

of Den Haag, 30 augustus 2007, Nuova Fima v Badotherm

MGS10

**MERKENRECHT****Geen bewijs gebruik****Geen concreet bewijs aangeboden**

Badotherm heeft betwist dat zij het teken MGS na 10 mei 2001 nog heeft gebruikt. Nu Nuova Fima in hoger beroep volstaat met de stelling dat zij "betwijfelt of Badotherm inderdaad geen gebruik meer heeft gemaakt van het merk na 10 mei 2001", zij geen enkel stuk heeft overgelegd waaruit dit gebruik zou kunnen blijken en terzake ook geen (concreet) bewijs heeft aangeboden, gaat het hof aan haar stelling dat Badotherm het teken MGS na 10 mei 2001 heeft gebruikt als onvoldoende onderbouwd voorbij.

Geen gelijkenis MGS en BDT**Er is in geen enkel opzicht een relevante gelijkenis tussen het merk MGS en het teken BDT****SLAAFSE NABOOTSIJNG****Onderscheidend vermogen?****Mogelijkheid tot nadere uitlating bij akte**

Voor de vraag of sprake kan zijn van relevante verwarring is van belang of de drukmeters van Nuova Fima zich wat betreft hun uiterlijk relevant onderscheiden van andere op de markt zijn de drukmeters. Nu Nuova Fima zich over de stellingen in de memorie van antwoord en - de eerst daarna gedeponeerde - drukmeters nog niet heeft uitgelaten, zal het hof haar in de gelegenheid stellen dat alsnog te doen bij akte. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Den Haag, 30 augustus 2007

(J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers)

Uitspraak: 30 augustus 2007

Rolnummer: 05/436

Rolnr. Rechtbank: 04/2367

HET GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht NUOVA FIMA S.p.A

gevestigd te Invorio (NO), Italië,

appellante,

hierna te noemen: Nuova Fima,

procureur: mr. K.A. Weski,

tegen

BADOTHERM PROCESINSTRUMENTATIE B.V.

gevestigd te Dordrecht,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Badotherm,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Het geding

Bij exploit van 7 maart 2005 is Nuova Fima in hoger beroep gekomen van de door de rechtbank Dordrecht tussen partijen gewezen vonnissen van 1 september 2004 en 8 december 2004. Nuova Fima heeft twee grieven tegen het (eind)vonnissen van 8 december 2004 aangevoerd. Badotherm heeft de grieven bestreden. Vervolgens is arrest gevraagd. Daarna heeft Badotherm nog 6 manometers gedeponeerde.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Nu tegen het tussenvonnissen van 1 september 2004 geen grieven zijn aangevoerd, zal het hof Nuova Fima in haar beroep tegen dit vonnis niet ontvankelijk verklaren.

2. De door de rechtbank in rechtsoverweging 2 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

3. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de stelling van Nuova Fima dat Badotherm na het depot door Nuova Fima van het merk MGS op 10 mei 2001 merkinbreuk heeft gemaakt, dient te worden verworpen. Nuova Fima stelt dat Badotherm na 10 mei 2001 merkinbreuk heeft gemaakt door

a. het teken MGS te gebruiken voor drukmeters;

b. het teken BDT (18) te gebruiken voor drukmeters.

4. Ad a.

Badotherm heeft betwist dat zij het teken MGS na 10 mei 2001 nog heeft gebruikt. Nu Nuova Fima in hoger beroep volstaat met de stelling dat zij "betwijfelt of Badotherm inderdaad geen gebruik meer heeft gemaakt van het merk na 10 mei 2001", zij geen enkel stuk heeft overgelegd waaruit dit gebruik zou kunnen blijken en terzake ook geen (concreet) bewijs heeft aangeboden, gaat het hof aan haar stelling dat Badotherm het teken MGS na 10 mei 2001 heeft gebruikt als onvoldoende onderbouwd voorbij.

5. Ad b.

Badotherm heeft na 10 mei 2001 het teken (de codering) BDT - een afkorting van Badotherm, begrijpt het hof - (18) gebruikt. Nuova Fima meent kennelijk - nu zij spreekt over "verwarring, althans associatiegevaar", dat er sprake is van soortgelijke waren en niet gesteld of gebleken is dat sprake is van een bekend merk - dat Badotherm door het gebruik van het teken BDT (18) inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) voorheen artikel 13A, lid 1, sub b BMW - maakt op haar rechten met betrekking tot het merk MGS.

6. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b BVIE als het door Badotherm gebruikte teken zodanig met het merk van Nuova Fima overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken worden opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk. **Naar het oordeel van het hof is er in geen enkel opzicht een relevante gelijkens tussen het merk MGS en het teken BDT (18), laat staan een zodanige gelijkens dat de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen overeenstemt.**

7. Het bovenstaande brengt mee dat ook het hof de stelling dat sprake is van merkinbreuk verwerpt en grief 1 faalt.

8. Grief 2 richt zich tegen de verwerping door de rechtbank van het beroep op slaafse nabootsing. Nabootsing van een product van een ander is ongeoorloofd als men zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.

9. Uit de stellingen van Nuova Fima begrijpt het hof dat zij Badotherm verwijt al sedert 1993 of eerder drukmeters te verkopen die door derden zijn gefabriceerd en die aan de buitenkant exacte kopieën lijken van, althans sterke gelijkens vertonen met de drukmeters van Nuova Fima. Zij verwijst naar een in een andere procedure overgelegd rapport van IJ. Miedema van STIKO B.V. van 18 april 2001. Badotherm stelt dat al in 1988, naar aanleiding van de, met de overeenkomsten tussen partijen strijdige, verkopen door de Belgische agent van Nuova Fima op de Nederlandse markt, met (P.) Tadilli van Nuova Fima is afgesproken dat Badotherm ook door haar zelf of derden gefabriceerde drukmeters op de Nederlandse markt mocht verkopen, dat Nuova Fima van de verkopen op de hoogte was en daartegen geen bezwaar had (vergelijk punten 23 en 25 conclusie van antwoord en 3.18 memorie van antwoord). Voorts heeft zij gesteld dat dit soort drukmeters wereldwijd worden geproduceerd en er vrijwel allemaal gelijk uitzien omdat het uiterlijk wordt bepaald door technische eisen en dat de drukmeter van Nuova Fima (dus) geen onderscheidend vermogen heeft (vergelijk de verklaring van (namens) Badotherm tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg en punten 3.4-3.8 memorie van antwoord), waarbij zij in eerste aanleg drukmeters heeft getoond en

in beroep drukmeters heeft gedeponereerd. **Voor de vraag of sprake kan zijn van relevante verwarring is van belang of de drukmeters van Nuova Fima zich wat betreft hun uiterlijk relevant onderscheiden van andere op de markt zijn de drukmeters. Nu Nuova Fima zich over de stellingen in de memorie van antwoord en - de eerst daarna gedeponereerde - drukmeters nog niet heeft uitgelaten, zal het hof haar in de gelegenheid stellen dat alsnog te doen bij akte. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol.**

Beslissing

Het hof:

verklaart Nuova Fima niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het door de rechtbank Dordrecht tussen partijen gewezen tussenvonniss van 1 september 2004; alvorens verder te beslissen, verwijst de zaak naar de rol van 18 oktober 2007 voor akte na tussenarrest aan de zijde van Nuova Fima voor doeleinden als in rechtoverweging 9 nader omschreven. Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 augustus 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.