

Hof Amsterdam, 13 september 2001, Mag Instruments v Buzaglo - Maglite



AUTEURSRECHT

Geen auteursrechtelijke bescherming – art. 2(7) Berner Conventie

- Mag zal hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet (het primaire standpunt van Mag), hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen in de zin van artikel 3 t/m 5 van de Berner Conventie (het subsidiaire standpunt).

- Geen bewijs auteursrechtelijke bescherming Maglite in de Verenigde Staten

Mag is niet geslaagd in het bewijs van haar - primaire - stelling dat de Maglite en de Mini Maglite behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Geen bewijs dat Canada land van oorsprong is
Mag niet geslaagd in bewijs dat de desbetreffende lampen zoals die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd en gepubliceerd, binnen een periode van ten hoogste dertig dagen na de publicatie in de Verenigde Staten in Canada ter beschikking van het publiek zijn gekomen.

MERKENRECHT

Depot tekening geen vormmerk
de enkele deponering van een tekening van een onderdeel van de zaklamp kan niet als vormmerk van die lamp worden erkend

Vorm bepaalt niet wezenlijke waarde
Buzaglo heeft niet aannemelijk weten te maken dat de Maglite en de Mini Maglite voornamelijk uit esthetische overwegingen worden aangeschaft

De stelling van Mag, dat de marktwaarde van de Mag zaklampen voor het grootste deel wordt bepaald door de gebruikswaarde van die lampen, waarbij van belang is dat de zaklampen van Mag van hoge technische kwaliteit zijn en niet alleen aftrek vinden bij particulieren

maar ook bij professionele gebruikers zoals politiefunctionarissen, is door Buzaglo onvoldoende weersproken

Onderscheidend vermogen vorm

De Mag zaklampen vertonen (...) een aantal uiterlijke kenmerken die wel degelijk kunnen dienen om deze zaklampen te onderscheiden van andere zaklampen die op de markt verkrijgbaar zijn.

Geen verwarringsgevaar Mirage Lite en Mini Maglite

Concluderend is het hof van oordeel dat de genoemde punten van overeenstemming tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite niet tot gevolg hebben dat de lampen zodanige gelijkenis vertonen dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

De genoemde punten van verschil zijn zodanig in het oog lopend dat de totaalindruk is dat het om twee verschillende lampen gaat.

ONGEORLOOFDE CONCURRENTIE

Geen nodeloos slaafse nabootsing

Concluderend is het hof van oordeel dat de door Mag aangevoerde gedragingen en omstandigheden niet leiden tot het oordeel dat Buzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van de nabootsing leveren de gedragingen van Buzaglo geen feitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Van onrechtmatig handelen is kortom geen sprake

Vindplaatsen: BIE 2002, nr. 80, p. 437

Hof Amsterdam, 13 september 2001

(A. Rutten-Roos, M.A. Goslings en B.M. Vroom-Cramer)

(...).

Mag Instruments Inc te Ontario, Verenigde Staten van Amerika, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. A.R.T. Odle, tegen

Buzaglo BV te Amsterdam, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur mr. E.M. Polak, (...)

2 De bewijslevering

2.1 Het hof houdt zich aan hetgeen is overwogen en beslist in de eerder genoemde tussenarresten. Bij het tussenarrest van 12 oktober 2000 is aan Mag opgedragen te bewijzen feiten of omstandigheden waaruit valt af te leiden dat niet de Verenigde Staten, maar Canada als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie van de ten processe bedoelde zaklampen, de D-Cell zaklamp (de Maglite) en de AA-Cell zaklamp (de Mini Maglite) is aan te merken.

2.2 (...)

2.7 Bij de beoordeling van het bewijs geldt als uitgangspunt de stelling van Mag dat Canada geldt als het land van oorsprong van de desbetreffende lampen in de zin van de bij de akte van Rome (1928) vastgestelde tekst van de Berner Conventie. Dit betekent dat de bewijsopdracht aan Mag in elk geval omvat dat Mag moet bewijzen dat zij de Maglite, onderscheidenlijk de Mini Maglite, gelijktijdig in de Verenigde Staten en Canada heeft gepubliceerd. Een redelijke uitleg van het desbetreffende artikel 4 van de Berner Conventie, zoals vastgesteld bij genoemde Akte van Rome, brengt mee dat daaronder moet worden verstaan dat de desbetreffende lampen zoals die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd en gepubliceerd, binnen een periode van ten hoogste dertig dagen na de publicatie in de Verenigde Staten in Canada ter beschikking van het publiek zijn gekomen.

2.8 In dat bewijs acht het hof Mag niet geslaagd. Uit de verklaring van de getuige Keller, noch uit de schriftelijke bewijsstukken, kan enige zekerheid worden verkregen omtrent de tijdstippen waarop de Maglite en de Mini Maglite, na de presentatie op de respectieve beurzen van 1979 en 1984, ter beschikking van het Amerikaanse dan wel het Canadese publiek zijn gekomen. Met betrekking tot de Maglite heeft uitsluitend de getuige Keller verklaard. Genoemde verklaring houdt geen concrete gegevens in omtrent het tijdstip van de levering van de Maglite aan Amerikaanse en Canadese vertegenwoordigers en distributeurs. Met betrekking tot de Mini Maglite heeft Mag, in aanvulling op de - op dit punt eveneens onvoldoende specifieke - verklaring van Keller enkele schriftelijke verklaringen overgelegd alsmede een arrest van het Hof van Beroep te Brussel. Genoemde schriftelijke verklaringen bevatten, met uitzondering van de verklaring van Thomas, geen relevante concrete gegevens. Thomas maakt in zijn verklaring melding van drie facturen van 19 januari 1984. Deze facturen zijn echter niet overgelegd, zodat aan genoemde verklaring onvoldoende bewijskracht toekomt. Dat het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 30 juni 1998 overweegt dat Canada het land van herkomst van de Mini Maglite is, doet te dezen niet terzake.

4 Behandeling van de grieven van Mag in principaal appèl

(...)

4.5 Nu het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat Mag ook ten aanzien van de Maglite geen auteursrechtelijke bescherming geniet, dient het - subsidiaire - beroep van Mag op inbreuk op haar vormmerken (grief II) en woordmerken (grief III), alsmede - meer subsidiair - op onrechtmatige nabootsing (grief IV) door het hof ten aanzien van beide lampen te worden beoordeeld.

4.6 Wat betreft het vormmerk van de Maglite beroept Mag zich op depots van 20 februari 1989 (nr. 464203) en 29 juli 1994 (nr. 551401). Het vormmerk van de Mini Maglite is gedeponereerd op 28 mei 1993 (nr. 534209) en 18 mei 1993 (nummer 534210). Volgens Mag gaat het om zeer sterke merken. De consument herkent de lampen van Mag aan de vormgeving reeds

op afstand als een Maglite of een Mini Maglite. Mag heeft voor deze lampen een grote reputatie en bekendheid opgebouwd, waardoor het merk een sterk onderscheidend vermogen bezit. Dit onderscheidend vermogen is in de loop der jaren na 1993/1994 alleen maar toegenomen, doordat Mag steeds krachtig is opgetreden tegen inbreukmakers.

4.7 Tot die inbreukmakers behoort, zo betoogt Mag, Buzaglo. De vormmerken van Mag en de tekens van Mirage Lite vertonen visueel zodanige gelijkenis dat bij degene die met de grote en de kleine Mirage Lite wordt geconfronteerd associaties met de Maglite en de Mini Maglite worden gewekt. Een en ander blijkt al uit het feit dat bij winkeliers en groothandelaren verwarring tussen genoemde lampen bestaat. Bij consumenten is het verwarringsgevaar nog groter, aldus Mag.

4.8 Buzaglo betwist dat zij inbreuk maakt op vormmerken van Mag. Met het depot van 20 februari 1989 is volgens haar geen geldig vormmerk gevestigd, nu uitsluitend een tekening van de Maglite is gedeponereerd. Met betrekking tot de overige vormmerken betoogt Buzaglo dat die nietig zijn, zowel omdat de vorm van de zaklampen van Mag in belangrijke mate de marktwaarde van die zaklampen bepaalt (artikel 1 lid 2 BMW) als omdat de vormmerken van Mag geen onderscheidend vermogen hebben (artikel 1 lid 1 BMW). Voorzover het hof van oordeel zou zijn dat Mag zich wel op een geldig vormmerkdepot kan beroepen, geldt dat de Maglampen en de Mirage-lampen zozeer van elkaar verschillen dat van overeenstemming in merkenrechtelijke zin geen sprake is.

4.9 Hieromtrent geldt het volgende.

4.10 Het depot van 20 februari 1989 (nr. 464203) geeft geen recht op een vormmerk. Het gaat bij dit depot immers uitsluitend om een tekening van de kop en de ingezonken schakeling van de Maglite. Nu artikel 1 lid 1 BMW expliciet vermeldt dat zowel vormen van waren als tekeningen, beide voorzover zij dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, als individuele merken worden beschouwd, kan de enkele deponering van een tekening van een onderdeel van de zaklamp niet als vormmerk van die lamp worden erkend. Daartoe dient bij de inschrijving te worden aangetekend dat het gaat om een driedimensionaal merk, onder andere bestaande uit de vorm van de waar. Een en ander volgt ook uit artikel 1 lid 1 onder d van het Uitvoeringsreglement van de BMW. Daar wordt immers bepaald dat het depot van een vormmerk dient te geschieden door indiening van een document waarop in voorkomende gevallen staat vermeld dat het merk driedimensionaal is (marque plastique), onder andere dat het bestaat uit de vorm van de waar of de verpakking.

4.11 Het hof deelt niet de mening van Buzaglo dat de in 1993 en 1994 gedeponeerde vormmerken nietig zijn op grond van de omstandigheid dat de gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Weliswaar zijn de zaklampen van Mag op aantrekkelijke wijze vormgegeven en kan die vormgeving een rol spelen bij de beslissing van het kopende publiek tot de aanschaf van een Maglite of een Mini Maglite over te

gaan, maar dit betekent niet dat het uiterlijk en de vormgeving van de zaklampen van Mag door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de lampen bepalen. Buzaglo heeft niet aannemelijk weten te maken dat de Maglite en de Mini Maglite voornamelijk uit esthetische overwegingen worden aangeschaft. Het enkele feit dat de zaklampen van Mag niet alleen te koop zijn in winkels van verlichtings- en sportartikelen, maar ook in cadeau- en museumwinkels, betekent niet dat de vormgeving van de lampen van Mag voor het relevante publiek de doorslaggevende factor bij de aanschaf is. De stelling van Mag, dat de marktwaarde van de Mag zaklampen voor het grootste deel wordt bepaald door de gebruikswaarde van die lampen, waarbij van belang is dat de zaklampen van Mag van hoge technische kwaliteit zijn en niet alleen aftrek vinden bij particulieren maar ook bij professionele gebruikers zoals politiefunctionarissen, is door Buzaglo onvoldoende weersproken.

4.12 Wat betreft het onderscheidend vermogen van de vormmerken van Mag, betoogt Buzaglo dat ten tijde van de vormmerk-depots van Mag al een groot aantal zwarte staafzaklampen op de Benelux-markt verkrijgbaar was, zowel in lampenwinkels als in cadeauwinkels. Dit betekent, aldus Buzaglo, dat de vormmerken van Mag van meet af aan nietig zijn bij gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.13 Dit betoog gaat niet op. De Mag zaklampen vertonen, zoals blijkt uit de afbeeldingen die als bijlage bij de desbetreffende inschrijvingsdepots zijn gevoegd, een aantal uiterlijke kenmerken die wel degelijk kunnen dienen om deze zaklampen te onderscheiden van andere zaklampen die op de markt verkrijgbaar zijn. Wat betreft de Maglite geldt dat zij zich onderscheidt door de afgeronde kop (met ribbels), door de verzonken schakelaar, door het profiel op de handgreep en door de ribbels op de afsluitdop. De Mini Maglite onderscheidt zich, behalve door de afgeronde kop (met ribbels) en door het profiel op de handgreep, voorts nog door de vorm van de afsluitdop. Genoemde kenmerken zijn zonder twijfel geschikt om de zaklampen van Mag te onderscheiden van andere, al dan niet zwarte, staafzaklampen die ten tijde van de depots op de markt waren. Dit betekent dat de in 1993 en 1994 gedeponeerde vormmerken van Mag in beginsel als rechtsgeldende merken kunnen worden erkend.

4.14 Vervolgens komt de vraag aan de orde of de grote en de kleine Mirage Lite inbreuk maken op de merken van Mag doordat zij zodanige uiterlijke overeenstemming vertonen met de Maglite en de Mini Maglite dat bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met de lampen van Mag kan ontstaan. Bij dit oordeel speelt, behalve de mate van overeenstemming, ook de onderscheidende kracht van de merken een rol. Het verwarringsgevaar is immers groter naarmate de onderscheidende kracht van het merk sterker is.

4.15 Het hof stelt voorop dat onmiskenbaar sprake is van uiterlijke gelijkenis tussen de Maglite en de grote Mirage Lite zoals die door Buzaglo in het verkeer is gebracht. De lampen wekken dezelfde totaalindruk.

Meer specifiek stemmen zij overeen met betrekking tot de (halve ovaal)-vorm van de kop (die vloeiend overgaat in de handgreep), het profiel op de handgreep (een ruitvormig patroon), de in een ovale uitsparing verzonken schakelaar en de ribbels op de afsluitdop. Genoemde kenmerken behoren alle tot het vormmerk van de Maglite zoals door Mag gedeponeerd. Afgezien van de omstandigheid dat de Maglite en de grote Mirage Lite aldus uiterlijk een grote mate van gelijkenis vertonen, geldt voorts nog dat de desbetreffende zaklampen, door het bovenbeschreven ruitvormige profiel op de handgreep, wanneer men ze in de hand neemt op dezelfde wijze aanvoelen. Deze laatste omstandigheid vergroot het gevaar van verwarring bij het publiek.

4.16 Buzaglo voert nog aan dat steeds meer zaklampen op de markt zijn gekomen die lijken op de lampen van Mag. De vormmerken van Mag hebben daarmee ieder onderscheidend vermogen verloren. Het hof begrijpt dat Buzaglo hiermee bedoelt te betogen dat reeds op grond van het ontbreken van het onderscheidend vermogen van de Maglite van verwarring tussen de Maglite en de grote Mirage Lite geen sprake kan zijn.

4.17 Dit betoog gaat niet op. De stelling van Mag dat de consument de Maglite reeds op afstand kan herkennen aan de vormgeving, wordt door het hof onderschreven op grond van eigen waarneming. Dat er zaklampen op de markt zijn die grote gelijkenis vertonen met de Maglite, doet niet af aan het onderscheidend vermogen van het merk. Het gaat bij die andere lampen immers om inbreukmakende lampen. Onweersproken is voorts dat Mag al jarenlang wereldwijd optreedt tegen inbreukmakers. Het enkele feit dat niet elke inbreukmaker terstond door Mag wordt aangepakt, doet daarbij niet terzake. Tenslotte staat vast dat Mag op grote schaal reclame voor haar lampen maakt, waardoor het onderscheidend vermogen van haar merken wordt versterkt.

4.18 Gelet op een en ander komt het hof tot de conclusie dat Buzaglo met de grote Mirage Lite inbreuk maakt op het merk van de Maglite aangezien de grote Mirage Lite zodanige gelijkenis, zowel visueel als wat betreft andere uiterlijke kenmerken, vertoont met de Maglite, dat het gevaar dreigt dat het publiek (dat wil zeggen de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument) de beide lampen verwart.

4.19 Dit betekent dat de vorderingen van Mag, voorzover zij steunen op de stelling dat Buzaglo met de grote Mirage Lite inbreuk maakt op haar vormmerkrecht ten aanzien van de Maglite, in beginsel toewijsbaar zijn.

4.20 Ook de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite lijken op elkaar. Op beide zaklampen is een ruitvormige profiel op de handgreep aangebracht. Ook vertonen beide lampen een ribbelrand op de kop van de lamp.

4.20 Tegenover deze punten van overeenstemming staan echter belangrijke punten van verschil. Het ruitvormig profiel op de handgreep van de kleine Mirage Lite is ondieper dan dat op de Mini Maglite. Het profiel van de kleine Mirage Lite is nauwelijks voelbaar. Voorts heeft de Mini Maglite een halve-ovaal-vormige kop die vloeiend overgaat in de handgreep, terwijl de kop van de kleine Mirage Lite aan het uiteinde recht is,

vervolgens een duidelijke knik vertoont, dan weer recht is en tenslotte schuin afloopt naar de handgreep. Ook het achterstuk van de Mini Maglite en van de kleine Mirage Lite verschillen aanmerkelijk. Een opvallend bestanddeel van de Mini Maglite, zoals ook blijkt uit het depot van het merk, is de afsluitdop. Deze dop is glad, met als bijzonderheid een halfronde uitsparing waarin is aangebracht een afgerond driehoekig uitsteeksel. In dit uitsteeksel zit een kleine ronde opening. De kleine Mirage Lite bezit een dergelijke afsluitdop niet. De handgreep (tevens batterijhouder) van de kleine Mirage Lite wordt afgesloten door een ronde dop met verticale ribbels. Deze dop lijkt in geen enkele opzicht op de bovenbeschreven afsluitdop van de Mini Maglite.

4.21 Concluderend is het hof van oordeel dat de genoemde punten van overeenstemming tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite niet tot gevolg hebben dat de lampen zodanige gelijkenis vertonen dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. De genoemde punten van verschil zijn zodanig in het oog lopend dat de totaalindruk is dat het om twee verschillende lampen gaat.

4.22 Buzaglo maakt dan ook met de kleine Mirage Lite geen inbreuk op het vormmerk van de Mini Maglite. Voorzover de vorderingen van Mag daarop zijn gebaseerd, zijn zij niet toewijsbaar.

4.23 In zoverre faalt grief II van Mag.

4.24 Mag grondt haar vorderingen meer subsidiair op de stelling dat Buzaglo inbreuk maakt op haar woordmerken. Zij voert aan dat het bij de door haar gedeponeerde woordmerken (MAGLITE en MAGLITE) gaat om uiterst sterke merken. Buzaglo maakt inbreuk op die merken door haar zaklampen onder de naam Mirage Lite op de markt te brengen. Mag wijst op de gelijkenis van het bestanddeel 'lite' in haar merk en in het teken van Buzaglo, op de omstandigheid dat het woord 'mirage' (in combinatie met het woord 'lite') door het publiek op zijn Engels wordt uitgesproken, op de toonaangevende beginletter (de 'M') van beide merken en op de omstandigheid dat zeven van de tien letters in merk en teken dezelfde zijn. Gelet op een en ander zal het publiek de beide woordmerken zeker met elkaar associëren, aldus betoogt Mag met grief III.

4.24 Bij de beoordeling van de vraag of Buzaglo met het teken Mirage Lite inbreuk maakt op het woordmerk van Mag stelt het hof voorop dat het er om gaat of het gebruik van het teken van Buzaglo het gevaar van verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het merk van Mag, in het leven roept.

4.25 Die vraag beantwoordt het hof ontkennend. Auditief is er van gelijkenis geen sprake, aangezien het hof Mag niet volgt in haar veronderstelling dat het woord 'mirage' in de Benelux op zijn Engels wordt uitgesproken om de enkele reden dat er het woord 'lite' aan toegevoegd is. De overige punten van overeenstemming, zoals door Mag opgesomd, zijn niet van dien aard dat het teken van Buzaglo en het woordmerk van Mag een voor het publiek verwarrende gelijkenis vertonen.

4.26 Dit betekent dat grief III faalt.

4.27 Met grief IV betoogt Mag dat Buzaglo onrechtmatig jegens haar handelt. Volgens Mag tracht Buzaglo aan te haken bij de uitstraling en reputatie van de zaklampen van Mag en profiteert Buzaglo doelbewust van de reputatie en de bekendheid van die lampen, terwijl door die gedragingen van Buzaglo aan de reputatie van die lampen afbreuk wordt gedaan. Hierdoor wordt nodeloos verwarring veroorzaakt. Mede gelet op een aantal bijkomende omstandigheden is het handelen van Buzaglo als een onrechtmatige daad jegens Mag te kwalificeren. Aldus betoogt Mag in de toelichting bij grief IV.

4.28 Bij de beoordeling van dit betoog stelt het hof voorop dat tegen een nabootsing die louter bestaat uit handelingen die inbreuk maken op een tekening of model, op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 8 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW), geen actie op grond van een onrechtmatige daad mogelijk is.

4.29 Mag legt aan haar vordering uit onrechtmatige daad echter, zo blijkt uit de toelichting bij de grief onder nummer 71 t/m 102 van de memorie van grieven, ook andere gedragingen dan dergelijke inbreukmakende handelingen ten grondslag. Dit betekent dat beoordeeld moet worden of die gedragingen tezamen een feitenbestand vormen dat, ook indien daarbij de als inbreuk op een tekening of model aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, ongeoorloofde mededinging oplevert.

4.30 Het gaat daarbij om de volgende tien (in nummer 71 van de memorie van grieven genoemde en hierna als a t/m j aangeduide) gedragingen, waarbij het hof als volgt overweegt.

4.31 De omstandigheid dat Buzaglo niet alleen de onderhavige zaklampen (de Maglite en de Mini Maglite), maar ook andere lampen uit de Maglite-serie nabootst, zoals Mag stelt (a) doch Buzaglo gemotiveerd betwist, is ook wanneer veronderstellenderwijs van de juistheid van de stelling van Mag wordt uitgegaan, niet als een afzonderlijk onrechtmatig handelen van Buzaglo te beschouwen. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat ten aanzien van de onderhavige twee zaklampen reeds verschillend wordt geoordeeld omtrent de mate van onderlinge gelijkenis, zodat van een nagenoeg identieke serie geen sprake kan zijn. Voorts geldt dat Mag genoemde stelling, gezien de gemotiveerde betwisting door Buzaglo, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

4.32 Dat Buzaglo ten aanzien van de kleine Mirage Lite een verdoezelende verpakking hanteert (b), is onvoldoende aannemelijk geworden. De verpakkingen die Mag ter adstructie van haar standpunt te dezen bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft getoond, geven geen grond voor de stelling dat Buzaglo met genoemde verpakking erop uit is de consument in verwarring te brengen.

4.33 De stelling met betrekking tot de nabootsing van andere onderscheidingsmiddelen, zoals kleurstelling (c) is ongegrond. Mag kan Buzaglo niet verwijten dat ook zij tot de voor de hand liggende keuze komt om haar zaklampen in zwart uit te voeren.

4.34 Mag verwijt Buzaglo dat zij de Mirage Lite zaklampen dezelfde (unieke) kwaliteiten toedicht als de lampen van Mag (d). Dit verwijt gaat niet op. De genoemde kwaliteiten (waterafstotend, schokvrij en duurzaam) zijn geenszins uniek. Als de lampen van Buzaglo die kwaliteiten bezitten (en gesteld noch gebleken is dat dit niet het geval is; Mag volstaat met de mededeling dat haar dit onwaarschijnlijk voorkomt) dan mag Buzaglo zich daarop laten voorstaan.

4.35 De omstandigheid dat Buzaglo, evenals Mag, haar zaklampen uitvoert in aluminium is niet te kwalificeren als onrechtmatige nabootsing van materiaal (e). Niet valt in te zien waarom Buzaglo tot deze wijze van uitvoering niet gerechtigd is.

4.36 Hetzelfde geldt voor de maten van de zaklampen (f). Buzaglo memoreert terecht dat de maat van de desbetreffende zaklampen in overwegende mate wordt bepaald door de lengte van de batterijen.

4.37 Mag voert nog aan dat de lampen van Buzaglo van mindere kwaliteit zijn dan haar eigen lampen (g). Het standpunt van Mag, dat dit kwaliteitsverschil bijdraagt aan het oordeel dat Buzaglo onrechtmatig jegens haar handelt, wordt door het hof niet gedeeld. Daargelaten dat Buzaglo betwist dat er met de kwaliteit van haar zaklampen iets mis is, geldt dat gesteld noch gebleken dat Buzaglo, die haar zaklampen voor een aanzienlijk lagere prijs op de markt brengt, er op uit is afbreuk te doen aan de goede naam van de lampen van Mag.

4.38 Mag wijst voorts op prijserosie en prijsbederf dat ontstaat door het handelen van Buzaglo nu Buzaglo haar lampen voor een lagere prijs op de markt brengt dan de prijs van de lampen van Mag (h). Het hof is van oordeel dat, nu Buzaglo gemotiveerd heeft aangegeven waardoor de prijs van haar lampen laag is (productie in het Verre Oosten), van onrechtmatig handelen jegens Mag in dit opzicht geen sprake is.

4.39 Mag wijst op de verwarring die in de markt is ontstaan, nu de Buzaglo zaklampen bij dezelfde afnemers worden verkocht als de Mag lampen (i). Buzaglo heeft gemotiveerd betwist dat zij op dezelfde markt opereert als Mag. Mag afficheert haar zaklamp immers mede als cadeau-artikel en relatiegeschenk, terwijl de zaklamp van Buzaglo bij uitstek een gebruiksvoorwerp is. Wat hier van zij, het hof is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de markten van de onderhavige zaklampen niet strikt gescheiden zijn, niet impliceert dat Buzaglo op onrechtmatige wijze de markt in verwarring brengt. Daar komt bij dat, zo blijkt uit hetgeen hierboven met betrekking tot de merkinbreuk is overwogen, het hof van oordeel is dat van gevaar voor verwarring tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite geen sprake is.

4.40 Mag stelt dat Buzaglo haar reputatie beschadigt (j). Die stelling heeft zij echter onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat de Buzaglo zaklampen goedkoper zijn dan de lampen van Mag, betekent niet dat zij van slechte kwaliteit zijn.

4.41 Concluderend is het hof van oordeel dat de door Mag aangevoerde gedragingen en omstandigheden niet leiden tot het oordeel dat Buzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van de nabootsing

leveren de gedragingen van Buzaglo geen feitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Van onrechtmatig handelen is kortom geen sprake.

4.42 Dit betekent dat grief IV van Mag faalt. (...).

Gerechtshof te Amsterdam, 12 november 1998

(A. Rutten-Roos, P.P. Ysland-van Veen en M.A. Goslings)

4 Behandeling van het hoger beroep

4.1 Het gaat in dit geding om het volgende. Mag is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Zij produceert zaklampen onder de naam Maglite. De lampen zijn ontworpen door de oprichter van Mag, de heer Maglica. Omstreeks 1979 is de zaklamp in groot model (de D-Cell zaklamp; de Maglite) op de markt gebracht en in 1983 in klein model (de AA-Cell zaklamp; de Mini Maglite). Zowel met betrekking tot de Maglite als met betrekking tot de Mini Maglite heeft Mag diverse merkdepots verricht. Deze vorm- en woordmerken zijn alle geregistreerd in de registers van het Benelux-Merkenbureau.

4.2 Buzaglo is importeur en distributeur van fietsaccessoires en fietsonderdelen. Zij brengt deze artikelen op de markt onder haar merk Mirage. Buzaglo heeft het merk Mirage in 1993 voor zaklantaarns gedeponeerd. Zij brengt zaklampen in het verkeer onder de naam Mirage Lite. Er is een groot en een klein model Mirage Lite.

4.3 Mag heeft in deze procedure diverse vorderingen jegens Buzaglo ingesteld. De vorderingen hebben zowel betrekking op de grote Mirage Lite als op de kleine. De vorderingen zijn erop gericht dat Buzaglo de verspreiding van de Mirage Lite staakt, dat de Mirage Lite uit de handel wordt genomen en dat Mag schadevergoeding ontvangt. Mag grondt haar vorderingen op schending van haar auteursrechten met betrekking tot de Maglite en de Mini Maglite, op schending van haar merkrechten en op onrechtmatige daad. De rechtbank heeft de vorderingen goeddeels toegewezen voorzover het gaat om de grote Mirage Lite. De rechtbank is van oordeel dat deze zaklamp inbreuk maakt op het auteursrecht dat Mag ter zake van de Maglite toekomt. De vorderingen met betrekking tot de kleine Mirage Lite heeft de rechtbank alle afgewezen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat Buzaglo met de kleine Mirage Lite geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Mag aangezien de kleine Mirage Lite op essentiële punten aanmerkelijke verschillen vertoont met de Mini Maglite. Van inbreuk op het vorm- of woordmerk terzake van de Mini Maglite is volgens de rechtbank evenmin sprake. De vordering uit onrechtmatige daad is afgewezen aangezien Mag op dit punt volgens de rechtbank niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

4.4 Het appèl van Mag is gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen met betrekking tot de Mini Maglite. Volgens Mag (grief I) is er wel degelijk sprake van schending van haar auteursrecht terzake. Mag stelt zich op het standpunt dat Buzaglo met de kleine Mirage Lite voorts inbreuk maakt op het vormmerk en het woord-

merk van de Mini Maglite (grief II en III). Met grief IV betoogt Mag dat Buzaglo bovendien onrechtmatig jegens haar handelt door in het handelsverkeer nodeloos verwarring te creëren tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite.

4.5 Buzaglo stelt zich bij grief I in incidenteel appèl op het standpunt dat aan Mag, op grond van het bepaalde in de Berner Conventie 1971 hoe dan ook geen auteursrechtelijke bescherming terzake van de Maglite en de Mini Maglite toekomt. Met grief II betoogt zij dat meer in het bijzonder de Maglite niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt aangezien er geen sprake is van een nieuw en oorspronkelijk werk. Grief III van Buzaglo bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat de grote Mirage Lite inbreuk maakt op het auteursrecht van Mag op de Maglite. Grief IV is gericht tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van Mag.

4.6 Grief I van Buzaglo heeft de verste strekking. Het hof zal deze grief derhalve als eerste behandelen. Buzaglo betoogt dat Mag, gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie, geen auteursrechtelijke bescherming van de Maglite en de Mini Maglite toekomt, aangezien Mag deze bescherming niet heeft in het land van oorsprong, dat wil zeggen in de Verenigde Staten. Het gaat hier immers om gebruiksvoorwerpen en aan dergelijke 'useful articles' komt naar Amerikaans recht (par. 101 en 102 van de US Copyright Act 1976) in het algemeen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Een uitzondering op deze regel bestaat slechts voor gebruiksvoorwerpen waarbij de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele/technische aspecten. Daarvan is bij de Maglite en de Mini Maglite, aldus Buzaglo, geen sprake. Daar komt nog bij dat Mag de zaklampen niet heeft voorzien van een copyright notice. Voorzover het gaat om werken die op de markt zijn gebracht voor 1 maart 1989 (de datum van toetreding van de Verenigde Staten tot de Berner Conventie) betekent het enkele ontbreken van de copyright notice reeds dat er in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming voor de zaklampen van Mag bestaat.

4.7 Mag stelt zich in deze procedure op het standpunt dat het niet aan haar is om aan te tonen dat haar zaklampen in het land van oorsprong auteursrechtelijk beschermd zijn. Op Buzaglo rust de plicht om aan te tonen dat dit niet het geval is. Voorts voert Mag aan dat de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie haar niet deert aangezien dit artikel alleen van toepassing is wanneer een land auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst bij wet heeft uitgesloten. Van de mogelijkheid tot het maken van een dergelijke wet heeft de Verenigde Staten geen gebruik gemaakt. Daar komt bij dat het auteursrecht van Mag op de Maglite en de Mini Maglite in de Verenigde Staten nimmer is betwist. Mag beschikt weliswaar niet over rechterlijke uitspraken waarin haar auteursrecht in de Verenigde Staten op de zaklampen met zoveel woorden wordt erkend, maar dit vindt zijn verklaring in de omstandigheid dat aan Mag in de Verenigde Staten octrooi is verleend op de onderhavige

zaklampen. Mag pleegt tegen schending van haar rechten in de Verenigde Staten op te treden op basis van de haar uit hoofde van haar octrooi toekomende bevoegdheden. Mag voert voorts aan (het hof begrijpt: subsidiair) dat ingevolge artikel 5 lid 4 van de Berner Conventie niet de Verenigde Staten maar Canada als land van oorsprong van de zaklampen moet worden beschouwd. Mag heeft de zaklampen gelijktijdig in de Verenigde Staten en in Canada op de markt gebracht. Nu artikel 2 lid 7 BC niet geldt ten aanzien van Canada, dat niet is toegetreden tot de tekst van de Berner Conventie zoals die in 1948 bij de Akte van Brussel is aangepast, blijft het reciprociteitsbeginsel te dezen buiten toepassing. Het ontbreken van het copyright notice is volgens Mag niet van belang. De Berner Conventie bepaalt immers dat voor het genot en de uitoefening van de door de Conventie verleende rechten geen formaliteiten gelden.

4.8 Anders dan de rechtbank in het vonnis waarvan beroep heeft overwogen, is het hof van oordeel dat de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 BC niet is beperkt tot de situatie waar de auteursrechtelijke bescherming van alle werken van toegepaste kunst bij wet is uitgesloten. Zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk.

4.9 Het betoog van Mag, dat de bewijslast te dezen niet op haar doch op Buzaglo rust, gaat niet op. Mag stelt dat zij auteursrecht heeft op de Maglite en de Mini Maglite, zij stelt dat Buzaglo inbreuk op deze rechten maakt en zij beroept zich op de rechtsgevolgen van de aldus gestelde feiten en rechten door jegens Buzaglo een aantal vorderingen in te stellen. Nu Buzaglo gemotiveerd betwist dat Mag in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan invoeren, zal Mag ingevolge het bepaalde in artikel 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de door haar gestelde rechten en feiten dienen aan te tonen. Omtrent een bijzondere regel of gronden van billijkheid die tot een omkering van de bewijslast te dezen zouden kunnen leiden is niets gesteld of gebleken.

4.10 Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet (het primaire standpunt van Mag), hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen in de zin van artikel 3 t/m 5 van de Berner Conventie (het subsidiaire standpunt).

4.11 Mag zal het haar opgedragen bewijs uiteraard mogen leveren met alle mogelijke middelen. Het hof acht het echter gewenst dat Mag, alvorens zij tot bewijslevering over gaat, haar standpunt inzake het auteursrecht op de zaklampen bij akte nader toelicht. Mag wordt in overweging gegeven daarbij een 'legal opinion' van een terzake gezaghebbende deskundige in het geding te brengen. Buzaglo kan daarop bij antwoordakte reageren.

(...)

Gerechtshof te Amsterdam, 26 augustus 1999

(A. Rutten-Roos, M.A. Goslings en J.M. Boll)

(...)

2.3 Mag heeft aan de deskundige prof. mr. J.H. Spoor, de volgende twee vragen - zakelijk weergegeven - voorgelegd. a brengt de omstandigheid dat werken vóór 1989 in de VS zijn geopenbaard, zonder dat de toen in de VS geldende voorwaarden voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming werden vervuld, mee dat die werken in andere landen van de BC geen auteursrechtelijke bescherming genieten?

b is voor de toepassing van de reciprociteitsbepaling van artikel 2 lid 7 BC beslissend of een bepaald werk, waarvan de bescherming wordt ingeroepen, in het land van oorsprong ('herkomst') geen auteursrechtelijke bescherming geniet, dan wel of het land van oorsprong werken van toegepaste kunst in het algemeen (of een bepaalde categorie daarvan) niet auteursrechtelijk, maar uitsluitend via het tekeningen- en modellenrecht beschermt?

2.4 Prof. Spoor heeft vraag a ontkennend beantwoord. Voor het genieten van auteursrechtelijke bescherming in andere landen van de BC doet niet ter zake of inder tijd, bij het uitgeven van het werk in de VS vóór 1989, de voor het verkrijgen van bescherming voorgeschreven formaliteiten werden vervuld.

2.5 Naar aanleiding van vraag b heeft prof. Spoor uiteengezet dat het er zijns inziens om gaat of de wet van het land van oorsprong werken van toegepaste kunst, of bepaalde categorieën daarvan, als zodanig uitsluit van auteursrechtelijke bescherming. Volgens hem is niet relevant of de bescherming in het concrete geval ook daadwerkelijk wordt geboden.

2.6 Aan de deskundige prof. P. Goldstein heeft Mag de volgende vier vragen - zakelijk weergegeven - voorgelegd: a Behoren ontwerpen van zaklampen tot een categorie ontwerpen die volledig zijn uitgesloten van bescherming onder de 1976 Copyright Act, zodat zelfs een zaklamp die op zichzelf aan de voorwaarden voor bescherming voldoet, toch auteursrechtelijke bescherming onder de 1976 Copyright Act zal worden onthouden? b Als aangenomen wordt dat zaklampen niet behoren tot een categorie die van bescherming is uitgesloten, voldoen de Mag zaklampen dan aan de vereisten voor bescherming onder de 1976 Copyright Act? c Zou artikel 2 lid 7 BC in de VS aldus worden uitgelegd dat daardoor auteursrecht wordt onthouden aan werken van toegepaste kunst terwijl het land van oorsprong aan dergelijke werken in het algemeen wel auteursrechtelijke bescherming verleent, doch sommige ontwerpen binnen die categorie van bescherming uitsluit, of zou artikel 2 lid 7 BC aldus worden uitgelegd dat auteursrechtelijke bescherming alleen wordt onthouden aan werken die behoren tot een categorie die in het land van oorsprong als geheel van bescherming is uitgesloten? d Wat is het gevolg, in de VS of elders, van het ontbreken van het copyright-teken op in het verkeer gebrachte exemplaren van een auteursrechtelijk beschermd werk?

2.7 Prof. Goldstein heeft vraag a ontkennend beantwoord. Een zaklamp die aan de vereisten van de 1976

Copyright Act voldoet, geniet auteursrechtelijke bescherming in de VS.

2.8 In antwoord op vraag b laat prof. Goldstein weten dat hij niet met zekerheid kan zeggen of het ontwerp van de Mag zaklampen voldoet aan de vereisten die de 1976 Copyright Act stelt voor de auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen. Prof. Goldstein wijst er op dat een gebruiksvoorwerp, als een zaklamp, alleen door de 1976 Copyright Act wordt beschermd, indien dat gebruiksvoorwerp decoratieve kenmerken vertoont die te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van de functionele aspecten van het ontwerp.

2.9 Naar de mening van prof. Goldstein, aldus zijn antwoord op vraag c, zou artikel 2 lid 7 BC in de VS aldus worden geïnterpreteerd dat auteursrechtelijke bescherming op grond van dat artikel alleen wordt onthouden aan werken van toegepaste kunst indien het land van oorsprong van het bewuste werk toegepaste kunst in het algemeen van auteursrechtelijke bescherming zou uitsluiten.

2.10 Wat betreft de betekenis van het (ontbreken van het) copyright-teken (vraag d) is prof. Goldstein, evenals prof. Spoor, van oordeel dat hieraan geen betekenis toekomt voor auteursrechtelijke bescherming op grond van de Berner Conventie in andere landen dan de VS.

2.11 Mag concludeert op grond van de hierboven weergegeven opinies van de door haar geraadpleegde deskundigen dat artikel 2 lid 7 BC alleen dan aan de auteursrechtelijke bescherming van de Mag zaklampen in de weg staat indien de 1976 Copyright Act alle werken van toegepaste kunst van auteursrechtelijke bescherming zou uitsluiten. Nu dit niet het geval is en aan het ontbreken van het copyright-teken te dezen geen betekenis toekomt, betoogt Mag dat zij heeft bevestigd dat zij auteursrechtelijke bescherming voor de Mag zaklampen in Nederland kan invoeren.

2.12 In dit betoog kan het hof Mag niet volgen. Uit artikel 2 lid 7 BC volgt dat auteursrechtelijke bescherming wordt onthouden aan werken die in het land van oorsprong van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten, behoudens een uitzonderingsgeval dat zich te dezen niet voordoet. Zaklampen zijn gebruiksvoorwerpen zodat zij, ingevolge de 1976 Copyright Act, in de VS alleen auteursrechtelijke bescherming genieten als zij voldoen aan het - ook door prof. Goldstein gememoreerde - vereiste dat het gaat om voorwerpen met decoratieve kenmerken, waarbij deze kenmerken te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van de functionele aspecten van het voorwerp. Dit betekent dat Mag voor de Mag zaklampen alleen auteursrechtelijke bescherming in Nederland kan invoeren, wanneer deze daadwerkelijk voldoen aan het vereiste dat de 1976 Copyright Act met betrekking tot de bescherming van gebruiksvoorwerpen aan het ontwerp van die voorwerpen stelt.

2.13 Nu prof. Goldstein laat weten dat hij niet kan beoordelen of de Mag zaklampen behoren tot de door de 1976 Copyright Act beschermde gebruiksvoorwerpen en Mag op geen enkele (andere) wijze heeft aangetoond

dat zulks wel degelijk het geval is, geldt dat Mag het haar opgedragen bewijs (nog) niet heeft geleverd. Wel overweegt het hof reeds nu dat aan het ontbreken van het copyright - teken op de zaklampen van Mag te dezen geen betekenis toekomt. Ingevolge artikel 5 lid 2 BC is het genot en de uitoefening van de rechten uit de BC immers aan geen enkele formaliteit onderworpen. 2.14 Mag biedt nader bewijs aan. Tot dit bewijs zal zij worden toegelaten.
(...).

Gerechtshof te Amsterdam, 12 oktober 2000

(A. Rutten-Roos, R.J.F. Thiessen en M.A. Gosling)

2 Beoordeling van het bewijs

2.1 In het [tussenarrest van 26 augustus 1999](#), waaraan het hof zich houdt, is aan Mag te bewijzen opgedragen dat de ten processe bedoelde zaklampen, de D-cell zaklamp (de Maglite) en de AA-cell zaklamp (de Mini Maglite), behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt.

2.2 Mag heeft bij akte een gecombineerde verklaring van prof. P. Goldstein en prof. M.J. Siegel, met bijlagen, in het geding gebracht. Mag heeft hun verzocht nader te onderzoeken of aan de in het geding zijnde zaklampen, met inachtneming van hetgeen in het tussenarrest van 26 augustus 1999 is overwogen, op grond van de 1976 Copyright Act in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt.

2.3 Goldstein is hoogleraar aan Stanford University. Hij doceert auteursrecht en internationaal intellectueel eigendomsrecht. Goldstein geeft een analyse van de desbetreffende bepalingen van de 1976 Copyright Act. Hij wijst er op dat een zaklamp onmiskenbaar een gebruiksvoorwerp is. Dit betekent dat een zaklamp volgens de 1976 Copyright Act in de VS uitsluitend auteursrechtelijke bescherming toekomt als de decoratieve eigenschappen, hetzij fysiek gescheiden kunnen worden van de lamp, hetzij daarvan 'conceptueel' gescheiden kunnen worden. Van conceptuele scheiding is sprake wanneer de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele kenmerken.

2.4 Van een fysieke scheiding tussen zaklamp en decoratie is te dezen geen sprake. Het gaat dus om een beoordeling van de conceptuele scheiding.

2.5 Goldstein memoreert in dit verband de uitspraak van het United States Court of Appeals, Second Circuit, van 12 september 1985, in de zaak van Carol Barnhart Inc. tegen de Economy Cover Corporation. In die zaak is auteursrechtelijke bescherming onthouden aan een paspop omdat de desbetreffende decoratieve kenmerken onlosmakelijk verbonden ('inextricably intertwined') zijn met de functionele aspecten van het voorwerp. Volgens Goldstein gaat het er derhalve om te beoordelen of de decoratieve kenmerken van de onderhavige zaklampen al dan niet onlosmakelijk met de functionele aspecten zijn verbonden.

2.6 Voor dit oordeel is de hulp ingeroepen van Siegel. Hij is gedurende 33 jaar hoogleraar mechanica geweest

aan de University of Southern California. Siegel heeft de zaklampen onderzocht.

2.7 Siegel wijst er met betrekking tot de Mini Maglite op dat een onbeperkt aantal variaties in de uiterlijke verschijningsvorm denkbaar is zonder de bruikbaarheid of de kostprijs van de lamp te beïnvloeden. De uiterlijke verschijningsvorm van de Mini Maglite is opgebouwd uit drie basiselementen: de romp, het kopstuk en het achterstuk.

2.8 Wat de romp betreft constateert Siegel dat deze functioneert als behuizing van twee AA batterijen. Daarmee is echter de vorm van de romp volgens Siegel niet dwingend bepaald. Er moet immers een keuze gemaakt tussen een opstelling van de batterijen achter elkaar, naast elkaar of anderszins. Zelfs bij een keuze voor een opstelling achter elkaar is het belangrijkste uiterlijke kenmerk, de diameter van de romp, nog niet bepaald. De diameter hangt immers af van (1) de ruimte tussen de batterijen en de binnenwand van de romp en (2) de wanddikte van de romp. Voorts zijn nog talloze andere variaties in de vorm van de romp denkbaar. Siegel concludeert dat de slanke, cilindrische romp van de Mini Maglite een willekeurige ontwerpkeuze is. Hetzelfde geldt voor de lengte van de romp. Ook die kan gevarieerd worden zonder de gebruiksfunctie van de lamp te beïnvloeden. Wat het geribbelde oppervlak van de romp betreft, constateert Siegel dat het ook hierbij gaat om een willekeurige keuze van de ontwerper. Het ribbel-patroon zou weggelaten kunnen worden, zonder de bruikbaarheid van de lamp aan te tasten. Voorts zijn talloze variaties in het patroon mogelijk. Voor het glanzende oppervlak van de delen grenzend aan het ribbelpatroon had een andere, minder kostbare, oplossing gekozen kunnen worden. Dat had de bruikbaarheid van de lamp niet aangetast, maar wel het uiterlijk gewijzigd.

2.9 De kop van de Mini Maglite bevat de reflector en de lens. Siegel wijst er op dat de lengte en de diameter van de reflector gevarieerd kan worden, zonder dat daardoor de lichtstraal wordt beïnvloed. Er is uitsluitend sprake van een minimum diameter. Daaraan voldoet de Mini Maglite. Ook de vorm van de kop is arbitrair. Voorts had de kop langer of korter kunnen zijn en hadden de aangebrachte ribbels kunnen ontbreken, zonder dat daardoor de functie van de lamp was beïnvloed.

2.10 Ook het uiterlijk van het achterstuk van de Mini Maglite is volgens Siegel niet door de functie daarvan bepaald. Siegel wijst er op dat variaties denkbaar zijn in lengte, diameter, afwerking en profiel. Die variaties zouden de bruikbaarheid van de lamp niet beïnvloeden. Het enige functionele kenmerk van het achterstuk van de lamp is het gat voor het draagkoord. Ook daarop zijn echter variaties denkbaar.

2.11 De conclusie van Siegel is dat er een onbeperkt aantal mogelijkheden is om het uiterlijk van de Mini Maglite te ontwerpen, zonder dat daarmee de bruikbaarheid, de kosten of het fabricageproces zouden zijn beïnvloed. De uiterlijke decoratieve kenmerken van de Mini Maglite zijn bepaald door compleet willekeurige keuzes van de ontwerper.

2.12 Wat betreft de Maglite komt Siegel tot dezelfde conclusie. Ook hiervoor geldt dat de vorm, de stijl en het uiterlijk niet bepaald zijn door de functie van de lamp. Om goed te kunnen functioneren heeft de Maglite er niet uit te zien zoals hij doet. Zo signaleert Siegel twaalf willekeurige keuzes in het ontwerp van het uiterlijk van de Maglite die anders hadden kunnen uitvallen zonder dat daardoor de bruikbaarheid, de kosten of het fabricageproces negatief zouden zijn beïnvloed.

2.13 Ten aanzien van alle onderzochte lampen komt Siegel tot het oordeel dat de uiterlijke kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zijn met de functionele aspecten van de lamp.

2.14 Het oordeel van Siegel brengt Goldstein vervolgens tot de slotsom dat, gezien de uitspraak inzake Carol Barnhart, de onderhavige Mag-ontwerpen conceptueel te scheiden zijn van de functionele eigenschappen van de desbetreffende lampen, zodat die ontwerpen auteursrechtelijke bescherming genieten onder de 1976 Copyright Law.

2.15 Mag concludeert dat zij met de gecombineerde deskundigenopinie van Goldstein en Siegel aan haar bewijsopdracht heeft voldaan. Voorzover nodig, biedt zij nader bewijs aan.

2.16 Buzaglo betwist dat de Maglite en de Mini Maglite behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt. Volgens Buzaglo is het rapport Goldstein/Siegel niet juist. Buzaglo licht haar standpunt toe met een rapport van prof. P.E. Geller, adjunct professor internationaal intellectueel eigendomsrecht aan de University of Southern California Law School. Buzaglo brengt het desbetreffende rapport met twaalf bijlagen, waaronder een kopie van de in het rapport Goldstein/Siegel genoemde uitspraak inzake Carol Barnhart, in het geding.

2.17 Geller memoreert dat de 1976 Copyright Act in het algemeen gebruiksvoorwerpen van het auteursrecht uitsluit. Daarmee zijn in beginsel ontwerpen als het onderhavige, waarbij de vorm van het gebruiksvoorwerp is bepaald door de functie, niet auteursrechtelijk beschermd. Uitzonderingen op de regel worden strikt geïnterpreteerd. Geller signaleert acht (a t/m h) uiterlijke kenmerken bij de Maglite en de Mini Maglite. Deze acht kenmerken hebben alle een gebruiksfunctie. Bovendien gaat het in belangrijke mate om geometrische vormen, waarbij de uitzondering op de hoofdregel nog strikter wordt geïnterpreteerd. Geller acht de Mag-ontwerpen een duidelijk voorbeeld van een ontwerp van een gebruiksvoorwerp waaraan auteursrecht niet toekomt. Geller uit kritiek op de analyse van Goldstein van de uitspraak inzake Carol Barnhart. Goldstein neemt het genoemde criterium 'onlosmakelijk verbonden' veel te absoluut. Daarmee heeft Goldstein Siegel op het verkeerde been gezet en is diens technisch onderzoek niet bruikbaar. Siegel hanteert, aldus Geller, ten onrechte een a contrario redenering door er van uit te gaan dat elk decoratief element dat niet onlosmakelijk verbonden is met de gebruiksfunctie, auteursrechtelijk beschermd is.

2.18 Het hof is van oordeel dat Mag niet in het haar opgedragen bewijs is geslaagd. Uit de uitspraak van het Court of Appeals in de zaak Carol Barnhart valt wel af te leiden dat uitzonderingen bestaan op de regel dat aan gebruiksvoorwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar niet dat dit steeds het geval is wanneer sprake is van decoratieve kenmerken die niet onlosmakelijk zijn verbonden met de functionele aspecten.

2.19 De desbetreffende uitspraak in de zaak Carol Barnhart heeft betrekking op een paspop. Het Court of Appeals overweegt dat de decoratieve kenmerken van die pop, zoals de borstvorm en de schouderbreedte, onlosmakelijk verbonden zijn met de functie: het tonen van kleding. Het hof vergelijkt de zaak met een uitspraak over de versiering van een gesp van een broekriem (de zaak Kieselstein-Cord). De riem was ook bruikbaar zonder de versiering van de gesp, maar een paspop beantwoordt niet aan zijn doel zonder borsten of schouders.

2.20 Het enkele feit dat het hof in de zaak Carol Barnhart het criterium 'onlosmakelijk verbonden' hanteert bij de afwijzing van het auteursrecht op de vormgeving van de paspop, betekent niet dat in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt aan het ontwerp van een gebruiksvoorwerp in al die gevallen dat de decoratieve kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zijn met de functie van het voorwerp. De redenering van Goldstein/Siegel komt er op neer dat in de VS auteursrecht op het ontwerp van een gebruiksvoorwerp wordt erkend, zodra vastgesteld kan worden dat het desbetreffende voorwerp er met behoud van zijn functie ook anders had kunnen uitzien. Die redenering acht het hof, mede gelet op de overige uitspraken van de Amerikaanse rechters zoals die zich bij de stukken bevinden, onjuist.

2.21 Het opgedragen bewijs is dan ook niet geleverd.

3 Verdere behandeling van de zaak

3.1 Mag biedt aan het door het hof nader op te dragen bewijs te leveren met alle middelen rechtens. Aan dit aanbod gaat het hof voorbij voorzover het betrekking heeft op de stelling dat de Maglite en de Mini Maglite in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming genieten. Gelet op de omstandigheid dat Mag een eerdere gelegenheid getuigen te doen horen voorbij heeft laten gaan en zij reeds een schriftelijk bewijsstuk in het geding heeft gebracht, is dit aanbod thans te vaag en bovendien in strijd met een goede procesorde.

3.2 Mag wordt wel in de gelegenheid gesteld haar subsidiaire stelling, dat niet de Verenigde Staten maar Canada als land van oorsprong, in de zin van de Berner Conventie, van de zaklampen is aan te merken, te bewijzen.

4 Slotsom

4.1 Mag is niet geslaagd in het bewijs van haar - primaire - stelling dat de Maglite en de Mini Maglite behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.2 Aan Mag wordt bewijs van haar - subsidiaire - stelling opgedragen als hierna in het dictum te formuleren.
(...)
