

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 373594 / HA ZA 10-3016

Vonnis van 6 juli 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HANDELSONDERNEMING MARTIN STOLZE B.V.,
gevestigd te Maasland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. M.W. Renzen te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WILLBURG PROJECTEN B.V.,
gevestigd te Noordwijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. L.L. Huisman te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Stolze en Willburg genoemd worden. Voor Stolze is de zaak behandeld door mr. Renzen voornoemd en voor Willburg door mr. R. Soetens, advocaat te 's-Gravenhage en mr. Huisman voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 augustus 2010;
- de akte overlegging producties van Stolze van 18 augustus 2010 met producties 1 tot en met 7;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 29 september 2010 met producties 1 tot en met 19;
- het tussenvonnissen van 13 oktober 2010 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 3 januari 2011 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 21 maart 2011;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 21 maart 2011 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Stolze is een onderneming die zich bezighoudt met de productie en verkoop van transportbanden en opotmachines die worden gebruikt in de tuinbouw.

2.2. Willburg is een bedrijf dat zich toelegt op de verhandeling van transportbanden, machines en installaties die door Willburg Machinebouw B.V. (hierna: 'Willburg Machinebouw') zijn ontworpen en geproduceerd.

2.3. Een transportband kan zijn uitgevoerd met een zogenaamde opsteekmotor die de betreffende band aandrijft. Ook kan een transportband als zogenaamde doorkoppelband worden uitgevoerd zodat per maximaal 7 aan elkaar te koppelen transportbanden onder één transportband een motor is gemonteerd. Een doorkoppelband heeft aan de voorzijde een koppeling en aan de achterzijde een tandwiel. Door middel van deze koppeldelen kunnen meerdere transportbanden aan elkaar worden gekoppeld en wordt de aandrijving van de motor van de ene transportband overgebracht op de volgende transportband die niet over een motor beschikt. Hoewel dit niet noodzakelijk is, hanteren fabrikanten van transportbanden in het algemeen specifieke koppeldelen zodat in principe alleen transportbanden van eenzelfde fabrikant aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

2.4. Stolze en Willburg hebben van augustus 2005 tot januari 2008 een samenwerking gehad die zij hadden ondergebracht in de vennootschap Willburg Stolze Projecten B.V. (hierna: 'Willburg Stolze Projecten') waarin beide partijen aandeelhouder waren. In het kader van deze samenwerking nam Stolze de productie van transportbanden voor haar rekening en legde Willburg zich toe op de productie van besturingssystemen (dat wil zeggen alle elektronica en bewegende delen) en machines. Daarnaast hebben partijen in Willburg Stolze Projecten gezamenlijk verschillende machines ontwikkeld. Stolze en Willburg verkochten afzonderlijk gedurende de samenwerking ook elkaars producten aan hun eigen klanten. Thans levert Stolze geen Easy Max meer aan Willburg ten behoeve van de verkoop aan klanten van Willburg.

2.5. Op 29 januari 2008 is de samenwerking tussen Willburg en Stolze beëindigd door overdracht door Stolze van haar aandelen in Willburg Stolze Projecten aan Willburg Projecten B.V.

2.6. Tijdens de Hortifair in oktober 2008 heeft Stolze beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag laten leggen op de aldaar door Willburg getoonde transportbanden die volgens Stolze inbreuk zouden maken op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op haar smalle transportband genaamd 'budgetband' en op haar brede transportband genaamd 'bufferband'.

2.7. Per brief van 16 oktober 2008 heeft de advocaat van Stolze Willburg gesommeerd om de inbreuk op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de bufferband en op de budgetband en het onrechtmatig handelen door de producten van Stolze slaafs na te bootsen, te staken en gestaakt te houden. In december 2008 zijn partijen de volgende minnelijke regeling overeengekomen (hierna: de 'vaststellingsovereenkomst'):

-
- 1- De Willburg bufferband zal uiterlijk een duidelijke aanpassing ondervinden.
 - 2- De Willburg transportbanden (groot of klein) zullen hun eigen stijl behouden;
 - met standaard een zwart banddek.
 - Met uitzondering van ;
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
 - met standaard zwarte motoren.
 - Met uitzondering van
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
 - 3- De stolze transportbanden behouden hun groene banddek .
 - Met uitzondering van
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
 - 4- Deze doorvoeringen zullen echter plaats vinden aan bufferbanen die Willburg nog in productie moet nemen.
 - 5- Hierbij verklaren Stolze en Willburg (om herhaling van een geschil te voorkomen) elkaar volledig vrij te laten in het produceren van transportbanden met uitzondering van gepatenteerde producten en met inachtneming van het bovenstaande (overige machines vallen buiten het geschil).
 - 6- Door ondertekening van deze overeenkomst verlenen partijen over en weer kwijting.

2.8. Op 30 december 2009 heeft de advocaat van Stolze Willburg en Willburg Machinebouw gesommeerd de productie, de verkoop en de levering van de transportband (hierna: de 'Willburg transportband') te staken die volgens Stolze slaafs is nagebootst van de transportband die zij onder de naam Easy Max aanbiedt (hierna: de 'Easy Max').

2.9. Op 20, 23, 27 en 28 juli 2010 heeft Stolze conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van Willburg onder de Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A. op de bankrekening van Willburg.

2.10. Tot de gedingstukken behoort een door Stolze overgelegd rapport van drs. A.A. Jilderda, octrooigemachtigde, die de Willburg transport band van 170 mm breed en 6 m lang uitgevoerd als doorkoppelband met motor onder de band heeft vergeleken met de Easy Max in dezelfde uitvoering. In dit rapport staat dat de Willburg transportband en de Easy Max op de volgende punten overeenstemmen:

- (1) een band met een loopvlakbreedte van 170 mm breed en lengte van 6 m;
- (2) een aluminium frame dat door middel van drie metalen beugels steunt op de grond waarbij de vormgeving, positie en hoogte van de beugels zich nauwelijks van elkaar onderscheidt;
- (3) een zelfde elektrische aansturing waarbij vier identiek vormgegeven componenten zijn toegepast op dezelfde locatie en in dezelfde volgorde;
- (4) een praktisch identieke elektromotor en identiek vormgegeven tandwielkast op dezelfde locatie;
- (5) een centraal verlopende hoofdaandrijf as die via een overbrenging is gekoppeld aan een aandrijfrol van de band op dezelfde locatie waarbij de vormgeving van het huis in ongeschikte mate afwijkt.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Stolze vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad - samengevat - een verklaring voor recht dat Willburg onrechtmatig handelt jegens Stolze door de productie en verkoop van de Willburg transportband die lijkt op de Easy Max, een bevel om de productie

en verkoop van deze Willburg transportband te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom en een bevel tot het doen van opgave inzake het aantal geproduceerde en verkochte Willburg transportbanden onder vermelding van klantgegevens. Voorts vordert Stolze vergoeding van de door haar geleden schade nader op te maken bij staat en veroordeling tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van €50.000,--, met veroordeling van Willburg in de kosten van de procedure inclusief de beslagkosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt Stolze ten grondslag dat de Willburg transportband een slaafse nabootsing is van de Easy Max, waarbij het glijprofiel van de budgetband is gebruikt. De Easy Max neemt een eigen plaats in op de markt van transportbanden en heeft voldoende onderscheidend vermogen. Willburg heeft een concurrerend product op de markt gezet dat zo sterk lijkt op de Easy Max en daarmee compatibel is, dat een geïnformeerde gebruiker de Willburg transportband zal opvatten als een 'zwarte' Easy Max zodat er verwarring kan ontstaan, terwijl er geen technische noodzaak is om de Willburg transportband op deze wijze vorm te geven. Stolze zal door het handelen van Willburg schade lijden, aldus nog steeds Stolze.

3.3. Willburg voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Willburg vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad - samengevat - het door Stolze onder de Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A. op de bankrekening van Willburg gelegde conservatoir beslag (hierna: het 'derdenbeslag') op te heffen, met veroordeling van Stolze in de werkelijke en volledige in het kader van de procedure in conventie en reconventie gemaakte kosten die zij begroot op €26.612,75.

3.5. Willburg stelt zich op het standpunt dat het derdenbeslag dient te worden opgeheven omdat de vorderingen van Stolze in conventie dienen te worden afgewezen. Aan haar vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten legt Willburg ten grondslag dat sprake is van misbruik van procesrecht door Stolze omdat zij had moeten begrijpen dat haar vorderingen volstrekt uit de lucht zijn gegrepen en Stolze de vorderingen heeft ingesteld met als enige doel het met alle mogelijke middelen frustreren van de gerechtvaardigde bedrijfsvoering van Willburg.

3.6. Stolze voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

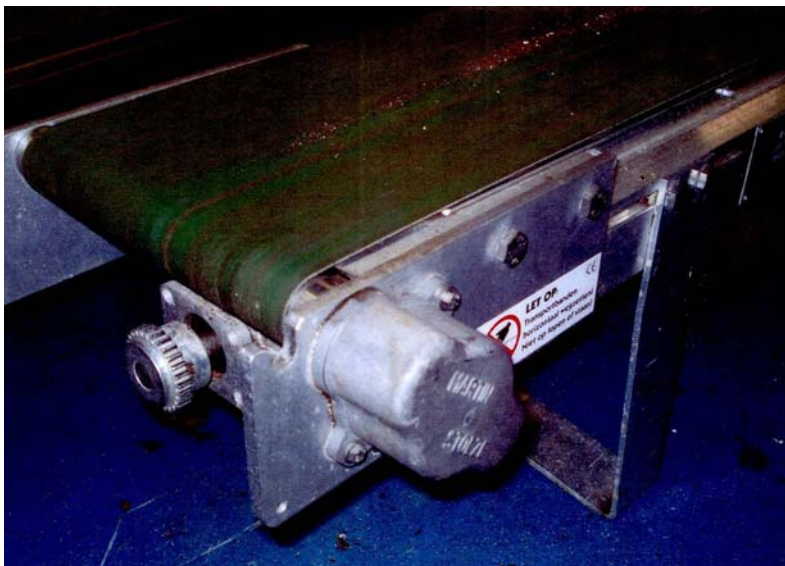
4. De beoordeling

in conventie

Slaafse nabootsing

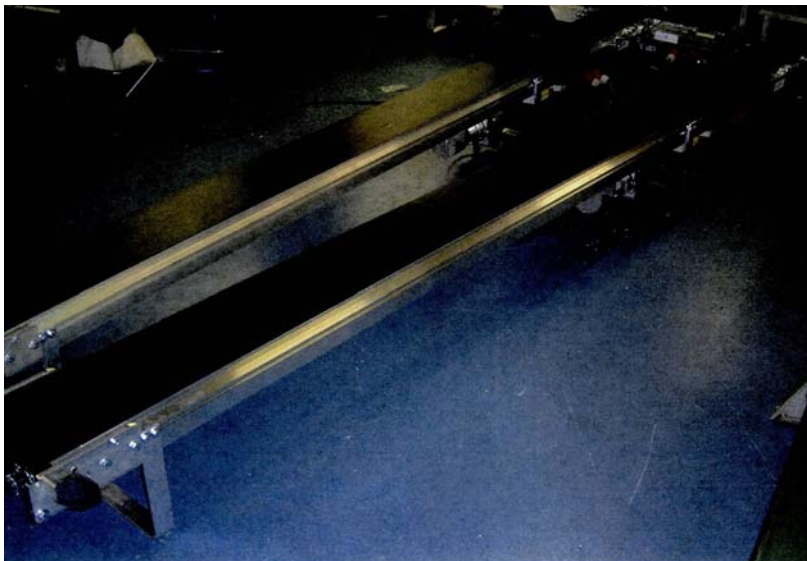
4.1. Deze procedure gaat om de vraag of de Willburg transport band van 170 mm breed en 6 m lang uitgevoerd als doorkoppelband met motor onder de band een ongeoorloofde slaafse nabootsing is van de Easy Max in dezelfde uitvoering.

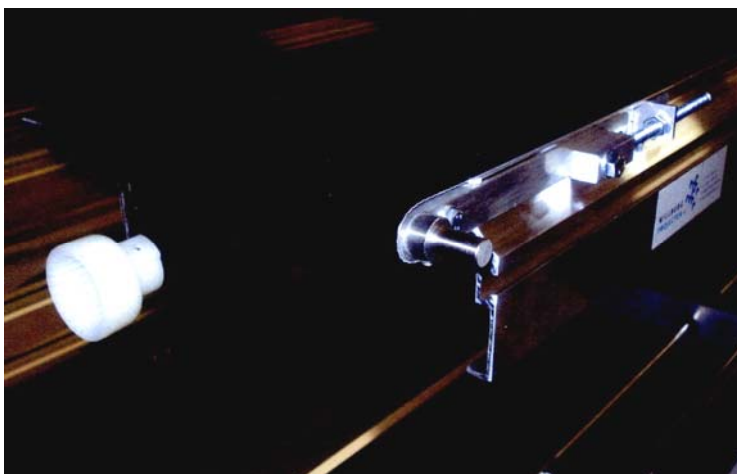
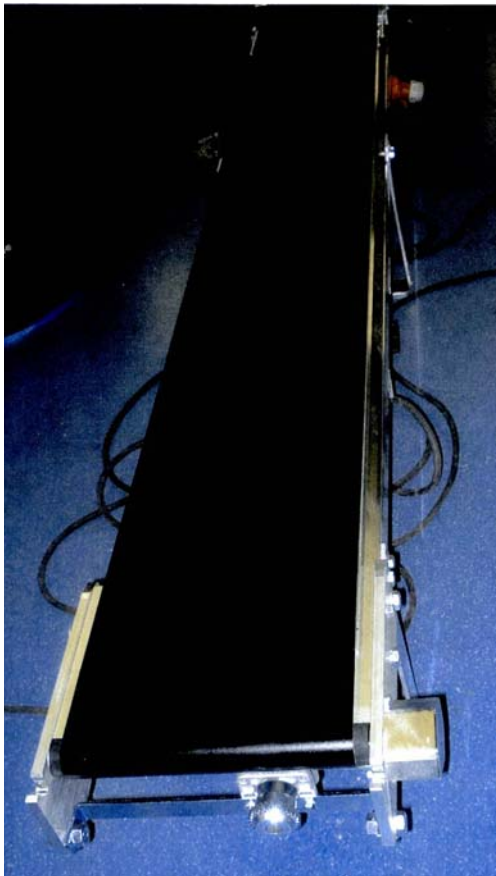
4.2. De bedoelde uitvoering van de Easy Max ziet er als volgt uit:





4.3. De aangevallen uitvoering van de Willburg transportband ziet er als volgt uit:





4.4. Ter onderbouwing van haar stelling dat de Willburg transportband slaafs is nagebootst van de Easy Max heeft Stolze het hiervoor onder 2.10 vermelde rapport van Jilderda overgelegd waarin staat op welke punten beide transportbanden overeenstemmen terwijl Willburg volgens Stolze evengoed een andere oplossing had kunnen gebruiken. Ter zitting heeft Stolze hieraan toegevoegd dat de koppeldelen (waarmee de ene transportband kan worden gekoppeld aan een volgende transportband) identiek zijn.

4.5. Van het door Stolze gestelde onrechtmatige handelen door Willburg in de vorm van slaafse nabootsing kan slechts sprake zijn, indien het gaat om nabootsing van een product met voldoende onderscheidend vermogen en bij die nabootsing, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen worden ingeslagen terwijl door dit na te laten verwarring wordt gesticht bij het relevante publiek.

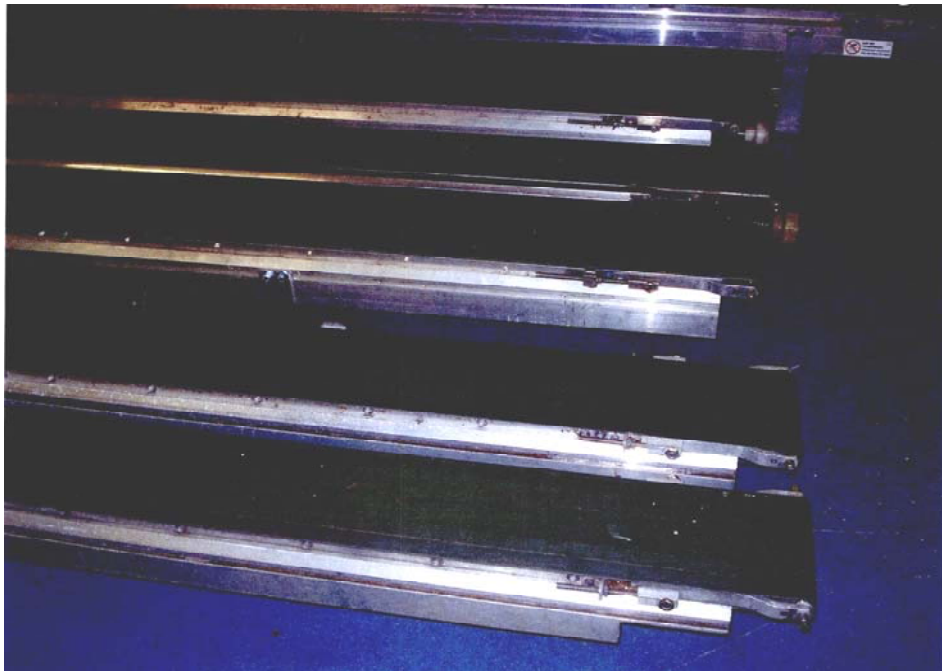
4.6. Het toepassen van voormelde maatstaf brengt met zich dat de rechtbank allereerst zal beoordelen of de Easy Max voldoende onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen dat het product zich uiterlijk van de in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt, zodat het product een eigen positie in de markt inneemt.

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat de Easy Max van Stolze dateert van eind 1999 en aldus ten tijde van de ontwikkeling van de Willburg transportband reeds op de markt was.

4.8. Willburg heeft gemotiveerd betwist dat de Easy Max een eigen positie in de markt inneemt, stellende dat de Easy Max zich niet aanmerkelijk onderscheidt van andere tot het zogenoemde 'Umfeld' behorende transportbanden, die veelal dezelfde uiterlijke kenmerken vertonen vanwege de noodzaak om aan bepaalde functionele- en gebruikseisen te voldoen. Willburg heeft onder meer de volgende afbeeldingen van andere transportbanden overgelegd:



Van links naar rechts: Wevab, Wevab, Stolze, Javo en Willburg



Van onder naar boven: Wevab, Wevab, Stolze, Javo en Willburg



Langenhax



Ubernati



Da Ros



Heto

4.9. Tijdens de zitting is vast komen te staan dat de hiervoor afgebeelde transportbanden ten tijde van de introductie van de Willburg transportband op de markt werden aangeboden. Stolze heeft verder geen afbeeldingen overgelegd van andere transportbanden, zodat de rechtbank haar oordeel omtrent de door Stolze gestelde en door Willburg betwiste eigen positie van de Easy Max in de markt dient te baseren op de hiervoor opgenomen afbeeldingen en op de stellingen van partijen dienaangaande.

4.10. De rechtbank oordeelt daaromtrent als volgt. Het uiterlijk van een transportband wordt hoofdzakelijk bepaald door de eindloze band waarop de producten worden getransporteerd en het frame waarop deze eindloze band is bevestigd, welk frame al dan niet steunt op een aantal beugels. Uit de hiervoor weergegeven afbeeldingen en dan met name uit de eerste twee afbeeldingen waarop transportbanden van Wevab, Stolze, Javo en Willburg naast elkaar zijn afgebeeld, blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat de groengekleurde eindloze band en het aluminiumkleurige frame van de Easy Max zich niet aanmerkelijk onderscheidt van de andere op de markt aangeboden transportbanden. Daarbij merkt de rechtbank op dat van de 7 afgebeelde transportbanden van verschillende fabrikanten 4 transportbanden, waaronder de Easy Max, zijn uitgerust met een groen gekleurde eindloze transportband.

4.11. Stolze heeft ter zitting nader onderbouwd dat het onderscheidend vermogen van de Easy Max met name is gelegen in twee elementen die kenmerkend zijn voor de Easy Max. Het eerste element is de maatvoering van de band van de Easy Max met een breedte van (voor zover thans van belang) 170 mm terwijl de rest van de markt een breedtemaat van 150 mm hanteert. Het tweede element betreft de specifieke koppeldelen waarmee – tot de introductie van de transportband van Willburg – alleen een Easy Max aan een Easy Max gekoppeld kan worden. Ter zitting heeft Stolze verder betoogd dat er nog andere verschillen zijn tussen de Easy Max en de overige op de markt verkrijgbare transportbanden, zoals de vorm van de stroomkast, doch zij heeft dat eerst ter zitting aangevoerde argument onvoldoende onderbouwd (zo ontbraken bijvoorbeeld relevante afbeeldingen van andere op de markt verkrijgbare transportbanden waarop de stroomkasten te zien zijn), zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat.

4.12. Willburg heeft niet weersproken dat de genoemde breedtemaat van de Easy Max en de specifieke koppeldelen alleen worden gebruikt bij de Easy Max. Stolze heeft door hantering van deze elementen compatibiliteit tussen de Easy Max en andere transportbanden uitgesloten waardoor zij zich *de facto* onderscheidt van het Umfeld. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank echter nog niet dat de Easy Max daarmee onderscheidend vermogen heeft en nog minder dat een ander die dezelfde breedtemaat hanteert en dezelfde (op de markt vrij verkrijgbare) koppeldelen gebruikt, daarmee de transportband van Easy Max op onrechtmatige wijze slaafs zou nabootsen.

4.13. Bij de beoordeling van de vraag of Willburg onrechtmatig jegens Stolze handelt met haar transportband dient immers tevens in aanmerking te worden genomen het naar het oordeel van de rechtbank gerechtvaardigd belang van Willburg om een transportband aan haar afnemers te kunnen leveren die kan worden gekoppeld aan de Easy Max transportband(en) die Willburg ten tijde van de samenwerking met Stolze aan hen heeft geleverd¹. Aldus dienen de aan deze klanten te leveren transportbanden een zelfde breedtemaat te hebben en voorzien te zijn van dezelfde koppelstukken als die gebruikt door Stolze.

4.14. Bij het overnemen van deze elementen, die naar het oordeel van de rechtbank weinig in het oog springend zijn en derhalve niet of nauwelijks bijdragen aan het

¹ Vgl. Hoge Raad 20 november 2009, LJN BJ6999 inzake Lego / Mega Brands

onderscheidende positie van de Stolze transportband op de markt, heeft Willburg bovendien voldoende afstand genomen van het uiterlijk van de Stolze transportband door deze niet in groen, maar in zwart uit te voeren. De uitvoering in zwart van de transportband van Willburg voldoet ook aan hetgeen partijen in de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen. Partijen verschillen van mening of deze overeenkomst alleen ziet op transportbanden met een opsteekmotor (standpunt Stolze) of ook op transportbanden met motor onder de band (standpunt Willburg). Wat daarvan zij, in elk geval volgt uit die overeenkomst wel dat partijen destijds kennelijk van mening waren en zijn overeengekomen dat toepassing van een verschillende kleur door Willburg zou zorgen voor voldoende duidelijk onderscheid ten opzichte van de door Stolze verhandelde transportband.

4.15. Voor zover de Easy Max al enig onderscheidend vermogen zou toekomen en voor zover van verwarring al sprake zou zijn, hetgeen door Stolze is gesteld maar na betwisting door Willburg niet verder onderbouwd, dan is de rechtbank in elk geval op grond van al het voorgaande van oordeel dat Stolze zich niet met een beroep op slaafse nabootsing kan verzetten tegen de verhandeling van de in het geding zijnde in zwart uitgevoerde transportband door Willburg. De vorderingen van Stolze in conventie zullen derhalve worden afgewezen.

in reconventie

4.16. Stolze heeft aan het verzoek tot verkrijging van verlof tot het leggen van het derdenbeslag ten grondslag gelegd dat de Willburg transportband een onrechtmatige slaafse nabootsing is van de Easy Max.

4.17. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist volgt dat de vordering tot opheffing van het derdenbeslag toewijsbaar is.

in conventie en reconventie

Proceskosten

4.18. Willburg vordert op basis van misbruik van procesrecht een veroordeling van Stolze in de werkelijke en volledige in het kader van deze procedure gemaakte kosten die zij begroot op €26.612,75.

4.19. De rechtbank stelt voorop dat het feit dat een procedure een negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering van de gedaagde partij niet zonder meer betekent dat bij afwijzing van de vordering van de eisende partij, de eisende partij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gedaagde partij door de procedure te entameren. Uitgangspunt is dat partijen een geschil in vrijheid moeten kunnen voorleggen aan een rechter, zoals verankerd in artikel 6 EVRM, zonder dat zij daarbij beducht moeten zijn voor een vordering uit onrechtmatige daad. Gelet hierop zal terughoudendheid moeten worden betracht bij de beantwoording van de vraag of er in een specifiek geval sprake is van misbruik van procesrecht door het enkele aanhangig maken van een procedure. Procederen zonder recht of belang kan misbruik van procesrecht opleveren indien de bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is gegeven, met name wanneer het doel is om zonder enig in redelijkheid te respecteren belang aan de wederpartij nadeel toe te brengen. Aldus zal méér moeten worden gesteld dan dat een bij voorbaat kansloos geachte vordering is ingesteld.

4.20. Uit het feit dat de vorderingen van Stolze in conventie zijn afgewezen, volgt naar het oordeel van de rechtbank niet noodzakelijkerwijs dat het voor Stolze op voorhand volkomen duidelijk was of had moeten zijn dat haar vorderingen geen enkele kans van slagen hadden zoals door Willburg is gesteld. Stolze heeft dit ook gemotiveerd betwist met haar stelling dat zij een oordeel van zowel een advocaat als een octrooigemachtigde heeft gevraagd voordat zij de procedure is gestart, waaruit volgens Stolze tevens volgt dat zij de procedure niet is gestart met als enig doel het frustreren van de gerechtvaardigde bedrijfsvoering van Willburg. Daar heeft Willburg niets tegenover gesteld, hetgeen gelet op de gemotiveerde betwisting door Stolze wel mocht worden verwacht. De vordering van Willburg tot betaling van de daadwerkelijke kosten van de procedure komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

4.21. Stolze zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in conventie en reconventie in de proceskosten worden veroordeeld, welke conform het liquidatietarief kunnen worden begroot op:

- vast recht €1.100,--

- salaris advocaat €904,-- (2,0 punten x tarief €452,--)

Totaal €2.004,--

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

in reconventie

5.2. heft op het onder 2.9 bedoelde conservatoire derdenbeslag gelegd ten laste van Willburg onder de Coöperatieve Rabobank Katwijk U.A. op de bankrekening van Willburg;

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af;

in conventie en in reconventie

5.4. veroordeelt Stolze in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Willburg begroot op €2.004,--;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken door mr. R. Kalden op 6 juli 2011.