

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 243795 / KG ZA 11-699

Vonnis in kort geding van 31 januari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOGE COLLECTION BV,
gevestigd te Oisterwijk,
eiseres,
advocaat mr. J.H.A. van den Wildenberg te Tilburg,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROCKMED HOLDING BV,
gevestigd te Oirschot,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOCKX MEDICAL BV,
gevestigd te Oirschot,
gedaagden,
advocaat mr. D.W.A.J. van der Burgt te Rosmalen.

Partijen zullen hierna Doge, Rockmed en Dockx genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Doge;
- de pleitnota van Rockmed.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Doge vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, kort samengevat, gedaagden op straffe van een dwangsom gebiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de Kopie alsmede elk gebruik van enige andere nodeloos verwarring wekkende op de DOC-1 stoel lijkende medische stoel te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen.

2.2. Rockmed en Dockx voeren verweer.

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

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- a. Doge ontwikkelt en produceert behandel- en operatiestoelen voor de medische sector.
- b. Rockmed houdt zich bezig met de verkoop van oogheelkundige producten, waaronder medische stoelen.
- c. Begin 2010 hebben Doge en Rockmed ieder voor 50% geparticipeerd in het geplaatste aandelenkapitaal van Dockx, welke vennootschap zou dienen als verkoopkanaal voor door Doge ontwikkelde medische stoelen.
- d. Verdere afspraken betreffende de samenwerking hebben partijen vastgelegd in een joint venture overeenkomst van 23 april 2010, waarin Dockx door Doge is aangewezen als exclusieve wereldwijde distributeur van Doge-producten.
- e. Rockmed heeft begin 2011 aangegeven dat zij de samenwerking wenst te beëindigen.
- f. Partijen hebben, na uitvoerig overleg, bijgestaan door hun advocaten, afspraken gemaakt over de beëindiging van de samenwerking, welke zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst van 8 juni 2011.
- g. De vaststellingsovereenkomst bevat onder meer de voor dit kort geding relevante navolgende artikelen:

2.3.

Dockx en Rockmed Holding zijn bekend met de door Doge gepretendeerde (intellectuele eigendoms)rechten op de door/namens Doge ontwikkelde, geproduceerde en verhandelde medische stoelen onder meer bekend onder de zogenaamde DOC-lijn, Trippel-Maxlijn, alsmede Doge Mobilia. Dockx en Rockmed Holding verklaren bekend te zijn met de ingeschreven (al dan niet vervallen) octrooien op naam van Doge (bijlage 2), alsmede de brief van Scope van 7 september 2010 inzake het gepretendeerde exclusieve recht op alle intellectuele eigendomsrechten van de zogenaamde DOC-lijnstoelen (bijlage 3).

Het staat Dockx en Rockmed Holding vrij, zoals dat ook al vóór de samenwerking gebeurde, om medische stoelen te verkopen.

Zonder daarmee de hiervoor bedoelde (intellectuele eigendoms)rechten van Doge of Scope te erkennen, verklaren Dockx en Rockmed Holding zich ertoe te verplichten dat zij zich ten aanzien van de door Doge verhandelde medische stoelen zullen onthouden van het (laten) produceren en/of verhandelen van slaafse nabootsingen daarvan.

Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dergelijke slaafse nabootsing, gaat het om de totaalindruk van de betreffende medische stoelen, waarbij in het bijzonder van belang zijn de door Doge toegepaste vormgeving van het onderstel, de zitting, de rugleuning en de hoofdsteun van de betreffende medische stoelen. Ten aanzien van de kolom (waarmee wordt bedoeld het verticale verbindingstuk tussen het onderstel en de zitting inclusief het kantelmechanisme) betwisten Dockx en Rockmed Holding dat Doge daarop nog enig recht kan doen gelden in verband met het vervallen zijn van het octrooi van Doge op het kantelmechanisme, hetgeen naar het oordeel van Doge onverlet laat het verbod op voorbedoelde slaafse nabootsing zijdens Dockx en Rockmed Holding.

2.4

(...)

2.5

In geval van inbreuk op één van de hiervoor in de artikelen 2.3 en 2.4 omschreven verplichtingen verbeuren Dockx en Rockmed Holding een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd indien en voor zover de geleden schade meer bedraagt dan de boete.

- h. De stoel linksonder met de naam DOC Classic, ook aangeduid als DOC-1, is vervaardigd door Doge. De stoel rechtsonder met de naam iMoc is door gedaagden vervaardigd.

DOC CLASSIC

iMOC



4. De beoordeling

4.1. De stelling van Doge dat gedaagden het contractueel verbod tot slaafse nabootsing overtreden door het vervaardigen van de iMoc stoel die Doge aanduidt als “de Kopie” wordt door gedaagden betwist.

4.2. Ook over de reikwijdte van de bescherming van de DOC Classic stoel uit hoofde van artikel 2.3 van de vaststellingsovereenkomst lopen de standpunten van partijen uiteen. Volgens Doge gaat die bescherming verder dan de bescherming van de op artikel 6:162 BW gebaseerde nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad en is het Rockmed en Dockx op grond van de overeenkomst in het geheel verboden producten van Doge, waaronder de DOC Classic slaafs (=verwarringwekkend) na te bootsen en mogen die producten van Doge dus ook niet worden nagebootst op de onderdelen “deugdelijkheid” en “bruikbaarheid” waar dat op basis van de door de Hoge Raad in het Hyster Karry Krane arrest geïntroduceerde functionaliteittoets wél toegestaan zou zijn. Indien dit anders zou zijn dan was er, aldus Doge, geen noodzaak geweest om een en ander op schrift te stellen, omdat immers de “gewone” slaafse nabootsing ook volgens de geldende rechtspraak verboden is.

4.3. Gedaagden betwisten dat partijen hebben bedoeld dat gedaagden zich zouden onthouden van méér dan dat is beoogd met de term slaafse nabootsing in normale

rechtspraak. Gedaagden stellen dat zij nooit akkoord zouden zijn gegaan met méér dan in de overeenkomst is opgenomen. Het onderscheid met normale slaafse nabootsing volgens de wet is, aldus gedaagden, te vinden in artikel 2.5 van de overeenkomst, waarin een boetebepaling is opgenomen voor het geval gedaagden zich toch schuldig zouden maken aan slaafse nabootsing.

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat als criterium voor de beoordeling geldt hetgeen partijen in van de vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen. Kort gezegd komt het erop neer dat partijen abstraheren van intellectuele eigendomsrechten en dat het Rockmed en Dockx na beëindiging van de samenwerking met Doge is toegestaan medische stoelen te blijven verhandelen en te (laten) produceren, maar dat zij zich ten aanzien van de door Doge verhandelde medische stoelen zullen onthouden van het (laten) produceren en/of verhandelen van slaafse nabootsingen daarvan.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de vaststellingsovereenkomst de woorden slaafse nabootsing geen andere betekenis toekomt dan de normale juridische betekenis van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Daarvoor is geen aanleiding, nu de tekst van artikel 2.3 van de overeenkomst duidelijk is. Daar komt bij dat partijen bij het aangaan van die overeenkomst zijn bijgestaan door advocaten, dat de vaststellingsovereenkomst op briefpapier van de advocaat van Doge is opgesteld en het zeer waarschijnlijk is dat de advocaat van Doge een verdergaande op gedaagden rustende verplichting expliciet zou hebben vermeld in de overeenkomst.

Als criterium voor de beoordeling of sprake is van slaafse nabootsing geldt derhalve de regel dat nabootsing van een product in beginsel vrijstaat, maar 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 het 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. (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999/84 Layherr/Assco en HR 20 november 2009, NJ 2011, 302 Legosteentjes)

4.5. Volgens Doge is sprake van verwarringsgevaar tussen de stoelen van partijen omdat de iMoc stoel van gedaagden zich net als de DOC Classic stoel kenmerkt door de volgende uiterlijkheden:

1. een strakke, minimalistische en moderne uitstraling;
2. een onderstel bestaande uit:
 - i. een tweetal achterpoten als een halve cirkel om aan de achterzijde van de stoel loopruimte te creëren;
 - ii. een voetbediening die is geïntegreerd in de poten;
 - iii. uiteinden van de poten die rond zijn afgewerkt;
3. een hef/kantelmechanisme dat is verwerkt in één verticale kolom, die bestaat uit twee in elkaar bewegende delen. Een kolom die aan de onderzijde zowel links als rechts voorzien van een optrekbaar middenwiel;
4. een zitting die bestaat uit één deel, waarvan de bovenzijde van de zitting is afgewerkt met een ronde inkeping;
5. een hoofdsteun, cup, die aan de bovenzijde van de zitting is gepositioneerd, waarbij de hoogte-instelling van de hoofdsteun verticaal in de stoel is verwerkt.

Daarnaast is de iMoc gemaakt van exact dezelfde materialen als de DOC Classic stoel en zijn de afmetingen van de in de Kopie verwerkte materialen/bestanddelen nagenoeg identiek aan de afmetingen/bestanddelen van de DOC Classic stoel.

Als aan Dockx en Rockmed toe te rekenen verzwarende omstandigheden acht Doge voorts van belang dat gedaagden over gedetailleerde kennis beschikken van de DOC Classic stoel, die zij als uitgangspunt hebben genomen en daarmee bewust hebben aangehaakt bij de bekendheid van de DOC Classic stoel, die zij laten produceren bij de producent van Doge, genaamd Q-tec.

4.6. Gedaagden stellen dat de iMoc een volstrekt andere algemene totaalindruk wekt dan de stoelen van Doge omdat de iMoc een geheel eigen vormgeving heeft die zich, daar waar mogelijk, aanmerkelijk onderscheidt van alle andere stoelen in de markt voor behandel- en operatiestoelen. Indien er al overeenkomsten tussen onderdelen van de beide stoelen bestaan, dan zijn deze technisch noodzakelijk, gewenst door de markt of zien deze alleen op ontwerpelementen waarop Doge geen alleenrecht kan doen gelden. De verschillen tussen de beide stoelen zijn dermate prominent dat gevaar voor verwarring is uitgesloten.

Gedaagden wijzen op de navolgende verschillen:

1. de iMoc kent een zitgedeelte met vooral rechte lijnen en relatief scherpe hoeken, terwijl de DOC Classic een zitgedeelte heeft dat gekenmerkt wordt door zachte, ronde en glooiende lijnen.
2. die verschillen worden nog eens benadrukt door het feit dat de iMoc –onder meer- een andere kleurstelling, bredere frame-elementen, andere handvatten en meer bevestigingsrails voor medische hulpmiddelen heeft dan de DOC Classic. Al met al zorgt het samenstel van elementen waaruit de iMoc is opgebouwd voor een veel robuustere uitstraling dan de rankere DOC Classic.
3. de hoofdsteun is bij de iMoc recht en vierkant en bij de DOC Classic rond.
4. de hoofdsteun van de iMoc is elektronisch verstelbaar en kan niet van de iMoc worden verwijderd, terwijl de hoofdsteun van de DOC Classic demontabel is en alleen handmatig verstelbaar.
5. de achterzijde van de rugleuning is duidelijk anders. De achterzijde van de iMoc is afgewerkt met een strak, zwart metalen paneel uit één stuk, terwijl bovenaan op de rugplaat aan beide zijden boogvormige handgrepen zijn gemonteerd. Dit geeft een andere aanblik dan de DOC Classic waarvan de achterzijde met een wit paneel is bekleed, waarop zich over de gehele lengte van de rugleuning een blauw rechthoekig paneel bevindt, en waarop –ongeveer- in het midden twee uitschuifbare kaarsrechte handgrepen zijn aangebracht die haaks uit de zijkant van de rugleuning steken, althans kunnen worden getrokken.
6. de armleuningen, die een andere vorm en afwerking hebben dan de armleuningen van de DOC Classic, zijn bij de iMoc te verwijderen, terwijl de armleuningen van de DOC Classic alleen kunnen worden omgeklapt.
7. de rechthoekig afgewerkte zitting van de iMoc bestaat uit één stuk en kan geheel plat worden ingesteld in tegenstelling tot de rond afgewerkte zitting van de DOC Classic.
8. het scharnierpunt van de DOC Classic zit aan de zijkant van de stoel vol in het zicht, ver boven de zitting en is daardoor een gezichtsbepalend ontwerpelement. Het scharnierpunt van de iMoc is volledig weggewerkt en bevindt zich onder de zitting, waardoor patiënten makkelijker kunnen instappen.
9. in tegenstelling tot de kap bij de DOC Classic omsluit de kap bij de iMoc de gehele kolom

10.de stoelvoet van de DOC Classic is wit en slank terwijl de stoelvoet van de iMoc robuust, industrieel en zilvergrijs is.

Gedaagden erkennen dat de rugleuningen en zittingen strak, minimalistisch en modern zijn vormgegeven, maar stellen dat dit geldt voor nagenoeg elke andere medische operatiestoel die de laatste decennia op de markt is verschenen. Zij stellen voorts dat bij het ontwerpen van een operatiestoel voor ondermeer de oogheekundige markt de speelruimte beperkt is, omdat de aanwezigheid van bepaalde technische elementen is vereist, te weten:

- een in hoogte verstelbare zitting;
- (hand en/of voet)bediening voor het verstellen van de zitting;
- een verstelbare rugleuning;
- (hand en/of voet)bediening voor het verstellen van de rugleuning;
- een verstelbare hoofdsteun die het mogelijk maakt om het hoofd van de patiënt te fixeren;
- een onderstel met antistatische en afgesloten wielen;
- bevestigingsrails voor medische apparatuur;
- verstelbare en/of verwijderbare arMLEUNINGEN;
- afwerking die bewegende delen, elektra, naden en scherpe randen zoveel mogelijk weg werkt.

4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet te duchten valt voor verwarringsgevaar tussen de onderhavige operatiestoelen van partijen.

Ter zitting zijn beide stoelen getoond. Hoewel dit op de in dit vonnis afgebeelde foto's, die een voor/zijaanblik van de stoelen weergeven, wellicht minder goed waarneembaar is, blijkt bij waarneming van de stoelen in werkelijkheid op eerste gezicht dat de totaalindruk van de iMoc stoel van gedaagden wezenlijk anders is dan de totaalindruk van de DOC Classic stoel van eisers.

Met gedaagden is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aanblik van de stoelen wordt gedomineerd door het grootste onderdeel van de stoel: het zitgedeelte met de rugleuning. Omdat de rugleuning van de DOC Classic aanzienlijk breder en ronder is dan de rugleuning van de iMoc, die slanker en hoekiger is en oogt, heeft de DOC Classic een andere totaalindruk dan de iMoc. Dit verschil is reeds zo wezenlijk dat alle door partijen nader aangevoerde details qua afwijking of verschil tussen beide stoelen geen verdere bespreking behoeven. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat, nu niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar bij het in aanmerking komend publiek te duchten valt evenmin aannemelijk is dat sprake is van slaafse nabootsing. De vorderingen komen daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

5. De kostenveroordeling

5.1. Doge zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

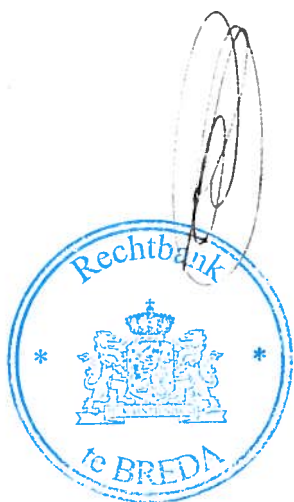
- vast recht	575,00
- salaris advocaat	816,00
Totaal	EUR 1.391,00

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 6.1. weigert de gevorderde voorzieningen;
- 6.2. veroordeelt Doge in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 1.391,00;
- 6.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2012.



" VOOR GROSSE "
Afgegeven aan de advocaat van gedaagden
De griffier de rechtbank te Breda

J. Broet