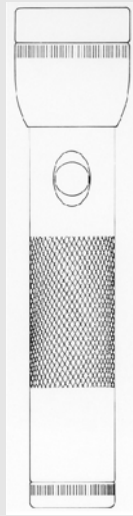


Rb Amsterdam, 21 februari 2007, Mag-Lite

Vernietigd in hoger beroep: [IEPT20091022, Hof Amsterdam, 20 oktober 2009, PP Impex en Edco v MAG](#)



## MERKENRECHT

**Geldige vormmerken – anders dan HvJEG**

- [Gelet op kenmerken komt vorm onderscheidend vermogen als merk toe](#)

Kenmerken: (1) de verhoudingen tussen de verschillende elementen; (2) opbouw uit de reflectorkop en een strak cilindrisch gedeelte; (3) grotere diameter aan de voorzijde van de reflectorkop ten opzichte van het cilindrische batterijhuis; (4) cilindrische ring aan de voorzijde; (5) nauwkeurig begrensde greepprofiel op het batterijhuis; (6) overgang naar de afsluitdop aan de achterzijde. Voorts acht de rechtbank kenmerkend voor de Vormmerken het ruitpatroon van het greepprofiel en de wijze waarop de ronde aan/uit-knop is verzonken in een ovaalvormige uitsparing in het batterijhuis.

Gelet op deze kenmerken wijken de Vormmerken naar oordeel van de rechtbank op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en vervullen derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding. Deze kenmerken in samenhang bezien maken het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

- [Rechtbank komt tot ander oordeel dan HvJEG, maar dient zelfstandig te oordelen](#)

De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel ten aanzien van de Vormmerken dan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in haar uitspraak van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ten aanzien van driedimensionale merken die Mag wilde inschrijven bij het BHIM. De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de Oormerken

verschillen van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Maglite-zaklampen waar ook de Vormmerken op zien.

## Schade of winstafdracht

[Conform HBS/Danestyle geen cumulatie schadevergoeding en winstafdracht](#)

Ingevolge het bepaalde in artikel 13A lid 5 BW kan een vordering tot schadevergoeding bestaan naast een vordering tot winstafdracht. Gelet op het arrest van de Hoge Raad inzake HBS/Danestyle (14 april 2000, NJ 2000, 489) overweegt de rechtbank evenwel dat een redelijke uitleg van genoemd artikellid met zich meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gederfde winst kan worden toegewezen. De rechtbank beschouwt winstafdracht als een abstracte vorm van schadevergoeding, dat wil zeggen geabstraheerd van het door de rechthebbende geleden nadeel.

## PROCESRECHT

**Bevoegdheid inzake Benelux- en Gemeenschapsmerken**

[Rechtbank Amsterdam onbevoegd ter zake van Gemeenschapsmerken en verwijst voor dat deel naar de rechtbank Den Haag, maar bevoegd ter zake van Beneluxmerken](#)

Uit die combinatie van bepalingen komt de rechtbank met Edco en PP Impex tot het oordeel dat zij wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is. Hieraan doet niet af dat deze vordering, zoals Mag stelt, verknocht is aan de andere vorderingen en het om proceseconomische redenen en om redenen van eenheid van rechtspraak van belang is dat een en dezelfde rechter de vorderingen beoordeelt. De rechtbank zal zich dan ook niet bevoegd verklaren wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en de zaak voor dat deel op de voet van artikel 110 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering verwijzen naar de rechtbank te 's Gravenhage. De rechtbank is voor het overige bevoegd kennis te nemen van de vorderingen, nu in de overeenkomst een forumkeuze voor deze rechtbank is gemaakt en voorts de Alu-zaklamp in dit arrondissement is verkocht

## OVEREENKOMSTENRECHT

**Vaststellingsovereenkomst geldig**

[Nu merkrechten geldig zijn, is eerdere vaststellingsovereenkomst niet nietig of vernietigbaar](#)

Nu hierboven reeds is geoordeeld dat aan Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken toekomen, gaat het beroep van Edco en PP Impex op nietigheid of vernietigbaarheid niet op. Hierbij is nog van belang dat een inbreuk op het mededingingsrecht is geoorloofd indien dat gebeurt met het oog op bescherming van een geldig recht, zoals in het onderhavige geval

Vindplaatsen: LJN: [BA1277](#); NIPR 2007, nr. 138, p. 200; IER 2007, nr. 63, p. 225; BIE 2007, nr. 146, p. 728.

**Rb Amsterdam, 21 februari 2007**

(M.E. Leijten, J. Thomas en M.J.E. Geradts)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 239343 / HA ZA 02-552

Vonnis van 21 februari 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de staat Californië,  
Verenigde Staten van Amerika,

MAG INSTRUMENT INCORPORATED,

gevestigd te Ontario (Californië), Verenigde Staten van  
Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. A.R.T. Odle,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-  
heid

EDCO EINDHOVEN BV,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde in conventie,

procureur [mr. N.W. Mulder](#),

en door voeging tevens tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-  
heid

PP IMPEX BV,

gevestigd te Valkenswaard,

zijdens gedaagde gevoegde partij in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur voorheen mr. P. Kreijger, thans mr. D.E.  
Stols.

Partijen zullen hierna Mag, Edco en PP Impex ge-  
noemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 maart 2004 en de daarin ge-  
noemde stukken,

- conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende  
conclusie van repliek in reconventie van de zijde van  
Edco,

- conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende  
conclusie van repliek in reconventie van de zijde van  
PP Impex,

- conclusie van dupliek in reconventie,

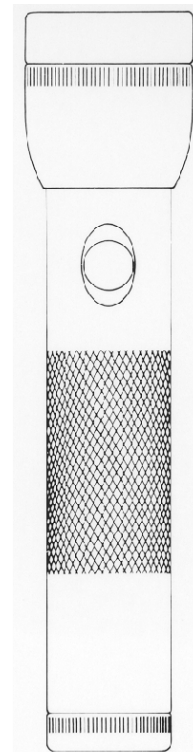
- de pleidooien die zijn gehouden op 8 december 2006  
en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken zo-  
als vermeld in het proces-verbaal van de zitting.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

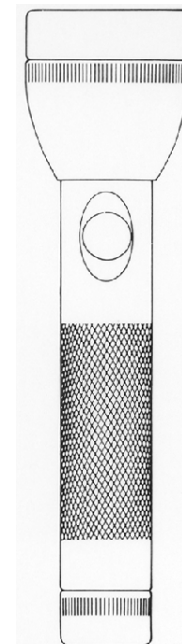
**2. De feiten**

2.1. Mag heeft op 29 juli 1994 terzake twee door haar  
ontworpen en geproduceerde zaklampen (hierna: Mag-  
lite-zaklampen) vormmerken laten inschrijven in de  
registers van het Benelux Merkenbureau (hierna: de  
Vormmerken), die er als volgt uitzien:

merk met registratienummer 551401



merk met registratienummer 551402



2.2. Mag enerzijds en Edco en een aantal andere partij-  
en anderzijds zijn in 2000 naar aanleiding van een  
gerezen geschil over door Edco in 1998 op de markt  
gebrachte zaklampen die gelijkenis vertoonden met de  
Vormmerken een zogenoemde *settlement agreement*  
(hierna: de overeenkomst) aangegaan, 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 (...)*

*Article 1 – Representations EDCO*

*(...)*

*1.2. EDCO represents that 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 (...)"*

2.3. Edco heeft in de periode gelegen tussen het aangaan van de overeenkomst en het uitbrengen van de dagvaarding onder meer binnen het arrondissement Amsterdam opnieuw zaklampen (hierna: de Alu-zaklamp) op de markt gebracht en in voorraad gehouden. De Alu-zaklamp in verpakking ziet er als volgt uit:

[xxx]

### **3. Het geschil en de verdere beoordeling in conventie**

3.1. Mag vordert – samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen,

2. te verklaren voor recht 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 namaak-zaklampen, waaronder de Alu-lamp, onrechtmatig jegens Mag handelt en meer in het bijzonder inbreuk op de merk- en/of auteursrechten van Mag maakt,

3. Edco te bevelen direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis, zowel binnen als buiten Nederland, het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van namaak-zaklampen, waarmee de inbreuk wordt gemaakt op de merk- en/of auteursrechten van Mag en/of waarmee in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst, te staken en gestaakt te houden,

4. Edco te bevelen binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de bij haar aanwezige, dan wel anderszins in haar macht zijnde namaak-zaklampen aan een door Mag op te geven adres op kosten van Edco af te geven,

5. Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag, onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen van onder meer van wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Alu-zaklampen heeft betrokken, aan wie, hoeveel en tegen welke prijs zij Alu-zaklampen heeft geleverd en op welke wijze zij publiciteit heeft gemaakt voor de Alu-zaklampen,

6. Edco te bevelen medewerking te verlenen om een door Mag aan te wijzen accountant op kosten van Edco te laten controleren of het onder 5. bedoelde volledig en correct is uitgevoerd,

7. Edco te bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Mag rekening en verantwoording af te leggen van de netto- en brutowinst die Edco met de merk- en auteursrechtinbreuk heeft genoten en de omzet daarmee behaald, alsmede de brutowinst binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis af te dragen aan de advocaat van Mag,

8. Edco te veroordelen om aan Mag een dwangsom te betalen van EUR 100.000,00 per overtreding van één van de hiervoor genoemde bevelen, dan wel van EUR 100.000,00, zulks naar keuze van Mag, voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Edco in strijd handelt met één van de hiervoor genoemde bevelen,

9. Edco te veroordelen tot betaling aan Mag van de buitengerechtigde incassokosten,

10. Edco te veroordelen om de schade, nader op te maken bij staat en te verheffen volgens de wet, die Mag heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Edco,

11. Edco te veroordelen in de kosten van de procedure.

3.2. Mag noemt de belangrijkste grondslag voor haar vorderingen het toerekenbaar tekortschieten van Edco in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Daarnaast stelt zij dat Edco onrechtmatig jegens haar handelt door zaklampen te verhandelen die de onderscheidenlijke en oorspronkelijke vormgeving van de Maglite zaklampen overnemen op een zodanige wijze dat gevaar voor verwarring ontstaat. Bovendien maakt Edco daarmee inbreuk op de vormmerkrechten van Mag. Voor het geval de vorderingen niet toewijsbaar zijn op deze grondslagen betoogt Mag dat Edco inbreuk maakt op haar auteursrechten.

3.3. Edco en PP Impex hebben de vorderingen betwist. Op de stellingen van partijen zal hierna voor zover nodig worden ingegaan.

3.4. De rechtbank overweegt als volgt.

#### **Ten aanzien van de bevoegdheid van de rechtbank**

3.5. Bij conclusie van repliek in conventie heeft Mag haar eis vermeerderd, in die zin dat zij deze tevens baseert op een viertal Gemeenschapsmerkaanvragen. Met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (hierna: BHIM) zijn drie van de vier aanvragen komen te vervallen. De Gemeenschapsmerkaanvraag met nummer 2351831 is daarentegen op 31 mei 2005 door BHIM als merk ingeschreven.

3.6. Uit de tekst van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMV) volgt dat de zogenoemde rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben inzake alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken. Voor Nederland is dat niet deze rechtbank, maar de rechtbank te 's Gravenhage. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93, lid 4 sub a GMV alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEX-verdrag die rechtbank bevoegd is, maar ook daar bepaalt de GMV, blijkens artikel 93, lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de betreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. **Uit die combinatie van bepalingen komt de rechtbank met Edco en PP Impex tot het oordeel dat zij wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is. Hieraan doet niet af dat deze vordering, zoals Mag stelt, verknocht is aan de andere vorderingen en het om proceseconomische redenen en om redenen van eenheid van rechtspraak van belang is dat een en dezelfde rechter de vordering beoordeelt.**

3.7. De rechtbank zal zich dan ook niet bevoegd verklaren wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en de zaak voor dat deel op de voet van artikel 110 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering verwijzen naar de rechtbank te 's Gravenhage.

3.8. **De rechtbank is voor het overige bevoegd kennis te nemen van de vorderingen, nu in de overeenkomst een forumkeuze voor deze rechtbank is gemaakt en voorts de Alu-zaklamp in dit arrondissement is verkocht.**

#### **Ten aanzien van de Vormmerken**

3.9. Het verweer van Edco en PP Impex tegen de eerste grondslag van de vordering luidt onder meer dat Mag in de overeenkomst ten onrechte zekere intellectuele eigendomsrechten claimt. De rechtbank zal mede gelet daarop eerst de gestelde inbreuk op Vormmerken beoordelen. Zij zal daarbij uitgaan van het recht dat gold op het moment van die inbreuk, derhalve ten tijde van de verkoop van de Alu-zaklampen in de periode gelegen tussen oktober 2000 en de datum van dagvaarding. Op dat moment gold de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW).

3.10. Ingevolge artikel 1 BMW worden als individuele merken beschouwd onder meer vormen van waren die onderscheidend vermogen hebben. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te bieden. Partijen verschillen van mening of de Vormmerken onder deze definitie vallen.

3.11. Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of dien-

sten waarvoor de inschrijving is of wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk.

In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Inburgering buiten beschouwing latend, heeft alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen.

Wanneer een driedimensionaal merk bestaat uit de vorm van de waar moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk maakt de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

3.12. Mag noemt de volgende kenmerken van de Vormmerken, welke kenmerken niet zijn betwist door Edco en PP Impex en ook door de rechtbank zijn waargenomen.

1. de verhoudingen tussen de verschillende elementen, te weten de reflectorkop, het batterijhuis, de afsluitdop, alsmede de "gladde" en "bewerkte" gedeelten van de batterijhuis;
2. de opbouw uit de reflectorkop en een strak cilindrisch gedeelte;
3. de grotere diameter aan de voorzijde van de reflectorkop ten opzichte van het cilindrische batterijhuis, die afneemt naar de overgang tot het cilindrische deel en de lichte bolling die daarbij aan de vorm van de reflectorkop een opmerkelijke spanning verleent, welke spanning wordt geaccentueerd door een scherpe aftekening waar de reflectorkop overgaat in het cilindrisch gedeelte;
4. de cilindrische ring aan de voorzijde die het reflectorglas en de reflector met lamp ontsluit, en die aansluit op een eveneens cilindrisch deel waarna een bolvormig deel de overgang naar het batterijhuis vormt;
5. het nauwkeurig begrensde greepprofiel op het batterijhuis;

6. de overgang naar de afsluitdop aan de achterzijde, fijntjes afgetekend door een geribbelde rand en de afsluitdop zelf die een karakteristieke beëindiging van het cilindrisch gedeelte vormt.

Voorts acht de rechtbank kenmerkend voor de Vormmerken het ruitpatroon van het greepprofiel en de wijze waarop de ronde aan/uit-knop is verzonken in een ovaalvormige uitsparing in het batterijhuis.

3.13. Gelet op deze kenmerken wijken de Vormmerken naar oordeel van de rechtbank op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en vervullen derhalve hun essentiële functie als herkomstaanduiding. Deze kenmerken in samenhang bezien maken het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

3.14. De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel ten aanzien van de Vormmerken dan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in haar uitspraak van 7 oktober 2004 in de zaak van Mag tegen het Bureau voor de Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) ten aanzien van driedimensionale merken die Mag wilde inschrijven bij het BHIM. De rechtbank merkt in dit verband op dat zij zelfstandig dient te oordelen over de aan haar voorgelegde vorderingen en dat de Vormmerken verschillen van de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beoordeelde driedimensionale merken, hoewel twee van die merken betrekking hebben op de Maglite-zaklampen waar ook de Vormmerken op zien.

3.15. Anders dan Edco en PP Impex betogen, vallen de Vormmerken niet onder de in artikel 1 BMW genoemde vormen die van merkbescherming zijn uitgesloten. De Vormmerken zijn niet louter bepaald door de aard van de waar. Aan Edco en PP Impex kan worden toegegeven dat de vorm van batterijen en de effectiviteit van de reflector mede bepalend zullen zijn geweest voor de cilindrische vorm van de behuizing en de ten opzichte van de behuizing grotere diameter van de reflectorkop van de Vormmerken, maar voor de overige hiervoor genoemde kenmerken van de Vormmerken geldt niet dat ze zuiver functioneel zijn.

De Vormmerken geven niet een wezenlijke waarde aan de waar. Indien die invloed buiten beschouwing blijft die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als merk samenhangende wervingskracht, kan niet gezegd worden dat de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Die waarde wordt immers evenzeer bepaald door de producteigenschappen en de gebruikskenmerken van de Maglite-zaklampen. In dit verband is van belang de onbetwist gebleven stelling van Mag dat de Maglite-zaklampen in grote getalen worden afgenomen door beroepsgroepen die haar voornamelijk uit utilitaire oogpunten gebruiken, zoals politie, bewakingspersoneel, ziekenhuispersoneel en militairen.

De Vormmerken zijn niet noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen. Anders gezegd: de Vormmerken bestaan niet uitsluitend uit de vorm waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Er zijn in de Vormmerken willekeurige, decoratieve bestanddelen verwerkt. Mag noemt als voorbeeld van een technische oplossing verwerkt in de Maglite-zaklampen de aanwezigheid van een aan/uit-knop, glas voor het lampje en een dop die er voor zorgt dat de batterijen in de zaklamp kunnen worden geplaatst, maar merkt terecht op dat de vorm van de aan/uit-knop en het glas en het uiterlijk van de afschroefbare dop geen technische oplossing behelzen. Hetzelfde kan gezegd worden over een aantal van de andere genoemde kenmerken van de Vormmerken.

3.16. Het vorenstaande leidt ertoe dat de Vormmerken kunnen worden beschouwd als individuele merken in de zin van artikel 1 BMW.

3.17. Mag heeft een beroep gedaan op haar rechten als merkhoudster uit artikel 13 A, eerste lid, BMW, primair op onderdeel a, subsidiair op de onderdelen b en c. Nu de rechtbank Mag niet volgt in haar stelling dat de Aluzaklamp identiek is aan de Vormmerken - er bestaan immers verschillen tussen beide - faalt het beroep op onderdeel a van genoemd artikellid.

3.18. Ingevolge het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder b, BMW kan Mag als merkhoudster iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken verbieden onder meer wanneer dat teken overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gebruik van associatie met het merk.

3.19. Volgens Edco en PP Impex gaat het beroep op de onderdeel b niet op, nu de overeenstemming tussen Aluzaklampen en Maglite-zaklampen ver te zoeken is. Zij wijzen op volgens hen aanmerkelijke verschillen tussen beide, te weten de lengte en het gewicht van de lampen, vormgeving van de afsluitdop, verschillen in het profiel op de handgreep, de plaats en vorm van de aan/uit-knop en de afwezigheid van een woordmerk op de Aluzaklamp.

3.20. Bij de beoordeling van de gelijkenis dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken. Voorts dient acht te worden geslagen op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en behoort meer gewicht te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil.

Vanuit dit beoordelingskader, komt de rechtbank tot het oordeel dat de Aluzaklamp en de Vormmerken in belangrijke mate overeenstemmen. De stelling van Edco en PP Impex dat de Aluzaklamp zich richt op een geheel ander publiek dan de Maglite-zaklamp en voor een veel lagere prijs wordt verkocht, doet hieraan niet af. Hetzelfde geldt voor de door Edco en PP Impex genoemde verschillen, die overigens deels door Mag worden betwist. Deze verschillen zijn ondergeschikt aan tussen beide bestaande punten van overeenstem-

ming. De hiervoor onder 3.12. genoemde kenmerken van de Vormmerken zijn immers alle terug te vinden in de Alu-zaklampen.

3.21. Ook is de rechtbank van oordeel dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar voor associatie van de Alu-zaklamp met de Vormmerken en dat er dus sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder b, BMW. Hierbij is van belang dat de Alu-zaklamp als hiervoor overwogen in belangrijke mate overeenstemt met de Vormmerken, de omstandigheid dat Edco eerder zaklampen op de markt heeft gebracht die overeenstemming vertoonden met de Vormmerken, de onder meer uit de door Mag overgelegde passages uit boeken blijkende bekendheid bij het publiek van de Vormmerken en het ontbreken van een herkomst-aanduiding op de Alu-zaklamp. Mag doet dan ook terecht een beroep op onderdeel b van het artikellid. Aan beoordeling van het beroep van Mag op onderdeel c van dit artikellid komt de rechtbank niet toe.

3.22. Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank vorderingen onder 2 tot en met 8 van het petitum op hierna te melden wijze toewijzen.

#### **Ten aanzien van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht**

3.23. Het vorenstaande brengt eveneens mee dat Edco onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mag en gehouden is de door Mag als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Mag stelt dat zij schade heeft geleden door het bestaan van verwarring bij het publiek en afbreuk aan reputatie en exclusiviteit van de Maglite-zaklampen. Voorts is volgens Mag sprake van winstderiving omdat zij als gevolg van de inbreuk een deel van de markt kwijt raakt en prijsbederf plaatsvindt. Hiermee heeft Mag voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden. Nu niet mogelijk is de omvang van de schade thans vast te stellen, zal de rechtbank Edco veroordelen tot schadevergoeding, op te maken bij staat.

Ingevolge het bepaalde in artikel 13A lid 5 BMW kan een vordering tot schadevergoeding bestaan naast een vordering tot winstafdracht. Gelet op het arrest van de Hoge Raad inzake *HBS/Danestyle* (14 april 2000, NJ 2000, 489) overweegt de rechtbank evenwel dat een redelijke uitleg van genoemd artikellid met zich meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van de bedragen terzake van winstafdracht en schade uit gederfde winst kan worden toegewezen. De rechtbank beschouwt winstafdracht als een abstracte vorm van schadevergoeding, dat wil zeggen geabstraheerd van het door de rechthebbende geleden nadeel.

In de schadestaatprocedure zal de hoogte van de geleden schade uit gederfde winst en van de gevorderde winstafdracht moeten worden bepaald, zodat een bedrag gelijk aan het hoogste van die bedragen kan worden toegewezen. Tevens zal in die procedure bepaald dienen te worden tot welk bedrag de andere door Mag gestelde schadeposten dan die terzake van gederfde winst voor toewijzing vatbaar zijn.

#### **Ten aanzien van de overeenkomst**

3.24. Onderdeel 1 van het petitum is gestoeld op de overeenkomst. Edco en PP Impex achten de overeenkomst nietig vanwege strijd met het verbod van artikel 81 lid 1 EG Verdrag en artikel 6 lid 1 Mededingingswet. De overeenkomst zou voorts vernietigbaar zijn omdat de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, de overeenkomst voortbouwt op een rechtsverhouding tussen partijen die nooit bestaan heeft en uitoefening onder deze omstandigheden in strijd met redelijkheid en billijkheid is. Subsidiair stellen zij dat Mag een te ruime uitleg geeft aan de overeenkomst en bij een juiste uitleg niet gezegd kan worden dat Edco is tekortgeschoten in haar verplichtingen uit de overeenkomst.

3.25. Nu hierboven reeds is geoordeeld dat aan Mag zekere intellectuele eigendomsrechten op de Vormmerken toekomen, gaat het beroep van Edco en PP Impex op nietigheid of vernietigbaarheid niet op. Hierbij is nog van belang dat een inbreuk op het mededingingsrecht is geoorloofd indien dat gebeurt met het oog op bescherming van een geldig recht, zoals in het onderhavige geval.

Ook het subsidiaire verweer van Edco en PP Impex gaat niet op. Uit het bepaalde in onder meer de artikelen 1.2 en 1.4 van de overeenkomst, zoals hierboven geciteerd, volgt dat de overeenkomst niet, zoals Edco en PP Impex stellen, slechts ziet op de mini Maglite-zaklamp, maar ook op zaklampen die overeenstemmen met andere zaklampen van Mag.

3.26. Edco is gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Nu dit in de onderhavige procedure naast hetgeen overigens door Mag is gevorderd geen zelfstandige betekenis heeft, acht de rechtbank het te onbepaald geformuleerde onderdeel 1 van het petitum niet toewijsbaar.

#### **Tot slot**

3.27. Mag vordert een bedrag van EUR 5.000,00 als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank hanteert als uitgangspunt dat het moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schik-kingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Mag stelt wel dat de gevorderde kosten zijn gemaakt en biedt daarvan bewijs aan, maar laat na een afdoende omschrijving van de verrichtingen te geven, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. De rechtbank gaat dan ook ervan uit dat vóór de aanvang van het geding geen andere of meer kosten zijn gemaakt dan die welke ter voorbereiding van een geding in het algemeen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten daarom afwijzen.

3.28. Nu de vorderingen reeds toewijsbaar zijn op de hiervoor besproken grondslagen, komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van de overige, al dan niet

subsidiar door Mag aangevoerde gronden en de daartegen door Edco en PP Impex opgeworpen verweren.

3.29. De rechtbank zal de door Mag in het petitum gestelde termijnen waarbinnen Edco aan bevelen moet voldoen aanpassen zodat het redelijkerwijs mogelijk is aan die bevelen te voldoen. Voorts ziet de rechtbank aanleiding de gevraagde dwangsom op na te noemen wijze te matigen en te maximeren.

3.30. Edco en PP Impex zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mag worden begroot op:

- dagvaarding EUR 77,57

- vastrecht 230,00

- salaris procureur 1.152,00 (3,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.459,57

De redelijkheid brengt mee dat Edco en PP Impex ieder zullen worden veroordeeld tot betaling van de helft van de proceskosten van Mag.

#### **in reconventie**

3.31. PP Impex vordert – samengevat - bij vonnis, uitvoer bij voorraad,

primair: nietig te verklaren de depots ten grondslag liggend aan de Benelux merkinschrijvingen 551401 en 551402 van 29 juli 1994 ten name van Mag en ambtshalve doorhaling van de inschrijving van de nietig verklaarde depots,

subsidiar: te verklaren voor recht dat de Superzaklamp, Top-zaklamp en/of de Mega-zaklamp geen inbreuk maken op auteurs- en merkrechten van Mag en dat de verhandeling van deze zaklampen in de Benelux, althans in Nederland, niet onrechtmatig is jegens Mag.

3.32. PP Impex acht genoemde depots in strijd met verschillende bepalingen van de BMW. Voorts stelt zij dat de in haar vordering genoemde zaklampen, die zij op de markt brengt of voornemens is op de markt te gaan brengen, geen inbreuk maken op de gestelde auteurs- en merkenrechten van Mag.

3.33. Met Mag is de rechtbank van oordeel dat PP Impex als gevoegde partij slechts kan deelnemen aan de procedure ter ondersteuning van Edco. Zij is geen zelfstandige partij in het geding en kan derhalve niet een vordering instellen tegen Mag. Hieraan doet niet af dat, zoals PP Impex stelt, de proceseconomie erbij gebaat zou zijn de vordering van PP Impex thans te beoordelen. PP Impex zal dan ook niet-ontvankelijk verklaard worden in haar vordering.

3.34. PP Impex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Edco worden begroot op nihil. De kosten aan de zijde van Mag, die van het voegingsincident daaronder begrepen, worden begroot op:

- salaris procureur 452,00 (2,0 punten × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 452,00

#### **4. De beslissing**

De rechtbank

**in conventie**

4.1. verklaart zich niet bevoegd wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk en verwijst de zaak voor dat deel naar de rechtbank te 's Gravenhage,

4.2. verklaart voor recht 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 handelt en meer in het bijzonder inbreuk op de merkrechten van Mag maakt,

4.3. beveelt Edco direct na betekening van dit vonnis, zowel binnen als buiten Nederland, het verkopen, het ten verkoop aanbieden, het leveren en het in voorraad houden, dan wel het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Aluzaklamp te staken en gestaakt te houden,

4.4. beveelt Edco binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de bij haar aanwezige, dan wel anderszins in haar macht zijnde Alu-zaklampen aan een door Mag op te geven adres op kosten van Edco af te geven,

4.5. beveelt Edco binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Mag, onder overlegging van bewijsstukken schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen

1. van wie, met vermelding van volledige naam en adres, zij de Alu-zaklampen heeft betrokken en/ of door wie zij de Alu-zaklampen heeft doen vervaardigen, in beide gevallen onder vermelding van de inkoopprijs,

2. welke aantallen Alu-zaklampen zij heeft betrokken en / of doen vervaardigen, welke aantallen zij aan afnemers heeft geleverd en welke aantallen zij thans in voorraad houdt,

3. aan welke afnemers – niet zijnde eindgebruikers – met vermelding van volledige naam en adres zij in binnen- en buitenland de Alu-zaklampen heeft geleverd met opgave van de aantallen per afnemer,

4. in welke media en op welke wijze zij reclame en / of andere vormen van publiciteit voor de Alu-zaklampen heeft gemaakt en / of heeft laten maken,

4.6. beveelt Edco medewerking te verlenen om een door Mag aan te wijzen accountant op kosten van Edco te laten controleren of het onder 4.5. bedoelde volledig en correct is uitgevoerd,

4.7. beveelt Edco binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Mag rekening en verantwoording af te leggen van de netto- en brutowinst die Edco met de merkrechtinbreuk heeft genoten en de omzet daarmee behaald,

4.8. veroordeelt Edco tot betaling aan Mag van een dwangsom van EUR 10.000,00 per overtreding van één van de hiervoor genoemde bevelen, dan wel van EUR 10.000,00, zulks naar keuze van Mag, voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Edco in strijd handelt met één van de hiervoor genoemde bevelen, met een maximum van EUR 250.000,00 aan in totaal verbeurde dwangsommen,

4.9. veroordeelt Edco tot betaling aan Mag van een bedrag van EUR 729,78, zijnde de helft van de proceskosten van Mag,

4.10. veroordeelt PP Impex tot betaling aan Mag van een bedrag van EUR 729,78, zijnde de helft van de proceskosten van Mag,

4.11. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.12. veroordeelt Edco om aan Mag te vergoeden de schade – al dan niet (mede) bestaande uit winstafdracht -, die Mag heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Edco, nader op te maken bij staat,

4.13. wijst het meer of anders gevorderde af,

**in reconventie**

4.14. verklaart PP Impex niet-ontvankelijk in haar vordering,

4.15. veroordeelt PP Impex in de proceskosten, aan de zijde van Edco begroot op nihil, aan de zijde van Mag tot op heden begroot op EUR 452,00.

---