

**Vzgr Rb Utrecht, 13 november 2009, Attema v OBO Bettermann**



Attema P25 creme

**MERKENRECHT**

**Geen verwarringsgevaar P25 en O25**

- **Niet aannemelijk dat bij professionele installateurs herkomstverwarring te duchten is**

Het relevante publiek bestaat, gelet op hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd, hoofdzakelijk uit in Nederland werkzame professionele installateurs. Dat onder dat publiek verwarring te duchten is over de herkomst van de installatiekanalen die OBO Bettermann onder de naam O25 op de markt brengt in die zin, dat de indruk kan ontstaan dat ook de O25 installatiekanalen door Attema zijn geproduceerd en/of dat de O25 installatiekanalen behoren tot het totale systeem van Attema, waarvoor een keurmerk is afgegeven, is niet voldoende aannemelijk geworden. Eventuele verwarring wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorkomen doordat in de installatiekanalen van OBO Bettermann "OBO" is afgedrukt, terwijl in de P25 installatiekanalen van Attema "Attema" staat. Dat installateurs bij hun bestellingen en inkoop desalniettemin vanwege de voor de benaming gebruikte combinatie van een letter gevolgd door het getal 25, kunnen denken dat de installatiekanalen O25 afkomstig zijn van Attema en/of behoren tot het plattebuissysteem van Attema is niet voldoende aannemelijk. Daarbij is van belang dat de bewuste installatiekanalen 25 mm breed zijn en het niet ongebruikelijk is om technische onderdelen aan te duiden met - onder meer - een verwijzing naar de maat daarvan.

**SLAAFSE NABOOTSIJNG**

**Door compatibiliteitseisen gerechtvaardigde nabootsing**

- **Voldoende aannemelijk wordt dan ook geacht dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissysteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt.**

Mede gelet op hetgeen Attema over haar marktpositie en de bekendheid van het plattebuissysteem heeft aangevoerd, kan aangenomen worden dat een deel van de potentiële afnemers van installatiekanalen beschikt over bepaalde onderdelen van het plattebuissysteem van Attema en zich bij de aankoop mede daardoor laat

leiden. [...] . Dat betekent dat voorshands moet worden geoordeeld dat, ook al zou de gelijkheid van de beide producten tot verwarring kunnen leiden, geen sprake is van onrechtmatig handelen door OBO Bettermann jegens Attema door de nabootsing van het P25 installatiekanaal. Ook de daarop gestoelde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Vindplaatsen:

**Vzgr Rb Utrecht, 13 november 2009**

(P. Dondorp)

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 273467/ KG ZA 09-932

Vonnis in kort geding van 13 november 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. KUNSTOFFENINDUSTRIE ATTEMA, gevestigd en kantoorhoudende te Gorinchem, eiseres,

procesadvocaat mr. M.C. Franken-Schoemaker, behandelend advocaat mr. H.G.M. Berendschot, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OBO BETTERMANN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Mijdrecht, gemeente Ronde Venen,

gedaagde,

advocaat mr. S. Pranger.

Partijen zullen hierna Attema en OBO Bettermann genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 september 2009,
- de producties 1 tot en met 30 van Attema,
- de producties 1 tot en met 6 van OBO Bettermann,
- de mondelinge behandeling van 29 oktober 2009,
- de pleitnota van Attema,
- de pleitnota van OBO Bettermann.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De feiten**

2.1. Attema brengt vanaf ongeveer 1980 onder de naam P25 een kunststof installatiekanaal in Nederland op de markt. Daarnaast brengt zij ongeveer 60 accessoires (hoekstukjes en dergelijke) voor dit P25 installatiekanaal op de markt waarvan een aantal onder namen die bestaan uit een letter gevolgd door het getal 25.

Zij levert deze producten aan de grootste elektrotechnische groothandels in Nederland die gezamenlijk leveren aan 5.500 in Nederland aanwezige installateurs.

2.2. Attema heeft voor het P25 installatiekanaal met de daarbij behorende accessoires tezamen (het plattebuissysteem) een KEMA keurmerk verkregen. Het KEMA keurmerk is alleen van kracht voor zover afnemers het installatiekanaal volledig opbouwen uit het P25 installatiekanaal en de daarbij behorende accessoires van Attema.

2.3. Het P25 installatiekanaal kan door middel van een daartoe bestemd verbindingstuk (door partijen ook wel aangeduid als een 'tule') worden aangesloten op een

contactdoos. De leveranciers van contactdozen hebben de 'tules' waarop het P25 installatiekanaal kan worden aangesloten gefabriceerd en op de markt gebracht.

2.4. Attema is houdster van het woordmerk "P25" en van het beeldmerk "P 25".

Het woordmerk "P25" vervalt op 20 juni 2017. Het beeldmerk "P 25" vervalt op 13 juli 2019. Daarnaast is Attema houdster van de woordmerken F25, K25 en Z25

2.5. OBO Bettermann brengt vanaf 2009 eveneens een kunststofinstallatiekanaal in Nederland op de markt. Zij heeft dit een aantal keren gedaan onder de naam "O25", maar heeft ter zitting verklaard dat zij dit installatiekanaal in het vervolg alleen nog onder de naam "WDK O25" op de markt zal brengen.

De accessoires behorend bij het P25 installatiekanaal van Attema passen op het door OBO Bettermann aangeboden installatiekanaal. OBO Bettermann biedt zelf geen accessoires voor haar installatiekanaal aan.

2.6. Het installatiekanaal van OBO Bettermann kan ook op contactdozen worden aangesloten via de onder 2.3. bedoelde 'tules' die gebruikt worden om het installatiekanaal P25 daarop aan te sluiten.

### 3. Het geschil

3.1. Attema vordert, na wijziging van eis, dat bij vonnis, uitvoer bij voorraad en op de minuut,

I) OBO Bettermann en alle overige (toekomstige) aan haar direct of indirect gelieerde (rechts)personen wordt geboden om, met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vorm is:

a) in de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde merkrechten van Attema, en meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder aanbieden van installatiekanalen (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins gebruiken van het in deze dagvaarding beschreven onderscheidingsteken O25,

b) in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere slaafse nabootsing van het onder het merk P25 aangeboden installatiekanaal van Attema, en meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden van installatiekanalen (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins gebruiken van identieke installatiekanalen waaronder begrepen het onder het teken O25 aangeboden installatiekanaal,

c) althans, in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens Attema, en meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden van installatiekanalen (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketen, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van het in deze dag-

vaarding beschreven installatiekanaal, alsmede alle andere installatiekanalen die als slaafse nabootsing van het P25 plattebuissysteem kunnen gelden,

II) OBO Bettermann wordt geboden om, binnen 7 dagen na het in deze zaak te wijzen vonnis, alle (reclame)materialen waarin de nagebootste installatiekanalen worden aangeboden of getoond voor eigen rekening en om niet af te geven op een nader door Attema te bepalen plaats in Nederland, met machtiging van Attema om deze (reclame) materialen voor rekening van OBO Bettermann te (doen) vernietigen, dan wel voor zover de nagebootste installatiekanalen (door derden) worden aangeboden of getoond via internet deze aanbiedingen en afbeeldingen te (laten) verwijderen en verwijderd te houden,

III) OBO Bettermann wordt bevolen om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis voor de aaneengesloten duur van 2 maanden een rectificatie op de introductiepagina (homepage) van de websites van OBO Bettermann te plaatsen, welke rectificatie tenminste 30 seconden zichtbaar dient te blijven, in een rood kader, zonder enig commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, met in de aanhef het woord "Rectificatie" in lettergrootte 36 en de overige tekst van de rectificatie in lettergrootte 18, een en ander goed zicht- en leesbaar, met uitsluitend de volgende inhoud:

*"BELANGRIJK BERICHT,*

*Recentelijk hebben wij onder de naam O25 installatiekanalen aangeboden ten aanzien waarvan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft geoordeeld dat deze installatiekanalen een onrechtmatige slaafse nabootsing zijn van het P25 installatiekanaal van Attema Kunststoffenindustrie B.V. alsmede dat het gebruik van het teken O25 inbreuk maakt op de merkrechten die Attema Kunststoffenindustrie B.V. houdt voor het merk P25.*

*De verkoop van installatiekanalen en het gebruik van het merk P25 hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt."*

IV) OBO Bettermann wordt veroordeeld om aan Attema ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van EUR 10.000,- per gehele of gedeeltelijke overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend ter keuze van Attema, dat OBO Bettermann met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld in I tot en met III in gebreke blijft,

V) OBO Bettermann wordt veroordeeld in de proceskosten, waaronder een veroordeling conform artikel 1019 Rb voor zover deze zaak betrekking heeft op de merkrechten van Attema,

VI) de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv wordt bepaald op 6 maanden nadat het, voor zover gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, het in deze zaak te wijzen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

3.2. Attema legt aan deze vorderingen ten grondslag dat OBO Bettermann (a) inbreuk maakt op het merkrecht, te weten het woordmerk "P25", van Attema door voor haar installatiekanaal de naam "O25" te gebruiken; (b) onrechtmatig handelt jegens Attema door het installa-

tiekanaal P25 van Attema slaafs na te bootsen en in Nederland op de markt te brengen; en (c) onrechtmatig handelt jegens Attema door op oneerlijke wijze te concurreren en meer in het bijzonder door parasitaire gebruik te maken van de financiële investeringen die Attema heeft gedaan en nog steeds doet in de ontwikkeling en het onderhoud van het P25-systeem.

3.3. OBO Bettermann voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **Inbreuk merkrecht?**

4.1. Allereerst zal worden beoordeeld of het OBO Bettermann kan worden verboden om gebruik te maken van het teken "O25".

4.2. Attema stelt zich op het standpunt dat dit op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE kan worden verboden. In dat artikel is bepaald dat een merkhoudster het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.3. Attema is houdster van het woordmerk "P25". Dit merk is ter onderscheiding van het door haar aangeboden installatiekanaal gedeponeerd. Vaststaat dat OBO Bettermann zowel onder de benaming (het teken) "WDK O25" als onder de benaming (het teken) "O25" haar installatiekanaal in Nederland op de markt aanbiedt. Zij gebruikt deze tekens dus in het economisch verkeer voor dezelfde waren, en zelfs voor hetzelfde product, als waarvoor Attema haar woordmerk deponeerde. Het teken dat OBO Bettermann daarbij gebruikt – nu uitgaande van O25 - vertoont overeenkomsten met het merk van Attema in die zin, dat het ook bestaat uit een letter gevolgd door het getal 25. Daarmee is echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een zodanige gelijkenis dat het publiek een verband kan leggen tussen het merk en het teken. Het relevante publiek bestaat, gelet op hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd, hoofdzakelijk uit in Nederland werkzame professionele installateurs. Dat onder dat publiek verwarring te duchten is over de herkomst van de installatiekanalen die OBO Bettermann onder de naam O25 op de markt brengt in die zin, dat de indruk kan ontstaan dat ook de O25 installatiekanalen door Attema zijn geproduceerd en/of dat de O25 installatiekanalen behoren tot het totale systeem van Attema, waarvoor een keurmerk is afgegeven, is niet voldoende aannemelijk geworden. Eventuele verwarring wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorkomen doordat in de installatiekanalen van OBO Bettermann "OBO" is afgedrukt, terwijl in de P25 installatiekanalen van Attema "Attema" staat. Dat installateurs bij hun bestellingen en inkoop desalniettemin vanwege de voor de benaming gebruikte combinatie van een letter gevolgd door het getal 25, kunnen denken dat de installatiekanalen O25 afkomstig zijn van Attema en/of behoren tot het plattebuissysteem van Attema is niet voldoende aannemelijk.

Daarbij is van belang dat de bewuste installatiekanalen 25 mm breed zijn en het niet ongebruikelijk is om technische onderdelen aan te duiden met - onder meer - een verwijzing naar de maat daarvan.

4.4 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Attema niet wordt gevolgd in haar stelling dat OBO Bettermann door het gebruik van het teken O25 inbreuk maakt op de rechten die zij houdt voor het merk P25, en dat haar vorderingen voor zover die daarop gebaseerd zijn niet kunnen worden toegewezen.

##### **Slaafse nabootsing?**

4.5. Voorts is aan de orde de beoordeling van de vraag of OBO Bettermann zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Hierover wordt het volgende overwogen.

4.6. Vooropgesteld wordt dat het niet is gebleken dat het installatiekanaal P25 en daar op aansluitende onderdelen van het plattebuissysteem van Attema worden beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom.

4.7. Als uitgangspunt geldt dat het een concurrent in beginsel vrijstaat om een product dat niet door een absoluut recht van intellectuele eigendom wordt beschermd na te bootsen. Dit leidt echter uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Bij de bescherming tegen slaafse navolging of slaafse nabootsing gaat het dus (slechts) om een verbod om verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is.

Verder geldt dat het 'nagebootste' product onderscheidend vermogen moet hebben wil het tegen nabootsing beschermd kunnen worden. Van onderscheidend vermogen is sprake indien het product een gezicht en eigen plaats in de Nederlandse markt heeft.

4.8. Het is voldoende aannemelijk dat het P25 installatiekanaal met de daarbij behorende onderdelen van Attema een eigen positie op de Nederlandse markt inneemt en enig onderscheidend vermogen heeft. Attema heeft aangevoerd dat zij vanaf 1980 als enige partij dit product op de Nederlandse markt brengt en dat het plattebuissysteem alom bekendheid geniet en OBO Bettermann heeft dit niet weersproken. Voorts is voldoende aannemelijk dat het P25 installatiekanaal niet volledig technisch/functioneel bepaald is en dat in ieder geval de vormgeving en de maatvoering niet reeds geheel worden bepaald door het feit dat het gaat om een installatiekanaal voor (elektriciteits)draden.

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het door OBO Bettermann aangeboden installatiekanaal nagenoeg identiek is aan het P25 installatiekanaal van Attema. Het enige zichtbare verschil is dat in de binnenzijde van het P25 installatiekanaal van Attema "Attema" staat en dat in de binnenzijde van het door OBO Bettermann aangeboden installatiekanaal "OBO" staat. De totaalindruk van de beide producten is dezelfde, zodat voldoende aannemelijk is dat er sprake is van naboot-

sing. Dat betekent dat ter beoordeling voorligt of OBO Bettermann had kunnen en moeten voorkomen (door bijvoorbeeld te kiezen voor een andere maatvoering en afwerking) dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring zou ontstaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product.

4.10. OBO Bettermann heeft zich in dit verband beroepen op het arrest van de [Hoge Raad van 12 juni 1970 \(NJ 1970,434\)](#), waarin is bepaald dat nabootsing van een product van een ander, voor zover nodig om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van een product – daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie - op zichzelf niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste product, ook al zou die nabootsing verwarring over de herkomst van het product kunnen wekken. OBO Bettermann heeft in dat verband gesteld dat er onder de installateurs die met installatiekanalen werken grote behoefte is aan standaardisatie in die zin, dat er behoefte is aan installatiekanalen die kunnen worden aangesloten op de voor de het P25 installatiekanaal passende 'tules' bij contactdozen en op de door Attema aangeboden hoekstukken, van een andere fabrikant, naar de voorzieningenrechter aanneemt tegen een lagere prijs. Dat die behoefte bestaat, is door Attema naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende gemotiveerd weersproken. Attema heeft de behoefte aan standaardisatie weliswaar betwist, maar zij heeft zelf in haar stellingen juist de uitwisselbaarheid van de beide installatiekanalen en het feit dat de onderdelen van haar plattebuissysteem nu op een goedkoper, vrijwel identiek installatiekanaal kunnen worden aangesloten benadrukt, zij het ter onderbouwing van het door haar gestelde onrechtmatige handelen. Mede gelet op hetgeen Attema over haar marktpositie en de bekendheid van het plattebuissysteem heeft aangevoerd, kan aangenomen worden dat een deel van de potentiële afnemers van installatiekanalen beschikt over bepaalde onderdelen van het plattebuissysteem van Attema en zich bij de aankoop mede daardoor laat leiden. Voldoende aannemelijk wordt dan ook geacht dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissysteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt. Dat betekent dat voorshands moet worden geoordeeld dat, ook al zou de gelijkheid van de beide producten tot verwarring kunnen leiden, geen sprake is van onrechtmatig handelen door OBO Bettermann jegens Attema door de nabootsing van het P25 installatiekanaal. Ook de daarop gestoelde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.11. Attema zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. OBO Bettermann heeft verzocht om vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten op de voet van artikel

1019h Rv en zij heeft kopieën overgelegd van urenspecificaties van haar advocaat in dit dossier. De verzochte vergoeding zal niet worden toegewezen omdat OBO Bettermann niet inzichtelijk heeft gemaakt welk deel van de verrichte werkzaamheden verband houdt met de door Attema gestelde merkinbreuk en één en ander ook niet uit de overgelegde stukken valt af te leiden.

De kosten aan de zijde van OBO Bettermann worden begroot op:

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| - vast recht       | EUR | 262,00        |
| - salaris advocaat |     | <u>816,00</u> |
| Totaal             | EUR | 1.150,25      |

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Attema in de kosten van deze procedure, aan de zijde van OBO Bettermann tot op heden begroot op EUR 1.150,25,

5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Dondorp en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2009.