

**Rb Den Haag, 8 oktober 2008, MAG Instrument v Volume Trading***Mini Maglite*

Mini Maglite



Mini

**MERKENRECHT****Vorm Mini Maglite geen inherent onderscheidend vermogen**

Voor zover Mag Instrument heeft bedoeld te betwisten dat haar Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft, faalt dat in het licht van het oordeel daaromtrent van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie.

Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA EG 7 februari 2002, T-88/00) en het Hof van Justitie (HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

**Nader bewijs inburgering vorm Mini Maglite dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming**

Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt op-

gevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

**PROCESRECHT****Bevel tot overlegging stukken inburgeringsonderzoek**

De rechtbank zal Mag Instrument krachtens artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bevelen alle op dit onderzoek betrekking hebbende stukken die relevant zijn voor de beoordeling van de inburgering van het Gemeenschapsmerk in het geding te brengen, waaronder begrepen alle beschikbare resultaten van het onderzoek en stukken die de stelling van Mag Instrument kunnen onderbouwen dat het onderzoek niet is afgegrond

Voorts is uit de verklaringen van partijen ter comparitie gebleken dat Mag Instrument in het kader van de – inmiddels ingetrokken – nietigheidsprocedure betreffende het Gemeenschapsmerk bij het BHIM opdracht heeft gegeven tot het doen van een internationaal marktonderzoek. Volgens Mag Instrument is dat onderzoek niet afgegrond.

**ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE****Slaafse nabootsing combinatie vormgeving, verpakking en naam**

• Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt.

Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

• Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en “Mini”, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aanneemelijk is.

Volume erkent dat de door haar verhandelde “Mini” lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. Zo valt op (i) dat beide zaklampen zijn opgebouwd uit een strak vormgegeven cilinder die vloeiend overgaat in een kegelvormig deel van de reflectorkop, (ii) dat de omtrek en lengte van zowel cilinder als de reflectorkop bij de Mini Maglite AAA en de “Mini” min of meer overeenstemmen, (iii) dat beide lampen een ribbelrand midden op de reflectorkop hebben, en (iv) dat beide lampen in de dop een gat hebben voor de bevestiging van een koord. Ook de doosjes waarin de Mini Maglite en Mini worden aangeboden, vertonen overeenstemming. De doosjes zijn even brede platte rechthoeken gemaakt van hard plastic in de kleur zwart. Beide doosjes worden geopend door te drukken op een langwerpige knop bestaande uit drie ribbels en beide

doosjes zijn van binnen opgevuld met schuim-plastic met een fluweelachtig laagje in de kleur licht grijs. Ten slotte is de naam "Mini" identiek aan het eer-ste deel van de naam waaronder Mag Instrument haar Mini Maglite verhandelt.

• [Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp.](#)

Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

• [Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is.](#)

Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedictieerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

## AUTEURSRECHT

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

[Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken](#)

De rechtbank verwerpt het beroep van Mag Instrument op het auteursrecht. Op grond van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie kan in Nederland slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen die aan modellen wordt verleend, en niet het auteursrecht, indien een werk in het land van oorsprong alleen als model is beschermd. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan [arrest van het hof Amsterdam \(hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80\)](#) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen.

Vindplaatsen:

**Rb Den Haag, 8 oktober 2008**

(P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 280620 / HA ZA 07-287

Vonnis van 8 oktober 2008

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht MAG INSTRUMENT, INCORPORATED, gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. H.J.A. Knijff,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VOLUME TRADING B.V., gevestigd te Soest, gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaat mr. P.P.J.M. Verhaag.

Partijen zullen hierna Mag Instrument en Volume genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. De procedure heeft betrekking op twee verschillende types zaklampen van Mag Instrument, te weten de zogeheten Mini Maglite en de Solitaire. Bij tussenvonnissen van 20 juni 2007 heeft de rechtbank de procedure met betrekking tot beide zaklampen geschorst omdat de Gemeenschapsvormmerken van Mag Instrument met betrekking tot beide zaklampen, waarop Mag Instrument zich onder meer beroept, onderwerp waren van reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het BHIM). Nadat vervolgens de procedure bij het BHIM betreffende de Mini Maglite was ingetrokken, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 26 september 2007 de schorsing van de procedure opgeheven voor het deel van het geschil dat betrekking heeft op de door Mag Instrument gestelde rechten met betrekking tot de Mini Maglite zaklamp en is een comparitie van partijen gelast.

1.2. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie, met producties 11-16,

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 15 april 2008 en de daarin genoemde stukken.

1.3. Per 1 september 2008 is de functie van procureur afgeschafte. In lopende zaken wordt vanaf die datum degene die is opgetreden als procureur, aangemerkt als gestelde advocaat. Daarom worden in de kop van dit vonnis de voormalige procureurs van partijen aangeduid als advocaat.

1.4. Partijen hebben vonnis gevraagd in het deel van de zaak dat betrekking heeft op de door Mag Instrument gestelde rechten met betrekking tot de Mini Maglite zaklamp.

### 2. De feiten

2.1. Mag Instrument drijft een onderneming die zich richt op de vervaardiging van zaklampen waaronder de zogenaamde Mini Maglite.

2.2. Mag Instrument is houdster van onder meer de volgende rechten:

(i) het hierna weergegeven Benelux-vormmerk voor de Mini Maglite zaklamp, gedeponneerd op 18 mei 1993 en ingeschreven onder registratienummer 534.210 voor lampen, draagbare lampen en zaklantaarns in klasse 11 (hierna: het Beneluxmerk):



(ii) het hierna weergegeven Gemeenschaps-vormmerk voor de Mini Maglite zaklamp, gedeponneerd op 2 juni 2000 en ingeschreven onder registratienummer 1688563 voor torches in klasse 11 (hierna: het Gemeenschapsmerk):



2.3. Volume is een importeur, exporteur en handelaar in onder meer woningdecoratie, huishoudelijke artikelen en elektrische artikelen.

2.4. Volume heeft in 2002 vanuit China zaklampen geïmporteerd en vervolgens in Nederland op de markt gebracht onder de naam "Mini" (hierna: de Mini zaklamp). De Mini zaklamp ziet er als volgt uit:



### 3. Het geschil in conventie

3.1. Mag Instrument vordert, in het niet geschorste deel van de procedure, – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

(i) verklaart voor recht dat Volume door verhandeling van de Mini zaklampen inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Mag Instrument en oneerlijk heeft geconcurrereerd,

(ii) Volume verdere verhandeling van de Mini zaklampen verbiedt, met de gebruikelijke nevenvorderingen, en

(iii) Volume veroordeelt tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, met veroordeling van Volume in de werkelijke kosten van het geding en de buitengerechterlijke kosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt Mag Instrument ten grondslag dat Volume door verhandeling van de Mini zaklampen inbreuk heeft gemaakt op haar Benelux- en Gemeenschapsmerk en haar auteursrecht en zich tevens schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke concurrentie.

3.3. Volume voert gemotiveerd verweer. Volume stelt onder meer dat de merkrechten waarop Mag Instrument zich beroept, nietig zijn en dat de Mini Maglite geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarnaast betwist Volume dat haar Mini zaklampen dusdanig overeenstemt met de Mini Maglite dat er sprake is van oneerlijke concurrentie of een inbreuk op de eventuele merk- of auteursrechten van Mag Instrument.

#### in voorwaardelijke reconventie

3.4. Voor het geval dat het Gemeenschapsmerk niet wordt doorgehaald in de aanhangige procedure voor het BHIM, vordert Volume dat de rechtbank de inschrijving betreffende het Gemeenschapsmerk nietig verklaart, met veroordeling van Mag Instrument in de werkelijke kosten van het geding.

3.5. Aan haar vordering legt Volume ten grondslag dat het Gemeenschapsmerk geen enkel onderscheidend vermogen heeft.

3.6. Mag Instrument voert gemotiveerd verweer. Volgens haar heeft het Gemeenschapsmerk door inburgering onderscheidend vermogen gekregen.

#### 4. De verdere beoordeling

4.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen in de tussenvonnissen van 20 juni 2007 en 26 september 2007.

4.2. Aangezien toewijzing van de vorderingen in conventie mede afhankelijk is van het oordeel in reconventie over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk, zal de rechtbank de voorwaardelijke reconventie eerst behandelen.

#### in voorwaardelijke reconventie

4.3. De rechtbank stelt vast dat de voorwaarde waaronder Volume haar vordering in reconventie heeft ingesteld, te weten dat het Gemeenschapsmerk niet is doorgehaald als gevolg van de bij het BHIM aanhangige procedure, is vervuld. De nietigheidsprocedure die met betrekking tot het Gemeenschapsmerk aanhangig was bij het BHIM, is immers ingetrokken. Derhalve dient de rechtbank te beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk.

4.4. Volume stelt dat het Gemeenschapsmerk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist en de inschrijving van het Gemeenschapsmerk derhalve op grond van artikel 7 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Verordening EG/40/94, hierna: GMVo) geweigerd had moeten worden. Bij de beoordeling van de gegrondheid van dat betoog moet een onderscheid worden gemaakt tussen het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit heeft

(inherent onderscheidend vermogen) en het onderscheidend vermogen dat het merk heeft verkregen door het gebruik ervan (inburgering).

4.5. Voor zover Mag Instrument heeft bedoeld te betwisten dat haar Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft, faalt dat in het licht van het oordeel daaromtrent van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie. Het BHIM heeft op een eerdere aanvraag van Mag Instrument voor (onder meer) een merk bestaande uit de vorm van de Mini Maglite zaklamp geoordeeld dat dit teken van huis uit onderscheidend vermogen mist. Het BHIM heeft daarom de inschrijving van de vorm van de Mini Maglite als merk geweigerd. Dat oordeel is door de kamer van beroep van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA EG 7 februari 2002, T-88/00) en het [Hof van Justitie \(HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02\)](#) in stand gelaten. Aangezien het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept betrekking heeft op hetzelfde teken, te weten de vorm van de Mini Maglite zaklamp, kan niet anders worden geoordeeld dan dat ook dit Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft.

4.6. Hetgeen Maglite naar voren heeft gebracht over het uitzonderlijke design van de Mini Maglite, en de stukken die zij ter onderbouwing daarvan in het geding heeft gebracht, kunnen niet leiden tot een ander oordeel over het inherent onderscheidend vermogen van de Mini Maglite. De originaliteit van het design van de Mini Maglite en de esthetische kwaliteit van de zaklamp zijn namelijk ook meegewogen in het oordeel van het BHIM en het Gerecht van Eerste Aanleg. Beiden waren van oordeel dat die eigenschappen niet de conclusie wettigden dat het merk inherent onderscheidend vermogen had. Het [Hof van Justitie](#) heeft die gevolgtrekking uitdrukkelijk bekrachtigd.

4.7. Het voorgaande laat onverlet dat het Gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Dat zou meebrengen dat het merk terecht is ingeschreven, althans niet nietig kan worden verklaard (artikel 7 lid 3 GMVo, respectievelijk 51 lid 2 GMVo). De gegrondheid van het beroep op inburgering van de vorm van de Mini Maglite hebben het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten in hun voornoemde oordelen over het onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite (zie [het arrest van het HvJ EG](#) onder r.o. 53). In het kader van de procedure met betrekking tot de eerdere merkaanvraag had Mag Instrument namelijk geen beroep op inburgering gedaan. Het Gemeenschapsmerk waarop Mag Instrument zich thans beroept, is daarentegen juist aangevraagd en ingeschreven op grond van acquired distinctiveness, dat wil zeggen door inburgering verkregen onderscheidend vermogen. Derhalve zal in het kader van deze procedure moeten worden beoordeeld of de inschrijving op die grond geldig is.

4.8. De rechtbank is met Volume van oordeel dat de bewijslast terzake van de inburgering van het Gemeenschapsmerk op Mag Instrument rust (vgl. [Hof 's-Gravenhage 3 januari 2008, IEPT 20080103, Mars –](#)

[Kraft, r.o. 7](#)). De artikelen 7 lid 3 en 51 lid 2 GMVo formuleren inburgering namelijk als uitzondering op de in de artikelen 7 lid 1 en 51 lid 1 GMVo vastgelegde hoofdregel dat een merkinschrijving bij gebrek aan inherent onderscheidend vermogen moet worden geweigerd of nietig moet worden verklaard. Aangezien Mag Instrument zich op de rechtsgevolgen van die uitzondering beroept, draagt zij de bewijslast van de feiten die dat beroep kunnen dragen.

4.9. Mag Instrument heeft ter onderbouwing van haar beroep op inburgering reeds een aantal stukken overgelegd. Zij heeft echter nog niet, althans onvoldoende toegelicht hoe uit deze stukken volgt dat er sprake is van inburgering van haar Gemeenschapsmerk, dat wil zeggen dat de inherent onderscheidend vermogen missende vorm van de Mini Maglite als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt inmiddels door het in aanmerking komend publiek daadwerkelijk wordt opgevat als een teken ter identificatie van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming. De rechtbank zal Mag Instrument in de gelegenheid stellen die toelichting alsnog bij akte te geven.

4.10. Daarnaast heeft Mag Instrument aangegeven dat zij over aanvullende bewijsmiddelen beschikt, te weten stukken die zij aan het BHIM heeft overgelegd ter onderbouwing van haar beroep op inburgering in het kader van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, waaronder gegevens over de omvang van het gebruik in de lidstaten van de EU en de resultaten van een marktonderzoek in Duitsland en Zweden. Zij heeft aangeboden deze stukken alsnog in het geding te brengen. De rechtbank zal haar daartoe in de gelegenheid stellen.

4.11. Voorts is uit de verklaringen van partijen ter comparitie gebleken dat Mag Instrument in het kader van de – inmiddels ingetrokken – nietigheidsprocedure betreffende het Gemeenschapsmerk bij het BHIM opdracht heeft gegeven tot het doen van een internationaal marktonderzoek. Volgens Mag Instrument is dat onderzoek niet afgerond. De rechtbank zal Mag Instrument krachtens artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bevelen alle op dit onderzoek betrekking hebbende stukken die relevant zijn voor de beoordeling van de inburgering van het Gemeenschapsmerk in het geding te brengen, waaronder begrepen alle beschikbare resultaten van het onderzoek en stukken die de stelling van Mag Instrument kunnen onderbouwen dat het onderzoek niet is afgegrond. Gelet hierop kan het beroep van Volume op artikel 843a Rv ter verkrijging van een afschrift van deze stukken worden gepasseerd.

4.12. Nadat Mag Instrument voornoemde stukken en eventuele andere bewijsmiddelen die zij nog in het geding wil brengen ter onderbouwing van de inburgering van haar Gemeenschapsmerk, heeft overgelegd, zal Volume de gelegenheid krijgen daarop bij akte te reageren en, ter onderbouwing van die reactie, eventueel aanvullende stukken in het geding te brengen. Die akte moet, in combinatie met de gelegenheid die Volume ter comparitie heeft gehad om te reageren op de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie en de daarbij

door Mag Instrument in het geding gebrachte stukken, worden aangemerkt als voldoende gelegenheid om te reageren op het verweer van Mag Instrument. Derhalve zal de rechtbank het verzoek van Volume om nog bij conclusie te mogen reageren op de voornoemde conclusie van Mag Instrument, afwijzen.

#### **in conventie**

#### **oneerlijke concurrentie**

4.13. Mag Instrument stelt dat Volume onrechtmatig handelt door een op de Mini Maglite lijkende zaklamp aan te bieden in een vergelijkbare verpakking, te weten een hard plastic zwart doosje, onder een vergelijkbare naam, te weten "Mini". Hieronder worden de Mini Maglite en "Mini" naast elkaar afgebeeld in de verpakking:



Mini Maglite

Mini

4.14. Aangezien Mag Instrument de gestelde onrechtmatigheid baseert op een combinatie van drie elementen (vormgeving, verpakking en naam), kan in het midden blijven of die elementen afzonderlijk beschouwd voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat de Mini Maglite in ieder geval door de combinatie van vormgeving, verpakking en naamgeving een eigen plaats inneemt op de markt. Uit het door Volume aangeleverde overzicht van de markt blijkt niet één voorbeeld waarin alle drie de elementen samenkomen.

4.15. Voorts is de rechtbank met Mag Instrument van oordeel dat de vormgeving, verpakking en naam van de Mini Maglite en "Mini", in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar bij het publiek aanneemelijk is. Volume erkent dat de door haar verhandelde "Mini" lijkt op de Mini Maglite omdat het beide staafvormige zaklampen zijn van ongeveer dezelfde lengte. De overeenkomsten gaan bovendien verder dan zij erkent. Zo valt op (i) dat beide zaklampen zijn opgebouwd uit een strak vormgegeven cilinder die vloeiend overgaat in een kegelvormig deel van de reflectorkop, (ii) dat de omtrek en lengte van zowel cilinder als de reflectorkop bij de Mini Maglite AAA en de "Mini" min of meer overeenstemmen, (iii) dat beide lampen een ribbelrand midden op de reflectorkop hebben, en (iv) dat beide lampen in de dop een gat hebben voor de bevestiging van een koord. Ook de doosjes waarin de Mini Maglite en Mini worden aangeboden, vertonen overeenstemming. De doosjes zijn even brede platte rechthoeken gemaakt van hard plastic in de kleur zwart. Beide doosjes worden geopend door te drukken op een langwerpige knop bestaande uit drie ribbels en beide doosjes zijn van binnen opgevuld met schuimplastic met een fluweelachtig laagje in de kleur licht grijs. Ten slotte is de naam "Mini" identiek aan het eerste deel van de naam waaronder Mag Instrument haar Mini Maglite verhandelt.

4.16. Het door deze combinatie van overeenstemmende elementen veroorzaakte verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door verschillen in de vormgeving van de lamp. Die verschillen zijn daarvoor te gering. Ook het feit dat op het doosje van Volume, anders dan op het doosje van Mag Instrument, de naam van de producent ontbreekt, leidt niet tot afwezigheid van verwarringsgevaar. Integendeel, een duidelijke vermelding van de herkomst van de Mini zou de mogelijkheid van verwarring bij het publiek juist hebben kunnen verminderen.

4.17. Ten slotte moet worden aangenomen dat het door de voornoemde overeenkomsten veroorzaakte verwarringsgevaar nodeloos is. Gesteld, noch gebleken is dat de overeenkomsten worden gedictieerd door eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid. Integendeel, Mag Instrument heeft onweersproken aangevoerd dat wat betreft de vormgeving, de verpakking en de naamgeving vele andere en mindere verwarringwekkende mogelijkheden denkbaar en uitvoerbaar zijn. Derhalve komt de rechtbank tot de conclusie dat Volume niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de genoemde overeenstemming verwarring bij het publiek ontstaat en dat zij derhalve onrechtmatig jegens Mag Instrument heeft gehandeld.

4.18. Het voorgaande kan echter niet leiden tot toewijzing van alle vorderingen, omdat Mag Instrument niet alleen vordert een verklaring voor recht dat Volume oneerlijk heeft geconcurrereerd, maar ook een verklaring voor recht dat Volume inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendomsrechten, in combinatie met nevenvorderingen die uitsluitend toewijsbaar zijn bij inbreuken op die rechten. Derhalve dient ook het beroep van Mag Instrument op haar Gemeenschapsmerk, Beneluxmerk en auteursrecht te worden beoordeeld.

#### **Gemeenschapsmerk**

4.19. Het slagen van het beroep van Mag Instrument op het Gemeenschapsmerk is (mede) afhankelijk van het oordeel in reconventie over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk. Het oordeel over de gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmerk zal derhalve worden aangehouden totdat over de geldigheid van het merk is beslist.

#### **Beneluxmerk**

4.20. De geldigheid van het Beneluxmerk heeft Volume aangevochten op dezelfde grond als de geldigheid van het Gemeenschapsmerk, te weten gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.21. Mag Instrument heeft aangevoerd dat het oordeel van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite in dit verband niet beslissend is omdat dit oordeel betrekking heeft op het Gemeenschapsmerk in plaats van het Beneluxmerk. Daarin heeft Mag Instrument in zoverre gelijk dat de GMVo een autonoom rechtssysteem is waarvan de toepassing los staat van nationaal merkenrecht, zoals het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Dat laat onverlet dat de maatstaven voor de beoordeling van inherent onderscheidend vermogen van een merk overeenkom-

stig de GMVo en het BVIE – op zijn minst – vergelijkbaar zijn. Daar komt bij dat de Gemeenschapswetgever uitdrukkelijk heeft bepaald dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken (overweging 16 GMV0).

4.22. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het afwijzende oordeel van BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie over het inherent onderscheidend vermogen van de vorm van de Mini Maglite ook volgen ten aanzien van het Beneluxmerk. Het arrest van het [hof Amsterdam van 13 september 2001 \(BIE 2002/80\)](#) waarin het heeft geoordeeld dat het Beneluxmerk van Mag Instrument wel inherent onderscheidend vermogen heeft, doet niet af aan het voorgaande, reeds omdat het hof zijn arrest heeft gewezen voor de genoemde uitspraak van het Hof van Justitie.

4.23. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat ook voor de geldigheid van het Beneluxmerk de inburgering van het merk beslissend is. Derhalve zal de rechtbank partijen de gelegenheid geven zich daarover nader uit te laten overeenkomstig hetgeen in reconventie is bepaald ten aanzien van de inburgering van het Gemeenschapsmerk.

#### **auteursrecht**

4.24. De rechtbank verwerpt het beroep van Mag Instrument op het auteursrecht. Op grond van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie kan in Nederland slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen die aan modellen wordt verleend, en niet het auteursrecht, indien een werk in het land van oorsprong alleen als model is beschermd.

4.25. Dat ten aanzien van de Mini Maglite de Verenigde Staten moet worden aangemerkt als land van oorsprong in de zin van de Berner Conventie en dat de Mini Maglite niet wordt beschermd door het Amerikaanse auteursrecht, acht de rechtbank onvoldoende weersproken. Een en ander is reeds vastgesteld in een in kracht van gewijsde gegaan [arrest van het hof Amsterdam \(hof Amsterdam 13 september 2001, BIE 2002/80\)](#) in een procedure waarin Mag Instrument uitvoerig de gelegenheid heeft gehad haar standpunt naar voren te brengen. Op de vraag van de rechtbank ter comparitie waarom dit oordeel onjuist is, heeft Mag Instrument slechts naar voren gebracht dat een Nederlandse rechter zich bij gebreke van een uitspraak van een Amerikaanse rechter geen oordeel zou dienen te vormen over de bescherming van de Mini Maglite onder het Amerikaanse auteursrecht. Dat standpunt vindt geen steun in het recht. De Nederlandse rechter is in deze zaken juist verplicht op dit punt een oordeel te geven. Gelet op het feit dat het [oordeel van het hof](#) is gebaseerd op verklaringen van deskundigen en dat Mag Instrument niets heeft aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het oordeel van het hof over het Amerikaanse auteursrecht inhoudelijk onjuist is, gaat ook de rechtbank ervan uit dat de Mini Maglite in de Verenigde Staten geen bescherming toekomt op grond van het

auteursrecht. Daaruit volgt dat het beroep van Mag Instrument op het Nederlandse auteursrecht moet worden afgewezen.

4.26. De rechtbank wijst het verzoek van Mag Instrument om haar standpunt met betrekking tot het auteursrecht nog nader schriftelijk toe te lichten af. Mag Instrument was partij in de zaak waarin het hof Amsterdam het voornoemde arrest heeft gewezen en had er dus bedacht op moeten zijn dat Volume zich daarop zou beroepen. Voor zover dat al niet meebrengt dat Mag Instrument haar standpunt hieromtrent reeds had moeten opnemen in de dagvaarding, heeft zij in ieder geval tijdens de comparitie voldoende gelegenheid gehad haar standpunt naar voren te brengen.

#### **conclusie**

4.27. Gelet op het feit dat een beslissing over de vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en het Beneluxmerk, pas mogelijk is nadat partijen zich nader hebben uitgelaten over de inburgering van die merken, zal de rechtbank die beslissing aanhouden. Voor de goede orde zullen ook de overige beslissingen worden aangehouden.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 5 november 2008 voor een akte van de zijde van Mag Instrument waarin zij toelicht hoe de door haar bij conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie in het geding gebrachte stukken haar standpunt kunnen onderbouwen dat het Gemeenschapsmerk en/of het Beneluxmerk door gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven onderscheidend vermogen heeft verkregen,

5.2. stelt Mag Instrument in de gelegenheid bij voornoemde akte de stukken die zij aan het BHIM heeft overgelegd ter onderbouwing van haar beroep op inburgering in het kader van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk, waaronder gegevens over de omvang van het gebruik in de lidstaten van de EU en de resultaten van een marktonderzoek in Duitsland en Zweden, alsmede andere stukken die haar standpunt kunnen onderbouwen dat het Gemeenschapsmerk en/of het Beneluxmerk door gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft verkregen, in het geding te brengen, voorzien van een toelichting,

5.3. beveelt Mag Instrument stukken die betrekking hebben op het internationale marktonderzoek waartoe Mag Instrument in het kader van de – inmiddels ingetrokken – nietigheidsprocedure betreffende het Gemeenschapsmerk bij het BHIM opdracht heeft gegeven, bij voornoemde akte in het geding te brengen voor zover die stukken relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de inburgering van het Gemeenschapsmerk en/of het Beneluxmerk, waaronder in ieder geval begrepen alle beschikbare resultaten van het onderzoek en stukken die de stelling van Mag Instrument kunnen onderbouwen dat het onderzoek niet is afgegrond,

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2008.