



# IN NAAM DER KONINGIN !

## vonnis

### RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 489024 / KG ZA 11-668 MW/LO

#### Vonnis in kort geding van 14 juni 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HEMA B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseres bij dagvaarding van 9 mei 2011,  
advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ALBERT HEIJN B.V.**,  
gevestigd te Zaandam,  
gedaagde,  
advocaat mr. K. Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Hema en Albert Heijn worden genoemd.

#### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 30 mei 2011 heeft Hema gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Albert Heijn heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht, Hema een pleitnota en Albert Heijn een conclusie van antwoord. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Hema: mevrouw A.K. Evers, bedrijfsjurist met mr. Odink.

Aan de zijde van Albert Heijn: mevrouw K. Werger, bedrijfsjurist en de heer A.R. Aalbers, octrooigemachtigde met mr. Stöpetie.

#### 2. De feiten

2.1. Hema is een internationale retailorganisatie met meer dan 400 winkels in Nederland. Zij verkoopt onder meer schrijfwaren.

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO  
14 juni 2011

2

2.2. Albert Heijn is een supermarktketen met meer dan 750 winkels in Nederland. Zij verkoopt naast levensmiddelen ook *non-food* producten.

2.3. In 2006 heeft Hema een zilverkleurig *leatherlook* pennenetui op de markt gebracht (hierna: het Hema-etui). Recentelijk heeft ook Albert Heijn een zilverkleurig *leatherlook* pennenetui op de markt gebracht (hierna: het Albert Heijn-etui). Hieronder zijn beide etuis naast elkaar afgebeeld.

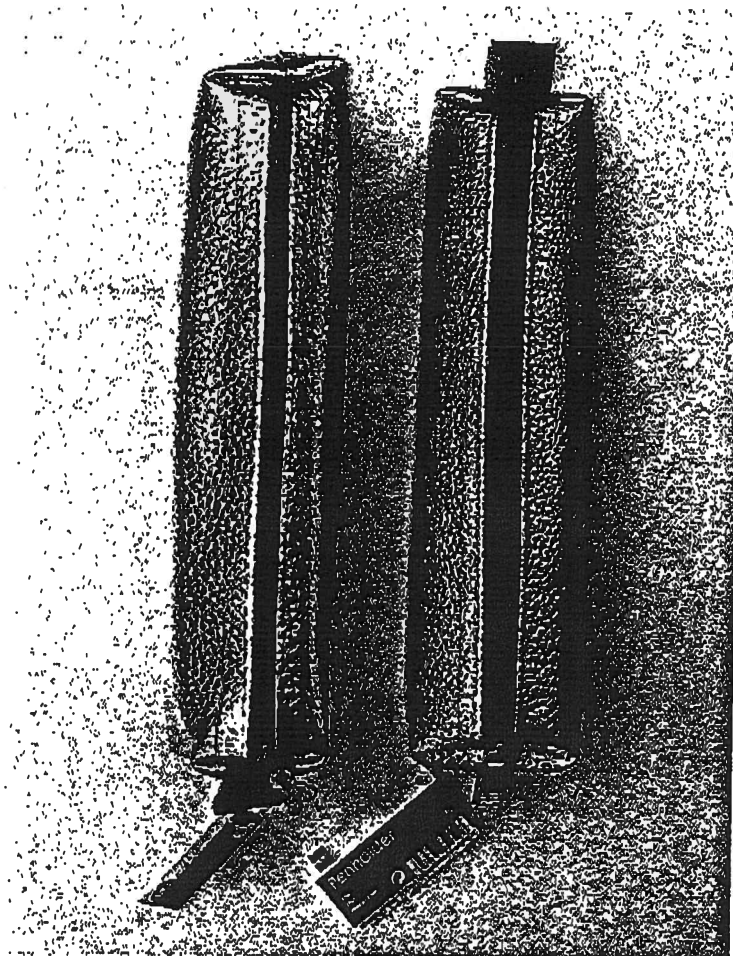


Foto 1: bovenaanzicht (links Albert Heijn-etui, rechts Hema-etui)

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO  
14 juni 2011

3

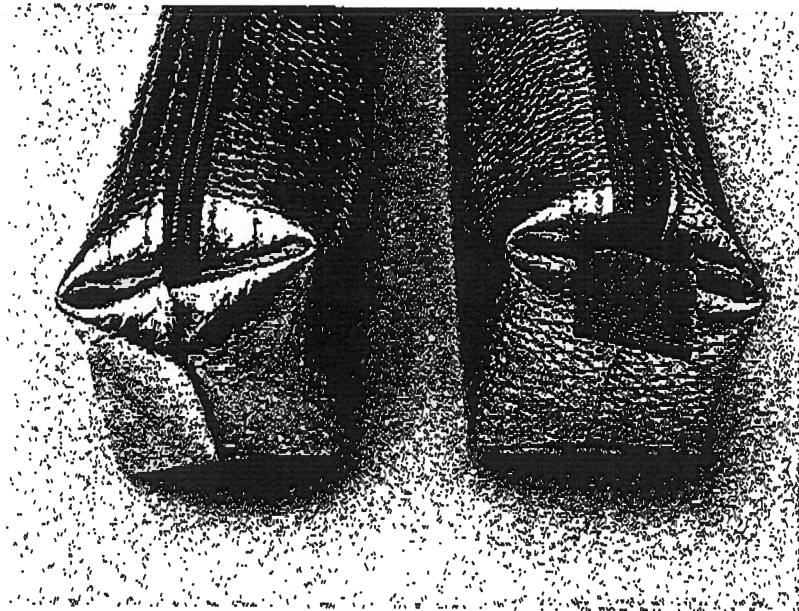


Foto 2: achteraanzicht (links Albert Heijn-etui, rechts Hema-etui)

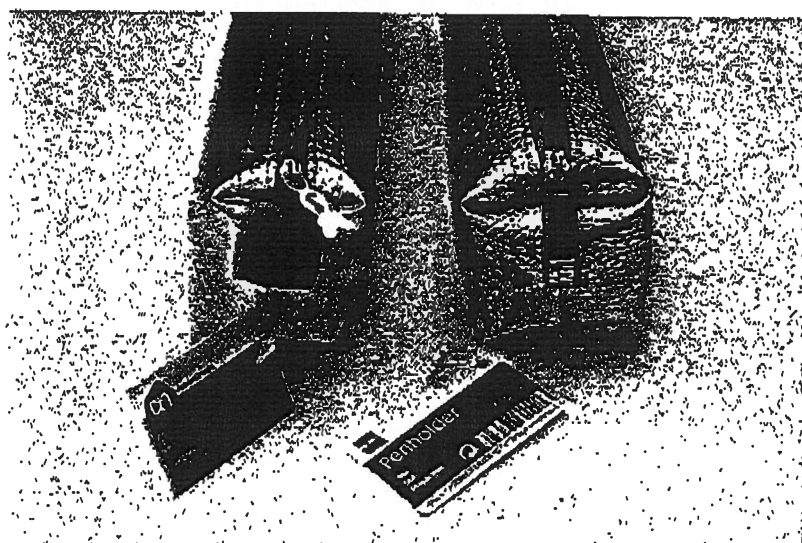


Foto 3: vooraanzicht (links Albert Heijn-etui, rechts Hema-etui)

2.4. Bij brief van 14 april 2011 heeft Hema Albert Heijn – onder andere – gesommeerd om met onmiddellijke ingang de productie, verhandeling of welke wijze van exploitatie dan ook van het etui te staken en gestaakt te houden.

2.5. Albert Heijn heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven en heeft zich bij brief van 18 april 2011 op het standpunt gesteld dat het Hema-etui ten eerste niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming en dat in de tweede plaats geen sprake is van inbreuk, omdat het door Albert Heijn aangeboden etui anders is vormgegeven dan het Hema-etui.

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO  
14 juni 2011

4

---

### 3. Het geschil

#### 3.1. Hema vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (1) Albert Heijn te gebieden met onmiddellijke ingang de productie, verhandeling of welke wijze van exploitatie dan ook van het Albert Heijn-etui te staken en gestaakt te houden;
- (2) Albert Heijn te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis afschriften van bescheiden ter beschikking te stellen, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wie de etuis aan Albert Heijn heeft geleverd;
- (3) Albert Heijn te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de nog bij haar aanwezige voorraad etuis op eigen kosten ter beschikking te stellen van Hema;
- (4) een en ander op straffe van een dwangsom;
- (5) met veroordeling van Albert Heijn in de proceskosten, waaronder de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv.;
- (6) met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden.

#### 3.2. Albert Heijn voert verweer.

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

### 4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. De vraag die in eerste instantie dient te worden beantwoord is of op het Hema-etui een auteursrecht rust. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het etui volgens vaste rechtspraak een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Daarbij is van belang dat de maker de vorm niet heeft ontleend aan die van een ander werk en dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald.

4.3. Hema heeft gesteld dat het etui een persoonlijk stempel van de maker draagt en dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft. Daarbij zijn volgens Hema

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO

14 juni 2011

5

---

onder meer van belang: de specifieke afmetingen, de langwerpige rechthoekige slanke vorm, de zilveren *leatherlook* met grove structuur, de gevouwen vierkante vorm met een H-patroon aan beide uiteinden van het etui, waarbij de vouw verticaal loopt, het dubbele stiksel aan weerszijden van de ritssluiting ter decoratie, de lichtgrijze ritssluiting die uitsluitend aan de bovenzijde van het etui is geplaatst en niet doorloopt naar de zijkanten en het enkele vierkante zogenoemde 'grossgrain ribbon' aan de bovenzijde van het etui als decoratie.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Voor zover de door Hema genoemde kenmerken voortvloeien uit functionele eisen of ontleend zijn aan eerdere pennenetuis is geen sprake van een persoonlijk stempel van de maker. Gelet op het overzicht van balkvormige etuis dat Albert Heijn als productie 1 in het geding heeft gebracht, moet de vorm van het Hema-etui als reeds bestaand worden aangemerkt. In het overzicht is een groot aantal etuis opgenomen met een langwerpige rechthoekige slanke vorm. Deze moet dan ook als voor een pennenetui gebruikelijk worden aangemerkt, met een maatvoering die aansluit aan het formaat van de gemiddelde pen of potlood. Ook bevat het overzicht een aantal etuis (met name nummers 1, 2 en 3) die een ritssluiting hebben uitsluitend aan de bovenzijde van het etui en niet doorlopend naar de zijkanten alsmede een gevouwen vierkante vorm met een H-patroon aan beide uiteinden van het etui, waarbij de vouw verticaal loopt. Tot slot zijn veel etuis voorzien van een lipje aan één van de zijden van de rits (door Hema het enkele vierkante zogenoemde 'grossgrain ribbon' genoemd). Dit alles maakt dat de voornaamste kenmerken van het etui, te weten de vorm, de rits, de vouw aan de zijkanten en het lipje geen oorspronkelijk karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit geldt naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook voor het dubbele stiksel aan weerszijden van de rits, aangezien deze stiksels een technische functie hebben: de rits wordt met het ene stiksel op zijn plaats gehouden en de stof wordt met het andere stiksel afgezoomd.

4.5. De uitvoering van het Hema-etui in de zilveren *leatherlook* met de lichtgrijze rits en het lichtgrijze lipje draagt evenmin een persoonlijk stempel van de maker. Door Albert Heijn is onweersproken aangevoerd dat de zilveren *leatherlook*-stof in de handel algemeen en vrij verkrijgbaar is, terwijl het gebruik van een ritssluiting en een lipje in een bijpassende kleur gemeengoed is. De keuze van deze stof voor een pennenetui is, gelet op de heersende *bling bling* trend, niet als oorspronkelijk aan te merken. Uit het voorgaande volgt dat het Hema-etui niet kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de Auteurswet (Aw.), zodat er geen auteursrecht op rust.

4.6. Subsidiar heeft Hema gesteld dat het Albert Heijn-etui een klassiek voorbeeld is van slaafse nabootsing, waarmee zij onrechtmatig handelt jegens Hema. Albert Heijn heeft door haar etui op deze wijze vorm te geven niet voldaan aan haar plicht om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de etuis gevaar voor verwarring ontstaat. Het Hema-etui heeft een eigen gezicht op de Nederlandse etuimarkt, aangezien het zich aanmerkelijk

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO  
14 juni 2011

6

---

onderscheidt van de reeds bestaande etuis. Albert Heijn had – zonder aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het etui afbreuk te doen – evengoed een andere weg in kunnen slaan. Door dit na te laten is verwarringsgevaar te duchten en handelt Albert Heijn onrechtmatig jegens haar, aldus steeds Hema.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Hema onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar etui zich aanmerkelijk onderscheidt van andere etuis en daarom een eigen gezicht op de etui-markt heeft. Mede gelet op hetgeen hiervoor in 4.4 en 4.5 is overwogen en gelet op het ontbreken van een merkteken of de naam Hema op het etui, kan er voorshands niet vanuit worden gegaan dat het publiek het Hema-etui direct zal herkennen als een product van Hema. Het Hema-etui komt derhalve evenmin bescherming toe op grond van ongeoorloofde mededinging, zodat de vorderingen zullen worden afgewezen.

4.8. Hema zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Albert Heijn heeft op grond van artikel 1019h Rv veroordeling in de volledige proceskosten gevorderd. Deze kosten heeft zij gespecificeerd tot een bedrag van € 17.377,37 aan advocaatkosten en voorts heeft Albert Heijn € 10.955,- aan kosten voor een deskundige gevorderd. Hema heeft deze kosten betwist. Voor het toe te wijzen bedrag aan advocaatkosten zal worden aangeknoopt bij de indicatietarieven in IE-zaken. Derhalve worden de advocaatkosten begroot op € 6.000,- omdat dit geding als een eenvoudig kort geding kan worden aangemerkt. Aan griffierecht wordt € 568,00 toegewezen. Voor wat betreft de gevorderde kosten in verband met het uitgevoerde deskundigenonderzoek, waarvan de noodzaak door Hema is betwist, wordt het volgende overwogen. Hema heeft Albert Heijn in rechte betrokken en daarmee Albert Heijn genoodzaakt haar verweer aannemelijk te maken. Daarmee is niet zonder meer het gehele bedrag aan deskundigenkosten gerechtvaardigd. Zo heeft Albert Heijn bijvoorbeeld niet aannemelijk gemaakt waarom het noodzakelijk was dat drie octrooigemachtigden aan het rapport hebben gewerkt en evenmin waarom een van die octrooigemachtigden ter zitting aanwezig moest zijn. Derhalve zal een bedrag van € 5.000,- worden toegewezen als begroting van de vermogensschade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Hema op grond van artikel 1019h Rv. in de proceskosten gevallen aan de zijde van Albert Heijn tot op heden begroot op € 6.000,- aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 568,- aan griffierecht,

489024 / KG ZA 11-668 MW/LO  
14 juni 2011

7

---

5.3. veroordeelt Hema tot betaling aan Albert Heijn van een bedrag van € 5.000,-  
aan deskundigenkosten,

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, voorzieningenrechter, bijgestaan  
door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 juni 2011.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam



type: LO  
coll: m