

zaaknummer 106.006.776/01  
(rolnummer 2007/0684)

in Naam der Koningin

20 oktober 2009

## GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

### ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
PP IMPEX B.V.,  
gevestigd te Valkenswaard,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
EDCO EINDHOVEN B.V.,  
gevestigd te Eindhoven,
- APPELLANTEN in het principaal hoger beroep,  
GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar buitenlands recht  
MAG INSTRUMENT INCORPORATED,  
gevestigd te Ontario, Californië, Verenigde Staten van  
Amerika,  
GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep,  
APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. A.R.T. Odle te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als PP Impex, Edco en Mag Instrument.

Bij dagvaarding van 11 mei 2007 zijn PP Impex en Edco in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank te Amsterdam tussen partijen (Mag Instrument als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie, Edco als gedaagde in conventie en PP Impex als zijdens Edco gevoegde partij in conventie tevens eiseres in reconventie) onder zaaknummer/rolnummer 239343/HA ZA 02-552 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 21 februari 2007.

PP Impex en Edco hebben bij memorie dertien grieven tegen het vonnis voor zover in conventie gewezen voorgesteld, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog de vorderingen van Mag Instrument zal afwijzen, met veroordeling van Mag Instrument in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft Mag Instrument geantwoord, de grieven bestreden en van haar kant - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel tegen het vonnis voor zover het de conventie betreft ingesteld. Daarbij heeft zij vier grieven voorgesteld, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd in het principaal appel tot bekrachtiging van het vonnis voor zover het incidenteel appel niet wordt gehonoreerd en in het incidenteel appel tot gedeeltelijke vernietiging van het vonnis en alsnog, uitvoerbaar bij voorraad, (integrale) toewijzing van de vorderingen uit de inleidende dagvaarding, in beide appellen met veroordeling

van PP Impex en Edco in de kosten van (naar het hof verstaat) het geding in hoger beroep.

Vervolgens hebben PP Impex en Edco in het incidenteel hoger beroep geantwoord en geconcludeerd tot verwerping daarvan met veroordeling van Mag Instrument in de kosten.

Partijen hebben de zaak op 5 november 2008 doen bepleiten door hun bovengenoemde advocaten, PP Impex en Edco mede door mr. D.E. Stols, advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van overgelegde pleitnotities. Mag Instrument heeft bij die gelegenheid nog twee producties (nrs. 50 en 51) overgelegd. PP Impex en Edco hebben een akte genomen en daarbij nog vier producties (nrs. 3 tot en met 6) overgelegd; de als 1 en 2 genummerde producties zijn na bezwaar van Mag Instrument door het hof geweigerd. Partijen hebben ieder een aantal zaklampen aan het hof getoond en hebben antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

## 2. Grieven

Voor de grieven in beide appellens verwijst het hof naar de desbetreffende memories. Tegen het vonnis voor zover in reconventie gewezen zijn door geen van partijen grieven gericht.

## 3. Bevoegdheid

3.1. De rechtbank heeft, in hoger beroep onbestreden, zich niet bevoegd verklaard wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en de zaak voor dat deel verwezen naar de

rechtbank te 's-Gravenhage. Voor het overige heeft de rechtbank haar bevoegdheid tot kennisneming van de vorderingen van Mag Instrument afgeleid uit de door partijen overeengekomen forumkeuze en de vaststelling dat de litigieuze Alu-zaklamp van Edco onder meer binnen het arrondissement Amsterdam is verkocht.

3.2. De tegen deze beslissing gerichte principale grieven 1 (onderdeel 2) en 2 treffen geen doel. Mag Instrument heeft in hoger beroep als productie 46 een bewijsstuk overgelegd van aankoop van de Alu-zaklamp in 2001 in Amsterdam. Daarmee is de - in gedingen betreffende Beneluxmerkrechten door de rechter ambtshalve te beoordelen en uitdrukkelijk vast te stellen - territoriale bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam ingevolge art. 4.6 lid 1 BVIE gegeven. De rechtbank heeft haar bevoegdheid bovendien kunnen afleiden uit de forumkeuze in de settlement agreement van partijen, die Mag Instrument mede aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Daaraan doet niet af dat de rechtbank de vordering van Mag Instrument tot nakoming van die overeenkomst niet toewijsbaar oordeelde omdat volgens de rechtbank dit onderdeel van het gevorderde geen zelfstandige betekenis heeft en te onbepaald is geformuleerd.

#### 4. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 een aantal feiten vastgesteld. PP Impex en Edco hebben in de principale grief 1 daartegen enkele bezwaren geuit. Onderdeel 2 van die grief is hierboven al besproken. Op de verdere bezwaren zal het hof voor zover nodig hierna ingaan en daarmee rekening houden. Voor het overige zijn de feiten niet in geschil.

## 5. Beoordeling

5.1. Mag Instrument produceert en verkoopt door haar in diverse modellen ontworpen zaklampen, verder aangeduid als de Mag-Lite zaklampen. Ter zake van deze Mag-Lite zaklampen heeft zij diverse merkdepots verricht, waaronder twee op 29 juli 1994 onder nummers 551401 en 551402 geregistreeerde driedimensionale Benelux vormmerken - door Mag Instrument ook aangeduid als de D-cell zaklamp respectievelijk de C-cell zaklamp - voor warenklasse 11 (o.a. draagbare lampen en zaklantaarns). Beide merkdepots bevatten een tweedimensionale tekening van (de vorm van) de bedoelde zaklamp en de aantekening "Het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de waar".

5.2. Naar aanleiding van een eerder gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt gebrachte zaklampen hebben Mag Instrument enerzijds en Edco en een aantal andere partijen anderzijds in 2000 een vaststellingsovereenkomst (settlement agreement) gesloten, waarin onder meer het volgende is bepaald:

"WHEREAS

MAG, EDCO (...) are desirous of settling any and all disputes between themselves regarding the importation, marketing and distribution by EDCO (...) of MINI-SUNLITE flashlights (...) which are copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights, and more specifically of the MINI MAGLITE flashlights (...)

parties agree as follows:

(...)

1.2. EDCO represents that it has refrained itself as per 19 June, 1998 and will in the future refrain itself in whatever country from any further storing, offering, selling, advertising, supplying and/or distributing of copies and/or look-a-likes of MAG's flashlights.

(...)

1.4. If any copies and/or look-a-likes of the MAG flashlights come into EDCO's possession, custody or control, EDCO will deliver to MAG such flashlights within fourteen (14) days of receipt. In case of

doubt, EDCO will sell no copies and/or look-a-likes without having consulted with MAG.

(...)

3.1. EDCO (...) acknowledge MAG's intellectual property rights relating to the MAG flashlights, including the rights with regard to trademarks and the shape, style and overall appearance of MAG's flashlights (...)"

5.3. Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de vaststellingsovereenkomst en het uitbrengen van de inleidende dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Alu-zaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. PP Impex, die zich in het onderhavige geding aan de zijde van Edco heeft gevoegd, wil een identieke zaklamp als de Alu-zaklamp op de markt brengen, uitgevoerd in verschillende kleuren onder de naam Super-zaklamp.

5.4. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft Mag Instrument gevorderd - zeer kort samengevat - Edco te bevelen haar verplichtingen uit de bovengenoemde vaststellingsovereenkomst na te komen, voor recht te verklaren dat Edco met de Alu-zaklamp inbreuk maakt op de merk- en auteursrechten van Mag Instrument en Edco te bevelen het verhandelen van de Alu-zaklamp te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen als in de dagvaarding vermeld, een en ander op straffe van een dwangsom; voorts vorderde zij Edco te veroordelen tot vergoeding van door Mag Instrument geleden schade, op te maken bij staat, en tot betaling van buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

5.5. De rechtbank heeft in conventie de vorderingen van Mag Instrument grotendeels toegewezen en heeft, met bijkomende beslissingen, voor recht verklaard dat Edco door het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in

voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Alu-zaklamp onrechtmatig jegens Mag Instrument handelt en meer in het bijzonder inbreuk op haar merkrechten maakt. Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen PP Impex en Edco op in het principaal hoger beroep. De grieven van Mag Instrument in het incidenteel appel hebben betrekking op de door de rechtbank gebezigde motivering en de afwijzing van onderdelen van het gevorderde.

*in het principaal appel:*

5.6. De rechtbank heeft overwogen dat, gelet op de in het vonnis onder 3.12 opgesomde door Mag genoemde kenmerken, de vormmerken van Mag Instrument op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen, en dat deze kenmerken, in samenhang bezien, het de gemiddelde consument mogelijk maken de betrokken waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

5.7. Het hof deelt dit oordeel van de rechtbank niet. Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het geschikt is om de betrokken waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De in het vonnis onder 3.12 opgesomde kenmerken bestaan grotendeels uit functionele elementen van de in het geding zijnde zaklampen. Deze elementen hebben betrekking op de vorm van de reflectorkop en het cilindrische batterijhuis met gladde en bewerkte gedeeltes en zijn, naar uit tal van overgelegde afbeeldingen en ter terechtzitting in hoger beroep getoonde modellen van zaklampen van ander fabrikaat aan het hof is gebleken, stuk voor stuk ook al elders toegepast. Niet is

gebleken dat de door genoemde elementen bepaalde vorm van de zaklampen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de onderhavige sector gangbaar is, zodat niet gezegd kan worden dat de opgesomde kenmerken, in samenhang bezien, de beide merken hun essentiële functie als herkomstaanduiding doen vervullen. Geoordeeld moet daarom worden dat de beide gedeponeerde vormmerken van meet af aan geen onderscheidend vermogen bezitten als bedoeld in art. 2.1 BVIE.

5.8. Mag Instrument heeft zich erop beroepen dat, voor zover de Mag-Lite vormmerken oorspronkelijk te weinig onderscheidend vermogen zouden hebben gehad, zij door de jaren heen door inburgering een zeer groot onderscheidend vermogen hebben gekregen (conclusie van repliek/antwoord 38-39). Zij wijst daarbij onder meer op het zeer intensieve gebruik voor de betrokken waren wereldwijd, de opname in musea, de toekenning van prijzen en de grote reclame-inspanningen.

5.9. Hierin kan Mag Instrument niet worden gevolgd. Voor zover al gezegd zou kunnen worden dat de zaklampen van Mag Instrument - op onderdelen - afwijken van zaklampen van andere herkomst, gaat het voornamelijk om vormafwijkingen die door hun fraaiheid in belangrijke mate de wezenlijke (markt)waarde van de zaklampen bepalen en/of die functioneel zijn bepaald zoals het profiel op het cilindrische batterijhuis en de verzonken schakelaar. Dat zijn vormen als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE die geen (kenmerkend onderdeel van een) merk kunnen zijn, ook niet door inburgering als voorzien in art. 2.28 lid 2 BVIE. Voor zover het gaat om de afgeronde, licht gebolde kop van de Mag-Lite zaklampen, die niet als (louter) functioneel bepaald onderscheidend kenmerk is aan te duiden, heeft te



gelden dat de licht geknikte vorm van de kop van de Aluzaklamp voldoende afwijkt om verwarring bij het publiek te voorkomen.

5.10. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de merkenrechtelijke grondslag de vordering van Mag Instrument niet kan dragen. De principale grieven 5 en 7, die gericht zijn tegen anders luidende overwegingen van de rechtbank, slagen derhalve.

5.11. De rechtbank is niet toegekomen aan de beoordeling van de overige, al dan niet subsidiair door Mag Instrument voor haar vordering aangevoerde gronden. Met de principale grief 11 bestrijden PP Impex en Edco het achterwege laten van die beoordeling. Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

5.12. Mag Instrument heeft haar vordering mede gebaseerd op beweerde inbreuk op een haar toekomend auteursrecht op de Mag-Lite zaklampen. Uit de reciprociteitsregel van art.2 lid 7 Berner Conventie volgt dat, bij afwezigheid van door Mag Instrument bij te brengen bewijs van auteursrechtelijke bescherming van de Mag-Lite zaklampen in de Verenigde Staten van Amerika als land van oorsprong, aan deze lampen in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het hof heeft in de stellingen van Mag Instrument geen aanleiding gevonden om met betrekking tot deze bewijslast thans anders te oordelen dan het heeft gedaan in zijn arrest van 12 november 1998, rolnummer 190/97 in de zaak Mag Instrument tegen Buzaglo, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen. Het gaat er derhalve niet om of in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst categoriaal is uitgesloten, maar

om de vraag of dit voor het specifieke concrete werk (i.c. de Mag-Lite zaklampen) het geval is.

5.13. Ook de beweerdelijke slaafse nabootsing door PP Impex en Edco kan de vordering van Mag Instrument niet dragen. Art. 14 lid 8 BTMW zoals dat tot 1 december 2003 luidde, sloot het instellen van een vordering wegens oneerlijke mededinging uit voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Aangezien de inleidende dagvaarding op een eerder tijdstip is uitgebracht geldt die uitsluiting in deze zaak. Daarbij komt dat de Alu zaklamp - gelet op de afwijkende vorm waar het de niet (louter) functionele kenmerken betreft - niet als een slaafse nabootsing van de Mag-Lite zaklampen kan worden aangemerkt.

5.14. Nu de grieven 5, 7 en 11 slagen en aan Mag Instrument alsnog haar vordering dient te worden ontzegd, hebben PP Impex en Edco geen belang bij behandeling van de overige grieven in het principaal appel.

*in het incidenteel appel:*

5.15. Met grief 1 bestrijdt Mag Instrument de overweging van de rechtbank dat de gehoudenheid van Edco tot nakoming van haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst naast hetgeen overigens door Mag Instrument is gevorderd geen zelfstandige betekenis heeft en te onbepaald is geformuleerd. Deze grief kan niet tot een andere beslissing leiden. De vordering is te onbepaald om voor toewijzing in aanmerking te komen. Voor zover Mag Instrument de overeenkomst ook ten grondslag beoogt te leggen aan de overige onderdelen van haar vordering moet de grief evenzeer stranden. Niet aangenomen kan immers worden dat de overeenkomst volgens de bedoeling van partijen

redelijkerwijs de strekking heeft Mag Instrument naast een feitelijke versterking van haar positie ook een uitbreiding van haar intellectuele eigendomsrechten toe te kennen.

5.16. De incidentele grievens 2 en 3 hebben betrekking op de merkenrechtelijke grondslag van de vordering. Uit hetgeen in het principaal appel is overwogen volgt dat deze grieven vergeefs zijn voorgedragen. De afwijking tussen merk en teken, daar waar het niet om (louter) functionele kenmerken gaat, kan niet als onbeduidend worden aangemerkt, zodat merk en teken hoe dan ook niet identiek zijn. Evenmin is er sprake van een met het (vorm)merk overeenstemmend teken. Grief 4 inzake de afwijzing door de rechtbank van de meegevorderde buitengerechtelijke kosten faalt eveneens.

## 6. Slotsom

In het principaal appel slagen de grieven 5, 7 en 11 en falen de grieven 1 (onderdeel 2) en 2. De overige grieven behoeven geen behandeling. Het vonnis van de rechtbank, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, dat wil zeggen voor zover in conventie gewezen en behoudens de niet in appel bestreden beslissing inzake het Gemeenschapsmerk in het dictum onder 4.1, dient te worden vernietigd en de vordering van Mag Instrument wordt haar alsnog ontzegd. In het incidenteel appel falen alle grieven. De bewijsaanbiedingen worden als niet of onvoldoende gespecificeerd dan wel niet ter zake dienende gepasseerd. De kosten van het geding in eerste aanleg in conventie en in hoger beroep in beide appellen komen ten laste van Mag Instrument als de in het ongelijk gestelde partij.

7. Beslissing

Het hof:

in het principaal appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen,

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijst het door Mag Instrument gevorderde alsnog af;

in het incidenteel appel:

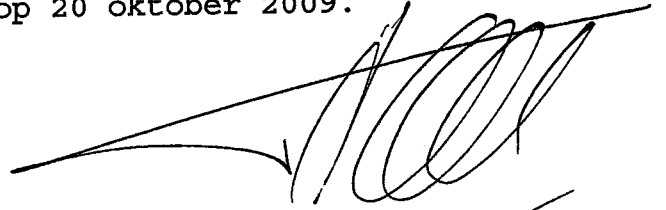
verwerpt dit appel;

in beide appellen:

verwijst Mag Instrument in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg in conventie aan de zijde van PP Impex tot op heden begroot op € 1.152,- voor salaris en € 230,- aan verschotten en aan de zijde van Edco op € 768,- voor salaris en € 230,- aan verschotten, en in hoger beroep aan de zijde van PP Impex en Edco tezamen tot op heden in het principaal appel begroot op € 2.682,- voor salaris en € 370,85 aan verschotten en in het incidenteel appel op € 1.341,- voor salaris;

verklaart deze veroordeling in de kosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, N. van Lingen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 20 oktober 2009.



mr. T.A.C. van Hartingsveldt

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: *mr. N.W. Mulder*  
DE GRIFFIER

