

arrest

IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.155.255

(zaaknummer rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem C/05/254996)

arrest van 24 november 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

All Round Company Support B.V.,

gevestigd te Veldhoven,

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna: All Round,

advocaat: mr. C. Garnitsch,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Simstars International B.V.,

gevestigd te Vught,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna: Simstars,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 12 maart 2014, 4 juni 2014 en 16 juli 2014 die de rechtbank Gelderland heeft gewezen.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 1 augustus 2014,
- het herstelexploot van 29 augustus 2014,
- de memorie van grieven tevens houdende eiswijziging, met producties,
- de memorie van antwoord, met producties,
- de akte van depot van Simstars d.d. 18 september 2015,
- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities. Hierbij is akte verleend van zowel de stukken die bij bericht van 17 september 2015 door mr. Knüppe namens Simstars zijn

ingebracht als die bij bericht van 18 september 2015 door mr. Garnitsch namens All Round zijn ingebracht.

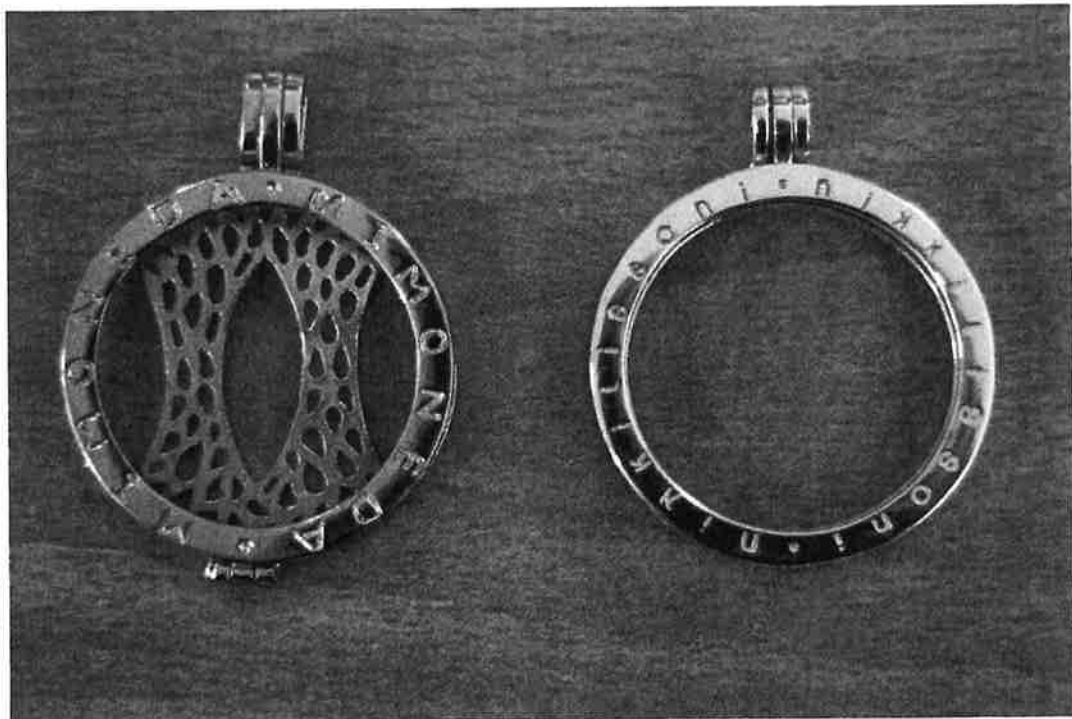
2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald.

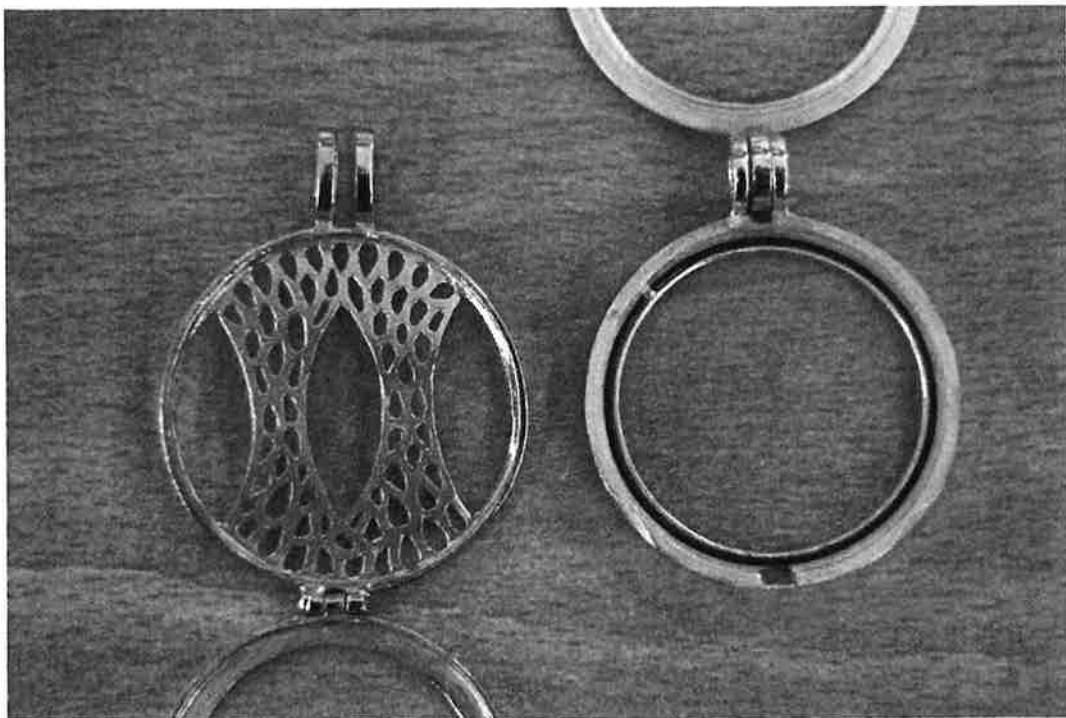
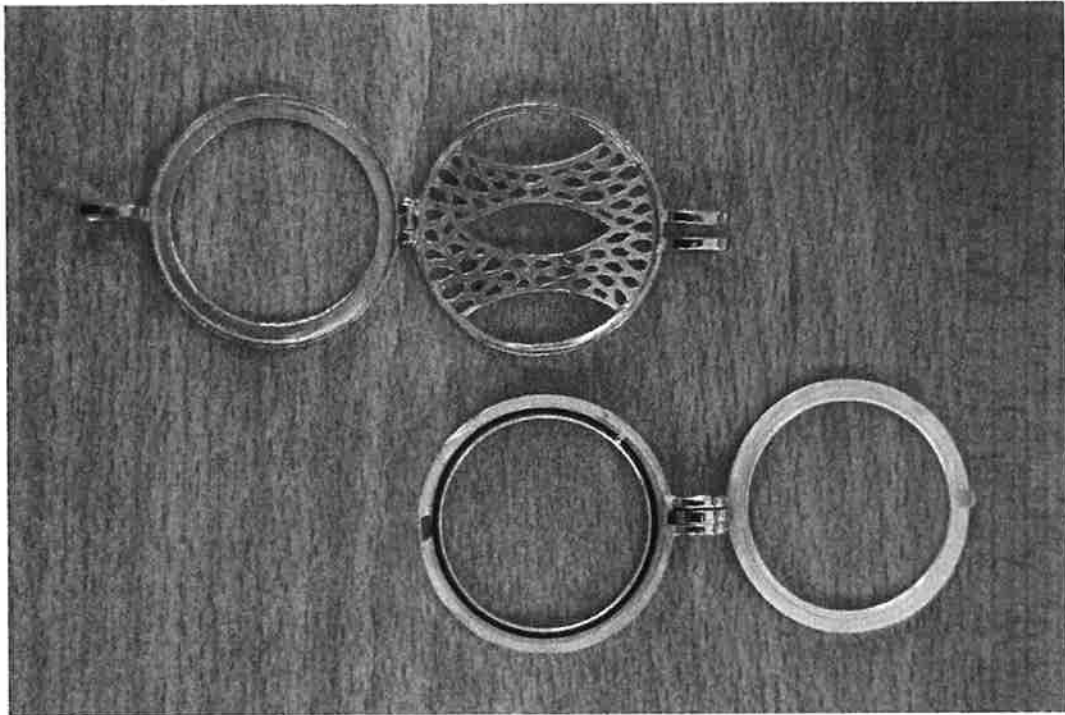
3 De vaststaande feiten

Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.7 van het vonnis van 4 juni 2014.

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Het gaat in deze zaak in essentie om het volgende. All Round brengt sinds 2009 onder de naam "Mi Moneda" een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt/schijf in te plaatsen. Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam "Nikki Lissoni" een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt/schijf in te plaatsen. Hieronder zijn drie foto's weergegeven, waarin de "Mi Moneda"-hanger links respectievelijk boven is afgebeeld en de "Nikki Lissoni"-hanger rechts respectievelijk onder.





4.2 Voor zover in hoger beroep nog van belang stelt All Round dat de door Simstars op de markt gebrachte hangers uit de sieradencollectie 'Nikki Lissoni' slaafse nabootsingen zijn van haar hangers uit de sieradenlijn "Mi Moneda". In deze bodemprocedure heeft zij een bevel gevorderd tot staking van het vervaardigen, aanbieden, verkopen, etc. van slaafse nabootsingen van de "Mi Moneda"-hanger, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen, omdat de "Mi Moneda"-hanger ten tijde van het op de markt komen van de "Nikki Lissoni"-hanger (februari 2012) qua uiterlijk en vormgeving onvoldoende onderscheidend vermogen had ten opzichte van in ieder geval twee andere op de desbetreffende markt reeds aanwezige soortgelijke producten en daardoor op dat moment geen eigen plaats op de markt innam (rechtsoverweging 4.13 van het tussenvonniss van 4 juni 2014).

4.3 All Round is van dit vonnis in hoger beroep gekomen onder aanvoering van twee grieven. Grief I bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat aan de "Mi Moneda"-hanger geen onderscheidend vermogen toekwam ten tijde van het op de markt komen van de "Nikki Lissoni"-hanger.

4.4 Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing heeft de Hoge Raad de volgende maatstaven geformuleerd. 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, *Lego*). Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats op de markt heeft (HR 21 december 1956, *NJ* 1960/414, *drukasbakken*). Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De situatie op de Nederlandse markt is bepalend voor de vordering (HR 7 juni 1991, *NJ* 1992/392, *Rummikub*). Deze maatstaven heeft ook de rechtbank vooropgesteld in rechtsoverweging 4.1 van het tussenvonniss van 4 juni 2014.

4.5 Simstars heeft in eerste aanleg aangevoerd dat aan de "Mi Moneda"-hanger ten tijde van het op de markt brengen van haar product geen onderscheidend vermogen toekwam, omdat er in februari 2012 diverse hangers op de markt waren met een vergelijkbaar uiterlijk, waaronder met name de hangers van Innerpower en MY iMenso. In hoger beroep heeft zij in dit kader onder meer nog gewezen op de hangers van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch. Bij pleidooi heeft All Round daarop aldus gereageerd dat de hangers van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch evenals de hangers van Innerpower en MY iMenso slaafse nabootsingen zijn van de "Mi Moneda"-hanger en daarom geen van alle mogen worden betrokken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de "Mi Moneda"-hanger.

4.6 Het hof overweegt hierover als volgt. Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de "Mi Moneda" hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsingen van de "Mi Moneda" hanger niet

tot het zogenaamde “Umfeld” dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden op grond van de in 4.4 genoemde criteria moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsingen zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsingen van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf in 4.5 genoemde producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven. Nu All Round niet heeft betwist dat de hangers vergelijkbaar zijn met de “Mi Moneda”-hanger (integendeel dat juist heeft bevestigd door te stellen dat het ging om nabootsingen) en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 al op de markt waren, is de slotsom dat de “Mi Moneda”-hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had, toen Simstars de “Nikki Lissoni”-hanger in februari 2012 op de markt bracht.

4.7 Een en ander wordt niet anders als All Round zou worden gevolgd in haar stelling dat de “Innerpower”-hanger nooit op de Nederlandse markt is aangeboden. Er blijven dan nog vier andere hangers over die vergelijkbaar zijn met de “Mi Moneda”-hanger, waardoor nog altijd niet kan worden aangenomen dat de “Mi Moneda”-hanger in februari 2012 een eigen plaats op de markt had.

4.8 Dat deze beslissing afwijkt van die van het hof Den Haag in het arrest tussen All Round en Dutch Designsz van 28 mei 2013 wordt verklaard door de omstandigheid dat de zes in 4.5 genoemde hangers door dat hof niet in zijn beoordeling zijn betrokken. De door All Round gestelde populariteit van de “Mi Moneda”-hanger onder consumenten en nationale en internationale sterren en in de media en het marktleiderschap van All Round – los van het feit dat deze stellingen na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt – kunnen niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst, te weten dat een product zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. De beslissing van de rechtbank in rechtsoverweging 4.12 van het vonnis, waarin zij verwijst naar rechtsoverweging 3.12 uit het arrest van dit hof van 27 augustus 2013, is daarom juist.

4.9 Verder overweegt het hof dat voor zover All Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geabstraheerd van het opengewerkte verbindingsdeel

aan de achterzijde van de hanger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de in het geding zijnde producten. Die totaalindruk wordt naar het oordeel van het hof onder meer bepaald door het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de "Mi Moneda"-hanger. Dat dit verbindingsdeel niet zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met een munt of schijf doet daar niet aan af. De hanger zal immers voorafgaand aan de aankoop ook worden getoond zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo aangeboden (productie 6 van All Round). Het verbindingsdeel is ook als de hanger gevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien zichtbaar bij het wisselen van de munt of schijf.

4.10 Ten slotte overweegt het hof mede op basis van zijn eigen waarneming van de hangers dat, ook al zou aan de "Mi Moneda"-hanger voldoende onderscheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring met de "Nikki Lissoni"-hanger is. De "Mi Moneda"-hanger heeft een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft. Verder scharniert de "Mi Moneda"-hanger aan de onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier en de "Nikki Lissoni"-hanger aan de bovenzijde met een in de ring geïntegreerd scharnier. Ten slotte heeft de "Mi Moneda"-hanger door de afwerking van het metaal, de gebruikte letters en de vormgeving van het verbindingsdeel een enigszins nostalgische uitstraling, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger een modernere uitstraling heeft. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Dat betekent dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken dan All Round heeft gemaakt. Aannemelijk is dat de consument die besluit tot aankoop van een hanger, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de hanger die zij wil kopen, zal opmerken.

4.11 Grief I slaagt daarom niet. Dat brengt mee dat ook grief II die zich richt tegen de proceskostenveroordeling, niet slaagt. De bestreden vonnissen zullen daarom worden bekrachtigd. All Round heeft geen feiten gesteld, die indien bewezen tot een ander oordeel leiden.

4.12 Als de in het ongelijk te stellen partij zal het hof All Round in de kosten van het hoger beroep veroordelen. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van Simstars zullen worden vastgesteld op € 704 wegens griffierecht en op € 2.682 voor salaris advocaat (3 punten x tarief II van het liquidatietarief).

5 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt de vonnissen van 4 juni 2014 en 16 juli 2014,

veroordeelt All Round in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden begroot aan de zijde van Simstars op € 704 wegens griffierecht en op € 2.682 voor salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.J. de Vries, R.E. Weening en M. Schut, en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 24 november 2015.



Uitgegeven voor gosse
op 24-11-2015
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden