

Hof Amsterdam, 6 september 2007, Mag Instrument v Magnum

The Maglite Family



v

[BNL 0606192](#)

Magnum



MERKENRECHT

Geen gevaar voor verwarring

- De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument.

Het merk MAGNUM bestaat uit één enkel woord dat afkomstig is uit het Latijn en dat, naar algemeen bekend is, "groot" betekent. De eerste lettergreep "Mag" wordt door Geelhoed in de gebruikte visuele afbeeldingen van het merk of anderszins op geen enkele wijze benadrukt als afzonderlijk bestanddeel ervan. Geen van de door Mag Instrument ingeroepen merken vertoont auditief en/of visueel een verdergaande gelijkenis dan de enkele omstandigheid dat (ook) MAGNUM begint met de letters m-a-g, uitgesproken als "mek". Deze let-

ters gaan als lettergreep op in het merk MAGNUM dat als niet samengesteld woord een homogeen geheel is. De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument. Om dezelfde reden kan niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat bij het publiek, dat bij ontbreken van aanwijzingen van het tegendeel het woord MAGNUM als één geheel zal ervaren, verwarring tussen de onderhavige producten kan ontstaan, ook niet in de vorm van associatie met de merken van Mag Instrument door het veronderstellen van een commerciële band.

- Niet anders indien sprake is van bekende merken voor staafzaklampen

Dit op de bovengenoemde redengeving rustende oordeel luidt niet anders indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat MAG LITE en, naar Mag Instrument stelt, ook de overige merken van Mag Instrument waarin het bestanddeel MAG voorkomt, bij het in aanmerking komende publiek bekende merken zijn voor staafzaklampen en indien in dat verband wordt voorbijgegaan aan de vraag of de onderwaterlantaarns of duiklampen, waarvoor Geelhoed haar merk heeft gedeponeerd, ondanks de afwijkende gebruiksbestemming als soortgelijke waren zijn te beschouwen. Als lettergreep in het merk MAGNUM heeft het bestanddeel MAG immers, zoals gezegd, geen zelfstandige betekenis en gaat het begripsmatig en visueel daarin op, hetgeen meebrengt dat geen sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van de wet.

- Evenmin van belang of woord MAG als serie- of paraplumerk wordt gebruikt

Bij deze stand van zaken is evenmin van belang of Mag Instrument, naar zij stelt, het woord MAG als seriemark of "paraplumerk" gebruikt en of, gelijk zij uitdrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden, haar waren daadwerkelijk onder de verschillende MAG-merken en niet alleen onder (woordcombinaties van) het merk MAGLITE worden verkocht.

Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie sprake van ander publiek

Ook overigens is niet gebleken dat Geelhoed, die zich met haar specifieke producten tot een ander publiek richt dan dat van Mag Instrument, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van diens merken dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan.

Geen depot te kwader trouw

- Nu van overeenstemming geen sprake is kan niet worden aangenomen dat Geelhoed het teken MAGNUM te kwader trouw heeft gedeponeerd.

Vindplaatsen: [Boek9](#); BIE 2010, nr. 1, p. 9

Hof Amsterdam, 6 september 2007

(N. van Lingen, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en J.E. Molenaar)

rolnummer 177/05

6 september 2007

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de vennootschap naar het recht van Californië, Verenigde Staten van Amerika,
MAG INSTRUMENT, INC.,
gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,
APPELLANTE,

procureur: mr. A.R.T. Odle,

t e g e n

[X] GEELHOED,

wonende te [Y],

GEINTIMEERDE,

procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Mag Instrument en Geelhoed genoemd. Bij dagvaarding van 21 december 2004 is Mag Instrument in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de rechtbank te Amsterdam tussen partijen (Mag Instrument als eiseres en Geelhoed als gedaagde) onder rolnummer 265315 / H 03.1183 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 22 september 2004. Mag Instrument heeft bij memorie vijftien grieven voorgesteld, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog, kort gezegd, haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Geelhoed in de kosten van het geding in beide instanties, die van de doorhaling van de merkinschrijving daaronder begrepen. Daarop heeft Geelhoed geantwoord, de grieven bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep en veroordeling van Mag Instrument in de kosten van het geding, uitvoerbaar bij voorraad. Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 23 mei 2007, Mag Instrument door haar procureur en Geelhoed door mr. R.E. Nommensen, advocaat te Den Haag, ieder aan de hand van overgelegde pleitnotities. Beide partijen hebben bij die gelegenheid exemplaren van de in het geding zijnde lampen aan het hof getoond. Geelhoed is in persoon verschenen en heeft antwoord gegeven op door het hof gestelde vragen. Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met f een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt. Daarentrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Het gaat in dit geding om het volgende.

(a) Mag Instrument heeft onder meer de volgende Benelux woordmerken gedeponeerd, onder andere voor de klassen 9 en/of 11: MAG, MAG CHARGER, MAG INSTRUMENT, MAGLITE, MAG-LITE, MINI MAGLITE, MINI-MAGLITE en MINI-MAGLITE AAA. Enkele van deze merken, alsmede het merk MAG-LITE RACING, heeft zij tevens als Gemeenschapsmerk gedeponeerd voor dezelfde klassen. Mag Instrument gebruikt deze woordmerken - evenals enkele door haar gedeponeerde beeldmerken waarin de woorden MAGLITE of MAG-LITE voorkomen - voornamelijk voor staafzaklampen. Haar oudste merkinschrijvingen in de Benelux dateren van 12 mei 1986.

(b) Geelhoed heeft op 20 juni 1997 het teken MAGNUM in de Benelux gedeponeerd als beeldmerk voor oplaadbare, waterdichte duiklampen.

(c) De Duitse merkagent van Mag Instrument heeft Geelhoed bij brief van 22 januari 1998 medegedeeld in Duitsland en de Benelux stappen te overwegen tegen de merkinschrijving van Geelhoed. De Belgische merkagent van Mag Instrument heeft Geelhoed bij brief van 5 mei 1998 gesommeerd haar Beneluxinschrijving van het teken MAGNUM door te halen.

(d) De door Mag Instrument in Duitsland tegen Geelhoed ingestelde procedures hebben onder andere geleid tot beslissingen van het Deutsches Patent- und Markenamt te München van 28 april 1999 en 8 september 2000 en van het Bundespatentgericht van 28 november 2001, waarbij, kort gezegd, de bezwaren van Mag Instrument tegen het merkgebruik door Geelhoed van haar inschrijving van het teken MAGNUM zijn afgewezen.

(e) De procureur van Mag Instrument heeft Geelhoed bij brief van 27 augustus 2002 gesommeerd, kort gezegd, zich te onthouden van het gebruik van het teken MAGNUM en het Benelux Merkenbureau te verzoeken de merkinschrijving van dat teken door te halen.

4.2. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft Mag Instrument gevorderd voor recht te verklaren dat elk gebruik door Geelhoed van de aanduiding MAGNUM voor (draagbare) lampen (duiklampen en zaklampen daaronder begrepen) strijdig is met de merkrechten van Mag Instrument, althans dat dit gebruik jegens haar onrechtmatig is, alsmede - zakelijk samengevat - Geelhoed op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen het gebruik van de aanduiding MAGNUM te staken en aan Mag Instrument opgave te doen van ieder gebruik dat zij daarvan reeds heeft gemaakt, het door Geelhoed verrichte merkdepot nietig te verklaren en de doorhaling daarvan te bevelen, en Geelhoed te veroordelen tot vergoeding van door Mag Instrument geleden schade, op te maken bij staat, en in de gedingkosten. De rechtbank heeft het gevorderde afgewezen. Tegen die beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Mag Instrument op in hoger beroep. Het hof overweegt naar aanleiding van de grieven als volgt.

4.3. De rechtbank heeft overwogen dat partijen het erover eens zijn dat Mag Instrument zich beroept en ook alleen kan beroepen op haar Benelux-inschrijvingen.

Hiertegen richt zich grief 1, waarmee Mag Instrument aanvoert dat haar beroep op nietigheid van het MAGNUM-merk van Geelhoed tevens is gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken. Bij deze grief heeft Mag Instrument geen belang, nu de rechtbank ook, en terecht, heeft overwogen dat Mag Instrument voor het beroep op nietigheid aan de inschrijving van de Gemeenschapsmerken geen argumenten kan ontlenen die zij niet tevens kan ontlenen aan haar Benelux-inschrijvingen. Zodanige andere argumenten worden door Mag Instrument ook niet genoemd.

4.4. In rechtsoverweging 10 van het vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het teken MAGNUM geen overeenstemmend teken is in de zin van de artikelen 3 lid 2 onder b, 4 lid 6 onder b en 13A lid 1 onder b BMW (het hof leest thans: de artikelen 2.3 onder b, 2.4 onder f sub 2' en 2.20 lid 1 onder b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE) en dat Geelhoed met het teken MAGNUM geen inbreuk maakt op de merkrechten van Mag Instrument. Daarbij is in het vonnis overwogen dat het teken MAGNUM auditief, visueel en begripsmatig onvoldoende overeenstemt met de woordmerken MAGLITE en MAG-LITE, dat onder de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de zin van art. 13A lid 1 onder b BMW en dat niet kan worden aangenomen dat het publiek dat met de onderwaterlampen van MAGNUM wordt geconfronteerd deze lampen in gedachten zou associëren met de producten van MAG (het hof begrijpt: Mag Instrument). Tegen deze beoordeling zijn de grieven 7 tot en met 11 gericht, die gezamenlijk kunnen worden behandeld.

4.5. Geelhoed heeft niet betwist dat het bestanddeel MAG in de (bekende) merken MAGLITE, MAG-LITE en MINI MAGLITE - met welke merken de specifieke zaklantaarns worden aangeduid waar Mag Instrument zich volgens Geelhoed feitelijk op toelegt - het meest onderscheidende element is. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Bij de vergelijking dient verder acht geslagen te worden op de totaalindruk die door merken wordt opgeroepen en moet worden uitgegaan van het merk (c.q. de merken) zoals dat is (c.q. die zijn) gedeponeerd en het teken zoals dat wordt gebruikt.

4.6. Het merk MAGNUM bestaat uit één enkel woord dat afkomstig is uit het Latijn en dat, naar algemeen bekend is, "groot" betekent. De eerste lettergreep "Mag" wordt door Geelhoed in de gebruikte visuele afbeeldingen van het merk of anderszins op geen enkele wijze benadrukt als afzonderlijk bestanddeel ervan. Geen van de door Mag Instrument ingeroepen merken vertoont auditief en/of visueel een verdergaande gelijkenis dan de enkele omstandigheid dat (ook) MAGNUM begint met de letters m-a-g, uitgesproken als "mek". Deze letters gaan als lettergreep op in het merk MAGNUM dat als niet samengesteld woord een homogeen geheel is. De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen

dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument. Om dezelfde reden kan niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat bij het publiek, dat bij ontbreken van aanwijzingen van het tegendeel het woord MAGNUM als één geheel zal ervaren, verwarring tussen de onderhavige producten kan ontstaan, ook niet in de vorm van associatie met de merken van Mag Instrument door het veronderstellen van een commerciële band.

4.7. Dit op de bovengenoemde redengeving rustende oordeel luidt niet anders indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat MAG LITE en, naar Mag Instrument stelt, ook de overige merken van Mag Instrument waarin het bestanddeel MAG voorkomt, bij het in aanmerking komende publiek bekende merken zijn voor staafzaklampen en indien in dat verband wordt voorbijgegaan aan de vraag of de onderwaterlantaarns of duiklampen, waarvoor Geelhoed haar merk heeft gedeponeerd, ondanks de afwijkende gebruiksbestemming als soortgelijke waren zijn te beschouwen. Als lettergreep in het merk MAGNUM heeft het bestanddeel MAG immers, zoals gezegd, geen zelfstandige betekenis en gaat het begripsmatig en visueel daarin op, hetgeen meebrengt dat geen sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van de wet.

4.8. Bij deze stand van zaken is evenmin van belang of Mag Instrument, naar zij stelt, het woord MAG als seriemark of "paraplumerk" gebruikt en of, gelijk zij uitdrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden, haar waren daadwerkelijk onder de verschillende MAG-merken en niet alleen onder (woordcombinaties van) het merk MAGLITE worden verkocht.

4.9. Nu van overeenstemming geen sprake is leidt dat bovendien, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat Geelhoed het teken MAGNUM te kwader trouw heeft gedeponeerd als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW (thans art. 2.4 onder f BVIE). Ook overigens is niet gebleken dat Geelhoed, die zich met haar specifieke producten tot een ander publiek richt dan dat van Mag Instrument, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van diens merken dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Terecht is de rechtbank dan ook tot het oordeel gekomen dat Geelhoed niet onrechtmatig tegenover Mag Instrument heeft gehandeld.

4.10. Op het hierboven overwogene stuiten de grieven 7 tot en met 11 en ook de overige grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, af.

5. Slotsom

De grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Het bewijsaanbod van Mag Instrument wordt als niet ter zake doende gepasseerd. Mag Instrument wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
verwijst MAG in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Geelhoed tot op heden begroot

op €2 . 6 8 2 , - voor salaris procureur en op €288,- aan verschotten; verklaart deze veroordeling in de kosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. N. van Lingen, E.E. van Tuyl van Serooskerken-Röell en J.E. Molenaar en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 6 september 2007.
