

zaaknummer 200.003.472/01 KG  
25 januari 2011

AFSCHEID

## GERECHTSHOF AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

### ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. BRINKMAN TUINBOUW TECHNIEK B.V.,
2. BRINKMAN INTERNATIONAL B.V.,
3. BRINKMAN 'S-GRAVENZANDE HOLDING B.V.,
4. BRINKMAN AGRO B.V.,

alle gevestigd te 's-Gravenzande, gemeente Westland,,

APPELLANTEN,

EISERESSEN in de beide incidenten,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BESSELING & ALL TECHNIEK B.V.,

gevestigd te Heerhugowaard,

GEÏNTIMEERDE,

VERWEERSTER in de beide incidenten,

advocaat: mr. M. Ellens te Amsterdam.

#### 1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Brinkman c.s. en Besseling genoemd. Appellanten sub 1 en 2 worden voorts afzonderlijk respectievelijk BTT en Brinkman International genoemd.

zaaknummer 200.003.472/01 KG

2

Op 15 september 2009 heeft het hof in deze zaak een (tweede) incidenteel arrest uitgesproken. Voor het verloop van het geding tot die datum verwijst het hof naar dat arrest en naar het daaraan voorafgaande incidenteel arrest van 16 juni 2009.

Brinkman c.s. hebben bij memorie negen grieven voorgesteld en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Besseling zal afwijzen, met veroordeling van Besseling in de kosten van het geding in beide instanties, de kosten van tenuitvoerlegging daaronder begrepen.

Daarop heeft Besseling bij memorie van antwoord de grieven bestreden, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd (het hof begrijpt:) dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Brinkman c.s. zal veroordelen in de kosten van het geding in hoger beroep.

Partijen hebben de zaak ter zitting van het hof doen bepleiten, Brinkman c.s. door mr. G.L. Kooij, advocaat te Den Haag en Besseling door haar bovengenoemde advocaat, aan de hand van door beiden overgelegde pleitnotities. Partijen hebben bij die gelegenheid nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

## 2. Feiten

2.1. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.15) een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarom bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

zaaknummer 200.003.472/01 KG

3

2.2. Het gaat om de volgende feiten.

(i) Besseling is een bedrijf dat zich van origine richtte op de machinebouw en installatietechniek voor de agrarische sector. Sinds 1992 worden door Besseling en haar rechtsvoorgangster, onder de naam "Rotowas", kasdekreinigers geproduceerd en verkocht. Deze kasdekreinigers zijn oorspronkelijk door J. van der Waay en A. Kuijf ontwikkeld.

(ii) Brinkman c.s. behoren bij de grootste toeleveranciers in de Benelux voor de glastuinbouw en hebben vestigingen in diverse landen.

(iii) In 1993 hebben onder meer V.O.F. All Techniek te Heerhugowaard, zijnde een rechtsvoorgangster van Besseling, Brinkman B.V., een dochter/zuster onderneming van Brinkman c.s., en HIG B.V. (hierna: HIG) een "Exclusiviteitovereenkomst" gesloten. Partijen zijn daarbij een exclusieve samenwerking op het gebied van kasdekreinigers aangegaan, waarbij Brinkman B.V. de exclusieve verkooprechten van de kasdekreinigers heeft verworven. Tevens is daarbij bepaald dat Brinkman B.V. aan Van der Waay een royalty van 5% van het verkoopbedrag van een kasdekreiniger zal betalen.

(iv) Op 19 maart 2003 is Brinkman B.V. failliet verklaard. Op 27 maart 2003 hebben Besseling en Brinkman c.s. afspraken gemaakt over de voortzetting van de bestaande relatie. Bij e-mail van 27 maart 2003 hebben Brinkman c.s. aan Besseling bevestigd dat partijen daarbij onder meer afgesproken hebben dat Besseling voortaan zaken zou doen met BTT en Brinkman International en dat de provisieafspraken met Van der Waay zou worden gecontinueerd.

(v) In 2003 heeft Van der Waay samen met een ex-werknemer van Besseling een nieuwe onderneming opgericht voor de productie van kasdekreinigers, JRT Techniek B.V. (hierna: JRT). Bij brief van 10 april 2003 heeft BTT aan haar klanten meegedeeld dat zij de verkoop daarvan op zich zal nemen.

zaaknummer 200.003.472/01 KG

4

(vi) Bij brief van 18 augustus 2003 heeft BTT aan de toenmalige raadsman van Besseling, voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld:

"(...)

- Het betreft hier het product KASDEKREINIGER waarvan Joost van der Waaij (hierna Waay) de geestelijk vader is.
- Door Waay zijn de onderaannemers van het product geselecteerd te weten:
  - o All techniek (later Besseling) voor het mechanische deel;
  - o Hig voor het elektronische deel.
- Besseling leverde en factureerde dus maar een (klein) deel van het product.
- Het faillissement van Brinkman Techniek was de aanleiding tot de meeting van maart 27, 2003. In deze meeting zijn de mogelijkheden besproken of en zo ja hoe verder te gaan (...).
- Al snel na maart 27 jl. bleek dat Besseling en Waay niet tot overeenstemming konden komen. Details hierover zijn Brinkman niet bekend. Wel was het ons bekend dat de knowhow van Besseling overgenomen was door Waay.
- Uiteindelijk heeft Waay besloten zelf de productie ter hand te nemen.

Uit het bovenstaande mag blijken dat Brinkman in beginsel best bereid was met Besseling verder te gaan, doch uiteindelijk bleek dat Besseling daarvoor de mogelijkheden niet had."

(vii) Op 15 september 2003 heeft Besseling met Vika Metaal B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten ter zake van de verkoop van de kasdekreiniger onder de naam Roofmaster.

(viii) Op 29 mei 2005 hebben Besseling en BTT een "Intentieverklaring" gesloten waarbij partijen, voor zover hier van belang, het volgende zijn overeengekomen:

"(...) BTT zal gedurende de periode van 2005/2006 zich

zaaknummer 200.003.472/01 KG

5

inspannen om dakwas systemen te verkopen in Nederland waarin zij ondersteund wordt door Brinkman Agro BV. Buiten Nederland zal zij zich, wat betreft deze activiteit, in haar plaats laten stellen door Royal Brinkman International BV.

(...) Besseling zal gedurende een periode van 2005/2006 zich inspannen om samen met BTT dakwas systemen te verkopen. Daar waar nodig zal zij BTT kosteloos ondersteunen met technische informatie en support.

Besseling zal machines leveren welke voldoen aan de huidige normen en bijbehorende regelgeving. Service en onderhoud zullen worden verricht door Besseling. (...) Besseling zal zelf ook rechtstreeks aanbieden of via andere bestaande dealerschappen."

(ix) Op 6 oktober 2005 heeft Besseling de naam "Rotowas" als merk laten inschrijven.

(x) Bij overeenkomsten van 8 november 2006 hebben Besseling en Van der Waay afspraken gemaakt over de productie, verkoop en de rechten van kasdekreinigers, waarbij opnieuw is overeengekomen dat Van der Waay provisie van Besseling zou ontvangen per verkocht product.

(xi) Op 19 april 2007 heeft Brinkman Holding een geheimhoudingsverklaring ondertekend, waarin, voor zover hier van belang, het volgende wordt verklaard: "dat ondergetekende zich wenst te oriënteren over een mogelijke overname door hem (resp. een door hem beheerste B.V.) van de activiteiten van Besseling (...) (hierna te noemen "de Onderneming").

dat Ondergetekende in het kader van zijn oriëntatie en eventueel daarop volgende nadere onderzoeken vertrouwelijk informatie over de Onderneming zal ontvangen.

(...)

1. Ondergetekende zal de van (of namens) de Onderneming ontvangen informatie - in welk vorm dan ook - uitsluitend

zaaknummer 200.003.472/01 KG

6

*gebruiken om voor zichzelf een oordeel te vormen over de eventuele overneming van de Onderneming (...).*"

(xii) Op 10 juli 2007 heeft Besseling het recht op het merk "Roofmaster" overgenomen.

(xiii) In het door Brinkman c.s. uitgegeven magazine "Voorop" van 9 september 2007 hebben Brinkman c.s. aangekondigd op de Horti Fair in Amsterdam een nieuwe kasdekreiniger te zullen introduceren, de Brinkman kasdekreiniger, die zij samen met HIG heeft ontwikkeld. Tevens bevatte dit magazine een kaart waarop een passende naam voor deze kasdekreiniger kon worden vermeld. Met de inlevering van deze kaart op de stand van Brinkman c.s. op de Horti Fair, kon een beertender worden gewonnen.

(xiv) Bij brief van 8 oktober 2007 heeft Besseling aan BTT meegedeeld dat BTT met de door haar ontwikkelde kasdekreiniger een inbreuk maakt op de rechten van Besseling. Zij heeft BTT daarbij gesommeerd om die inbreuk te staken.

(xv) Op de van 9 tot 12 oktober 2007 in de RAI te Amsterdam gehouden Horti-Fair, hebben Brinkman c.s. de door haar ontwikkelde kasdekreiniger aan het publiek getoond.

### 3. Beoordeling

3.1. Besseling heeft Brinkman c.s. in rechte betrokken en in kort geding - kort gezegd - een gebod - met dwangsom - gevorderd om de productie, het in het verkeer brengen en de promotie van de Brinkman kasreiniger te staken en gestaakt doen houden, met nevenvorderingen, waaronder veroordeling tot het terugnemen van de reeds uitgeleverde kasdekreinigings, opgave van de geproduceerde en uitgeleverde exemplaren en plaatsing van een rectificatie. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen bij het bestreden vonnis van 20 december 2007 grotendeels

zaaknummer 200.003.472/01 KG

7

toegewezen. De voorzieningenrechter achtte voldoende aangetoond dat de kasdekreiniger van Besseling qua uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk verschilt en achtte voorshands voldoende aannemelijk dat de kasdekreiniger van Brinkman c.s. een nabootsing is van de kasdekreiniger van Besseling en dat met het nalaten op elementen die de totaalindruk bepalen een andere weg in te slaan - ten aanzien waarvan niet aannemelijk is gemaakt dat dit niet had gekund - verwarring wordt gesticht bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter oordeelde dat Brinkman c.s. onrechtmatig handelde jegens Besseling.

3.2. Besseling heeft zich op het standpunt gesteld dat Brinkman c.s. het vonnis niet volledig zijn nagekomen en dat dwangsommen zijn verbeurd. Besseling heeft ter zake executoriaal beslag op aandelen doen leggen, waarna door Brinkman c.s. een executiegeschil is geëntameerd. In dat geschil heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bij vonnis van 1 december 2008 overwogen dat er een gereede kans is dat het vonnis van 20 december 2007 zal worden vernietigd omdat de voorzieningenrechter Amsterdam geen wetenschap had van het voorgebruik van de V-vorm voor het frame en hij aannemelijk achtte dat, als zij dat wel zou hebben gehad, zij tot een andere beslissing zou zijn gekomen. Daar komt bij dat de keuze voor een frame in omgekeerde V-vorm een technische oplossing is voor een technisch probleem - het probleem om op stevige maar ook gewichtbesparende wijze de afzonderlijke onderdelen van een kasdekreiniger met elkaar te verbinden en deze te dragen - en de constructeur te dien aanzien vrij is in zijn keuze, aldus de voorzieningenrechter Den Haag. Een en ander leidde tot een gebod tot opheffing van het beslag.

3.3. Tussen partijen is ook een bodemgeschil aanhangig bij de rechtbank Den Haag, ingeleid bij dagvaarding van 5

zaaknummer 200.003.472/01 KG

8

december 2008. In die procedure is nog geen vonnis geweest.

3.4. In het onderhavige appel keren Brinkman c.s. zich met hun grieven tegen de in het vonnis van 20 december 2007 getroffen voorzieningen en de gronden waarop de beslissingen van de voorzieningenrechter berusten. Het hof ziet aanleiding de grieven 4 en 5 het eerst te bespreken.

3.5. De voorzieningenrechter heeft terecht voorop gesteld dat nabootsing van een product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is 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 door dit na te laten verwarring sticht bij het relevante publiek. Het hof onderschrijft - op basis van het geproduceerde beeldmateriaal - voorts de constatering dat de kasdekreiniger van Brinkman c.s. grote gelijkenis vertoont met de kasdekreiniger van Besseling.

3.6. Een belangrijk element in de totaalindruk is de omgekeerde V-vorm van de buizenconstructie waaraan de borstels zijn opgehangen. Brinkman c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat de vormgeving van hun kasdekreiniger technisch functioneel en productietechnisch is bepaald. Zij onderschrijven het oordeel van de voorzieningenrechter Den Haag.

3.7. Het hof acht het gemotiveerde verweer van Brinkman c.s. dat de - volgens hen ook reeds door andere ontwerpers c.q. constructeurs en producenten toegepaste - omgekeerde V-vorm van de borstels en de ophang(buizen)constructie is ingegeven door technische overwegingen (licht en laag) voorshands voldoende onderbouwd. Besseling heeft de stellingen van Brinkman c.s. betwist, maar voor het antwoord op de vraag of en in hoeverre de vorm hier los



zaaknummer 200.003.472/01 KG

9

staat van en niet bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product is nader onderzoek nodig, waarvoor het kort geding zich niet leent. Het hof acht de stellingen van Brinkman c.s. niet op voorhand onaannemelijk. De grieven 4 en 5 zijn derhalve gegrond.

3.8. Besseling heeft nog aangevoerd dat Brinkman c.s. niet alleen de vormgeving van het frame hebben overgenomen, maar ook andere elementen. Brinkman c.s. hebben steeds gewezen op het in hoge mate technisch, door functionele eisen bepaald zijn van de gekozen vormgeving. Daarnaast stellen zij dat hun kasdekreiniger aanzienlijke verschillen vertoont met die van Besseling en is er volgens hen geen sprake van verwarringsgevaar. Voor de vraag of Brinkman c.s., indien van de toelaatbaarheid van de omgekeerde V-vorm van het frame wordt uitgegaan, niettemin nodeloos verwarring stichten in de hiervoor onder 3.5 bedoelde zin geldt evenzeer dat nader onderzoek nodig is.

3.9. Het hiervoor overwogene staat in de weg aan het treffen van een voorziening op de grondslag slaafse nabootsing.

3.10. Met betrekking tot de vraag of de vorderingen van Besseling op een andere door haar aangevoerde grondslag toewijsbaar zijn, oordeelt het hof als volgt.

3.11. Besseling heeft haar vordering alleen gebaseerd op onrechtmatige daad. Zij heeft geen exclusieve rechten ingeroepen. Naast de door haar gestelde en hiervoor besproken slaafse nabootsing, heeft zij aangevoerd dat Brinkman c.s. in verband met het samenwerkingsverband ook overigens onrechtmatig hebben gehandeld. In eerste aanleg heeft zij gesteld dat Brinkman c.s. een eigen versie van de kasdekreiniger op de markt hebben kunnen brengen op

zaaknummer 200.003.472/01 KG

10

basis van hun kennis en ervaring, verkregen uit de nauwe samenwerking met Besseling, uit de inzage in vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens van Besseling en uit de van Besseling verkregen informatie betreffende de markt voor kasdekreinigers. Brinkman c.s. hebben dit betwist. Zij hebben aangevoerd dat zij als grote commerciële organisatie de markt als geen ander kennen, juist ook gezien hun lange ervaring op dit gebied, en dat technische informatie zonder meer voor ieder toegankelijk is omdat de kasdekreiniger van Besseling op de markt is en er dus ten hoogste sprake is van in de producten zelf geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis. Zij hebben ook niet gehandeld in strijd met de onder 2.2(xi) bedoelde geheimhoudingsverklaring, aldus Brinkman c.s.

3.12. Tegenover het verweer van Brinkman c.s. heeft Besseling haar stellingen onvoldoende nader toegelicht. Voor zover Besseling wil betogen dat Brinkman c.s., reeds gelet op het samenwerkingsverband, de voorgenomen overname door Brinkman c.s. van Besseling en de bekendheid van Brinkman c.s. met de rechten van Besseling, geen op de kasdekreiniger van Besseling gelijkende kasdekreiniger op de markt mochten brengen, biedt de relatie tussen partijen en de voorgeschiedenis daarvan naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende grond voor een dergelijke vergaande conclusie. Voor zover Besseling Brinkman c.s. het onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke gegevens verwijt, heeft zij niet nader gepreciseerd over welke gegevens het gaat, hetgeen tegenover de stelling van Brinkman c.s. dat zij uit eigen hoofde over de benodigde kennis beschikten en konden beschikken wel op haar weg had gelegen. Het verzoek van Brinkman c.s. aan toeleveranciers van Besseling om gelijke onderdelen te leveren is, wat hier verder ook van zij (Brinkman c.s. ontkennen dat hier sprake van was en ontkennen voorts dat bij de toeleveranciers sprake is geweest van maatwerk ten behoeve

zaaknummer 200.003.472/01 KG

11

van Besseling), onvoldoende om toewijzing van de in dit geding gevorderde voorzieningen te rechtvaardigen. Het aanhaken in de promotie bij de door Besseling geproduceerde kasdekreiniger komt hierna nog aan de orde.

3.13. De grieven 6 en 7 keren zich tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat van de zijde van Brinkman c.s. is erkend dat bij de promotie van de Brinkman kasdekreiniger, zowel op de kaart die was gevoegd bij het magazine "Voorop" als op de flyers die op de Horti Fair zijn uitgedeeld, gebruik is gemaakt van foto's van de kasdekreiniger van Besseling, hetgeen voorshands onrechtmatig is. Hieromtrent geldt het volgende.

3.14. Ook als het gebruik van foto's van de kasdekreiniger van Besseling op het promotiemateriaal van Brinkman c.s. (waarvan Brinkman c.s. overigens stellen dat dit op een vergissing berust) op zichzelf onrechtmatig moet worden geoordeeld, biedt deze constatering in het licht van hetgeen hiervoor naar aanleiding van de grieven 4 en 5 is overwogen onvoldoende grond voor toewijzing van de vorderingen van Besseling. Dit geldt ook voor de vordering tot veroordeling tot het plaatsen van een rectificatie. Voor plaatsing van een rectificatie met de inhoud zoals deze door de voorzieningenrechter is bepaald was blijkens het voorgaande onvoldoende grond. Een voorziening die ertoe strekt Brinkman c.s. thans nog te veroordelen tot het plaatsen van een rectificatie met een minder verstrekkende inhoud acht het hof geen passende maatregel en is reeds daarom niet toewijsbaar. Ook de grieven 6 en 7 slagen derhalve.

3.15. Na het vorenstaande hebben Brinkman c.s. geen belang meer bij bespreking van de grieven 1 tot en met 3 en grief 8. Grief 9 mist zelfstandige betekenis.

zaaknummer 200.003.472/01 KG

12

3.16. Slotsom is dat de gegrondheid van de grieven 4 tot en met 7 ertoe leidt dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Besseling alsnog zullen worden afgewezen. Besseling zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in beide instanties, met uitzondering van de kosten van de beide incidenten in hoger beroep. De kosten van die incidenten dienen door Brinkman c.s. te worden gedragen.

#### 4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 20 december 2007 (zaaknummer/rolnummer: 384707/KG ZA 07-2247) waarvan beroep en doet opnieuw recht;

wijst de vorderingen van Besseling af;

verwijst Besseling in de kosten van het geding in beide instanties -- met uitzondering van de kosten van de beide incidenten in hoger beroep --, aan de zijde van Brinkman c.s. in eerste aanleg begroot op € 251,-- aan verschotten en € 816,-- aan salaris en in hoger beroep tot op heden begroot op € 388,44 aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris;

verwijst Brinkman c.s. in de kosten van de beide incidenten in hoger beroep, tot op heden begroot op € 1.788,-- aan salaris;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

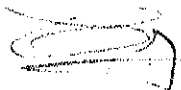
zaaknummer 200.003.472/01 KG

13

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, M.M.M. Tillema en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 25 januari 2011.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. van Lingen'.

  
mr. W.J. van den Bergh

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W.J. van den Bergh'.