

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.097.108/01

Zaaknummer rechtbank : 373594 / HAZA 10-3016

arrest van 7 mei 2013

inzake

Handelsonderneming Martin Stolze B.V.,
gevestigd te Maasland, gemeente Midden-Delfland,
appellante in het principaal appel,
geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Stolze,
advocaat: mr. M.W. Renzen te Rotterdam,

tegen

Willburg Projecten B.V.,
gevestigd te Noordwijk,
geïntimeerde in het principaal appel,
appellante in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Willburg,
advocaat: mr. L.L. Huisman te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploit van 4 oktober 2011 is Stolze in hoger beroep gekomen van twee door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnissen van 13 oktober 2010 en 6 juli 2011. Bij memorie van grieven in het principaal appel, met een productie, heeft Stolze acht grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel, met producties, heeft Willburg de grieven bestreden en in het incidenteel appel twee grieven aangevoerd. Stolze heeft de grieven in het incidenteel appel bestreden bij memorie van antwoord in het incidenteel appel en zich daarbij tevens uitgelaten over de producties van Willburg in appel.

Vervolgens hebben partijen op 28 februari 2013 de zaak doen bepleiten, Stolze door mr. M.W. Renzen, advocaat te Rotterdam, en Willburg door mrs. L.L. Huisman en R. Soetens, advocaten te 's-Gravenhage, beiderzijds aan de hand van overgelegde pleitnotities, Willburg tevens onder overlegging van een akte overzicht proceskosten en een akte aanvullend overzicht proceskosten. Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in het vonnis van 6 juli 2011 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan.

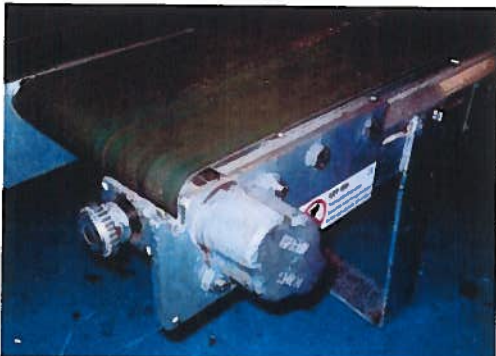
2. Het gaat in deze zaak – samengevat – om het volgende.

2.1. Partijen zijn actief op het terrein van transportbanden, machines en installaties voor de tuinbouw. Tussen augustus 2005 en januari 2008 hebben zij samengewerkt in Willburg Stolze Projecten B.V. (hierna: de joint-venture), waarin beide partijen aandeelhouder waren. In het kader van die samenwerking legde Stolze zich toe op de productie van transportbanden en Willburg op de productie van besturingssystemen daarvoor en machines. Zij hebben toen ook gezamenlijk machines ontwikkeld. In de periode van samenwerking verkochten Stolze en Willburg afzonderlijk ook elkaars producten aan hun eigen klanten. Door overdracht van haar aandelen in de joint-venture door Stolze aan de aandeelhouder van Willburg is deze samenwerking op 29 januari 2008 geëindigd. De statutaire naam van de joint-venture is vervolgens gewijzigd in Willburg.

2.2. Tijdens de vakbeurs Hortifair in oktober 2008 heeft Stolze beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de aldaar door Willburg getoonde transportbanden die volgens Stolze inbreuk zouden maken op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op haar 'budgetband' en/of 'bufferband' transportbanden. Dat geschil is op 11/15 december 2008 door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst geëindigd. Stolze en een tot hetzelfde concern als Willburg behorende vennootschap Willburg Machinebouw B.V. (hierna: Willburg Machinebouw) zijn daarin het volgende overeengekomen:

- 1- De Willburg bufferband zal uiterlijk een duidelijke aanpassing ondervinden.
- 2- De Willburg transportbanden (groot of klein) zullen hun eigen stijl behouden;
 - met standaard een zwart banddek.
 - Met uitzondering van ;
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
 - met standaard zwarte motoren.
 - Met uitzondering van
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
- 3- De stolze transportbanden behouden hun groene banddek .
 - Met uitzondering van
 - wanneer deze niet leverbaar zouden zijn.
 - op klant specificatie
- 4- Deze doorvoeringen zullen echter plaats vinden aan bufferbanen die Willburg nog in productie moet nemen.
- 5- Hierbij verklaren Stolze en Willburg (om herhaling van een geschil te voorkomen) elkaar volledig vrij te laten in het produceren van transportbanden met uitzondering van gepatenteerde producten en met inachtneming van het bovenstaande (overige machines vallen buiten het geschil).
- 6- Door ondertekening van deze overeenkomst verlenen partijen over en weer kwijting.

2.3. Bij brief van 30 december 2009 heeft de advocaat van Stolze Willburg en Willburg Machinebouw gesommeerd de productie, verkoop en levering van wat hierna wordt genoemd de "Willburg transportband" te staken die volgens haar slaafs is nagebootst van de transportband die Stolze onder de naam Easy Max aanbiedt. Tevens is daarbij de vaststellingsovereenkomst door Stolze buitengerechtelijk ontbonden. Een uitvoering van de Easy Max met een lengte van 6 meter en een bandbreedte van 170 mm ziet er zo uit:



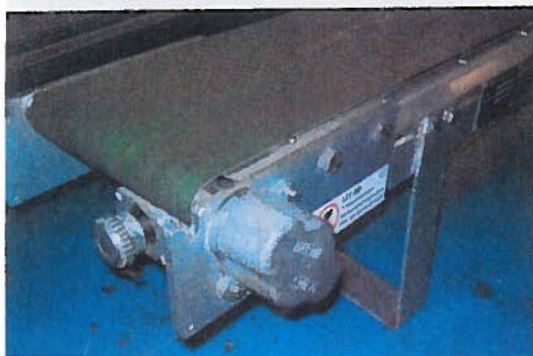
Profil Easy Max



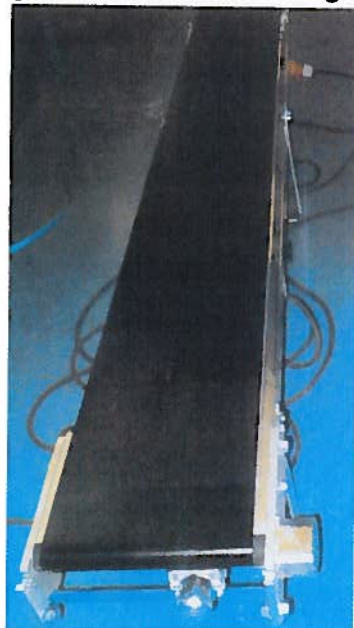
Tandwiel Easy Max:

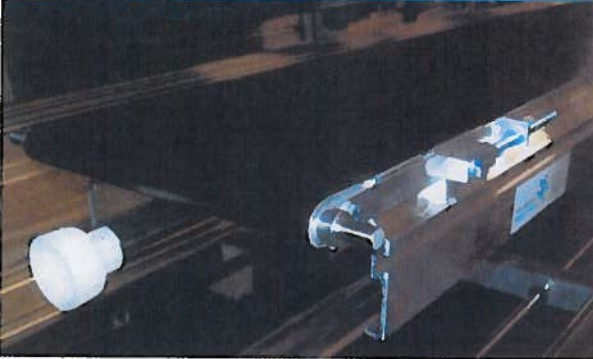
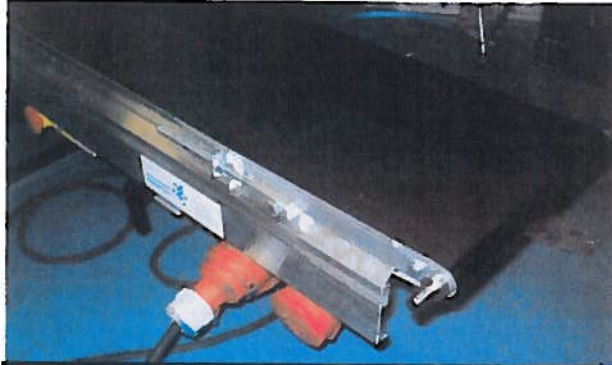


Behuizing overbrenging Easy Max:

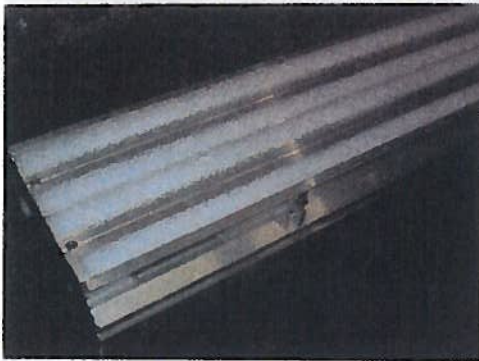


De aangevallen Willburg transportband heeft het volgende uiterlijk (overigens wordt deze geleverd in verschillende lengtes en bandbreedtes):

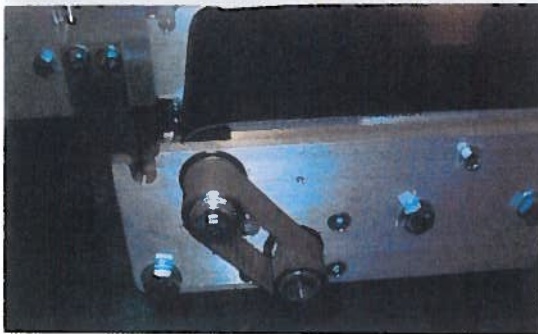


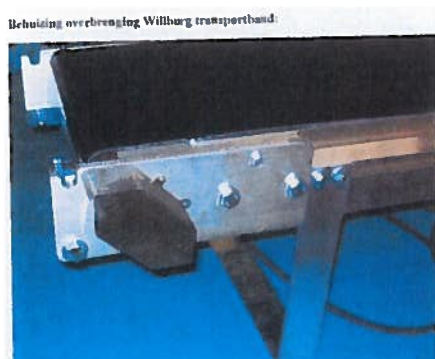


Profil Willburg transportband:



Tandriem Willburg transportband:





2.4. Willburg heeft onder meer de volgende afbeeldingen van andere transportbanden overgelegd:



Dat zijn van links naar rechts de banden van: 2x Wevab, Stolze, Javo en Willburg. Van onder naar boven in de zelfde volgorde in zijaanzicht:



2.5. In juli 2010 heeft Stolze ten laste van Willburg verscheidene conservatoire derdenbeslagen gelegd onder de bank van Willburg.

2.6. De ten processe bedoelde transportbanden bestaan in twee uitvoeringen. De eerste is voorzien van een zogenoemde opsteekmotor die de band aandrijft. De tweede is uitgevoerd

als doorkoppelband zodat per maximaal zeven aan elkaar te koppelen transportbanden onder één transportband een motor is gemonteerd. Zo'n doorkoppelband heeft aan de voorzijde een koppeling en aan de achterzijde een tandwiel. Middels deze koppeldelen kunnen meer transportbanden aan elkaar worden gekoppeld en wordt de aandrijving van de motor van de ene transportband overgebracht op de volgende transportband die niet over een aandrijfmotor beschikt. Fabrikanten hanteren doorgaans specifieke koppeldelen, zodat in principe alleen transportbanden van eenzelfde fabrikant aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

3. Bij vonnis van 6 juli 2011 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Willburg transportband geen slaafse nabootsing is van de Easy Max, zodat de in conventie op het tegendeel gestoelde vorderingen zijn afgewezen. Dat betrof een verklaring voor recht dat Willburg met het voeren van haar transportband onrechtmatig jegens Stolze handelt doordat dit een slaafse nabootsing is van de Easy Max, een bevel om productie en verkoop van de Willburg transportband te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen en schadevergoeding op te maken bij staat met een voorschotbetaling daarop van € 50.000,-, kosten rechtens, die van de gelegde beslagen daaronder begrepen. In reconventie zijn de gelegde beslagen opgeheven. De vordering van Willburg tot veroordeling van Stolze in de werkelijke proceskosten wegens misbruik van procesrecht is door de rechtbank afgewezen.

4.1. De grieven in het principaal appel richten zich uitsluitend tegen het vonnis van 6 juli 2011, niet tegen het vonnis van 13 oktober 2010, waartegen blijkens de appeldagvaarding ook hoger beroep is ingesteld. Nu daartegen geen grieven zijn gericht, is het hoger beroep daartegen niet-ontvankelijk. De hierna genoemde rechtsoverwegingen zijn allemaal uit het vonnis van 6 juli 2011. Grief I in het principaal appel is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in r.o. 4.10 dat het uiterlijk van een transportband hoofdzakelijk wordt bepaald door de eindloze band waarop de producten worden getransporteerd en het frame waarop deze eindloze band is bevestigd, al dan niet gesteund op een aantal beugels. Grief II bestrijdt het laatste deel van r.o. 4.11, waarin de rechtbank de eerst ter zitting aangevoerde andere verschillen tussen de Easy Max en de overige op de markt verkrijgbare transportbanden waarop stroomkasten te zien zijn passeert wegens onvoldoende onderbouwing. Met grief III komt Stolze op tegen het tweede deel van r.o. 4.12 over het gestelde onderscheidend vermogen van de Easy Max en r.o. 4.13 omtrent het gerechtvaardigd belang van Willburg om een transportband aan haar afnemers te leveren die kan worden gekoppeld aan de Easy Max, aangezien Willburg gedurende de samenwerking tussen partijen ook de Easy Max aan haar eigen klanten heeft geleverd. Grief IV in het principaal appel bestrijdt hetgeen de rechtbank in r.o. 4.14 heeft overwogen over het voldoende afstand nemen door de Willburg transportband van de Easy Max, omdat zij zou hebben nagelaten de totaalindruk van de banden met elkaar te vergelijken. Grief V richt zich tegen de motivering van de rechtbank in r.o. 4.15. Grief VI bestrijdt de in r.o. 4.5 door de rechtbank gehanteerde norm voor de beoordeling van slaafse nabootsing en grief VII voert aan dat vanwege het verleden tussen partijen door de rechtbank ten onrechte niet is meegewogen dat Willburg meer afstand had behoren te nemen. In grief VIII wordt ten slotte geklaagd over het passeren van Stolze's bewijsaanbod.

4.2. In het incidenteel hoger beroep zijn twee grieven gericht tegen de afwijzing van veroordeling van Stolze in de – kort gezegd – integrale proceskosten van Willburg op grond van misbruik van procesrecht.

5.1. De grieven in het principaal hoger beroep, die alle aspecten aanroeren van het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van slaafse nabootsing door Willburg, lenen zich voor

gezamenlijke behandeling. Evenals de rechtbank is het hof van oordeel dat geen sprake is van slaafse nabootsing door Willburg van de transportbanden van Stolze. Daartoe overweegt het hof als volgt.

5.2. Stolze heeft met een tweetal rapporten van haar partijdeskundige, octrooigemachtigde Jilderda van 3 mei 2010 en 3 februari 2012, onderbouwd gesteld dat en waarom de Willburg transportband slaafs is nagebootst van de Easy Max. In zijn tweede rapport heeft Jilderda de Easy Max vergeleken met 'een aantal veel voorkomende transportbanden van voornaamste concurrenten, te weten de banden van Wevab, Javo en Heto'. De banden zijn door hem op 19 verschillende aspecten vergeleken, die volgens hem de totaalindruk van de transportbanden bepalen. De Easy Max wijkt volgens hem op 11 van de 19 punten af van de andere transportbanden van derden. De Willburg transportband wijkt volgens Jilderda slechts van de Easy Max af qua kleurstelling van het loopvlak, zodat 18 aspecten identiek, danwel nagenoeg identiek zouden zijn bij beide transportbanden.

5.3. Willburg heeft dit betoog gemotiveerd bestreden. Zij stelt onder meer dat de Easy Max zelf slaafs is nagebootst door Stolze van (één van de uitvoeringen van) de Wevab transportband. Althans stelt zij dat de Easy Max geen eigen positie op de markt inneemt en Willburg bovendien voldoende afstand van de Easy Max heeft genomen door waar dat redelijkerwijs mogelijk was een andere weg in te slaan, waardoor geen verwarring wordt gesticht. Ook stelt Willburg dat zij gelet op de jarenlange samenwerking tussen partijen een gerechtvaardigd belang heeft bij een compatibele transportband, die kan worden gebruikt in de door haarzelf eerder verhandelde installaties. Dat betekent volgens Willburg dat dezelfde breedtematen en koppeling moet kunnen worden gehanteerd.

5.4. Dit verweer van Willburg onderschrijft het hof. Daargelaten of de Easy Max zelf slaafs is nagebootst, stelt het hof met Willburg voorop dat de Easy Max een industrieel (utiliteits)product betreft, waarvan het uiterlijk vrijwel volledig functioneel is bepaald. Daarbij onderscheidt de vormgeving van de Easy Max zich blijkens het ten processe getoonde en de in de rapporten behandelde transportbanden bovendien niet voldoende van de op (naar het hof begrijpt: het overgrootste deel van) de markt gebruikelijke vormgeving voor transportbanden. Zodoende neemt de Easy Max naar het oordeel van het hof een onvoldoende eigen positie op de markt in. Daarop strandt de vordering uit onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing al zelfstandig.

5.5. Voor zover veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat de Easy Max wel een voldoende eigen positie op de markt voor transportbanden inneemt – maar hiervoor is overwogen dat daarvan geen sprake is – dan is naar het oordeel van het hof met de Willburg transportband daar waar mogelijk zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, voldoende afgeweken qua uiterlijk, zodat de totaalindruk verschilt en er geen gevaar voor verwarring is. Ook daarop zou de vordering van Stolze uit hoofde van slaafse nabootsing zelfstandig stranden. De rapportages van Jilderda, waar Willburg gedetailleerd inhoudelijk verweer op heeft gevoerd, onder meer dat te selectief vergelijkingsmateriaal is vergaard, zijn niet concludent. Naar het oordeel van het hof wordt in het tweede rapport te zeer op details gefocust, terwijl de totaalindruk bepalend is, waar Jilderda in weerwil van de bewoordingen van zijn rapportage te weinig oog voor heeft. Vormgeving die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product bepaalt, mag worden nagevolgd. Daar valt ook onder het verschaffen van compatibele transportbanden met eerder door haar op de markt gebrachte installaties. De afwijkingen heeft Willburg bij antwoord in hoger beroep als volgt geïllustreerd:

- De kleur van het banddek;



Willburg

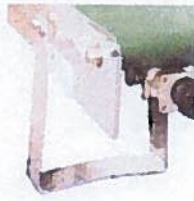


Easy Max

- De vorm van de steunen



Willburg



Easy Max

- De frame-wangen;



Willburg



Easy Max

- Kleurstelling etikettering;



Willburg



Easy Max

- De tandwielkast van de aandrijfmotor;



Willburg



Easy Max

- De tandwielkast in de aandrijflijn;



Willburg

Easy Max

- De vorm van de koppeling en de aandrijfjas;



Willburg

Easy Max

Op de etikettering na – die wordt voor de totaalindruk niet relevant geacht – volgt het hof Willburg in haar betoog dat deze verschillen - in combinatie met de hierna genoemde verdere verschillen - voldoende zijn voor een afwijkende totaalindruk. Er is voorts sprake van afwijkingen in onder meer het rollenprofiel (vgl. afbeeldingen daarvan in 2.3) aan de onderkant (zo dat bij vergelijking van de totaalindruk zou moeten worden meegewogen, hetgeen Willburg betoogt, maar Stolze bestrijdt), de kleur van de motor (Easy Max grijs, Willburg transportband zwart) en de anders vormgegeven aandrijving (tandwiel Easy Max, tandriem Willburg transportband, vgl. andermaal de betreffende afbeeldingen in 2.3). Dit een en ander is door Stolze onvoldoende steekhoudend ontkracht.

5.6. Aangezien het hof op grond van het vorenoverwogene tot het oordeel komt dat geen sprake is van slaafse nabootsing en alle grieven van het principaal appel tot strekking hebben dat daar wel sprake van is, behoeven zij geen afzonderlijke bespreking, omdat deze toch niet tot een ander oordeel dan dat van de rechtbank omtrent slaafse nabootsing kunnen leiden. Dat geldt derhalve ook voor grief V, die op zichzelf terecht een motiveringsmanco blootlegt in de redenering van de rechtbank in r.o. 4.15. Grief VII is ook tevergeefs opgeworpen, omdat de gestelde omstandigheden – zo al juist – niet afdoen aan het oordeel van het hof dat geen sprake is van slaafse nabootsing en de vorderingen slechts daarop gericht zijn.

5.7. Het incidenteel appel faalt eveneens. Niet kan worden gesproken van het door Stolze tegen beter weten in handhaven en geldend maken van pretense rechten jegens Willburg, zodat geen sprake is van onrechtmatig handelen in de vorm van misbruik maken van procesrecht van Stolze in deze. Voor zover Willburg aan haar betreffende positie ten grondslag legt dat Stolze haar Easy Max zelf slaafs heeft nagebootst, heeft te gelden dat Stolze daar voldoende tegen heeft ingebracht om dit als vaststaand te kunnen aannemen. Ook anderszins ziet het hof geen rechtsgrond voor de gevorderde integrale kostenveroordeling wegens misbruik van procesrecht. Van het zonder recht of redelijk belang nadeel toebrengen aan Willburg door een reeks beslagleggingen en sommaties is naar het oordeel van het hof geen sprake. Aan het recht van een marktpartij om een legitiem zakelijk geschil – daarvan is hier naar het oordeel van het hof sprake – aan de rechter voor te kunnen leggen, dient niet licht te worden getornd. De eerdere vaststellingsovereenkomst blinkt niet uit in helderheid en is buitengerechtelijk ontbonden door Stolze. Anders dan Willburg betoogt, is ook deze

overeenkomst geen omstandigheid – wat er verder zij van de merites van deze ontbinding – die het oordeel rechtvaardigt dat er sprake is van een situatie van misbruik van recht bij het entameren van de onderhavige procedure. Het is bepaald niet helder of dit opvolgende conflict tussen partijen door de betreffende vaststellingsovereenkomst wordt bestreken. Daar zijn goede argumenten tegen ingebracht door Stolze. Terecht heeft de rechtbank de vordering tot veroordeling in de integrale proceskosten dan ook afgewezen. Ook in appel maakt Stolze zich niet schuldig aan misbruik van recht door deze zaak door te zetten tegen Willburg.

5.8. Aan nadere bewijslevering komt het hof niet toe. Het bewijsaanbod van Stolze voor zover dat ziet op het onderscheidend vermogen van de Easy Max, de eigen positie op de markt en de verwarring die de Willburg transportband op de markt zou veroorzaken, is niet voldoende geconcretiseerd. Immers, Stolze verwijst voor deze aspecten naar het (tweede) rapport van Jilderda en overigens naar een te entameren gerechtelijk deskundigenbericht, danwel een descende. Voor laatstgenoemde twee middelen ziet het hof geen aanleiding en het rapport van Jilderda wordt niet concludent geacht. Voor zover Stolze overigens een getuigenbewijsaanbod doet voor de door het hof beslissend geachte punten van onvoldoende eigen positie op de markt, afwijkende totaalindruk en afwezigheid van verwarringsgevaar voldoet het niet aan de daaraan in hoger beroep te stellen eisen, zodat dit wordt gepasseerd. Ook grief VIII kan Stolze in het licht van deze aldus geduide stellingname in hoger beroep wat dat betreft niet baten. Het bewijsaanbod van Willburg is onvoldoende geconcretiseerd en, voor zover het betrekking heeft op de reconventionele vordering, niet ter zake dienend, nu zij zich onvoldoende van haar stelplicht ter zake van misbruik van procesrecht door Stolze heeft gekweten.

6. Als de in het principaal appel in het ongelijk gestelde zijde, wordt Stolze veroordeeld in de proceskosten van het principaal appel. Willburg wordt als in het incidenteel appel in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incidenteel appel veroordeeld.

Beslissing

Het gerechtshof:

in het principaal appel:

- verklaart Stolze niet ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het vonnis van 13 oktober 2010 ;
- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 juli 2011;
- veroordeelt Stolze in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Willburg begroot op € 649,- aan verschotten en op € 2.682,- aan salaris advocaat;
- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel appel:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 6 juli

2011;

- veroordeelt Willburg in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Stolze begroot op nihil aan verschotten en op € 1.737,- aan salaris advocaat;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en G.R.B. van Peurseem en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 mei 2013 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag