. Hierbij deel ik u mede dat de rechtbank Gelderland bij vonnis d.d. ... heeft geoordeeld dat de Pak 'n Vraag een onrechtmatige slaafse nabootsing is van de Kletspot ®.

Hierbij deel ik u mede dat ik met onmiddellijke ingang geen Pak 'n Vraag of andere slaafse nabootsing van de Kletspot ® meer mag aanbieden, verkopen of leveren. Indien en voor zover ik jegens u nog een leveringsplicht zou hebben kan ik deze derhalve niet meer nakomen.

Terugroepactie

Wij verzoeken u alle voorraden die u nog heeft op onze kosten te retourneren zodat wij deze kunnen vernietigen. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.

Het in voorraad houden en/of verhandelen van de Pak 'n Vraag is onrechtmatig jegens Kletspot ®.

U kunt de Kletspot ® bestellen via [REDACTED] en/of haar distributeur(s).

*Hoogachtend,
HANOS*

Financieel directeur HANOS Nederland

zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding en per dag(deel) dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,00;

V Hanos te veroordelen tot vergoeding van een voorschot op de door [REDACTED] geleden schade, ad € 10.000,00;

VI Hanos te veroordelen in de proceskosten en overige kosten van dit geding alsmede te oordelen dat Hanos de wettelijke handelsrente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. Hanos voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover voor de beoordeling van dit geschil van belang, worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. De spoedeisendheid van de vorderingen vloeit voldoende uit de stellingen van [REDACTED] voort.

4.2. [REDACTED] vordert in dit kort geding in de kern genomen een verbod voor Hanos onrechtmatig jegens haar te handelen door de Kletspot slaafs na te bootsen en die slaafse nabootsing (als onderdeel van een kerstpakket) te koop aan te bieden. [REDACTED] legt aan deze vordering ten grondslag dat zij de bedenker van de Kletspot is en dat zij in dat proces diverse creatieve keuzes heeft gemaakt wat betreft de vormgeving van het spel en de inhoud van de voor het spel kenmerkende (levens)vragen en dilemma's. Nu de Pak 'n Vraag pot deze keuzes volgens [REDACTED] één op één heeft overgenomen terwijl het ook anders had gekund, is sprake van een slaafse nabootsing die leidt totodeloze verwarring onder het relevante publiek. [REDACTED] stelt dat Hanos hiermee onrechtmatig jegens haar handelt, welk handelen zij dient te staken. Hanos voert verweer en voert aan dat van slaafse nabootsing geen sprake is en dat, nu zij overigens ook niet de producent van de Pak 'n Vraag pot is, de door [REDACTED] jegens haar ingestelde vorderingen dienen te worden afgewezen.

4.3. De door partijen ingenomen standpunten stellen allereerst de vraag aan de orde of de Pak 'n Vraag pot als slaafse nabootsing van de Kletspot kan worden aangemerkt. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, *NJ* 2011/302 (*Lego*)). Nabootsing op een wijze dieodeloos 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. 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 (HR 19 mei 2017, *NJ* 2017/315).

4.4. Met betrekking tot het vereiste eigen gezicht op de markt heeft te gelden dat het moment waarop getoetst moet worden of sprake is van een zodanig gezicht niet het moment is waarop in dit geval [REDACTED] haar Kletspot heeft bedacht en op de markt heeft gebracht,

maar het moment waarop Hanos de Pak 'n Vraag pot is gaan verhandelen. Ter zitting is gebleken dat op dat moment (medio 2018) ten minste vijf gelijkende producten op de markt werden aangeboden, zoals weergegeven onder 2.4. van dit vonnis. Vaststaat dat dit allemaal gesprekstartspellen zijn die zijn vormgegeven in eenzelfde soort glazen pot als de Kletspot en de Pak 'n Vraag pot, met midden op de zijkant van de pot een etiket met (in ieder geval) de naam van het spel, om de hals van de pot een touwtje en in de pot een aantal kaartjes waarop diverse (levens)vragen en dilemma's staan weergegeven. Gelet op dit aantal in uiterlijke verschijningsvorm in hoge mate gelijkende producten, kan voorshands geoordeeld niet worden aangenomen dat de Kletspot medio 2018 een eigen gezicht op de markt had. Mogelijk was daarvan op het moment van bedenken door [REDACTED] wel sprake, maar niet kan worden aangenomen dat dit op het moment dat Hanos de Pak 'n Vraag pot ging verhandelen nog (altijd) zo was. Bij het ontbreken van een eigen gezicht op de markt, bestaat onvoldoende grond om te kunnen aannemen dat sprake is van verwarringsgevaar tussen de Kletspot en in dit geval de Pak 'n Vraag pot. Dat verwarring metterdaad heeft plaatsgevonden, heeft [REDACTED] overigens ook onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft wel gesteld dat een derde partij haar heeft benaderd in verband met een nabestelling van wat niet de Kletspot maar een andere variant van het spel bleek te zijn, maar dit heeft zij op geen enkele wijze onderbouwd.

4.5. Afgezien van het vorenstaande is de voorzieningenrechter verder van oordeel dat, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat de producent van de Pak 'n Vraag pot onrechtmatig jegens [REDACTED] zou handelen door het slaafs nabootsen van de Kletspot, dat enkele feit niet zonder meer met zich brengt dat ook Hanos, die geen producent van de pot is maar enkel potten van die producent heeft betrokken, onrechtmatig jegens [REDACTED] handelt. Daarvan zou enkel sprake kunnen zijn indien zich bepaalde bijkomende omstandigheden zouden voordoen, zoals bijvoorbeeld de omstandigheid dat Hanos opdracht aan een derde partij heeft gegeven de Pak 'n Vraag pot te ontwikkelen en produceren of anderszins met de producent van die pot heeft samengewerkt en/of samengespannen om een in hoge mate modeloos gelijkend product als de Kletspot op de markt te brengen. [REDACTED] heeft (zonder nadere onderbouwing) ter zitting wel gesteld dat zij er bij gebreke van (andersluidende) informatie vanuit gaat dat Hanos opdrachtgever voor het ontwikkelen van de Pak 'n Vraag pot is (geweest), maar Hanos heeft dit op haar beurt gemotiveerd weersproken, zodat daarvan in dit kort geding niet kan worden uitgegaan. Nu daarom niet kan worden aangenomen dat zich bijzondere omstandigheden als hiervoor bedoeld hebben voorgedaan, moet worden geconcludeerd dat Hanos door het (enkel) verhandelen van de Pak 'n Vraag pot niet onrechtmatig jegens [REDACTED] handelt.

4.6. Dit alles leidt ertoe dat de vorderingen van [REDACTED], die allen op de grondslag van slaafse nabootsing en daaruit voortvloeiend onrechtmatig handelen zijn gebaseerd, niet voor toewijzing in aanmerking komen. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.7. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Hanos tot op heden begroot op:

-	griffierecht	€ 1.950,00
-	salaris advocaat	€ 980,00
	Totaal	€ 2.930,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt [REDACTED] tot betaling van de proceskosten, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op € 2.930,00, waarin begrepen € 980,00 aan salaris advocaat,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.H.J. Krijnen op 20 december 2018.

