

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/254996 / HA ZA 13-782

Vonnis van 4 juni 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ALL ROUND COMPANY SUPPORT B.V.,
gevestigd te Veldhoven,
eiseres,
advocaat mr. C. de Boer te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIMSTARS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Vught,
gedaagde,
procesadvocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Partijen zullen hierna All Round en Simstars genoemd worden.

1. De procedure

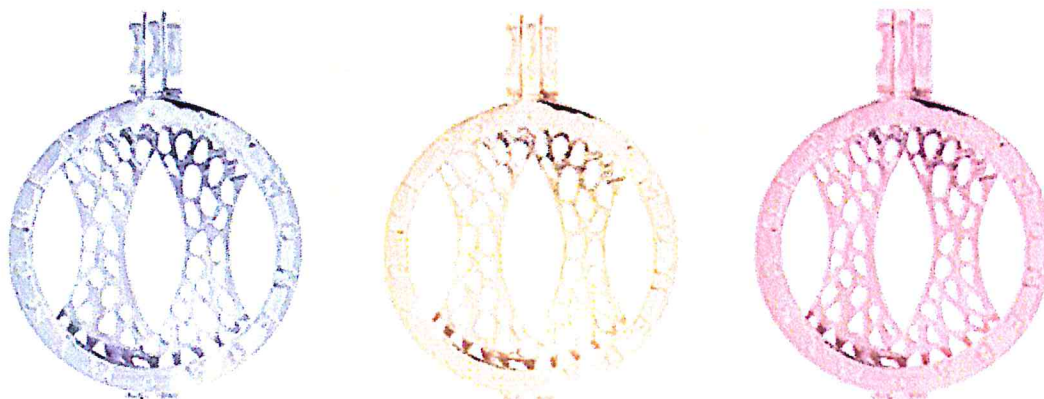
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 maart 2014
- de akte van depot van 3 april 2014 met betrekking tot de nederlegging van een aantal sieraden door Simstars
- het verkort proces-verbaal van comparitie van 11 april 2014 en de daarin genoemde processtukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

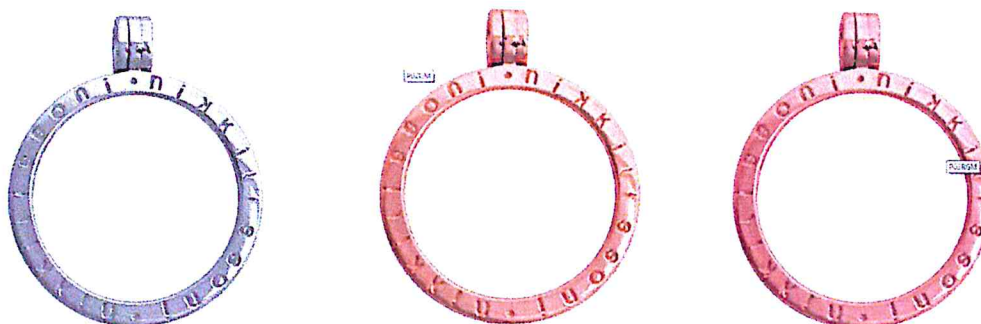
2.1. All Round exploiteert een groot- en tussenhandel in sieraden en is wereldwijd actief. Zij brengt sinds 2009 onder de naam "Mi Moneda" een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger bestaat uit twee delen en kan worden geopend en gesloten. De hanger is bestemd als houder van een verwisselbare munt/schijf (hierna: de Mi Moneda hanger). Ter verduidelijking is de Mi Moneda hanger hieronder in de drie verschillende kleuren opgenomen:



2.2. Wanneer in de Mi Moneda hanger een verwisselbare munt/schijf wordt geplaatst, ziet het sieraad er als volgt uit:



2.3. Simstars is eveneens een onderneming die zich richt op de groot- en tussenhandel in sieraden wereldwijd. Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam "Nikki Lissoni" een sieradencollectie voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maten en daarvoor geschikte munten en/of schijven. De hanger voor verwisselbare muntsieraden van Simstars (hierna: de Nikki Lissoni hanger) is hieronder afgebeeld, zowel met als zonder munt/schijf:





2.4. De advocaat van All Round heeft op 31 mei 2013 Simstars gesommeerd om, kort gezegd, de verhandeling van de Nikki Lissoni hangers per direct te staken omdat deze hangers een onrechtmatige slaafse nabootsing zouden zijn van de Mi Moneda hanger van All Round. Simstars heeft geen gehoor aan deze sommatie gegeven.

2.5. All Round heeft op 24 januari 2014 een Engelstalige reclamefolder c.q. producthandleiding met het opschrift "Nikki Lissoni Training Manual" ter griffie van deze rechtbank gedeponereerd (hierna: de Training Manual). In de Training Manual is op een pagina over andere merken opgenomen dat het Mi Moneda sieraad "suffers from the colour fading and also the pendant falling apart". Daarbij is een afbeelding opgenomen van een aantal Mi Moneda hangers waarin een muntsieraad is geplaatst met erboven het Mi Moneda logo.

2.6. All Round IP B.V., een aan All Round gelieerde vennootschap, is houder van onder meer de volgende merken:

- het Benelux woordmerk MI MONEDA met registratienummer 0877355, geregistreerd op 19 februari 2010 voor onder andere juwelen en bijoutherieën;
- het Benelux woordmerk MI MONEDA met registratienummer 0861621, geregistreerd op 1 april 2009 voor sieraden;
- het internationale woordmerk MI MONEDA met registratienummer 1034296, geregistreerd op 1 maart 2010 voor onder andere sieraden.

2.7. All Round IP heeft All Round gemachtigd om in deze procedure namens haar op te treden en daarbij alle vorderingen in te stellen die haar toekomen ter handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten.

3. Het geschil

3.1. All Round vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Simstars te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere slaafse nabootsing van de Mi Moneda hanger van All Round te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het vervaardigen, aanbieden, verkopen, importeren, exporteren, alsmede het in voorraad houden voor een van deze doeleinden of andere verhandeling van de slaafs nagebootste Nikki Lissoni hangers te staken en gestaakt te houden;

-
2. Simstars te bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan alle afnemers van de slaafs nagebootste hangers niet zijnde natuurlijke personen een ondertekende rectificatiebrief te verzenden, op een brief van A4 formaat in de eigen huisstijl met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik:

“Geachte heer/mevrouw,

De Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem heeft geoordeeld dat door ons aangeboden en verkochte Nikki Lissoni hangers met productnummer(s) [INVULLEN] onrechtmatige slaafse nabootsingen zijn van de hanger van Mi Moneda. Bij vonnis van [INVULLEN DATUM VONNIS] zijn wij bevolen om de verhandeling van deze hangers met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

Wij verzoeken u hierbij om alle sieraden met voornoemde productnummers die zich onder u bevinden per direct doch uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten die verband houden met de retournering van desbetreffende sieraden aan u vergoeden.

*Namens Nikki Lissoni,
[naam en handtekening directie]”*

met verzending van een kopie van deze brieven aan de advocaat van All Round, alsmede binnen veertien dagen na verzending een lijst van alle afnemers door wie slaafs nagebootste hangers zijn geretourneerd;

3. Simstars te bevelen om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van All Round schriftelijk, een door een accountant (aan te wijzen door All Round en waarvan Simstars de kosten draagt) goedgekeurde en met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:
- a. de totale hoeveelheid slaafs nagebootste hangers die bij Simstars, dan wel bij enige aan haar gelieerde (rechts)persoon per de datum van het vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden, inclusief de onder 2 geretourneerde slaafs nagebootste hangers;
 - b. de totale hoeveelheid slaafs nagebootste hangers die Simstars, dan wel enig aan haar gelieerde (rechts)persoon heeft ingekocht dan wel vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
 - c. de door Simstars intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen alsmede de door Simstars gehanteerde verkoopprijzen voor de slaafs nagebootste hangers;
 - d. het totale bedrag van de door Simstars als gevolg van de verhandeling van de slaafs nagebootste hangers genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;
 - e. de namen en adressen van alle bij de verhandelingen en vervaardiging van de slaafs nagebootste hangers betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen aan welke de slaafs nagebootste hangers zijn geleverd;

4. Simstars te bevelen om uiterlijk binnen een maand na betekening van dit vonnis de onder 3 sub a totale voorraad slaafs nagebootste hangers, op eigen kosten te vernietigen onder overlegging van deugdelijk bewijs daarvan aan de advocaat van All Round;
5. Te verklaren voor recht dat de vergelijkende reclame-uitingen van Simstars dat het Mi Moneda sieraad lijdt aan 'colour fading' dan wel dat de Mi Moneda hanger is 'falling apart' ongeoorloofd althans onrechtmatig zijn jegens All Round;
6. Simstars te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis deze ongeoorloofde vergelijkende reclame-uitingen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder Simstars te bevelen geen misleidende mededelingen te doen omtrent de kwaliteit (waaronder het kleurbehoud en de stevigheid) van de Mi Moneda hanger, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze openbaar te maken of te doen maken;
7. Te verklaren voor recht dat Simstars met het gebruik van het teken "Mi Moneda" voor sieraden althans in (ongeoorloofde vergelijkende) reclame-uitingen voor sieraden inbreuk maakt op de Benelux-woordmerken MI MONEDA met registratienummer 0877355 en registratienummer 0861621 alsmede het internationale merk MI MONEDA met registratienummer 1034296 van All Round en Simstars te bevelen deze merkinbreuken per direct te staken en gestaakt te houden;
8. Te verklaren voor recht dat Simstars met het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde Mi Moneda logo en het auteursrechtelijk beschermde Mi Moneda advertentie(foto-)materiaal in (ongeoorloofde vergelijkende) reclame-uitingen voor sieraden inbreuk maakt op de auteursrechten van All Round en Simstars te bevelen deze auteursrechtinbreuken per direct te staken en gestaakt te houden;
9. Simstars te bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis op haar homepage onder de internet domeinnaam www.nikkilissoni.com gedurende drie maanden een rectificatie (in standaard lettergrootte, in een kader van 10 cm x 10 cm, onder de kop "RECTIFICATION" (in hoofdletters) op te nemen, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met uitsluitend de volgende tekst en opgemaakt volgens goed drukkersgebruik;

"Dear mr./mrs.,

The Court of Gelderland, location Arnhem (the Netherlands) has ruled that the Nikki Lissoni pendants with product number(s) [INVULLEN] offered and sold by us, are an unlawful slavish imitation of the pendants of Mi Moneda. By judgement of [INVULLEN DATUM VONNIS] the Court has ordered us to immediately stop offering and selling these pendants.

Furthermore, we have made false comments concerning the Mi Moneda jewellery by stating that these jewels suffer from colour fading and the pendant falling apart. Our statements are not true.

Sincerely yours,

[invullen naam van bestuurder]
On behalf of Nikki Lissoni

10. Simstars te veroordelen om aan All Round te vergoeden de schade die All Round ten gevolge van de slaafse nabootsing - eventueel conform art. 6:104 BW te begroten op de door Simstars met de onrechtmatige hangers gemaakte nettowinst - en ongeoorloofde vergelijkende reclame-uitingen, merkinbreuk en auteursrechtinbreuk heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de slaafse nabootsing van de Mi Moneda hangers van All Round, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;
11. Simstars te bevelen aan de bevelen onder 1 t/m 4 en 6 t/m 9 te voldoen op verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van € 2.000 te vermeerderen met € 1.000 voor iedere dag - een gedeelte daarvan tot een gehele gerekend - dat de overtreding dan wel niet-nakoming voortduurt;
12. Simstars ten aanzien van de slaafse nabootsing te veroordelen in de kosten van dit geding en ten aanzien van de ongeoorloofde vergelijkende reclame-uitingen en de daaruit volgende merkinbreuk alsmede de auteursrechtinbreuk te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv, een en ander met bepaling dat Simstars de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is vanaf 14 dagen na de dag van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. All Round legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

All Round stelt, kort samengevat, dat Simstars onrechtmatig jegens haar handelt door het op de markt verhandelen van de Nikki Lissoni hangers, die, naar zij stelt, ongeoorloofde slaafse nabootsingen zijn van haar eigen Mi Moneda hangers die brede bekendheid genieten. De Nikki Lissoni hangers zijn nagenoeg identiek aan de Mi Moneda hangers, waardoor bij de consument onnodig verwarringsgevaar wordt veroorzaakt, ten gevolge waarvan All Round schade lijdt.

All Round stelt verder dat Simstars in haar Training Manual de in de feiten onder 2.5 opgenomen ongeoorloofde twee vergelijkende reclame-uitingen doet, die feitelijk onjuist en misleidend zijn, ten gevolge waarvan zij schade lijdt.

Daarnaast zijn desbetreffende uitingen in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus ook onrechtmatig op grond van artikel 6:162 BW.

Omdat de uitingen in de Training Manual niet voldoen aan de vereisten voor geoorloofde vergelijkende reclame, is bovendien sprake van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk door Simstars, doordat in de Training Manual gebruikt wordt gemaakt van het aan All Round IP toebehorende woordmerk Mi Moneda en van het auteursrechtelijk beschermde Mi Moneda logo en het Mi Moneda fotomateriaal van All Round IP. All Round stelt dat zij ook door deze intellectuele eigendomsrechtinbreuken schade lijdt.

3.3. Simstars voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Slaafse nabootsing

4.1. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van ongeoorloofde c.q. onrechtmatige slaafse nabootsing heeft als uitgangspunt te gelden dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, zoals hier aan de orde, in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer, zo volgt uit vaste jurisprudentie (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (plastic stapelschalen) en HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392 (Rummikub)), het product qua vormgeving en uiterlijk een zeker onderscheidend vermogen heeft en daardoor een eigen plaats in de desbetreffende markt inneemt, het in hoge mate wordt nagebootst terwijl men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en wanneer door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te duchten. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de totaalindruk van beide producten en de beschouwing daarvan door een, in de regel, weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Voor het verkrijgen van bescherming op grond van slaafse nabootsing is allereerst vereist dat het nagebootste product op het moment van het begin van de gestelde inbreuk door de nabootser een eigen plaats op de markt heeft, doordat het zich door uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere op de desbetreffende markt aanwezige soortgelijke producten. Daarbij gaat het uitsluitend om de Nederlandse markt.

4.2. Nu Simstars haar Nikki Lissoni hanger in februari 2012 voor het eerst op de Nederlandse markt heeft gebracht, is voor de vraag of de Mi Moneda hanger van All Round een eigen plaats op de relevante markt, in casu de markt van hangers voor verwisselbare muntsieraden (hierna ook: verwisselbare hangers), inneemt, doordat de Mi Moneda hanger zich door haar door uiterlijke verschijningsvorm zodanig onderscheidt van andere op de markt verkrijgbare soortgelijke verwisselbare hangers, de marktsituatie in februari 2012 beslissend. Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv ligt het op de weg van All Round, die een beroep doet op slaafse nabootsing, om te stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting, te bewijzen dat de Mi Moneda hanger op dat moment een eigen plaats op de markt had.

4.3. All Round stelt dat de Mi Moneda hanger onderscheidend is ten opzichte van andere soortgelijke hangers voor verwisselbare muntsieraden en daardoor een eigen plaats op de markt heeft. Ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen heeft All Round bij de dagvaarding afbeeldingen (productie 8) overgelegd van op de markt door andere aanbieders aangeboden vergelijkbare hangers ter toelichting van het zogenaamde "Umfeld" van dit soort hangers. Bij vergelijking van de Mi Moneda hanger met die hangers van andere aanbieders in het Umfeld is het overduidelijk dat de Mi Moneda hanger zeer onderscheidend is, aldus All Round. Het onderscheidend vermogen van de Mi Moneda bestaat volgens All Round uit de combinatie van de volgende elementen:

- 1) een cirkelvormige hanger voor een verwisselbare muntsieraad;
- 2) uitgevoerd in zilver, goud of rosé kleur;
- 3) met aan de voorzijde een relatief brede rand van ongeveer 2 mm;
- 4) deze rand is zowel boven in het midden als onder in het midden versierd met het leesteken punt en daar tussenin op beide zijden is de merknaam Mi Moneda gedrukt (erin gestanst) in een strak lettertype;

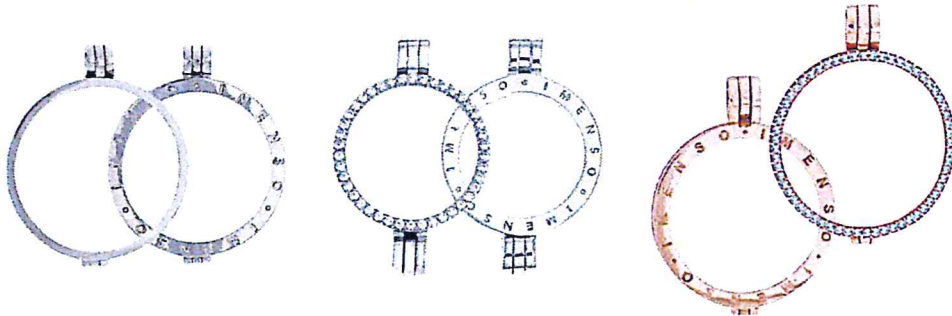
-
- 5) een sluiting met drie relatief grote oogjes aan de bovenzijde van de hanger, die functioneren als oog voor de ketting;
6) een klein scharniertje aan de onderzijde van de hanger.

4.4. Simstars betwist dat de Mi Moneda hanger qua vormgeving en uiterlijk voldoende onderscheidend vermogen heeft om een eigen plaats op de markt in te nemen. Simstars voert aan dat toen zij in februari 2012 haar Nikki Lissoni hanger op de markt introduceerde er reeds verschillende andere op de Mi Moneda hanger gelijkende verwisselbare hangers op de markt aanwezig waren, waardoor de Mi Moneda hanger zich door haar uiterlijke verschijningsvorm op dat moment niet onderscheidde van die hangers en aldus geen eigen plaats op de markt innam. Volgens Simstars is de markt op dit moment zelfs overspoeld met dergelijke hangers omdat deze hangers een algemene modetrend zijn geworden. Simstars heeft bij conclusie van antwoord afbeeldingen (producties 9-14) in het geding gebracht van op de markt door andere aanbieders verhandelde vergelijkbare verwisselbare hangers ter toelichting van het Umfeld. Daarnaast heeft Simstars, kennelijk mede voor de onderbouwing van het Umfeld, verschillende verwisselbare hangers, waaronder naast de hangers van partijen zelf ook een aantal hangers van andere aanbieders, de rechtbank in depot gegeven.

4.5. De van andere aanbieders afkomstige hangers waarnaar Simstars verwijst zijn onder meer de hangers van Bulgari, de Dur hanger, de Quoins hanger, de My iMenso hanger en de Innerpower hanger. Niet in geschil is dat deze hangers veel meer gelijkenis vertonen met de Mi Moneda hanger dan de hangers van de foto's die door All Round in het geding (productie 8) zijn gebracht. Partijen verschillen van mening over de vraag welke van deze hangers tot het Umfeld behoren en aldus relevant zijn voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de Mi Moneda hanger in dat Umfeld. De rechtbank stelt voorop dat het relevante Umfeld bepaald wordt door de in februari 2012 op de Nederlandse markt verkrijgbare verwisselbare hangers, hangers die open en dicht kunnen en waarin een verwisselbare muntsieraad geplaatst kan worden.

4.6. De Bulgari hangers, waarvan niet is betwist dat deze geen verwisselbare hangers zijn omdat de hangers niet open gemaakt kunnen worden om een verwisselbare munt in te doen, behoren reeds hierom niet tot het Umfeld, en zullen dus verder buiten beschouwing worden gelaten. De Dur hanger maakt eveneens geen onderdeel uit van het Umfeld omdat niet is komen vast te staan dat deze hanger ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt is aangeboden. De Quoins hanger, waarvan in een eerdere gerechtelijke procedure tussen All Round en Dutch Designz (de aanbieder van de Quoins hangers) door het Hof Den Haag op 28 mei 2013 (IEPT20130528) onherroepelijk is vastgesteld dat de quoins hanger slaafs is nagebootst van de Mi Moneda hanger, moet gelet op deze onrechtmatige slaafse nabootsing eveneens worden uitgesloten van het Umfeld (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013, IEPT20131126). Hierdoor blijven er nog twee hangers, de My iMenso hanger en de Innerpower hanger, over die tot het Umfeld kunnen behoren. Niet in geschil is dat de hangers van My iMenso en die van Innerpower al op de markt waren (in 2011) voordat Simstars de Niki Lissoni hanger introduceerde (in februari 2012) en voorts dat deze hangers heel veel lijken op de Mi Moneda hanger. Deze hangers worden hieronder afgebeeld:

My iMenso hangers



Innerpower hangers



4.7. All Round stelt zich op het standpunt dat deze hangers, die na de Mi Moneda hanger op de markt zijn verschenen, door hun grote gelijkheid met de Mi Moneda hanger slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda hanger en reeds daardoor niet behoren tot het Umfeld. De rechtbank volgt dat standpunt niet omdat ten aanzien van deze twee hangers, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde Quoins hanger, nog niet in rechte (onherroepelijk) is beslist dat deze hangers slaafs zijn nagebootst van de Mi Moneda hanger. Dit betekent dat thans nog niet vaststaat dat de My iMenso en Innerpower hangers daadwerkelijk slaafse nabootsingen zouden zijn van de Mi Moneda hanger, zodat deze hangers, mede gelet op de betwisting van Simstars dat deze twee hangers slaafs zouden zijn gekopieerd van de Mi Moneda hanger, voornamelijk wel behoren tot het Umfeld. Volgens Simstars zijn de My iMenso en Innerpower hangers één van de vele variaties die gebaseerd is op de algemene modetrend van verwisselbare hangers.

4.8. Daarnaast heeft Simstars foto's van verschillende andere verwisselbare hangers van andere aanbieders, waaronder de Eligio Moneda hanger en de hanger van Kijkshop, overgelegd, die gelijkheid vertonen met de Mi Moneda hanger, maar waarvan niet is onderbouwd dat deze vóór februari 2012 al op de markt werden aangeboden. Hierdoor kan thans niet worden vastgesteld dat ook deze hangers tot het relevante Umfeld behoren. Indien deze ongedateerde hangers buiten beschouwing worden gelaten, bestaat het Umfeld in ieder geval uit de verwisselbare hangers van My iMenso en Innerpower, zodat de Mi Moneda hanger met deze twee hangers moet worden vergeleken voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ten opzichte van het Umfeld. Daarbij gaat het om de totaalindruk van de producten en de beschouwing daarvan door het in aanmerking komende publiek.

Niet in geschil is dat het relevante publiek bestaat uit de vrouwelijke consument met een gemiddeld aandachtsniveau, nu het hier niet gaat om dure sieraden.

4.9. Deze vergelijking laat zien dat de combinatie van de zes elementen van de Mi Moneda hanger die All Round onderscheidend noemt in het uiterlijk van de Mi Moneda hanger en die dus de totaalindruk van de Mi Moneda hanger bepaalt, terug te vinden is in de hangers van My iMenso en Innerpower. Ook deze hangers zijn cirkelvormige hangers voor een verwisselbare muntsieraad, uitgevoerd in de kleuren zilver, goud of rosé, met aan de voorzijde een relatief brede rand en versiering van deze rand met bedrukking van de merknaam (erin gestanst) in een strak lettertype, een sluiting met drie relatief grote oogjes aan de bovenzijde van de hanger die functioneren als oog voor de ketting en een klein scharnietje aan de onderzijde van de hanger. Dit betekent dat voor het relevante publiek, de vrouwelijke consument met een gemiddeld aandachtsniveau, de hangers van My iMenso en Innerpower qua uiterlijke verschijningsvorm een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger. Een dergelijk publiek zal immers minieme verschillen, voor zover die er zijn, niet snel opmerken. All Round erkent de grote gelijkenis tussen de hangers ook. Zij vindt echter dat de hangers van My iMenso en Innerpower slaafse kopieën zijn van haar Mi Moneda hanger, waardoor die hangers niet relevant zouden zijn voor het Umfeld. Hiervoor is reeds overwogen dat die stelling faalt. Het totaalbeeld van de uiterlijke verschijningsvorm van de Mi Moneda hanger onderscheidt zich dan ook niet zodanig van de My iMenso en Innerpower hanger, dat gezegd kan worden dat de Mi Moneda hanger in februari 2012 op de markt voor verwisselbare hangers een eigen plaats innam. Dat de Mi Moneda hanger zich van weer andere soortgelijke hangers op die markt wel zou onderscheiden, de hangers van productie 8 van All Round, doet aan voorschreven oordeel niet af. De omstandigheid dat een product zich op de relevante markt in zijn verschijningsvorm niet onderscheidt van een aantal andere, soortgelijke producten, kan reeds het oordeel wettigen dat het product onderscheidend vermogen mist, ook als het zich van weer andere soortgelijke producten op die markt wel onderscheidt (vgl. HR 25 april 1986, NJ 1986, 531 (sloten voor deuren)). Hiermee heeft Simstars onderbouwd bestreden dat de Mi Moneda hanger qua vormgeving en uiterlijk voldoende onderscheidend vermogen had in februari 2012.

4.10. Nu op All Round met betrekking tot de eis van het onderscheidend vermogen de stelplicht en bewijslast rust, had het, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door Simstars en mede gelet op de aanwezigheid van een omvangrijk maar ongedateerd Umfeld naast de hangers van My iMenso en Innerpower die een vergelijkbare totaalindruk hebben als de Mi Moneda hanger, op de weg van All Round gelegen om handen en voeten te geven aan haar stelling dat de Mi Moneda hanger onderscheidend vermogen heeft en daardoor een eigen plaats op de markt inneemt. Dat heeft All Round niet gedaan. Evenmin heeft zij een specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan.

4.11. Dat All Round ter onderbouwing van het onderscheidend vermogen van de Mi Moneda hanger heeft verwezen naar het hiervoor reeds genoemde arrest van het Hof Den Haag in de zaak All Round/Dutch Designz waarin is geoordeeld dat de Mi Moneda hanger wel onderscheidend is en een eigen plaats op de markt inneemt, is een onvoldoende motivering van die stelling. Immers, het oordeel van het Hof in die zaak houdt slechts in dat op een eerder beoordelingsmoment (september 2010) en tegen de achtergrond van een beperkter Umfeld de Mi Moneda hanger voldoende onderscheidend was en daardoor een eigen plaats op de markt had. Dat oordeel is niet relevant in de onderhavige zaak waarin het beoordelingsmoment later is gelegen, namelijk februari 2012, en waarbij sprake is van een

omvangrijker Umfeld. Om te kunnen beoordelen of het product een eigen plaats op de markt heeft, is de marktsituatie op het moment van begin van de gestelde inbreuk door de nabootser maatgevend. De markt is dynamisch zodat het onderscheidend vermogen zowel kan toe- als afnemen en zelfs kan verdwijnen (vgl. Hof Arnhem 20 oktober 2009, IEPT20091020).

4.12. Dat de Mi Moneda hanger volgens All Round zeer populair zou zijn en daardoor zeer bekend zou zijn bij de consument, veel zou voorkomen in de media en zowel door bekende Nederlanders als door internationale sterren zou worden gedragen, doet voor het onderscheidend vermogen niet ter zake. Bij de beoordeling van het hier bedoelde onderscheidend vermogen is niet relevant dat de Mi Moneda hanger door (potentiële) kopers wordt herkend als afkomstig van All Round of dat de Mi Moneda hanger door zijn marktaandeel of reclame inspanningen bij het relevante publiek populair en bekend is. Anders dan in het merkenrecht is het springende punt ter zake van een vordering op grond van het verwarringwekkend nabootsen van een product, dat het nagebootste product door zijn uiterlijke verschijningsvorm zich onderscheidt van de rest van de markt en door die onderscheidende verschijningsvorm - en dus niet door het marktaandeel of reclame inspanningen - een eigen plaats op de markt inneemt (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, IEPT20130827).

4.13. Uit het voorgaande volgt dat ervan moet worden uitgegaan dat de Mi Moneda hanger ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni hanger qua uiterlijk en vormgeving onvoldoende onderscheidend vermogen had ten opzichte van in ieder geval twee andere op de desbetreffende markt reeds aanwezige soortgelijke producten en daardoor op dat moment geen eigen plaats op die markt innam. Dit betekent dat reeds hierom geen verwarring tussen de hangers van partijen te duchten is. Dit staat aan een geslaagd beroep op slaafse nabootsing in de weg met als gevolg dat de vorderingen gebaseerd op slaafse nabootsing moeten worden afgewezen. Dit betreft de vorderingen onder 1 tot en met 4 en de vorderingen onder 9 en 10 voor zover zij betrekking hebben op de gestelde slaafse nabootsing.

De Training Manual

4.14. De vorderingen van All Round onder 5 tot en met 8 zijn uitsluitend gebaseerd op de in de Training Manual opgenomen afbeelding van het Mi Moneda advertentiemateriaal en het Mi Moneda logo met het onderschrift dat de Mi Moneda hanger “suffers from the colour fading” en is “falling apart”. De vorderingen onder 9 en 10 zijn deels daarop gebaseerd. Aan deze vorderingen heeft All Round merkinbreuk, auteursrechtinbreuk, ongeoorloofde vergelijkende reclame, onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW en ter zitting aangevuld met artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten) ten grondslag gelegd. Aan al deze grondslagen ligt de veronderstelling ten grondslag dat Simstars de Training Manual heeft gemaakt en gebruikt dan wel heeft laten maken en laten gebruiken.

4.15. Simstars voert aan dat zij gebruik maakt van een heel andere trainingsmanual die zij zelf heeft ontwikkeld. Deze trainingsmanual gebruikt zij om haar afnemers/juweliers te trainen. In deze trainingsmanual staat geen enkele verwijzing naar, laat staan een ongeoorloofde uiting over All Round en/of de Mi Moneda hanger. Ter toelichting heeft Simstars de door haar gebruikte trainingsmanual in het geding gebracht. Simstars heeft

verklaringen overgelegd van haar Belgische en Nederlandse distributeurs die het gebruik van deze trainingsmanual en de onbekendheid met de door All Round overgelegde Training Manual bevestigen.

4.16. Ter zitting is vast komen te staan dat All Round via een Engelse juwelier in het bezit is gekomen van de Training Manual en dat die juwelier de Training Manual van de distributeur van Simstars in het Verenigd Koninkrijk heeft gekregen.

4.17. Simstars heeft primair het verweer gevoerd dat zij geen enkele bemoeienis heeft gehad met de Training Manual en er zelfs niet van op de hoogte was dat de Training Manual door haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk op eigen houtje was vervaardigd en overigens op zeer beperkte schaal was verspreid onder haar afnemers/juweliers in Engeland en Ierland. Zij voert aan dat nu dat zonder haar medeweten, laat staan toestemming is gebeurd, zij daar op geen enkele grond aansprakelijk voor gehouden kan worden. Deze distributeur, die een zelfstandige entiteit is, heeft dat volledig onafhankelijk van Simstars en voor haar eigen rekening en risico gedaan. Simstars voert verder aan dat nadat zij bekend was geraakt met het bestaan van de Training Manual zij de desbetreffende distributeur hierop heeft aangesproken en van hem heeft geëist dat de Training Manual niet meer zou worden gebruikt. Deze distributeur heeft per e-mail bevestigd dat hij hierop is aangesproken in oktober 2013 en dat hij sindsdien de Training Manual niet meer heeft gebruikt.

4.18. De rechtbank merkt op dat voor alle grondslagen van de vorderingen die gerelateerd zijn aan de Training Manual relevant is of Simstars een actieve rol heeft gehad bij het maken en het verspreiden van de Training Manual. Nu Simstars die bemoeienis onderbouwd heeft bestreden, rust er op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv op All Round de bewijslast van die bemoeienis. All Round heeft ter zake bewijs aangeboden, zodat zij zal worden toegelaten bewijs te leveren van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat Simstars een actieve rol heeft gespeeld bij het maken en verspreiden van de Training Manual dan wel dat Simstars daartoe opdracht heeft gegeven aan haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk.

4.19. De rechtbank zal nu dit bewijs aan All Round opdragen en houdt in afwachting daarvan iedere verdere beslissing aan.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. draagt All Round op te bewijzen dat Simstars een actieve rol heeft gespeeld bij het maken en verspreiden van de Training Manual dan wel dat Simstars daartoe opdracht heeft gegeven aan haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk,

5.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **18 juni 2014** voor uitlating door All Round of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel,

5.3. bepaalt dat All Round, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4. bepaalt dat All Round, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op vrijdagen in de maanden juli tot en met september 2014 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. G.J. Meijer in het gerechtsgebouw te Arnhem aan Walburgstraat 2 - 4,

5.6. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2014.

Coll.: HS



Voor kopie conform

De griffier van de
rechtbank Gelderland

