

afschrift

vonnis

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 177033 / HA ZA 08-1216

Vonnis van 23 juni 2010

in de zaak van

de naamloze vennootschap
DECAPAC N.V.,
gevestigd te Herentals, België,
eiseres,
advocaat mr. J.P.F.W. van Eijck,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VADEAL PLASTICS B.V.,
gevestigd te Veghel,
gedaagde,
advocaat mr. J.A.J. van de Wouw.

Partijen zullen hierna Decapac en Vadeal genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 3 september 2008
- het proces-verbaal van comparitie van 10 februari 2009
- de conclusie van repliek, tevens vermeerdering van eis
- de conclusie van dupliek, tevens akte uitlating vermeerdering van eis
- akte depot d.d. 15 juli 2009
- akte depot d.d. 16 juli 2009

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Decapac is een leverancier van verpakkingen in kunststof. Zij biedt onder meer kunststof potten aan met deksel, waaronder een "kruidenbak".

Vadeal houdt zich onder meer bezig met het vervaardigen van en de handel in technische en huishoudelijke producten, zoals kunststof potten. De kunststofpotten worden met spuitmachines gefabriceerd.

2.2. Rejo Specerijen N.V. (verder te noemen Rejo) ontwikkelt en produceert functionele voedingsadditieven, kruiden, sausen en dergelijke. Decapac is in 1998 of 1999 door Rejo benaderd met het verzoek om voor Rejo een eigen kruidendoos (van drie liter) te ontwikkelen. Een productie- en leveringsovereenkomst tussen Decapac en Rejo is op 28 november 2001 tot stand gekomen.

2.3. Partijen werken sedert het begin van de jaren '90 samen, in die zin dat Vadeal ten behoeve van Decapac de kunststof verpakkingen produceert. Ten behoeve van die productie zijn matrijzen gemaakt.

Met betrekking tot de eigendom van de matrijzen zijn partijen op 2 december 2002 als volgt overeengekomen:

“De matrijzen worden bij ingebruikname juridisch eigendom van Decapac. Het economisch eigendom van de matrijzen ligt bij Vadeal totdat de matrijzen volledig betaald zijn.”

Decapac heeft de matrijzen volledig betaald.

In de loop van de samenwerking zijn partijen overeengekomen dat Vadeal de matrijzen ook voor productie en verkoop van eigen producten zou gaan gebruiken, tegen betaling van een royalty per kwartaal.

2.4. In de loop van 2006 hebben partijen besloten om de productiesamenwerking te beëindigen. In verband daarmee hebben zij op 4 oktober 2006 een beëindigingsovereenkomst gesloten. In die beëindigingsovereenkomst is onder meer het navolgende vermeld:

“6.(...)

Vadeal agreed not to copy the DECA specific products like (little) square containers,...now or in the future.”

2.5. Partijen hebben daarnaast met elkaar afgesproken dat Vadeal twee matrijzen voor de kruidenbak + deksel (met de artikelnummers 1914-188 en 1914-188D) tot juni 2007 mocht gebruiken tegen betaling van een royalty van 6%.

Vadeal heeft de matrijzen van de kruidenbak die van het deksel in juli 2007 geretourneerd.

2.6. Op 4 januari 2008 heeft Decapac beslag tot afgifte gelegd op de producten van Vadeal die volgens Decapac inbreuk maken op rechten van Decapac, alsmede op een matrijs van een kruidenbak die op dat moment in bezit van Vadeal was.

Bij kort geding vonnis van 11 maart 2008 (rolnummer 169700/KG ZA 08-21) zijn de gelegde beslagen tot afgifte opgeheven.

2.7. Op 15 januari 2008 heeft Vadeal aan Decapac opgegeven dat zij met de Decapac matrijzen 53.877 kruidenbakken en 58.605 kruidendeksels heeft geproduceerd.

3. Het geschil

3.1. Decapac vordert (samengevat) na wijziging van eis, tegen welke eiswijziging op zichzelf Vadeal zich niet heeft verzet, uitvoerbaar bij voorraad:

-
- 1- te verklaren voor recht dat Vadeal met de productie van de mal en de inbreukmakende producten zowel onrechtmatig handelt als toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de beëindigingsovereenkomst en aansprakelijk is voor de door Decapac ten gevolge van dit handelen geleden en te lijden schade;
 - 2- Vadeal te veroordelen tot vergoeding van de schade, voor zover noodzakelijk op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - 3- Vadeal te gebieden binnen 24 uur na heden te staken en gestaakt te houden het produceren en verkopen van het inbreukmakende product, daaronder begrepen iedere (plastic) pot waarvan de totaalindruk overeenstemt met de in alinea 37 van deze dagvaarding afgebeelde kruidenbak;
 - 4- Vadeal te gelasten de matrijs(zen), welke zich binnen de feitelijke of juridische macht van gedaagde bevinden, binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis af te geven ten kantore van eiseres aan de Toekomstlaan 14, Herentals, België;
 - 5- Vadeal te gelasten, in het geval één of meer matrijzen zijn verkocht en/of geleverd dan wel feitelijk ter beschikking zijn gesteld aan een derde, binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan Decapac te berichten:
 - a. volledige adresgegevens van de koper, dan wel de partij aan wie één of meer matrijzen ter beschikking zijn gesteld;
 - b. aantal verkochte en/of geleverde c.q. ter beschikking gestelde inbreukmakende matrijzen;
 - c. de verkoopprijs van de verkochte en geleverde matrijzen;
 - 6- Vadeal te gelasten de voorraad binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis ten overstaan van een gerechtsdeurwaarder te doen vernietigen, waarvan de deurwaarder op kosten van gedaagde een proces-verbaal zal opmaken en toezenden aan de advocaat van eiseres, mr. P.N.A.M. Claassen, kantoorhoudende te (4817 HX) Breda aan de Bijster 1 te Breda (Postbus 4714, 4803 ES Breda)
 - 7- Vadeal te gelasten binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan de advocaat van Decapac de navolgende gegevens op juiste en volledige wijze ter beschikking te stellen:
 - * de geproduceerde aantallen inbreukmakende producten;
 - * de verkochte aantallen inbreukmakende producten;
 - * de gemiddelde verkoopprijs van de verkochte aantallen inbreukmakende producten;
 - * de naam en het volledig adres van afnemers;
 - 8- Vadeal te gelasten op eerste verzoek van een door Decapac aan te wijzen, maar door Vadeal te betalen register accountant toegang te verlenen tot de administratie van Vadeal om aldus de juistheid en volledigheid te controleren van de door Vadeal aan Decapac gedane opgaven;
 - 9- te bepalen dat Vadeal een dwangsom verbeurt van EUR 50.000,00 bij het niet volledig of deugdelijk naleven van het bepaalde onder 3 en/of 4 en/of 5 en/of 6,7 en/of 8, alsmede dat gedaagde een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00 per dag dat gedaagde in gebreke blijft met het volledig en deugdelijk uitvoeren van het onder 3 en/of 4 en/of 5 en/of 6,7, en/of 8 bepaalde;
 - 10- te verklaren voor recht dat het opheffen van het door Decapac in januari 2008 gelegd beslag tot afgifte op de matrijs die zich onder Vadeal bevond, althans de maatregelen daartoe onrechtmatig is geweest;
 - 11- Vadeal te veroordelen tot vergoeding aan Decapac van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door Decapac, zulks op grond van artikel 1019h Rv., overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door Decapac waarvan ter gelegenheid van de laatste proceshandeling, althans bij nadere akte, een overzicht in het geding zal worden gebracht.

3.2. Vadeal voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Nu eiseres gevestigd is op het grondgebied van een andere staat dan Nederland (te weten België en de vorderingen uit dien hoofde een internationaal karakter dragen, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen.

De Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (verder te noemen: EEX-Vo) is verbindend en rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten van de Europese Unie. Zowel Nederland als België zijn lidstaat van de Europese Unie, zodat de rechterlijke bevoegdheid beoordeeld dient te worden op basis van deze verordening.

Nu gedaagden in Nederland gevestigd zijn, is de Nederlandse rechter op grond van het bepaalde in de artikelen 2 en 6, derde lid, EEX-Vo bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

4.2. Decapac legt aan haar vorderingen –samengevat– het navolgende ten grondslag. Vadeal heeft een bak geproduceerd die qua uiterlijk als twee druppels water lijkt op de kruidenbak van Decapac. Vadeal maakt hiermee inbreuk op het auteursrecht van Decapac. Voorts maakt Vadeal zich schuldig aan slaafse nabootsing van de kruidenbak van Decapac. Bovendien schendt Vadeal haar plicht uit hoofde van de beëindigingsovereenkomst van 4 oktober 2006 om zich te onthouden van het kopiëren van de betreffende kruidenbak. Vadeal heeft de matrijs van Decapac beschadigd. Vadeal heeft ook buiten de periode waarin zij daarvoor toestemming had van Decapac kruidenbakken en -deksels geproduceerd met de Decapac matrijzen. Bovendien heeft Vadeal meer kruidenbakken en -deksels geproduceerd dan zij bij Decapac heeft opgegeven.

4.3. Vadeal heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Onder meer heeft zij daartoe het volgende aangevoerd:

- er is geen schending van enig auteursrecht, want het gaat hier om een gebruiksvoorwerp, waarvan de vorm in hoge mate bepaald wordt door functionele eisen, zodat dit niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt,

- indien er wél auteursrecht aanwezig is, is het juist Vadeal die het auteursrecht heeft, want zij is de maker. Dat Decapac de ontwerper Van de Velde heeft betaald, zegt niets omdat dat een fiscale reden had, hetgeen te meer blijkt uit het feit dat andere facturen, die niet interessant waren, door Vadeal zijn betaald,

- Vadeal betwist dat zij de matrijs, die zij aan Decapac heeft afgegeven, heeft gekopieerd, laat staan slaafs gekopieerd. Zij wijst daarvoor op tenminste zes punten waarop de modellen van elkaar afwijken.

- er is geen schending van de verplichtingen uit de overeenkomst, want:

a. de (op zich zelf volstrekt gebruikelijke) wijziging aan de matrijs heeft Vadeal op eigen kosten laten verwijderen. alvorens de matrijs aan Decapac af te geven,

b. de kruidenbak valt niet onder de omschrijving “Deca specific products”,

c. Vadeal heeft steeds volledig en op tijd opgave gedaan van de door haar vervaardigde aantallen verpakkingen waarvoor Decapac een vergoeding kon claimen.

4.4. Partijen hebben ter onderbouwing van hun stellingen afbeeldingen van diverse plastic bakken overgelegd en zij hebben tevens een aantal plastic bakken en bakjes bij de griffie van de rechtbank in depot gegeven.

Bij akte van depot d.d. 14 juli 2009 heeft mr. van de Wouw (advocaat van Vadeal) 9 plastic bakken gedeponereerd en daarbij de volgende korte toelichting gegeven:

1. witte bak met label Rejo (Decapac beroept zich op het auteursrecht van deze bak).
2. doorzichtige bak met zwart deksel, de Amerikaanse kruidenbak.
3. bakje dat thans bij AH wordt verkocht – afgebeeld bij productie 10
4. bakje (met arbeien-afbeelding) dat thans door Decapac op de markt wordt gebracht – afgebeeld bij productie 11.
5. bakje van een oude kwaliteit plastic, onderkant heeft dezelfde vorm als de bak waarop Decapac zich beroept, afgebeeld bij productie 12.
6. suikerstrooier, afgebeeld bij productie 13. Op dit ontwerp is het ontwerp van Vadeal gebaseerd.
7. klein vierkant bakje: little square container. Afgebeeld als Productie 14.
8. twee bakjes (één met vermelding kartoffelsalat) die naast elkaar op de markt worden aangeboden. Afgebeeld bij productie 20.
9. plastic label van Rejo.
10. samenvatting kostenstaat.

Bij akte van depot d.d. 16 juli 2009 heeft mr. P. Claassen (advocaat van Decapac) 4 plastic bakken gedeponereerd.

1. 3 literbak van het merk Rejo, vermelding op de bodem Deca 1914-188 en www.cups4you.com
2. witte 3 literbak, vermelding op de bodem Deca 1914-188.
3. bruine 3 literbak, label Papa Charlie's, vermelding op de bodem Deca 1914-188 en www.cups4you.com.
4. transparante 3 literbak (volgens Decapac is dit het inbreukmakend model) bodem www.cups4you.com

4.5. De kruidenbak waarvan Decapac stelt het auteursrecht te hebben zal in dit vonnis worden aangeduid als de kruidenbak. De bak waarmee Vadeal volgens Decapac inbreuk maakt op het gestelde auteursrecht van Decapac dan wel waarmee zij onrechtmatig handelt, zal in dit vonnis ter onderscheiding worden aangeduid als de Amerikaanse bak.

Een auteursrechtelijk beschermd werk?

4.6. Allereerst dient te worden beoordeeld of de kruidenbak van Decapac voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daarvoor dient te worden gezien of deze kruidenbak (door Decapac op 14 juli 2009 in depot gegeven) een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

Het werk mag niet aan een ander werk ontleend zijn en de vormgeving moet het resultaat zijn van creatieve keuzes van de maker. Enige scheppende activiteit is daarbij voldoende.

4.7. De rechtbank stelt vast dat de kruidenbak van Decapac (met een inhoud van 3 liter) zes vlakken heeft (een onderzijde, een bovenzijde en 4 zijkanten) en van onder naar boven toe breed uitloopt.

Tussen partijen is niet in geschil dat de kruidenbak diende voor het bewaren van kruiden en dat deze kan worden nagevuld. Voorts is niet in geschil dat de kruidenbak een aantal functionele eisen heeft, zoals stevigheid, stapelbaarheid, hanteerbaarheid en opbergbaarheid.

Decapac stelt zich op het standpunt dat door de ontwerper van de kruidenbak een aantal persoonlijke keuzes zijn gemaakt, waardoor deze kruidenbak een zeer specifieke vormgeving heeft gekregen. Zo is, stelt Decapac, gekozen voor een samenstel van twaalf niet afgeronde rondingen in combinatie met een vlakke onder- en bovenzijde, terwijl de kruidenbak naar boven toe breed uitloopt. De twaalf niet afgeronde rondingen zijn niet noodzakelijk voor de functionaliteit. Decapac had kunnen volstaan met een rechthoekige of ovale kruidenbak. De 12 niet afgeronde rondingen zijn subjectieve keuze geweest van de ontwerper.

Vadeal heeft daar tegenover onder meer aangevoerd dat de rondingen zijn aangebracht vanwege het beoogde gevolg dat de bak dan makkelijker vast te pakken is.

4.8. De rechtbank stelt voorop dat het hier om een gebruiksvoorwerp gaat waarvan het uiterlijk allereerst wordt bepaald door eisen van functionaliteit. Dit houdt echter niet in dat een gebruiksvoorwerp geen werk in de zin van de auteurswet zou kunnen zijn. In het onderhavige geval is daar naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van. In tegenstelling tot hetgeen Decapac stelt, bewerkstelligen de rondingen aan de vier hoeken van de kruidenbak juist dat de kruidenbak makkelijker is vast te pakken dan dat dit zonder deze rondingen zou zijn. In die zin is sprake van een vormgeving van de kruidenbak voorgeschreven door de eisen van functionaliteit. Datzelfde geldt voor de vlakke onder- en bovenkant en het naar boven toe breder uitlopen van de kruidenbak, waardoor de onderkant past in het deksel van de bovenkant, hetgeen een positief effect heeft op de stapelbaarheid van deze bakken.

Hooguit de rondingen in de middenstukken zouden kunnen worden gezien als een subjectieve keuze van de ontwerper (ook indien deze rondingen weggelaten zouden worden is de kruidendoos nog makkelijk vast te pakken), maar de invloed van deze rondingen in de middenstukken op het totaalbeeld van de kruidendoos is zo beperkt, dat daaraan geen subjectief persoonlijk karakter kan worden toegekend. Ten aanzien van de kruidendoos van Decapac kan dan ook niet gesproken worden van een "werk" in de zin van de Auteurswet.

Gelet op het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat de kruidenbak van Decapac niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.

De gevolgen van de vaststelling dat de kruidenbak geen auteursrechtelijk beschermd werk is.

4.9. Nu door de rechtbank is geoordeeld dat de kruidenbak geen auteursrechtelijk beschermd werk is kan buiten bespreking blijven of Decapac al dan niet de maker van de betreffende kruidenbak is. Voorts vloeit uit voormeld oordeel voort dat Vadeal, als zij de kruidenbak al zou hebben nagemaakt, daarmee geen inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Decapac.

Heeft Vadeal gehandeld in strijd met de tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst?

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat Vadeal gedurende de periode waarin partijen samenwerkten een aantal matrijzen van Decapac onder zich had om daarmee in opdracht van Decapac plastic bakken te gieten. Evenmin is in geschil dat Vadeal tijdens deze

samenwerking een aantal matrijzen van Decapac voor eigen productie en verkoop heeft mogen gebruiken en dat zij daarvoor een vergoeding heeft betaald. Partijen zijn het er ook over eens dat zij met elkaar hebben afgesproken dat Vadeal, na de beëindiging van de samenwerking, twee matrijzen nog enige tijd, tegen het betalen van een vergoeding, zou mogen gebruiken. Het betreft matrijzen voor de kruidenbak (nr. 1914-188) en het daarbij horende deksel (nr. 1914-188b).

Voorts hebben partijen afgesproken dat zij zich over en weer zullen onthouden van het produceren van bepaalde producten.

4.11. Partijen hebben een beëindigingsovereenkomst opgesteld (productie 17 – 8 bij akte houdende producties van de zijde van Decapac) welke overeenkomst door Decapac is ondertekend op 13 december 2006 en door Vadeal op 10 januari 2007.

In deze overeenkomst staat onder meer het volgende vermeld:

“(…)

Framework Agreement.

1. to transfer all tooling and agreed stock by times stated in de Tool Transfer Schedule attached.

(…)

6. Decapac agreed not to copy or attempt to copy any cups4you developed products, like citycup, elitocup, cups2drink ... now or in the future.

Vadeal agreed not to copy the DECA specific products like (little) square containers, ... now or in the future.

(…)

This agreement and accompanying schedule had been checked and is agreed by both parties and this is confirmed by the signatures below.

(…)”

In de bijgevoegde tooling & stock transfer schedule staat onder meer het volgende vermeld:

“(…)

1914-188	june 2007	kruidenbak	Vadeal allowed against 6% comm to use temp.
----------	-----------	------------	---

1914d	june 2007	kruidendeksel	Vadeal allowed against 6% comm to use temp.
-------	-----------	---------------	---

(…)”

4.12. Onder verwijzing naar de tussen partijen gesloten beëindigingsovereenkomst maakt Decapac Vadeal een aantal verwijten. Deze zullen hierna achtereenvolgens worden besproken.

Beschadiging van de matrijs.

4.13. Decapac stelt dat Vadeal de aan Decapac toebehorende matrijs van de kruidendoos heeft beschadigd door daarin haar website adres www.cups4you.com aan te brengen.

Decapac heeft de stelling van Vadeal, inhoudende dat zij de betreffende aanduiding op de matrijs op eigen kosten heeft laten verwijderen alvorens de matrijs terug te geven aan Decapac, echter niet weersproken.

De rechtbank volgt dan ook niet de stelling van Decapac dat Vadeal de matrijs zou hebben beschadigd.

Deca specifieke producten.

4.14. Tussen partijen is niet in geschil dat zij met elkaar hebben afgesproken dat Vadeal zich, na beëindiging van de samenwerking tussen partijen, zou onthouden van het (na)maken van "Deca specific products". Tussen partijen is wel in geschil wat precies onder de term "Deca specific products" moet worden verstaan.

4.15. De vraag, hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers volgens vaste jurisprudentie aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht (HR 13 maart 1981, NJ 1981/635).

4.16. Decapac stelt zich op het standpunt dat, gelet op de ontwikkelfase, ook de exclusief voor Rejo ontworpen kruidenbak onder de omschrijving "Deca specific products" valt. Decapac stelt in de overeenkomst de term "little square cups" te hebben vermeld omdat zij deze vierkante bakjes toen in grote aantallen leverde. Er zijn bewust drie puntjes bijgezet zodat ook andere producten die later op de markt zouden komen en die zich zouden onderscheiden onder die term zouden vallen.

4.17. Hoewel partijen het er niet over eens zijn wie de ontwerper is geweest van de kruidenbak, volgt uit de stellingen van Decapac wel dat Decapac en Vadeal al vanaf 1999 samen betrokken waren bij de totstandkoming van de Rejo kruidenbak. Zo heeft Vadeal offertes uitgebracht met betrekking tot de productie van de bakken en deksels alsmede een kostenopgave gedaan voor het aanmaken van matrijzen en is aan Vadeal de opdracht gegeven een prototype te maken. De heer Van de Velde heeft van Vadeal de opdracht gekregen productietekeningen te maken en Decapac heeft de productie van de kruidenbakken aan Vadeal uitbesteed.

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de ontwikkelfase, in tegenstelling tot hetgeen Decapac meent, dan ook niet klip en klaar dat de kruidenbak als een specifiek Deca product dient te worden beschouwd. Zelfs als er van uit gegaan wordt dat Decapac de ontwerptekeningen van de kruidenbak voor haar rekening heeft genomen (dit is tussen partijen nadrukkelijk in geschil) dan is er nog steeds sprake van een zekere inbreng van de zijde van Vadeal.

De rechtbank acht voorts van belang dat de beëindigingsovereenkomst wel de "little square cups", maar niet de kruidenbak vermeld. Aangezien de productie van de kruidenbak blijkens de stellingen van partijen al in 2002 is gestart valt niet goed in te zien waarom de vermelding van de kruidenbak achterwege is gebleven.

De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat namens Decapac ter comparitie is vermeld dat de drie puntjes nadrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen om te bewerkstelligen dat producten die later op de markt zouden komen ook onder de betreffende bepaling zou vallen. Hieruit leidt de rechtbank af dat deze drie puntjes niet kunnen doelen op de kruidenbak aangezien deze kruidenbak al enige jaren vóór ondertekening van de beëindigingsovereenkomst (4 oktober 2006) op de markt was gebracht.

4.18. Overige omstandigheden op grond waarvan het voor Vadeal duidelijk had moeten zijn dat de kruidendoos als een “deca specific product” diende te worden beschouwd, zijn gesteld noch gebleken.

4.19. De rechtbank verwerpt dan ook het standpunt van Decapac dat Vadeal in strijd met de beëindigingsovereenkomst heeft gehandeld door op de kruidendoos gelijkende producten (na) te maken.

Gelet op het voorgaande stond het Vadeal dan ook vrij om zelf een mal te (laten) maken en hiermee op de kruidenbak gelijkende producten te maken.

Onjuiste opgave aantal met de matrijzen van Decapac geproduceerde bakken en deksels.

4.20. Tussen partijen is niet in geschil dat Vadeal nog enige tijd na de beëindiging van de samenwerking tussen partijen gebruik heeft mogen maken van de mallen van Decapac voor de kruidenbak en het daarbij horende deksel en dat Vadeal daar een vergoeding van 6% voor diende te betalen.

4.21. Decapac verwijt Vadeal tevens dat Vadeal de mallen niet al in juni 2007, maar pas in juli 2007 heeft teruggegeven. Gesteld noch gebleken is dat Decapac Vadeal hiervoor in gebreke heeft gesteld, haar daarbij heeft gesommeerd de mallen terug te geven en aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding.

Decapac heeft in de onderhavige procedure ook geen duidelijke gevolgen verbonden aan haar stelling dat Vadeal de mallen te laat zou hebben teruggegeven. De rechtbank zal er dan ook van uitgaan dat Decapac aan Vadeal impliciet toestemming heeft gegeven om de mallen langer te gebruiken onder de voorwaarde dat Vadeal ook voor dit voortgezette gebruik een vergoeding zou betalen overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraken.

4.22. Tussen partijen is in geschil of Vadeal volledig en juist opgave heeft gedaan van het gebruik dat zij in de periode 4 oktober 2006 - juli 2007 heeft gemaakt van de mallen van Decapac van de kruidenbak en het deksel.

4.23. Decapac stelt zich op het standpunt dat Vadeal een aanzienlijk aantal bakken en deksels heeft geproduceerd met de matrijs van Decapac. De aantallen die Decapac heeft opgegeven (53.877 voor de kruidenbak en 58605 voor het deksel) zijn onjuist.

Decapac wijst er op dat de productiecapaciteit van Vadeal met de matrijs 40.000,00 per week beliep. Voorts voert zij aan dat afspraken met Vadeal over het retourneren van de kruidenbakmatrijs regelmatig werden uitgesteld. Decapac leidt hier uit af dat Vadeal in die periode gebruik maakte van de mallen.

Ter comparitie heeft Decapac daar nog aan toegevoegd dat de naam Papa Charlie niet op de vergoedingsoverzichten van Vadeal stond en dat zij, toen zij bij haar matrijsmaker kwam, daar een model zag van de Amerikaanse bak en na ingewonnen informatie vernam dat Vadeal de markt op wilde met een kopie van haar kruidenbak.

Bij conclusie van repliek heeft Decapac nog, onder verwijzing naar productie 24 bij repliek, aangevoerd dat zij informatie van een afnemer van Vadeal heeft gekregen en dat daaruit volgt dat Vadeal deze afnemer (Packages Resources Inc) 377.117,00 Papa Charlie's bakken en 436.110 Papa Charlie's deksels heeft geleverd.

Decapac verwijst voorts naar de verklaring van Vadeal ter comparitie waarin Vadeal verklaart dat de bruine bak van Papa Charlie is gemaakt met de matrijs van Decapac.

Vadeal heeft, zo voert Decapac aan, ter comparitie verklaard dat zij 1,5 miljoen labels heeft laten drukken en dat er nog 1,4 miljoen labels bij Vadeal liggen. Hieruit leidt Decapac af dat Vadeal tenminste 100.000 bakken heeft laten maken.

4.24. Vadeal ontkent dat zij in gebreke zou zijn gebleven met het tijdig doen van rekening en verantwoording. Zij stelt steeds volledig en op tijd opgave te hebben gedaan van de door haar vervaardigde aantallen verpakkingen waarvoor Decapac een vergoeding kon claimen. Zij wijst er op dat zij ter zake nimmer een ingebrekestelling heeft gehad. Als verklaring voor het later dan afgesproken teruggeven van de matrijzen stelt Vadeal, onder verwijzing naar bij productie 22 bij dupliek overgelegde schriftelijke orders van Decapac en facturen, dat zij voor Decapac in augustus 2007 nog de laatste kruidenbakken en deksels heeft gemaakt.

De bruine Papa Charlie's bakken zijn door Vadeal gemaakt met de matrijs van Decapac tegen een gebruiksvergoeding en daarop zien ook de door Vadeal genoemde aantallen en factuur (productie 9). Deze bakken waren gemaakt als test voor een Amerikaanse afnemer, maar waren niet geschikt voor de Amerikaanse markt omdat daar met inches ipv met millimeters / centimeters wordt gewerkt en omdat de sluiting onvoldoende diefstalveilig was. De Amerikaanse afnemer heeft toen zelf bij een derde een andere matrijs laten maken en Vadeal heeft aangeboden om de robot te leveren en ervoor te zorgen dat er een label omheen kon. Omdat de levering van labels erg lang duurt, is ervoor gekozen deze dan alvast te bestellen.

Als reactie op productie 24 van Decapac wijst Vadeal er op dat Jeff Lukas in het betreffende stuk slechts vermeldt "we ordered this below". Er staat niet bij wie Jeff Lukas iets besteld zou hebben en / of er iets gemaakt, geleverd of betaald is. Slechts over de daadwerkelijk geleverde en door de afnemer betaalde producten dient een gebruiksvergoeding te worden betaald. Voor het overige is de inhoud van productie 24 onduidelijk.

Er zijn 824.900 labels voor de deksels en 824.900 labels voor de bakken besteld (zie productie 23). Voor de proefzending zijn 50.000 deksellabels en 50.000 baklabels meegestuurd. Later zijn er op verzoek van het Amerikaanse bedrijf nog meer labels besteld omdat zij zelf bij een matrijzenmaker een eigen matrijs hadden laten maken.

Omdat Decapac onrechtmatig beslag had gelegd en de matrijs van de Amerikaanse klant pas veel later naar de VS kon worden verstuurd, bleek dat het bedrijf in de VS de order van zijn afnemer misgelopen was, waardoor de bakken en deksels niet meer gemaakt hoefden te worden met als gevolg dat de labels (inmiddels al wel geleverd en betaald) nutteloos zijn overgebleven.

Met een matrijs kunnen circa 27.000 bakken per week worden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat deze aantallen ook zijn gemaakt.

4.25. De rechtbank stelt vast dat partijen hun stellingen inzake de vraag of Vadeal al dan niet meer gebruik heeft gemaakt van de matrijzen van Decapac op zichzelf in voldoende mate hebben onderbouwd. De argumenten die zij over en weer hebben aangevoerd zijn echter onvoldoende om één van partijen in haar stellingen te volgen.

Nu Decapac zich op de rechtsgevolgen van haar stellingen beroept rust op haar op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast en daarmee ook het bewijsrisico.

De rechtbank is vooralsnog voornemens Decapac, overeenkomstig haar bewijstaanbod een bewijsopdracht te verstrekken inhoudende dat zij dient te bewijzen:

dat Vadeal in de periode 4 oktober 2006 tot en met juli 2007 meer dan 53.877 keer gebruik heeft gemaakt van de matrijs van Decapac voor het produceren van haar kruidenbak en / of meer dan 58605 keer van de matrijs voor het produceren van het daarbij behorende deksel, alsmede hoe vaak dat in beide gevallen dan is geweest.

De rechtbank is echter wel van oordeel dat op Vadeal, die ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst aan Decapac diende op te geven in welke mate zij gebruik heeft gemaakt van de matrijzen, om bewijslevering door Decapac niet bij voorbaat al onmogelijk te maken, een verzwaarde stelplicht rust inzake de wijze waarop zij aan de tussen partijen gemaakte afspraken inzake het gebruik van de matrijzen van Decapac gevolg heeft gegeven. De rechtbank stelt vast dat Vadeal, op wie gelet op de tussen partijen gemaakte afspraken, een verantwoordingsplicht rust jegens Decapac, zich tot nu toe heeft beperkt tot het (weliswaar gemotiveerd) ontkennen van de stellingen van Decapac.

De rechtbank zal, alvorens zal worden besloten of de hiervoor genoemde bewijsopdracht werkelijk zal worden verstrekt, dan wel dat Decapac in haar stellingen omtrent de onjuiste opgave door Vadeal zal worden gevolgd, Vadeal in de gelegenheid stellen alsnog aan die verzwaarde stelplicht te voldoen door alsnog verifieerbare stukken in het geding te brengen waaruit volgt wanneer Vadeal precies gebruik heeft gemaakt van de matrijzen van Decapac, hoeveel kruidenbakken en deksels zij heeft geproduceerd en wanneer deze kruidenbakken en deksels zijn uitgeleverd aan welke klant.

4.26. Voorts overweegt de rechtbank dat uit de stellingen van Decapac niet volgt of Decapac, die ter zake van de in haar visie onvolledige opgave door Vadeal geen nakoming maar schadevergoeding (nader op te maken bij staat) heeft gevorderd, Vadeal ter zake in gebreke heeft gesteld en of Vadeal ter zake in verzuim is geraakt. De rechtbank stelt vast dat Vadeal in haar conclusie van antwoord heeft gesteld dat Decapac haar niet in gebreke heeft gesteld en dat zij dus niet in verzuim is komen te verkeren. Decapac heeft op deze stelling niet meer gereageerd, maar gelet op de zeer vele onderwerpen die in deze procedure achtereenvolgens aan de orde zijn gesteld, acht de rechtbank het redelijk, mede ter voorkoming van een hoger beroep alleen om die reden, Decapac in de gelegenheid te stellen alsnog op dit verweer van Vadeal te reageren.

4.27. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen zodat Decapac zich kan uitlaten over het verweer van Vadeal dat zij niet in verzuim is komen te verkeren. Vadeal zal daar vervolgens op mogen reageren en zal dan tevens in staat worden gesteld de in rechtsoverweging 4.25 bedoelde stukken te overleggen. Indien Decapac daar dan nog iets over wenst op te merken zal zij, maar alleen over die stukken, nog een korte akte mogen nemen.

Slaafse nabootsing.

4.28. Subsidiair (indien de rechtbank zou oordelen dat de kruidenbak niet een Deca specifiek product is – hetgeen de rechtbank heeft gedaan) heeft Decapac aangevoerd dat Vadeal jegens haar onrechtmatig handelt door de kruidenbak van Decapac slaafs na te bootsen. Zij stelt dat haar kruidenbak een eigen gezicht en plaats heeft verworven op de markt.

4.29. Vadeal stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

De dozen hebben een verschillende kleur en op de verschillende dozen zijn stickers aangebracht. Voorts wordt de kruidendoos van Decapac gebruikt voor kruiden in Europa en die van het Amerikaanse bedrijf voor diepvriesproducten in de Verenigde Staten. Voorts voert Vadeal aan dat, als er als sprake zou zijn van verwarringsgevaar deze onvermijdbaar en functioneel is. Vadeal ontkent tenslotte dat Decapac met haar kruidenbak een sterke plaats inneemt in de markt.

4.30. Conform jurisprudentie van de Hoge Raad (o.m. HR 26 juni 2953, NJ 1954, 90) staat het een ieder vrij om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven. Tenzij door een ander aan de Octrooiwet of aan de Auteurswet ontleende rechten daaraan in de weg staan, is het niet verboden om, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruikt te maken. Nabootsing van het product van een concurrent is alleen dan ongeoorloofd indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.

Voormelde uitgangspunten beperkt concurrenten derhalve niet in hun vrijheid om een bepaald product te vervaardigen en te verhandelen. Het belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen. Het gaat hierbij om de vraag of de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende afnemer in verwarring wordt gebracht.

Daarbij is voorts vereist dat het nagebootste product onderscheidend vermogen bezit.

4.31. Decapac heeft naar het oordeel van de rechtbank niet aangetoond dat haar kruidendoos onderscheidend vermogen ten opzichte van de andere in de handel verkrijgbare soortgelijke producten bezit. Zoals hiervoor al is vastgesteld heeft de kruidendoos nagenoeg alleen voor de gebruiksfunctie onmisbare elementen. Dat de kruidendoos ook nog rondingen in de middenstukken heeft acht de rechtbank onvoldoende om tot het oordeel te komen dat de kruidendoos een eigen gezicht heeft gekregen. De rechtbank volgt Vadeal bovendien waar zij stelt dat herkomstverwarring voorkomen wordt door de verschillende kleuren van de verschillende dozen. Daar komt nog bij dat partijen ieder, zo leidt de rechtbank uit hun stellingen af, hun naam in de bodem van de door hen gebruikte matrijzen hebben gestanst. Tenslotte stelt de rechtbank vast dat Decapac op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat haar kruidenbak een eigen gezicht en plaats heeft verworven op de markt, hetgeen gelet op het verweer van Vadeal dat daar geen sprake van was, wel op haar weg had gelegen.

Tenslotte.

4.32. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 21 juli 2010 voor uitlating aan de zijde van Decapac, waar Vadeal vervolgens op zal mogen reageren. Vadeal wordt dan tevens in de gelegenheid gesteld de in rechtsoverweging 4.25 bedoelde stukken over te leggen. Indien Decapac daar dan nog iets over wenst op te merken zal zij, maar alleen over die stukken, nog een korte akte mogen nemen.

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W.A. Stegeman-Kragting en in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2010.

w.g. de griffier

w.g. de rechter



Voor afschrift

De griffier van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

C. Klemm Dubois