

IN NAAM DER KONINGIN  
G R O S S E

# arrest

---

## GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.053.992

(zaaknummer/rolnummer rechtbank 106407/ KG ZA 09-351)

**arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 28 september 2010**

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Deltex B.V.**,

gevestigd te Stad-Delden, gemeente Delden,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. P.M. Wilmink,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Jade B.V.**,

gevestigd te Deventer,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellante in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe.

### 1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 4 december 2009 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo in kort geding tussen principaal appellante (hierna ook te noemen: Deltex) als gedaagde en principaal geïntimeerde (hierna ook te noemen: Jade) als eiseres heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

### 2. Het geding in hoger beroep

2.1 Bij exploit van 30 december 2009, hersteld bij exploit van 8 januari 2010, heeft Deltex aan Jade aangezegd van genoemd vonnis van 4 december 2009 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Jade voor dit hof.

2.2 Bij voornoemd exploit heeft Deltex drie (een algemene en twee genummerde) grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, en heeft zij aangekondigd te zullen concluderen dat het hof het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk (wat betreft de proceskostenveroordeling en de overweging omtrent slaafse nabootsing; rov. 5.4 respectievelijk 5.3) zal vernietigen en de vorderingen van Jade alsnog volledig zal afwijzen, met de veroordeling van Jade in de kosten van beide instanties op grond van artikel 1019h

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.3 De zaak is bij dit hof aangebracht op de rol van 19 januari 2010. Op die rol heeft Deltex schriftelijk voor eis geconcludeerd conform voornoemd exploit.

2.4 Bij memorie van antwoord heeft Jade verweer gevoerd, bewijs aangeboden en heeft zij producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep, voorzover dit betrekking heeft op de slaafse nabootsingsvordering van Jade, zal bekrachtigen, zo nodig met aanvulling of verbetering van de rechtsgronden, en Deltex zal veroordelen in de kosten van beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

2.5 Bij dezelfde memorie heeft Jade incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarvan beroep, en heeft zij daartegen vier grieven aangevoerd en toegelicht. Jade heeft gevorderd dat het hof met inachtneming van de reeds eerder in eerste aanleg door Jade gewijzigde eis, het bestreden vonnis zal vernietigen voorzover het betreft de in de grieven 1 tot en met 4 bestreden overwegingen en daarop gebascerde beslissingen, en, opnieuw recht doende, de vorderingen van Jade alsnog integraal en volledig zal toewijzen, met veroordeling van Deltex in de kosten van de procedure in beide instanties op voet van artikel 1019h Rv, een en ander voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

2.6 Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft Deltex verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof de incidentele grieven van Jade zal afwijzen.

2.7 Ter zitting van 17 juni 2010 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Deltex door mr. W.J.G. Maas, advocaat te 's-Hertogenbosch en Jade door mr. J. Becker, advocaat te Arnhem, beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Voorafgaand aan het pleidooi zijn de volgende stukken aan het hof toegezonden:

1. het H-12 formulier van 1 juni 2010 namens Deltex met de producties 16 tot en met 31;
2. de brief van mr. Becker van 9 juni 2010 met de producties 45 en 46;
3. de brief van 10 juni 2010 van mr. Maas met een proceskostenspecificatie;
4. de brief van mr. Becker van 11 juni 2010;
5. de brief van mr. M.R. Rijks namens Deltex van 11 juni 2010;
6. de brief van mr. Becker van 14 juni 2010 met twee bijlagen;
7. de brief van mr. Maas van 14 juni 2010;
8. het H-12 formulier van 14 juni 2010 namens Deltex 2010 met de producties 32 tot en met 53;
9. de brief van 15 juni 2010 van mr. Becker.

Aan partijen is akte verleend van het in het geding brengen van de voornoemde nieuwe producties. De beslissing om de producties 32-53 (ten aanzien waarvan mr. Becker in zijn onder 4, 6 en 9 genoemde brieven alsmede ter zitting bezwaar heeft gemaakt tegen het (alsnog) in het geding brengen daarvan) toe te laten, motiveert het hof thans als volgt. Naar mr. Maas heeft aangegeven zijn de betrokken producties in de tussen partijen lopende bodemprocedure in het geding gebracht en zijn de producties uit dien hoofde bekend bij de wederpartij. Het hof heeft vervolgens ter zitting aan mr. Becker de gelegenheid geboden om deze stelling te controleren. Daarnaast staat vast dat deze producties ook tijdens deze kort gedingprocedure in eerste aanleg ter tafel waren, zij het dat partijen van mening verschillen over de vraag of de voorzitter de stukken tot het geding heeft toegelaten (terwijl een procesverbaal dat hierover uitsluitsel kan geven ontbreekt). Voorts heeft het hof aangegeven dat het mr. Becker zou worden toegestaan om de producties in te zien en met zijn cliënt te bespreken, mocht een beroep op die producties door de wederpartij daartoe aanleiding geven.

Daarmee is naar 's hofs oordeel voldaan aan het vereiste dat Deltex in redelijkheid voldoende moet hebben kunnen kennismaken van die producties en zich voldoende moet hebben kunnen voorbereiden op een verweer daartegen.

2.8 Vervolgens heeft ook Jade een kopie van het procesdossier voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

### 3. De vaststaande feiten

In het bestreden vonnis heeft voorzieningenrechter onder 1 feiten vastgesteld. Van die feiten zal ook het hof uitgaan.

### 4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 Dit kort geding betreft de vraag of Jade, sedert 1984 producent van de Silvana Support hoofdkussens, kan optreden tegen de door Deltex op de markt gebrachte Cinderella Orthoflex hoofdkussens. Jade heeft daartoe, met een beroep op achtereenvolgens het auteursrecht, het merkenrecht en onrechtmatig handelen bestaande in slaafse nabootsing, de gebruikelijke verboden en bijkomende voorzieningen gevorderd. Het principaal hoger beroep bestrijdt de toewijzing door de voorzieningenrechter van de vorderingen op de laatstgenoemde grondslag, het incidentele beroep de verwerping van de twee eerste grondslagen. De grieven roepen daarmee tot een volledig nieuwe beoordeling van de vorderingen, die het hof zal verrichten aan de hand van een bespreking van de grondslagen in de zojuist aangegeven volgorde.

4.2 Evenals de voorzieningenrechter is het hof voorshands van oordeel dat aan de afzonderlijke elementen waaruit de Silvana Support is opgebouwd geen auteursrechtelijke bescherming toekomt waarmee tegen het Orthoflex kussen van Deltex kan worden opgetreden. Zo is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat het concept van een kussen met nekrol een vondst van Jade is geweest, mede in aanmerking genomen dat Deltex gemotiveerd heeft aangevoerd dat een zodanig kussen in 1984 reeds op de markt was in de vorm van The Pillow van de firma Meijers. Hetzelfde geldt voor de drie gezichtjes op het kussen, nog daargelaten dat Deltex deze niet op inbreukmakende wijze heeft gekopieerd. Evenmin kan in dit kort geding worden aangenomen dat de door Jade gekozen vorm van het kussen, in het bijzonder het in drie segmenten verdeelde bovenvlak, op een creatieve keuze van de maker berust en dus niet (louter) functioneel is bepaald. Ten aanzien van de overige door Jade genoemde elementen – de bies, het label, de twee ingestikte hoeken aan de onderzijde en de punten aan de bovenzijde – heeft Jade evenmin voldoende aannemelijk gemaakt dat deze oorspronkelijk zijn; daarenboven acht het hof de gekozen vormen van de bies, de hoeken en punten zo banaal of triviaal dat een persoonlijk stempel van de maker ontbreekt omdat achter deze vormen, voorzover deze niet volledig voortvloeien uit de gekozen functie, geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen.

4.3 Denkbaar is wel, en daarop heeft Jade in hoger beroep de nadruk gelegd, dat de combinatie van voornoemde elementen een auteursrechtelijk beschermd werk vormen. In dat geval gaat het echter om een zo specifieke combinatie van elementen, en is dientengevolge de omvang van de auteursrechtelijke bescherming zodanig beperkt, dat van een inbreuk door Deltex geen sprake is. Zo stelt Jade dat de combinatie van bies, label en gezichtjes in één kleurstelling, althans deze combinatie in de daaraan door Jade gegeven uitwerking (een effen, harde bies van 2 millimeter dik en om drie zijden van het kussen lopend) een

oorspronkelijk werk oplevert. Ook als dit betoog juist is, baat de bescherming van dit werk haar niet tegen de Cinderella Orthoflex kussens van Deltex, waarop geen gezichtjes zijn afgedrukt maar poppetjes en waarvan de bies bovendien niet effen is maar voorzien van de ingeweven naam Cinderella. Dat wordt niet anders wanneer de als oorspronkelijk werk te beschermen combinatie van Jade tevens het gebruik van ingestikte hoeken aan de onderzijde, de specifieke vormgeving van de punten aan de bovenzijde en de vormgeving van het bovenvak in een verticale zonering omvat. De slotsom is dat grief 1 in het incidenteel appel faalt.

4.4 Als tweede grondslag voert Jade aan dat Deltex inbreuk maakt op haar merkrechten, waartoe zij zich heeft beroepen op het door haar op 27 januari 1997 (onder nummer 0604358) ingeschreven Benelux vormmerk alsmede de op 12 juni 2001 (onder nummer 0695703) verrichte beeldmerkregistratie voor de drie gezichten, zoals weergegeven in de inleidende dagvaarding sub 15 tot en met 19. Ook deze grondslag acht het hof ondeugdelijk. Voorzover al kan worden gezegd dat de door Jade geregistreerde vorm geschikt is om haar kussens van die van andere producenten op deze markt te onderscheiden, is van merkinbreuk geen sprake omdat de vorm van het kussen van Deltex zodanig afwijkt dat geen verwarringsgevaar valt te duchten. Het kussen van Deltex heeft immers een ronde uitsparing aan de bovenzijde, waar de bovenzijde van de Silvana Support (nagenoeg) recht is. Ten aanzien van het door Jade geclaimde beeldmerk moet worden geconstateerd dat de drie liggende figuurtjes die Deltex gebruikt zodanig afwijken van de door Jade geregistreerde gezichtjes dat bepaald niet aannemelijk is dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat beide kussens van dezelfde producent afkomstig zijn. Ook grief 2 in het incidenteel appel leidt dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

4.5 Ten aanzien van de slaafse nabootsing, de grondslag waarop de voorzieningenrechter de vorderingen heeft toegewezen, oordeelt het hof als volgt. Voldoende aannemelijk is geworden dat het Silvana Support kussen, met zijn vormgeving (combinatie van vorm, gezichtjes en kleuren), merknaam, historie en marktaandeel een eigen positie op de markt inneemt. Voorts valt, de mate van gelijkenis van beide kussens in aanmerking nemende, bepaald niet uit te sluiten dat Deltex bij het vormgeven van haar Orthoflex kussenlijn heeft gedacht aan de Silvana Support kussens van Jade, mogelijk ook met het oogmerk om bij de consument een associatie op te wekken met voornoemde kussens die al geruime tijd met succes op de markt worden gebracht. Deze gelijkenis in afzonderlijke elementen en in totaalindruk neemt echter niet weg dat de kussens zodanige verschillen vertonen dat het hof voorshands van oordeel is dat van een reëel verwarringsgevaar geen sprake is. Zoals eerder overwogen, is een in het oog springend verschil tussen beide kussens de nekuitsparing in de bovenzijde van het kussen van Deltex. Voorts is het gebruik van drie figuurtjes op het kussen om de juiste slaaphouding aan te geven wellicht door Deltex ontleend aan de Silvana Support, maar vervolgens wordt met de vormgeving van die figuurtjes bij de Orthoflex weer de nodige afstand genomen. Daarbij komt dat zowel de kussens zelf als de verpakking door Deltex is voorzien van de zeer sterk afwijkende naam Orthoflex en dat op de bies en de verpakking tevens het merk Cinderella staat vermeld, dat – naar Jade niet dan wel onvoldoende heeft bestreden – een gevestigde en bij de relevante consument bekende merknaam is. Met dit alles is naar 's hofs voorlopig oordeel niet, althans onvoldoende, aannemelijk dat een consument de significant lager geprijsde Orthoflex van Deltex zal aanzien voor een Silvana Support van Jade. Mogelijk denkt hij, "echte slaapkenner" of niet, meteen aan de Silvana Support serie van Jade (zoals in productie 31 bij inleidende dagvaarding wordt aangenomen) wanneer hij de Orthoflex onder ogen of in handen krijgt, maar dat is nog geen verwarring waartegen via het leerstuk van de slaafse nabootsing kan

worden opgetreden. De door Deltex gevolgde wijze van aanhaken valt binnen de grenzen van de concurrentievrijheid en levert dus ook overigens geen onrechtmatig handelen jegens Jade op. Dit betekent dat de eerste twee grieven (de algemene grief en grief I) in het principaal appel slagen en dat de door Jade gevorderde voorzieningen alsnog zullen worden afgewezen.

4.6 Nu alle vorderingen van Jade worden afgewezen dient niet Deltex doch Jade te worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg. In zoverre slaagt grief II in het principaal hoger beroep en behoeft grief 4 in het incidenteel hoger beroep geen verdere bespreking.

4.7 Reeds omdat een kort geding als het onderhavige zich niet leent voor nadere bewijslevering gaat het hof voorbij aan het door Jade gedane bewijsaanbod.

4.8 Resteert de vraag naar de omvang van de door Jade te vergoeden proceskosten. In eerste aanleg heeft Deltex vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd maar zij heeft deze vordering niet gespecificeerd. Deze vordering zal het hof dan ook toewijzen aan de hand van de Indicatie tarieven in IE-zaken, hetgeen overeenkomstig de door Jade zelf bepleite sluitel leidt tot een bedrag van € 10.000,- (zijnde tweederde van € 15.000,-). Voor het hoger beroep heeft Deltex haar vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten begroot op € 12.574,48. Tegen dit bedrag en de daaraan ten grondslag gelegde specificatie heeft Jade geen bezwaar gemaakt, zodat het hof deze kosten zal toewijzen zoals gevorderd.

#### Slotsom

De grieven in het principaal hoger beroep slagen, die in het incidenteel hoger beroep falen. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd en de vorderingen van Jade zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Jade in de kosten van beide instanties worden veroordeeld.

#### 5. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

##### in het principaal hoger beroep

vernietigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 4 december 2009 van en doet opnieuw recht,

wijst de vorderingen van Jade af,

veroordeelt Jade in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Deltex wat betreft de eerste aanleg begroot op € 10.000,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en op € 262,- voor verschotten en wat betreft het hoger beroep begroot op € 12.574,48 voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en op € 385,25 voor verschotten,

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad,

zaaknummer 200.053.992

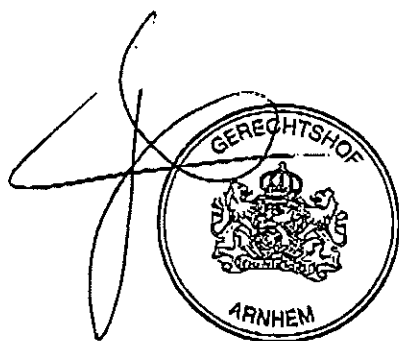
blad 6

in het incidenteel hoger beroep

verwerpt het beroep,

veroordeelt Jade in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan zijde van Deltex begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W.J. Meijer, C.G. ter Veer en V. van den Brink, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 september 2010.



Uitgegeven voor eerste gosse  
aan mr. *Wilmink*  
advocaat voor *A*  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Arnhem.