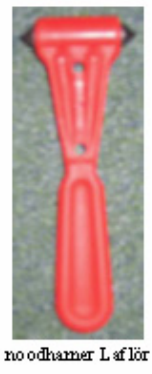
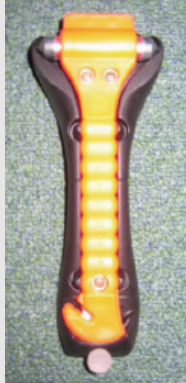


Rb Arnhem, 23 november 2007, Life Safety v Smeba Brandbeveiliging*Life Hammer**Smeba***AUTEURSRECHT****Geen oorspronkelijk werk****Geen oorspronkelijk werk gelet op overeenkomsten met Laflor hamer**

het vonnis van de voorzieningenrechter **Haarlem van 29 juni 2007 (KG ZA 07-201)**, (...). (...) dat de voorzieningenrechter in die zaak de Life Hammer van LSP slechts heeft vergeleken met de in dat geding overgelegde afbeeldingen van de op de markt zijnde andere noodhamers. In het onderhavige kort geding is evenwel komen vast te staan dat op 27 mei 1982 - dus voordat Lechner in 1983 zijn noodhamer heeft ontworpen - door het Deutsches Patent Amt reeds een 'Gebrauchsmusterrecht' is verleend aan de heer Laflör, voor een model noodhamer waarvan de hieronder afgebeelde noodhamer een voorbeeld is. (...) Bij een vergelijking van de noodhamer van Laflör met de Life Hammer van LSP kan allereerst worden opgemerkt dat er sprake is van (enig) kleurverschil. De noodhamer van Laflör is rood, de Life Hammer van LSP is oranje. Voorshands geoordeeld dient de kleur oranje evenwel een functioneel doel; het is bij uitstek een alarmkleur. Verder zijn in beide noodhamers het zandlopervormig deel waaraan de hamerkop zit, alsmede de (grootte van de) bolling rond de hamerkoppen nagenoeg identiek. Mede gelet op de door LSP zelf ter zitting getoonde voorbeelden van andere, op de markt verkrijgbare noodhamers - waarvan hierboven ook een voorbeeld is opgenomen -, is niet aannemelijk geworden dat het hierbij gaat om gangbare elementen waarvan het gebruik uitsluitend voortvloeit uit functionele eisen waaraan een noodhamer zou moeten voldoen. Een groot verschil tussen de noodhamer van Laflör en de Life Hammer van LSP is de toevoeging van het mesje aan de onderzijde van de Life Hammer van LSP. Dit is echter wel onmiskenbaar een constructie die is gericht op het bereiken van een functioneel resultaat. De vormgeving wordt in dit opzicht dus bepaald door technische eisen. Resteert het verschil in het handvat. Anders dan de noodhamer van Laflör is het handvat van de Life Hammer van LSP gegroefd/geribbeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt dit verschil evenwel niet dat de Life Hammer van LSP kan worden gekwalifi-

ceerd als 'eigen' en 'oorspronkelijk'. Op de markt is immers een grote hoeveelheid gereedschappen verkrijgbaar die eveneens een gegroefd/geribbeld handvat hebben. Het voorgaande maakt dat, voorshands geoordeeld, de Life Hammer van LSP niet kan worden beschouwd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

MERKENRECHT**"Life Hammer" niet louter beschrijvend****Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.**

Het woord 'Life', in combinatie met een ander woord - in casu 'Hammer' -, wordt immers veelvuldig gebruikt in de beveiligingswereld of ter aanduiding van een nood(hulp)- en/of veiligheidssituatie en derhalve door het publiek waarvoor de waren bestemd zijn, ook als zodanig opgevat. Te denken valt bijvoorbeeld aan 'Life Alarm', 'Life Alert', 'Life Aid', 'lifeboat', 'lifebuoy', 'lifeguard', 'lifejacket' en 'lifeline'.

Geen verwarringsgevaar**de door Smeba gebruikte naam wijkt zo af van het merk van LSP, dat voorshands niet aannemelijk is dat door het gebruik van de woorden life hammer het in aanmerking komende publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de waren.**

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er weliswaar auditief en begripsmatig sprake is van overeenstemming, maar dit weegt niet zwaar in de totaalindruk, omdat - zoals hiervoor is overwogen - aan deze woorden relatief zwak onderscheidend vermogen toekomt. Het zwaartepunt ligt daarom bij de toets naar de mate van visuele gelijkenis. Die gelijkenis is er onvoldoende, omdat de woorden 'Life Hammer' door Smeba met een ander lettertype en niet cursief op haar verpakking worden gebruikt. Evenmin maakt zij gebruik van een rode gevarendriehoek bij de woorden 'Life Hammer'. Daarmee wijkt de door Smeba gebruikte naam zo af van het merk van LSP, dat voorshands niet aannemelijk is dat door het gebruik van de woorden life hammer het in aanmerking komende publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de waren.

Slaafse nabootsing**Één-op-één kopie****qua vorm, afmeting, kleur en eigenschappen vrijwel identiek is aan de Life Hammer van LSP. In feite is er sprake van een één-op-één kopie**

De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Vaststaat dat de Life Hammer van LSP reeds op de markt verkrijgbaar was op het moment dat Smeba met haar noodhamer op de markt verscheen. Door Smeba is ter zitting niet betwist dat de door haar op de markt gebrachte noodhamer (inclusief bijbehorende houder) zowel qua vorm, afmeting, kleur en eigenschappen

vrijwel identiek is aan de Life Hammer van LSP. In feite is er sprake van een één-op-één kopie. Smeba heeft geen enkele poging ondernomen om iets onderscheidends aan haar noodhamer aan te brengen. Een en ander wordt nog versterkt door het feit dat Smeba op haar verpakking ook de woorden 'Life Hammer' vermeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er dan ook geen andere conclusie te trekken, dan dat een weinig oplettend kopend publiek - dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet - ernstig en onnodig in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van beide noodhamers.

Vindplaatsen: [Boek9](#); LJN: [BC0193](#); IER 2008, nr. 17, p. 75, m.nt. Grosheide

Vzgr Rb Arnhem, 23 november 2007

(N.W. Huijgen)

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 160342 / KG ZA 07-572

Vonnis in kort geding van 23 november 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIFE SAFETY PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, kantoorhoudende te Zoetermeer, eiseres,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaten mrs. [M.R.F. Gerrits](#) en [E.J.C. van Gelderen](#) te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMEBA BRANDBEVEILIGING B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te Wijchen, gedaagde,

advocaat mr. P.P.J.M. Verhaag te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna LSP en Smeba worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de producties van Smeba
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van LSP
- de pleitnota van Smeba.

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 23 november 2007 vonnis gewezen. Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

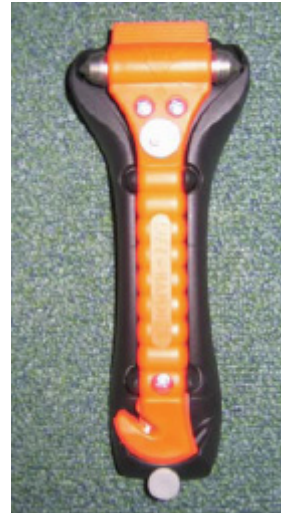
2. De feiten

2.1. LSP fabriceert, importeert, exporteert, distribueert en verkoopt wereldwijd (onder meer) veiligheidshamers onder de naam 'Life Hammer'.

2.2. De Life Hammer biedt na een (auto)ongeluk uitkomst wanneer de sluiting van de autogordel niet meer los is te krijgen en/of de portieren en ramen van de auto niet meer open kunnen. In dergelijke situaties kan de dubbele hamer van de Life Hammer het zijaam ver-

brijzelen en het ingebouwde mes de autogordel doorsnijden.

2.3. Hieronder is een afbeelding opgenomen van de Life Hammer van LSP.

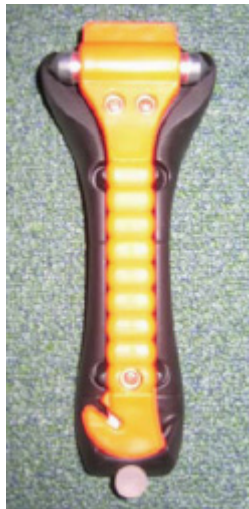


2.4. LSP is houder van het internationale, gecombineerde woord- en beeldmerk Life Hammer met het beeldelement van een rode gevarendriehoek. Dit merk is in het register van de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève ingeschreven onder nummer 552231 voor waren in klasse 8, te weten handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten. Op de verpakking van de Life Hammer van LSP ziet dit merk er als volgt uit.



2.5. Smeba houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland van 13 augustus 2007 bezig met de import en export van, groot- en kleinhandel in brandblusapparatuur en hieraan verwante industriële producten en signaleringssystemen, alsmede onderhoud en installatie hiervan. Smeba verkoopt haar artikelen onder meer via de website www.firesafetywarehouse.nl en is ook domeinnaamhouder van deze website.

2.6. Op voornoemde website biedt Smeba onder de naam Life Hammer de navolgende noodhamer ter verkoop aan.



2.7. Het naast elkaar plaatsen van beide noodhamers levert de volgende beelden op, waarbij telkens links de Life Hammer van LSP is te zien, en rechts de noodhamer van Smeba.



2.8. Bij brief van 20 augustus 2007 heeft de advocaat van LSP Smeba gesommeerd om met onmiddellijke ingang de verkoop van de inbreukmakende noodhamer te staken en gestaakt te doen houden en de schade van LSP te vergoeden. Bovendien heeft LSP Smeba gesommeerd haar afnemers over de inbreuk c.q. de onrechtmatige handelwijze te informeren en de inbreukmakende noodhamer retour te (laten) zenden. Ten slotte heeft LSP (onder meer) verzocht om opgave van de verkoopaantallen, de verkoopprijzen en het aantal hamers dat Smeba in voorraad houdt.

2.9. Op 30 augustus 2007 heeft LSP na daartoe verkregen verlot van de voorzieningenrechter van deze rechtbank ten laste van Smeba:

- 231 Life Hammers in conservatoir beslag tot afgifte genomen;
- conservatoir bewijsbeslag doen leggen op “alle gegevens die verband houden met inkoop, aankoop, voorraadadministratie betreffende de inbreukmakende ‘Life Hammers’”.

3. Het geschil

3.1. LSP vordert dat:

- a. Smeba op straffe van een dwangsom wordt geboden om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, de productie, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van een noodhamer welke inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van LSP ter zake haar Life Hammer, waaronder in ieder geval begrepen de inbreukmakende noodhamer;
- b. Smeba op straffe van een dwangsom wordt geboden om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis aan LSP, of aan een door LSP gemachtigde c.q. te machtigen persoon, middels een daartoe door een registeraccountant geverifieerde verklaring, kopieën/afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verlenen in, c.q. gegevens te verschaffen betreffende:
 - (i) de identiteit van de producent(en) en/of leverancier(s) van de inbreukmakende noodhamer, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon en overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat Smeba de betreffende inbreukmakende noodhamers zelf heeft geproduceerd en/of heeft doen produceren;
 - (ii) de route via welke de inbreukmakende noodhamers de Europese markt hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang) - meer specifiek de Europese Economische Ruimte zijn binnengekomen - en de overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;
 - (iii) de exacte aantallen door Smeba (en door (indirect) aan Smeba gelieerde ondernemingen/personen) ingekochte en aan haar geleverde c.q. geproduceerde inbreukmakende noodhamers, alsmede het aantal inbreukmakende noodhamers dat nog aan Smeba zal worden geleverd en het schriftelijke bewijs daarvan (middels de opdrachtbevestigingen, inkoopfacturen, afleverbonnen, etc);
 - (iv) de exacte aantallen door Smeba (en door (indirect) aan Smeba gelieerde ondernemingen/personen) aan derden geleverde inbreukmakende noodhamers, gespecificeerd per afnemer, alsmede - voor zover het geen leveringen aan anonieme consumenten betreft - de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de inbreukmakende noodhamer, door overlegging van het schriftelijke bewijs van de aantallen (per afnemer) en van de identiteit (verkoopfacturen);
 - (v) het exacte aantal (direct of indirect) door Smeba (en door (indirect) aan Smeba gelieerde ondernemingen/personen) in voorraad gehouden inbreukmakende noodhamers;

(vi) de door Smeba (en door (indirect) aan Smeba gelieerde ondernemingen/personen) gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van de inbreukmakende noodhamer, alsmede een specificatie van de kosten die gemaakt zijn en die gebruikt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken, een en ander overeenkomstig het Delhaize/Dior-arrest van het BenGH;

c. Smeba op straffe van een dwangsom wordt geboden om - op grond van artikel 28 Auteurswet (Aw) en/of artikel 2.22 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en/of artikel 6:162 BW - onmiddellijk alle zich (thans) onder Smeba - direct of indirect - bevindende inbreukmakende noodhamers en welke nog in het bezit van Smeba zullen komen, (al dan niet ter vernietiging) aan LSP in eigendom af te staan door deze uiterlijk binnen tien (10) dagen na betekening van dit vonnis op kosten van Smeba te zenden naar een nader door LSP op te geven adres, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van Smeba komen;

d. Smeba in verband met sub c op straffe van een dwangsom wordt geboden om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis aan haar afnemers een brief te sturen waarin Smeba, onder opgaaf van reden, namelijk de inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van LSP, haar afnemers verzoekt de inbreukmakende noodhamer terug te leveren;

e. Smeba op straffe van een dwangsom wordt geboden om alle door haar afnemers teruggezonden namaak lifehammers binnen vijf (5) dagen na ontvangst (al dan niet ter vernietiging) aan LSP te zenden, naar een nader door LSP op te geven adres, waarbij (a) de kosten voor eventuele vernietiging voor rekening van Smeba komen en (b) kopie van alle correspondentie van Smeba aan haar afnemers en van de afnemers aan Smeba binnen drie (3) dagen na verzending respectievelijk ontvangst, aan de advocaten van LSP dient te worden gezonden (mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits, Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht);

f. Smeba, indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, wordt veroordeeld om aan LSP te voldoen ex artikel 6:96 BW en/of artikel 1019h Rv en/of artikel 237 Rv een bedrag ad. € 7.937,49, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

g. Smeba, indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, wordt veroordeeld om aan LSP te voldoen, ex artikel 706 Rv, een bedrag van € 478,45, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van beslaglegging (30 augustus 2007), althans vanaf de dag der inleidende dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

h. Smeba wordt geboden aan LSP, en/of aan de door LSP daartoe gemachtigde c.q. te machtigen personen, inzage te verlenen in alle bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken, welke zijn beslagen op grond van het conservatoir bewijsbeslag d.d. 30 augustus 2007 en welke berusten onder de gerechtelijk bewaarder gerechtsdeurwaarder A.J. van Os, werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder F.H.E.G. van den Heuvel, gevestigd te Nijmegen aan de Oranjesingel 70,

nadat deze bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken door Smeba ten kantore van én in het bijzijn van de gerechtelijk bewaarder zijn geanonimiseerd en uitsluitend voor zover deze bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken betrekking hebben op de op grond van de hiervoor onder b. (i) tot en met (vi) bedoelde te verkrijgen gegevens en/of verklaring.

Ten slotte vordert LSP dat Smeba wordt veroordeeld in de volledige gerechtelijke kosten van dit geding.

3.2. LSP legt kort gezegd het volgende aan haar voorдерingen ten grondslag.

primair

1) De Life Hammer van LSP geniet auteursrechtelijke bescherming aangezien dit een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De Life Hammer van LSP wordt door haar in de handel gebracht in een verpakking waarop duidelijk zichtbaar wordt vermeld dat die noodhamer van LSP afkomstig is. Op grond van artikel 4 Aw moet LSP derhalve worden vermoed de maker daarvan te zijn. Omdat de totaalindrukken van beide noodhamers overeenstemmen - de noodhamer en ook de houder van Smeba zijn zelfs tot op detailniveau een nabootsing van de Life Hammer en houder van LSP - maakt Smeba inbreuk op de auteursrechten van LSP.

2) Daarnaast handelt Smeba in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De verpakking van de noodhamer van Smeba is zonder toestemming van LSP voorzien van het teken 'Life Hammer', dat (zeer sterk) overeenstemt met het merk van LSP, welk merk onderscheidend vermogen heeft en niet een beschrijvende term is. Er is immers sprake van een grote mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het woord- en beeldmerk van LSP en het door Smeba gebruikte teken. Hierdoor zou de gemiddelde consument het merk van LSP kunnen verwarren met het teken van Smeba. Aldus wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende (LSP) en de gebruiker van het teken (Smeba).

subsidiair

De noodhamer van Smeba is aan te merken als een slaafse nabootsing van de Life Hammer van LSP. Laatstgenoemde Life Hammer neemt namelijk een eigen plaats in op de markt, verwarring bij het publiek is gelet op de grote mate van overeenstemming eenvoudig mogelijk en Smeba had evengoed een andere weg in kunnen en ook moeten slaan. Derhalve handelt zij onrechtmatig jegens LSP.

3.3. Smeba voert gemotiveerd verweer. Zij stelt kort gezegd het volgende.

1) Er is geen sprake van auteursrechtinbreuk, omdat op de Life Hammer van LSP geen auteursrecht rust. Van de Life Hammer van LSP kan namelijk niet worden gezegd dat zij een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bovendien is de vorm van de Life Hammer van LSP in hoofdzaak functioneel bepaald.

Ten slotte is LSP volgens Smeba geen rechthebbende op de (eventuele) auteursrechten op de Life Hammer.

2) Evenmin is sprake van merkrechtinbreuk. LSP heeft geen geldig merkrecht verkregen, omdat de onderne-

ming van wie LSP het merk heeft overgedragen gekregen, te weten Sicommerce A.G., reeds voor die overdracht is opgeheven en geliquideerd.

Daarnaast heeft het woord 'Life Hammer' geen onderscheidend vermogen; het is een soortnaam. Bovendien zijn de beeldelementen van het merk van LSP, de rode gevarendriehoek en de vormgeving van de letters, door Smeba niet overgenomen.

3) Omdat LSP geen enkel exclusief recht toekomt met betrekking tot de Life Hammer, kan zij zich ook niet beroepen op het leerstuk van slaafse nabootsing. De ene nabootser kan de vermeende andere nabootser daarop niet aanspreken.

4. De beoordeling bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van LSP, voor zover die zijn gebaseerd op het merkenrecht, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 BVIE. Ook voor het overige ontleent de voorzieningenrechter territoriale bevoegdheid aan de vestigingsplaats van Smeba. spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk en/of merkinbreuk van Smeba een voortdurend karakter heeft.

auteursrecht

4.3. Op grond van artikel 1 juncto artikel 10 Aw is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. In het onderhavige geval dient daarom eerst te worden nagegaan of er auteursrecht rust op de Life Hammer van LSP. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet deze Life Hammer een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dale/Romme). Van belang daarbij is dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd.

4.4. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Life Hammer van LSP een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. LSP stelt dat de heer H. Lechner uit Duitsland, die de intellectuele eigendomsrechten via Novem Automotive BV aan LSP heeft overgedragen, in 1983 op geheel eigen wijze gestalte heeft gegeven aan de noodhamer, daarbij gebruik makend van een ruime mate van vrije vormgeving. De ontwerpkeuzes hebben geleid tot het karakteristieke uiterlijk van de Life Hammer. LSP verwijst in dit kader nog naar het vonnis van de voorzieningenrechter Haarlem van 29 juni 2007 (KG ZA 07-201), waarin in een soortgelijke zaak - LSP trad daarin als eiseres op tegen een andere vermeende inbreukmaker - is overwogen dat "aangenomen moet worden dat bij het ontwerp van de Life Hammer een aantal persoonlijke en niet objectief bepaalde keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk hebben geresulteerd in een

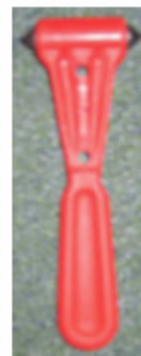
veiligheidshamer met een eigen oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt."

Smeba stelt daartegenover dat de vorm van de Life Hammer van LSP in hoofdzaak functioneel is bepaald, namelijk gebaseerd op het technische resultaat dat de maker wil bereiken. De vorm van de twee scherpe uiteinden zijn ervoor om de ruit van een auto snel in te kunnen tikken en het mesje aan de onderkant is er voor om een autoriem snel en effectief te kunnen doorsnijden. De afmetingen en het gewicht zijn dusdanig dat de hefboomwerking optimaal is waardoor een ruit onder moeilijke omstandigheden gemakkelijk kan worden ingeslagen. Tegelijkertijd mag een noodhamer geen grote afmetingen hebben omdat hij anders niet bewaarbaar is in het relatief kleine passagierscompartiment van een auto.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

In het hiervoor genoemde vonnis van de voorzieningenrechter Haarlem is naast de reeds geciteerde passage ook het volgende overwogen: "Uit de door beide partijen overgelegde afbeeldingen van andere in de markt verkrijgbare veiligheidshamers blijkt dat een veiligheidshamer niet (noodzakelijkerwijs) het uiterlijk hoeft te hebben van de LIFEHAMMER om aan de (gebruiks)functies van een dergelijk product, zijnde functies betreffende het inslaan van het glas en het doorsnijden van de gordel te kunnen voldoen. Andere veiligheidshamers wijken significant af van de LIFEHAMMER."

4.6. Uit dit citaat kan derhalve worden afgeleid dat de voorzieningenrechter in die zaak de Life Hammer van LSP slechts heeft vergeleken met de in dat geding overgelegde afbeeldingen van de op de markt zijnde andere noodhamers. In het onderhavige kort geding is evenwel komen vast te staan dat op 27 mei 1982 - dus voordat Lechner in 1983 zijn noodhamer heeft ontworpen - door het Deutsches Patent Amt reeds een 'Gebrauchsmusterrecht' is verleend aan de heer Laflör, voor een model noodhamer waarvan de hieronder afgebeelde noodhamer een voorbeeld is.



noodhamer Laflör



voorbeeld andere noodhamer

4.7. Bij een vergelijking van de noodhamer van Laflör met de Life Hammer van LSP kan allereerst worden opgemerkt dat er sprake is van (enig) kleurverschil. De noodhamer van Laflör is rood, de Life Hammer van LSP is oranje. Voorshands geoordeeld dient de kleur oranje evenwel een functioneel doel; het is bij uitstek een alarmkleur. Verder zijn in beide noodhamers het zandlopervormig deel waaraan de hamerkop zit, alsme-

de de (grootte van de) bolling rond de hamerkoppen nagenoeg identiek. Mede gelet op de door LSP zelf ter zitting getoonde voorbeelden van andere, op de markt verkrijgbare noodhamers - waarvan hierboven ook een voorbeeld is opgenomen -, is niet aannemelijk geworden dat het hierbij gaat om gangbare elementen waarvan het gebruik uitsluitend voortvloeit uit functionele eisen waaraan een noodhamer zou moeten voldoen.

Een groot verschil tussen de noodhamer van Laflör en de Life Hammer van LSP is de toevoeging van het mesje aan de onderzijde van de Life Hammer van LSP. Dit is echter wel onmiskenbaar een constructie die is gericht op het bereiken van een functioneel resultaat. De vormgeving wordt in dit opzicht dus bepaald door technische eisen. Resteert het verschil in het handvat. Anders dan de noodhamer van Laflör is het handvat van de Life Hammer van LSP gegroefd/geribbeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt dit verschil evenwel niet dat de Life Hammer van LSP kan worden gekwalificeerd als 'eigen' en 'oorspronkelijk'. Op de markt is immers een grote hoeveelheid gereedschappen verkrijgbaar die eveneens een gegroefd/geribbeld handvat hebben.

4.8. Het voorgaande maakt dat, voorshands geoordeeld, de Life Hammer van LSP niet kan worden beschouwd als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent, voorshands geoordeeld, dat de Life Hammer van LSP geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De vraag of LSP wel rechthebbende is op de auteursrechten op de Life Hammer kan daarmee onbesproken blijven.

merkenrecht

4.9. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft de merkhouders het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.10. Vaststaat dat Smeba op de verpakking van haar noodhamer gebruikt maakt van de naam 'Life Hammer'. Van belang is verder dat het hierbij gaat om waren - die nagenoeg identiek zijn - waarvoor LSP haar woord- en beeldmerk heeft ingeschreven. Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan daardoor grond zijn voor een verbod aan Smeba om haar noodhamer onder de naam 'Life Hammer' aan te bieden, als door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk van LSP.

4.11. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het door LSP ingeschreven merk 'Life Hammer' niet louter beschrijvend voor de waren waarvoor inschrijving is gevraagd. Niettemin kan het merk als een 'zwak merk' worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is. Het woord 'Life', in combinatie met een ander woord - in casu 'Hammer' -, wordt immers veelvuldig gebruikt in

de beveiligingswereld of ter aanduiding van een nood(hulp)- en/of veiligheidssituatie en derhalve door het publiek waarvoor de waren bestemd zijn, ook als zodanig opgevat. Te denken valt bijvoorbeeld aan 'Life Alarm', 'Life Alert', 'Life Aid', 'lifeboat', 'lifebuoy', 'lifeguard', 'lifejacket' en 'lifeline'.

4.12. Dat de woorden 'Life Hammer' door intensief gebruik (inburgering) alsnog onderscheidend vermogen hebben verworven (artikel 2.28 lid 2 BVIE), is onvoldoende aannemelijk geworden. Daartoe is immers vereist dat de woorden 'Life Hammer' na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt zijn geworden om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die andere ondernemingen te onderscheiden. Ter vaststelling daarvan moet rekening worden gehouden met alle factoren, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van een onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen ([HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269, Chiemsee](#)). LSP heeft echter niets over (een van) deze met name genoemde factoren gesteld danwel daartoe relevante stukken in het geding gebracht.

4.13. Desondanks kan LSP een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, indien het merk van LSP en het teken van Smeba globaal beoordeelend naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat daartussen enig verband bestaat (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de onderscheidingskracht en bekendheid van het merk 'Life Hammer' (vergelijk [HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl](#), [HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05, BHIM/Shaker](#), [HvJ EG 20 september 2007, C-193/06, Nestlé/Quick](#)).

4.14. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er weliswaar auditief en begripsmatig sprake is van overeenstemming, maar dit weegt niet zwaar in de totaalindruk, omdat - zoals hiervoor is overwogen - aan deze woorden relatief zwak onderscheidend vermogen toekomt. Het zwaartepunt ligt daarom bij de toets naar de mate van visuele gelijkenis. Die gelijkenis is er onvoldoende, omdat de woorden 'Life Hammer' door Smeba met een ander lettertype en niet cursief op haar verpakking worden gebruikt. Evenmin maakt zij gebruik van een rode gevarendriehoek bij de woorden 'Life Hammer'. Daarmee wijkt de door Smeba gebruikte naam zo af van het merk van LSP, dat voorshands niet aannemelijk is dat door het gebruik van de woorden life hammer het in aanmerking komende publiek in

verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de waren. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vorderingen niet op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kunnen worden toegewezen. De vraag of LSP een geldig merkrecht heeft verkregen en/of dit merkrecht inmiddels is vervallen kan daarmee onbesproken blijven.

slaafse nabootsing

4.15. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing heeft als uitgangspunt te gelden dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer, zo volgt uit vaste jurisprudentie, het product onderscheidend vermogen heeft, het in hoge mate wordt nagebootst terwijl men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten. Voor de bescherming tegen slaafse nabootsing is niet vereist dat het nagebootste product oorspronkelijk is. Voldoende is dat het nagebootste product eerder op de Nederlandse markt is gebracht dan de nabootsing (vgl. [HR 7 juni 1991, BIE 1992, 16, Rummikub](#)).

4.16. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Vaststaat dat de Life Hammer van LSP reeds op de markt verkrijgbaar was op het moment dat Smeba met haar noodhamer op de markt verscheen. Door Smeba is ter zitting niet betwist dat de door haar op de markt gebrachte noodhamer (inclusief bijbehorende houder) zowel qua vorm, afmeting, kleur en eigenschappen vrijwel identiek is aan de Life Hammer van LSP. In feite is er sprake van een één-op-één kopie. Smeba heeft geen enkele poging ondernomen om iets onderscheidends aan haar noodhamer aan te brengen. Een en ander wordt nog versterkt door het feit dat Smeba op haar verpakking ook de woorden 'Life Hammer' vermeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er dan ook geen andere conclusie te trekken, dan dat een weinig oplettend koperspubliek - dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet - ernstig en onnodig in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van beide noodhamers.

4.17. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Smeba met het op de markt aanbieden van haar noodhamer onrechtmatig handelt jegens LSP. Het verweer van Smeba, dat LSP zich niet kan beroepen op het leerstuk van slaafse nabootsing omdat LSP geen enkel exclusief recht toekomt met betrekking tot de Life Hammer, wordt verworpen. Bij slaafse nabootsing gaat het immers juist niet om de vraag of iemand rechthebbende is op een absoluut recht van intellectuele eigendom. Het gaat erom of door een andere partij jegens haar onrechtmatig wordt gehandeld. Daarvan is in het onderhavige geval sprake.

vorderingen

4.18. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen aangaande de slaafse nabootsing, zal het gevorderde onder 3.1. sub a tot en met e én h worden toegewezen in voege zoals hierna in het dictum is weergegeven. Daarbij

geldt dat het verbod tot slaafse nabootsing uitsluitend geldend is in Nederland. Aan Smeba zal daarbij een dwangsom worden opgelegd van € 500,00 voor elke dag dat zij daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.19. Met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten is het volgende van belang. In een geval waarin een partij overgaat tot invordering van buitengerechtelijke kosten dienen deze kosten ingevolge het bepaalde in artikel 242 Rv de grenzen van de redelijkheid niet te overschrijden. De voorzieningenrechter zal met toepassing van deze bepaling het bedrag aan kosten overeenkomstig de bijlage bij het rapport "Voorwerk II" stellen op € 904,00.

4.20. De gevorderde beslagkosten ad. € 478,45 zijn gelet op het bepaalde in artikel 706 Rv toewijsbaar, evenals het daarbij behorende salaris procureur (1 punt van het van toepassing zijnde liquidatietarief = € 452,00).

4.21. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Smeba in de kosten van dit kort geding worden verwezen. Nu in deze procedure de toe te wijzen (delen van) vorderingen hun grondslag vinden in een onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) en er dus geen sprake is van handhaving van rechten van intellectuele eigendom, is voor een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv geen plaats. De kosten aan de zijde van LSP worden derhalve begroot op:

- kosten dagvaarding € 70,85
- vast recht € 251,00
- salaris procureur € 816,00

Totaal € 1.137,85

Het griffierecht wordt gerelateerd aan de toe te wijzen delen van de vorderingen, zodat het meerdere (€ 49,00) voor rekening van LSP dient te blijven.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. gebiedt Smeba om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in Nederland, de productie, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de door Smeba op de markt gebrachte Life Hammer;

5.2. gebiedt Smeba om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis aan LSP middels een daartoe door een registeraccountant geverifieerde verklaring gegevens te verschaffen betreffende:

(i) de identiteit van de producent(en) en/of leverancier(s) van de door Smeba op de markt gebrachte Life Hammer, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon en overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;

(ii) de route via welke de Life Hammers de Nederlandse markt hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang) en de overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;

(iii) de exacte aantallen door Smeba ingekochte en aan haar geleverde c.q. geproduceerde Life Hammers, alsmede het aantal Life Hammers dat nog aan Smeba zal worden geleverd en het schriftelijke bewijs daarvan

(middels de opdrachtbevestigingen, inkoopfacturen en/of afleverbonnen);

(iv) de exacte aantallen door Smeba aan derden geleverde Life Hammers, gespecificeerd per afnemer, alsmede - voor zover het geen leveringen aan anonieme consumenten betreft - de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Life Hammer, door overlegging van het schriftelijke bewijs van de aantallen (per afnemer) en van de identiteit (verkoopfacturen);

(v) het exacte aantal door Smeba in voorraad gehouden Life Hammers;

(vi) de door Smeba gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van de Life Hammer, alsmede een specificatie van de kosten die gemaakt zijn en die gebruikt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken;

5.3. gebiedt Smeba om onmiddellijk alle zich (thans) onder Smeba bevindende Life Hammers en welke nog in het bezit van Smeba zullen komen ter vernietiging aan LSP in eigendom af te staan door deze uiterlijk binnen tien (10) dagen na betekening van dit vonnis op kosten van Smeba te zenden naar een nader door LSP op te geven adres, waarbij de kosten van vernietiging voor rekening van Smeba komen;

5.4. gebiedt Smeba om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis aan haar afnemers een brief te sturen waarin Smeba, onder opgaaf van reden, namelijk het onrechtmatig handelen van haar jegens LSP, haar afnemers verzoekt de Life Hammer terug te leveren;

5.5. gebiedt Smeba om alle door haar afnemers teruggezonden Life Hammers binnen vijf (5) dagen na ontvangst ter vernietiging aan LSP te zenden, naar een nader door LSP op te geven adres, waarbij (a) de kosten voor vernietiging voor rekening van Smeba komen en (b) kopie van alle correspondentie van Smeba aan haar afnemers en van de afnemers aan Smeba binnen drie (3) dagen na verzending respectievelijk ontvangst, aan de advocaten van LSP dient te worden gezonden (mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits, Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht);

5.6. gebiedt Smeba aan LSP inzage te verlenen in alle bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken, welke zijn beslagen op grond van het conservatoir bewijsbeslag d.d. 30 augustus 2007 en welke berusten onder de gerechtelijk bewaarder gerechtsdeurwaarder A.J. van Os, werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder F.H.E.G. van den Heuvel, gevestigd te Nijmegen aan de Oranjesingel 70, nadat deze bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken door Smeba ten kantore van en in het bijzijn van de gerechtelijk bewaarder zijn geanonimiseerd en uitsluitend voor zover deze bescheiden c.q. documenten en/of andere zaken betrekking hebben op de op grond van de hiervoor onder 5.2. bedoelde te verkrijgen gegevens en/of verklaring;

5.7. veroordeelt Smeba om, ingeval zij na betekening van dit vonnis een of meer van de hiervoor weergegeven geboden niet opvolgt, aan LSP een dwangsom te betalen van

€ 500,00 per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, echter met een maximum van € 25.000,00;

5.8. veroordeelt Smeba tot betaling van een bedrag van € 904,00,- exclusief BTW, ter zake van buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

5.9. veroordeelt Smeba in de proceskosten, alsmede in de kosten van het gelegde conservatoir beslag en in de kosten van de gerechtelijke bewaring, aan de zijde van LSP tot op heden begroot op € 2.068,30, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van

€ 930,45 vanaf de dag van beslaglegging (30 augustus 2007) tot aan de dag der algehele voldoening;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2007 in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren, terwijl de overwegingen waarop de beslissing stoelt afzonderlijk zijn vastgelegd op 6 december 2007.