

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/260188 / KG ZA 14-107

Vonnis in kort geding van 17 april 2014

in de zaak van

de coöperatie

IMS BENELUX HOLDING COÖPERATIEVE U.A.,

statutair gevestigd te Amsterdam,

kantoorhoudende te Beusichem, gemeente Buren,

eiseres,

advocaat mr. M. Driessen te Leiden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROFRA MEUBELEN PROJECT B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Vaassen, gemeente Epe,

gedaagde,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Partijen zullen hierna IMS en Rofra genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van IMS
- de pleitnota van Rofra.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. IMS, onderdeel van de internationaal opererende IMS Group, is in 1974 opgericht en is producent van, en groothandelaar in (onder meer) zitmeubelen en slaapkamers. IMS ontwerpt en ontwikkelt de door haar geproduceerde meubelen zelf en verkoopt de meubelen aan diverse retailbedrijven.

2.2. Een van de afnemers van IMS is Rofra. Rofra is een internationaal opererende groothandel in meubelen en aanverwante artikelen, die werkt via een franchiseformule. Onderdeel van Rofra is Nano Interieur B.V. (hierna: Nano). Nano is op 2 november 2009 failliet verklaard, waarna Rofra Nano in 2010 heeft overgenomen en nieuw leven heeft ingeblazen.

2.3. IMS heeft onder meer de volgende banken ontworpen en geproduceerd:



Cleopatra met bijbehorende hocker, uitgevoerd in de stof 'fatrib', 3,5 zits (verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen)



Westminster basis uitvoering (verkrijgbaar in diverse maatvoeringen, met hocker)



Westminster, uitgevoerd in de stof 'baroque', hier afgebeeld als hoekbank (verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen, met hocker)

2.4. De bank Cleopatra (voorheen genaamd Fantasy) 3,5 zits met bijbehorende hocker in de stof 'fatrib' is in juni 2010 voor het eerst door Rofra bij IMS besteld. Rofra heeft deze bank sindsdien onder de naam Mount Albert verkocht. De bank Westminster in de stof 'baroque' is begin 2008 voor het eerst afgenomen door Nano. Na de overname van Nano door Rofra is Rofra de bank (en hocker) in diverse maatvoeringen gaan afnemen van IMS. Zij verkoopt deze sindsdien onder de naam Guillermo.

2.5. Medio 2013 bemerkte IMS dat de bestellingen van Rofra terugliepen, uiteindelijk zelfs nagenoeg stopten.

2.6. Rofra verkoopt sinds enige tijd de volgende banken:



Sacramento James 3,5 zits (verkrijgbaar met bijbehorende hocker)



Edmonton, kleur barron grey (verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en ook in het grijs)

2.7. In de Nano-filialen wordt de Edmonton bank, althans een nagenoeg daarmee gelijk exemplaar, onder de naam Dante verkocht.



Dante, uitgevoerd in de stof 'baroque' (verkrijgbaar in diverse maatvoeringen)

2.8. Rofra heeft een via haar website te downloaden folder uitgebracht waarin onder meer de bank Edmonton is afgebeeld.

made in Holland

Edmonton Barron Grey
90x144x96cm (H80)
3,5 zit, gefoamd model, v.o.
€1.195,-

Al die ene... Rofra Home... op het gebied van sfeer... en gezelligheid. Ontwerp... en productie in eigen beheer... Rofra Home beschikt over alle kennis... en materialen om zerkundig meubelen... te vervaardigen. Op deze manier staan... nieuwe modellen in de front op de... wereld en is het mogelijk om direct in... te spelen op nieuwe trends en ontwa...
...eder soort heeft tegenwoordig de... wens van de klant centraal te stel... Rofra Home gaat daarom met een stap... verder. Naast Rofra Home beschikt... over een eigen studio, kunnen wij een... stuk verder gaan in het ontwikkelen van... uw wensen. Met veel zorg en aandacht... maken de medewerkers ander meubel...
...in uw gewenste kleur en kunnen hier... voor de beste oplossing. Ook op het ge... gebied van styling bieden wij u inspra... met onze Nederlandse bodem. Met zorg... en aandacht geproduceerde produ... ten, want u bent zeker van kwaliteit.
...Doe dit u, het het event anders wil... voorzet Rofra Home in uw woonruimte.
...u stellen het de juiste zit of slaafbedding... kunt vinden. U de kans geeft dat u de... Rofra Home een zal dragen.
Rofra Home begrijpt dat geen ander... toe belangrijk het gevoel van thuis zijn... is. Door de mogelijkheden die wij bieden... geven we u de mogelijkheid uw... interieur volledig aan te passen aan uw... eisen, door de meubelen vorm te geven... precies het graag het. Op deze manier... hopen we bij te dragen aan uw gevoel... van thuis zijn.

MEUBELS MAKEN IS ONS VAK, HET BRENGEN VAN SFEER...

Tevens is daarbij de volgende tekst geplaatst:

Al decennia lang is ROFRA Home voorloper op het gebied van sfeer en gezelligheid. Ontwerp en productie in eigen beheer vormen daarbij de sleutel tot succes. ROFRA Home beschikt over alle kennis en materialen om zelfstandig meubels te vervaardigen. Op deze manier staan nieuwe modellen in no-time op de winkelvloer en is het mogelijk om direct in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

2.9. Op 12 november 2013 hebben partijen met elkaar gesproken over bezwaren van IMS tegen het verhandelen van de Rofra-banken Sacramento James, Edmonton en Dante (hierna: de Rofra-banken). Dit heeft niet tot een oplossing geleid.

2.10. Bij brief van 20 december 2013 heeft de advocaat van IMS Rofra gesommeerd om – kort gezegd – te bevestigen dat zij het onrechtmatig handelen jegens IMS met betrekking tot de banken Cleopatra en Westminster onmiddellijk zou staken, dat de banken zouden worden verwijderd uit haar filialen, dat de voorraad zou worden vernietigd, dat een opgave zou worden gedaan van de verhandeling van de banken en dat de nettowinst die met die verhandeling is behaald zou worden vergoed aan IMS.

2.11. Rofra heeft hierop bij brief van 2 januari 2014 gereageerd en aangegeven dat zij aan het verzoek van IMS geen gehoor zal geven.

3. Het geschil

3.1. IMS vordert dat de voorzieningenrechter

- I. Rofra beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk onrechtmatig handelen jegens IMS met betrekking tot de IMS-banken, onder meer door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elke verhandeling van de Rofra-banken (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren en in voorraad houden), althans van variaties daarop die een verwarringwekkende slaafse nabootsing vormen van (één van) de IMS-banken,
- II. Rofra beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke oneerlijke handelspraktijk die Rofra voert met betrekking tot de Rofra-banken, onder meer door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elke vorm van verwarringwekkende slaafse nabootsing van de IMS-banken en elke vorm van misleidende handelspraktijken waarbij Rofra stelt, althans suggereert dat zij haar meubelen, althans de Rofra-banken, zelf ontwerpt en dat (één van) de Rofra-banken uniek, exclusief en alleen bij Rofra verkrijgbaar zijn,
- III. Rofra beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking (verspreiding) en verveelvoudiging van advertenties, afbeeldingen, folders en/of enig ander (promotie)materiaal, onder meer op de websites: www.rofrahome.nl en www.nanointerieur.nl en in, door of namens Rofra aangeboden brochures, waarin (één van) de Rofra-banken, althans variaties daarop die een verwarringwekkende slaafse nabootsing vormen van (één van) de IMS-banken, word(t)(en) afgebeeld en daartoe elke reeds gepubliceerde afbeelding van (één van) de Rofra-banken direct te (laten) verwijderen,

17 april 2014

-
- IV. Rofra beveelt binnen vijf (5) werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van IMS schriftelijk opgave te doen van:
- de totale hoeveelheid Rofra-banken die tot op heden door/namens haar en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen zijn verkocht en/of afgeleverd, gespecificeerd per (type) bank;
 - de totale hoeveelheid door/namens Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen bestelde, ingekochte en/of ontvangen Rofra-banken, gespecificeerd per (type) bank;
 - de inkooprijzen en verkoopprijzen van de Rofra-banken en het totale bedrag van de bruto- en nettowinst, welke Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen genoten heeft/hebben als gevolg van de verhandeling van de Rofra-banken, gespecificeerd per (type) bank;
 - de totale hoeveelheid bij Rofra en alle aan haar verbonden vennootschappen en bij houders namens Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen nog in voorraad zijnde Rofra-banken;
 - de naam- en adresgegevens en alle overige contactgegevens van alle bij de verhandeling en productie van de Rofra-banken betrokken (rechts)personen, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, producenten, leveranciers en afnemers (uitgezonderd consumenten);

een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende bewijsstukken (waaronder, maar daartoe niet beperkt: in- en verkoopfacturen, correspondentie etcetera) en deze opgave binnen drie (3) werkdagen te laten volgen door een door een onafhankelijke (niet op enigerlei wijze aan Rofra gelieerde) registeraccountant gecertificeerde verklaring waaruit volgt dat deze registeraccountant op grond van eigen boekenonderzoek heeft vastgesteld dat de gedane opgave volledig overeenstemt met de door Rofra gevoerde administratie,

- V. Rofra beveelt binnen tien (10) werkdagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad Rofra-banken die zich bevindt bij Rofra, bij aan haar onderneming verbonden vennootschappen dan wel bij derden namens Rofra, op eigen kosten franco magazijn van de logistieke partner van IMS te (4104 BE) Culemborg aan de Pascalweg 9 af te geven ter vrije beschikking van IMS,
- VI. Rofra beveelt in de eerstvolgende na betekening van dit vonnis te verschijnen uitgave van het vakblad Meubel, onderstaande advertentie/rectificatie te plaatsen zonder enig begeleidend commentaar in welke vorm dan ook, in normaal lettertype, ten minste lettergrootte 10 pnt. en goed leesbaar:

“Rectificatie - banken ROFRA Home zijn kopie

Rofra Home en Nano Interieurs (onderdeel van Rofra Home) hebben in 2013/2014 banken en bijbehorende hockers aangeboden en verkocht onder de naam ‘Sacramento James’, ‘Edmonton’ en ‘Dante’. Deze banken zijn een slaafse kopie van banken die IMS Benelux produceert en verkoopt (www.imsbnelux.nl). Daarmee heeft Rofra onrechtmatig gehandeld jegens IMS Benelux. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft dit in een vonnis van [datum] bepaald.

*Rofra bevestigt hierbij de verkoop van voornoemde banken per direct te hebben gestaakt.
ROFRA Home
Frans Schimmel (directeur)”*

alles, te weten het I. t/m VI. gevorderde, op straffe van een aan IMS te verbeuren dwangsom van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) ineens voor ieder niet, althans niet

volledig nagekomen bevel, alsmede € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de niet-nakoming voortduurt, en

VII. Rofra veroordeelt in de kosten van dit geding.

3.2. Aan haar vorderingen heeft IMS ten grondslag gelegd, verkort weergegeven, dat Rofra onrechtmatig jegens haar handelt door het op de markt verhandelen van de banken Sacramento James, Edmonton en Dante (de Rofra-banken), die, naar zij stelt, slaafse nabootsingen zijn van haar eigen banken Cleopatra en Westminster. Tevens heeft IMS aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Rofra zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken.

3.3. Rofra voert verweer.

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

4. De beoordeling

spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat het door IMS gestelde onrechtmatig handelen door Rofra een voortdurend karakter heeft. Dat IMS enige tijd heeft gewacht met het aanhangig maken van deze zaak maakt dit niet anders. Bovendien is voor het tijdsverloop van belang dat partijen eerst hebben getracht tot overeenstemming te komen, hetgeen niet tot enig resultaat heeft geleid.

slaafse nabootsing

4.2. In dit geding staat centraal de vraag of sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing door Rofra jegens IMS.

4.3. Uitgangspunt in het economisch verkeer is een vrije mededinging, zodat voorop gesteld moet worden dat het Rofra in beginsel vrij staat om de markt te betreden met banken die vergelijkbaar zijn met die van IMS. Het nabootsen van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, zoals hier aan de orde, is in beginsel niet onrechtmatig. Nabootsen is alleen dan ongeoorloofd indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Om verwarring te kunnen doen ontstaan, is wel nodig dat het beweerdelijk nagebootste product onderscheidend vermogen heeft c.q. een eigen plaats op de daarop betrekking hebbende markt inneemt.

4.4. Voorop staat dat, zoals tussen partijen niet in discussie is, de vormgeving van een zitbank voor een groot deel functioneel is bepaald en de vormgeving over het algemeen wordt bepaald door een bepaalde stijl of een combinatie van stijlen. Met deze uitgangspunten is de beoordeling met betrekking tot de afzonderlijke zitbanken van partijen als volgt.

de Cleopatra bank versus de Sacramento James bank

4.5. De Cleopatra bank (en ook de Sacramento James bank) is, zoals partijen het hebben beschreven, een grote, diepe oversized kasteelbank (met kenmerken van de Chesterfieldstijl). De bank is bekleed met een beige/taupe, althans leverkleur corduroy stof (fatrib). Los van de vraag of de Cleopatra bank onderscheidend vermogen heeft, althans een eigen plaats op de markt inneemt, – hetgeen voorshands geoordeeld gelet op de combinatie van een oversized kasteelbank bekleed met fabric niet onaannemelijk is – is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat gelet op de verschillen met de Cleopatra bank de Sacramento James bank als een nabootsing van de Cleopatra bank moet worden aangemerkt. Daarvoor is het volgende van belang. De stof van de bank Sacramento James is duidelijk anders dan die van de Cleopatra bank en geeft, zoals de voorzieningenrechter bij een vergelijking van de twee door Rofra naar zitting meegebrachte banken heeft kunnen constateren, een duidelijk ander effect en een andere uitstraling. De stof van de Sacramento James bank bestaat uit smalle banen ribstof die meer opstaand zijn, terwijl de stof die IMS heeft gebruikt voor de Cleopatra bank bestaat uit vlakke, bredere banen ribstof. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de ter zitting getoonde banken (Cleopatra en Sacramento James) mede door deze verschillende texturen een andere aanblik hebben. Daarbij is van belang dat het aanzicht/uiterlijk van een bank, naast de vormgeving, voor een groot deel wordt bepaald door de gebruikte bekleding.

4.6. Verder hebben de armleuningen van de Sacramento James twee verticale zichtdelen, terwijl de armleuningen van de Cleopatra drie delen hebben. Daarnaast bestaat de Cleopatra bank uit twee delen en is de Sacramento James bank één geheel en verschillen de pootjes van de beide banken. De Cleopatra bank heeft hogere, ronde pootjes, die ook duidelijker zichtbaar zijn, terwijl de Sacramento James bank lagere, rechthoekige pootjes heeft, waardoor eerstgenoemde bank hoger is, dan wel lijkt. Hier komt bij dat de voorzieningenrechter ter zitting heeft kunnen vaststellen, en ook heeft vastgesteld, dat het zitcomfort van beide banken verschilt. De Cleopatra bank heeft stevige, vaste zitkussens (die niet verwijderd kunnen worden), waardoor men als het ware wordt gedwongen om rechtop te zitten, terwijl de Sacramento James zachtere, losse kussens heeft (die gedraaid kunnen worden), waarin men (veel) dieper wegzakt. Aannemelijk is dat dit zitcomfort voor de gemiddelde consument een belangrijke bij de beslissing tot aankoop mee te wegen factor is.

4.7. Gelet op deze verschillen tussen de Cleopatra bank en de Sacramento James bank moet voorshands worden aangenomen dat er bij het relevante publiek geen verwarring valt te duchten. De gemiddelde consument moet in staat worden geacht om op grond van de hiervoor omschreven verschillen tussen beide producten deze concurrerende producten duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden.

4.8. Ten aanzien van de hocker Sacramento James wordt nog overwogen dat nu onbekend is wat de afmetingen hiervan zijn en in ieder geval de bekleding anders is dan de bekleding van de Cleopatra – in dezelfde zin verschillend als hiervoor voor de zitbanken is beschreven – vooralsnog evenmin sprake is van verwarring.

4.9. Dit betekent dat reeds vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek (de consument) er geen sprake is van een onrechtmatige slaafse nabootsing, zodat Rofra met het op de markt aanbieden van de Sacramento James bank (en

17 april 2014

bijbehorende hocker) niet onrechtmatig handelt jegens IMS. Dat Rofra door het uitbrengen van de Sacramento James bank een aandeel verwerft van een interessante markt, waarop IMS naar eigen zeggen voorheen de enige aanbieder was, mag zo zijn, maar het betreden van die markt ook met nabootsing van een product van de concurrent (dat niet door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd) is niet onrechtmatig zolang geen verwarringsgevaar aanwezig is, ook niet indien daarmee geprofiteerd wordt van de inspanningen van de ander bij het ontwikkelen van het daarop lijkend, “oorspronkelijke” product.

de Westminster bank versus de Edmonton en Dante banken

4.10. De Westminster bank (IMS) en ook de Edmonton en Dante banken (Rofra) zijn diepe, grote kubistische banken, waarbij het in deze procedure gaat om de uitvoeringen die zijn bekleed met een glanzende ‘baroque’ stof.

4.11. Wat het hebben van onderscheidend vermogen/het innemen van een eigen plaats op de markt betreft, heeft Rofra onder verwijzing naar en overlegging van door derden geproduceerde en in het verkeer gebrachte soortgelijke, kubistische, banken aannemelijk gemaakt dat de Westminster bank op de markt van banken/zitmeubels geen of weinig onderscheidend vermogen heeft, althans slechts een zeer beperkte eigen plaats op de markt inneemt. De stelling van IMS dat de combinatie van stof/stoffering (‘baroque’ stof; een zachte, effen ‘flockstof’ met een grijsachtige glans die de bank een luxueuze uitstraling zou geven) met de kubistische vormgeving van de bank door IMS is ontwikkeld, wordt niet gevolgd. In dat verband is van belang dat Rofra, onbestreden door IMS, heeft gesteld dat deze combinatie door Rofra is bedacht. Het is Rofra geweest die in 2009 uit een door IMS aan haar gepresenteerde stoffenstaalkaart, met vrij verkrijgbare stoffen, de stof heeft aangewezen voor toepassing op deze bank.

4.12. Voor zover de Westminster bank al een (bescheiden) eigen plaats op de markt zou innemen, moet worden vastgesteld dat een vergelijking van de Westminster bank met de Edmonton bank meerdere, relevante punten van verschil oplevert. De Edmonton bank heeft losse dikke zitkussens en de bank is één geheel. De kussens van de Westminster bank zitten vast en zijn dunner dan die van de Edmonton bank, en de bank bestaat uit twee delen. Daarnaast zijn de armleuningen van de Edmonton bank lager dan die van de Westminster. De afmetingen van de beide banken verschillen bovendien. De Westminster bank is 4 centimeter lager (86 versus 90 centimeter) en 14 centimeter dieper (110 versus 96 centimeter), waardoor aannemelijk is dat “de zit” of het zitcomfort van beide banken duidelijk verschilt. Nu vanwege de hierboven genoemde verschillen in afmetingen het zitcomfort zal afwijken en het aanzicht/uiterlijk van de bank (hierdoor) ook verschilt, is onvoldoende aannemelijk geworden dat bij het publiek verwarring wordt gesticht tussen de Westminster bank en de Edmonton bank. Anders gezegd, Rofra heeft – ondanks de beperkte mogelijkheid tot het aanbrengen van voldoende variatie op een kubistische bank, welke vorm grotendeels functioneel bepaald is – op bepaalde punten een andere weg ingeslagen, die ertoe heeft geleid dat voorshands geoordeeld geen sprake is van slaafse nabootsing. Dat Rofra, zoals door IMS nog is aangevoerd, er voor heeft gekozen om bij de Edmonton bank net als IMS bij de Westminster bank de vaste rugleuning van de bank te laten doorlopen tot en met de armleuningen maakt dat niet anders. In dat verband acht de voorzieningenrechter nog van belang dat – hoewel de rand ter hoogte van de armleuningen niet functioneel is bepaald – onvoldoende aannemelijk is geworden dat de Westminster bank van IMS de enige

en eerste bank is die een over een dergelijke rand (over de gehele breedte van de bank) beschikt. Immers uit de door IMS als productie 17 overgelegde afbeeldingen van kubistische banken blijkt dat er enkele andere banken zijn die ook over een dergelijke rand beschikken.

4.13. Dat Rofra door het uitbrengen van de Edmonton bank een aandeel verwerft van een interessante markt, waarop IMS naar eigen zeggen voorheen de enige aanbieder was, mag zo zijn, maar het betreden van die markt, ook met nabootsing van een product van de concurrent (dat niet door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd) is niet onrechtmatig zolang geen verwarringsgevaar bestaat, ook niet indien daarmee geprofiteerd wordt van inspanningen van de ander om het product te ontwikkelen.

4.14. Ten aanzien van de Dante bank is de voorzieningenrechter evenwel een ander oordeel toegedaan, nu deze bank niet alleen qua stoffering en kleur maar ook qua vormgeving en afmetingen volledig identiek is aan de Westminster bank. Dat de Dante bank andere poten heeft maakt het voorgaande niet anders, nu deze poten nauwelijks zichtbaar zijn en voldoende aannemelijk is dat deze bij de aankoop van een bank een ondergeschikte rol zullen spelen. De totaalindruk wordt immers bepaald door het aanzicht/uiterlijk van de bank in combinatie met het zitcomfort. Bij deze Dante bank is sprake van een één-op-één kopie, waarbij zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het ontwerp, op bepaalde punten Rofra evengoed een andere weg had kunnen inslaan, bijvoorbeeld door te kiezen voor een andere stof en afmeting.

4.15. Daarbij is nog opvallend dat de foto die IMS als productie 17 heeft overgelegd van de Westminster bank dezelfde is als de foto van de Dante bank op de website van Nano (die IMS als productie 9 heeft overgelegd). Het gaat hier dus om één en dezelfde foto, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de gebruiksplooiën in de kussens precies hetzelfde zijn. IMS heeft te dien aanzien onweersproken gesteld dat de foto/afbeelding die Rofra op haar website, althans die van Nano, voor de Dante bank gebruikt dezelfde is als de foto/afbeelding die IMS gebruikt voor haar Westminster bank.

4.16. Ten aanzien van de hocker behorend bij de Edmonton bank (en/of Dante bank) wordt overwogen dat nu hiervan door IMS geen foto's/afbeeldingen zijn overgelegd en bovendien onbekend is wat de respectievelijke afmetingen hiervan zijn, voornamelijk onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van verwarring.

oneerlijke handelspraktijken

4.17. IMS heeft verder nog betoogd dat Rofra zich zou bedienen van oneerlijke handelspraktijken in de zin van artikel 6:193a BW e.v. Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van de IMS-banken is een handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele toewijding (artikel 6:193b BW) volgens IMS. Daarnaast misleidt Rofra de gemiddelde consument, althans bestaat die mogelijkheid, met de aanprijzing van haar producten (artikel 6:193c BW), nu Rofra in een folder betoogt dat zij haar meubels zelf ontwerpt, fabriceert, verft en bekleedt. Tevens heeft Rofra op haar website vermeld dat de bank Sacramento 'uniek, exclusief en alleen bij Rofra verkrijgbaar' is, hetgeen niet zo is, zo stelt IMS.

4.18. Voor zover al aangenomen kan worden dat de artikelen 6:193a BW e.v. ook gelden tussen ondernemingen – de betreffende artikelen, die het gevolg zijn van de implementatie van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken nr. 2005/29/EG, zien op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten, maar in de literatuur bestaat hierover verschil van mening en wordt ook wel betoogd dat sprake is van reflexwerking – is van belang dat met betrekking tot de Sacramento James bank en de Edmonton bank, zoals hiervoor reeds overwogen, geen sprake is van een ongeoorloofde slaafse nabootsing zodat in dat verband geen sprake is van een oneerlijke handelspraktijk zoals gesteld. Daarnaast heeft Rofra ter zitting onweersproken gesteld dat zij haar banken zelf ontwerpt en produceert, althans door een aan haar gelieerde vennootschap heeft laten ontwerpen en produceren, waarmee Rofra het ontwerp en de productie van haar banken dus in eigen beheer heeft. Onvoldoende aannemelijk is dan ook geworden dat Rofra in strijd handelt met artikel 6:193b BW én/of dat Rofra de consument misleidt met de aanprijzing van haar banken. De Dante bank is weliswaar een kopie van de Westminster bank, maar niet gebleken is dat ten aanzien van deze bank soortgelijke aanprijzingen (zoals vermeld onder 4.14.) zijn gedaan. Het in de folder opgenomen algemene stukje (zoals opgenomen onder 2.8.) over Rofra is ten aanzien van de Dante bank niet geheel juist, maar gelet op de toewijzing van het onder I. gevorderde voor zover het de Dante bank betreft, heeft IMS geen belang meer bij toewijzing van het op dezelfde bank betrekking hebben gedeelte van de vordering onder II.

de vorderingen

4.19. Het voorgaande leidt er toe dat de vorderingen onder I., en III. tot en met V. (waartegen Rofra geen zelfstandig verweer heeft gevoerd) ten aanzien van de Dante bank voor toewijzing gereed liggen (waarbij ten aanzien van de vorderingen I., III., IV. en V. de termijn zal worden bepaald op respectievelijk vijf en veertien (werk)dagen) en dat de vordering onder II. zal worden afgewezen. De vordering sub VI. zal eveneens worden afgewezen, omdat IMS onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt waarom zij belang heeft bij rectificatie door Rofra in het “vakblad” Meubel, welk blad kennelijk is gericht op de vakhandel en niet op de (meubel)consument.

4.20. Aan de veroordelingen zal een dwangsom worden verbonden die zal worden gemaximeerd als volgt.

4.21. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze. Hierbij overweegt de voorzieningenrechter (ten overvloede) nog dat artikel 1019h Rv geen mogelijkheid biedt voor een volledige vergoeding van de proceskosten in een procedure waar als grondslag slaafse nabootsing wordt aangevoerd. Dat de weerlegging van de vorderingen is gebaseerd op het intellectueel eigendomsrecht maakt dat niet anders. Daarbij is van belang dat geen vordering tot handhaving van een dergelijk recht in reconventie is ingediend.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Rofra binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk onrechtmatig handelen jegens IMS met betrekking tot de IMS-bank Westminster, door te staken en gestaakt te houden elke verhandeling van de Dante bank (daaronder mede begrepen maar daartoe niet beperkt: het (laten) vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, leveren en in voorraad houden),

5.2. beveelt Rofra binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking (verspreiding) en verveelvoudiging van advertenties, afbeeldingen, folders en/of enig ander (promotie)materiaal, onder meer op de website: www.nanointerieur.nl en in door of namens Rofra aangeboden brochures, waarin de Dante bank, wordt afgebeeld en daartoe elke reeds gepubliceerde afbeelding van de Dante bank binnen vijf werkdagen te (laten) verwijderen,

5.3. beveelt Rofra binnen veertien (14) werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van IMS schriftelijk opgave te doen van:

- a. de totale hoeveelheid Dante banken die tot op heden door/namens haar en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen zijn verkocht en/of afgeleverd, gespecificeerd per (type) bank;
- b. de totale hoeveelheid door/namens Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen bestelde, ingekochte en/of ontvangen Dante banken;
- c. de inkooprijzen en verkoopprijzen van de Dante-bank en het totale bedrag van de bruto- en nettowinst, welke Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen genoten heeft/hebben als gevolg van de verhandeling van de Dante banken;
- d. de totale hoeveelheid bij Rofra en alle aan haar verbonden vennootschappen en bij houders namens Rofra en alle aan haar onderneming verbonden vennootschappen nog in voorraad zijnde Dante banken;
- e. de naam- en adresgegevens en alle overige contactgegevens van alle bij de verhandeling en productie van de Dante banken betrokken (rechts)personen, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, producenten, leveranciers en afnemers (uitgezonderd consumenten);

een en ander onder overlegging van (duidelijk leesbare kopieën van) alle betreffende bewijsstukken (waaronder, maar daartoe niet beperkt: in- en verkoopfacturen, correspondentie etcetera) en deze opgave binnen veertien werkdagen te laten volgen door een door een onafhankelijke (niet op enigerlei wijze aan Rofra gelieerde) registeraccountant gecertificeerde verklaring waaruit volgt dat deze registeraccountant op grond van eigen boekenonderzoek heeft vastgesteld dat de gedane opgave volledig overeenstemt met de door Rofra gevoerde administratie,

5.4. beveelt Rofra binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad Dante banken die zich bevindt bij Rofra, bij aan haar onderneming verbonden vennootschappen dan wel bij derden namens Rofra, op eigen kosten franco magazijn van de logistieke partner van IMS te (4104 BE) Culemborg aan de Pascalweg 9 af te geven ter vrije beschikking van IMS,

5.5. veroordeelt Rofra om aan IMS een dwangsom te betalen van € 5.000,00 ineens voor iedere niet, althans niet volledig nagekomen hoofdveroordeling (5.1., en/of 5.2. en/of 5.3. en/of 5.4), alsmede € 1.000,00 voor iedere dag dat het niet voldoet aan de in 5.1., en/of 5.2. en/of 5.3. en/of 5.4 uitgesproken hoofdveroordelingen voortduurt, alles bij elkaar tot een maximum van € 100.000,00,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 17 april 2014.

