

LJN: BR2332, Gerechtshof Amsterdam , 200.051.130

Datum 31-05-2011
uitspraak:
Datum 20-07-2011
publicatie:
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie: Geschil tussen producenten van kunstof installatiekanalen (kabelgoten) voor electriciteitsdraad. Merkinbreuk. Beroep op slaafse nabootsing afgewezen. Niet is gebleken dat, gelet op de behoefte aan standaardisatie en uitwisselbaarheid, in de vormgeving van de kabelgoot variaties hadden kunnen worden aangebracht die geen afbreuk zouden doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM
Nevenzittingsplaats Arnhem

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.051.130
(zaaknummer rechtbank 273467)

arrest van de tweede civiele kamer van 31 mei 2011

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. Kunststoffen Industrie [appellante],
gevestigd te [vestigingsplaats]
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. F.A.M. Knüppe,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[geïntimeerde] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. S. Pranger.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 13 november 2009 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht in kort geding tussen appellante (hierna ook te noemen: [appellante]) als eiseres en geïntimeerde (hierna ook te noemen: [geïntimeerde]) als gedaagde heeft gewezen; van het genoemde vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 4 december 2009;
- de memorie van grieven;
- de memorie van antwoord;
- de memorie van antwoord in incidenteel appel;
- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities d.d. 21 december 2010, alsmede de door partijen getoonde kabelgoten en hulpstukken, waarvan de griffier ter terechtzitting foto's heeft gemaakt.

3. De vaststaande feiten

3.1 De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis van 13 november 2009 in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.6) de feiten vastgesteld. Met de grieven I, II en III in het principaal appel keert [appellante] zich tegen de selectie en de weergave van de feiten door de voorzieningenrechter.

3.2 Voorop gesteld wordt dat er geen rechtsregel is die de rechter verplicht alle door de ene partij gestelde en door de andere partij erkende of niet weersproken feiten als vaststaand in de uitspraak te vermelden. Het staat de rechter vrij uit de aldus tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt.

3.3 Met betrekking tot de gestelde ontbrekende kwalificaties van de kunststofgoot van [geïntimeerde], overweegt het hof dat nu door [geïntimeerde] is bestreden dat haar kunststofgoot niet geschikt zou zijn voor de installatie van een VD-draad, dit feit door de voorzieningenrechter terecht niet als vaststaand feit is opgenomen. Dit geldt evenzo voor het vermeend ontbreken van het KEMA keurmerk. Door [geïntimeerde] is een afschrift van het certificaat van KEMA overgelegd (productie 2 bij MvA) waaruit is op te maken dat het installatiekanaal van [geïntimeerde], waarop deze procedure betrekking heeft, door KEMA is gecertificeerd.

3.4 Hetgeen door [appellante] in de toelichting op deze grieven voorts nog te berde is gebracht ziet in hoofdzaak op de waardering van de door [appellante] gestelde en door [geïntimeerde] betwiste feiten en omstandigheden in het kader van de door [appellante] aangevoerde slaafse nabootsing en merkinbreuk en zal bij de behandeling van grieven IV tot en met VIII in het principaal appel, zo nodig, worden besproken.

3.5 De grieven I, II en III falen voor zover hiervoor verworpen.

3.6 Het hof zal uitgaan van de volgende feiten.

- (i) [appellante] brengt vanaf ongeveer 1980 onder het merk P25 een kunststof installatiekanaal in Nederland op de markt. Daarnaast brengt zij ongeveer 60 accessoires (hoekstukjes en dergelijke) voor dit P25 kanaal op de markt waarvan een aantal onder namen die bestaan uit een hoofdletter 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.
- (ii) Het P25 installatiekanaal onderscheidt zich van andere kunststofgoten door het dubbele compartiment in de bodem van de goot, waardoor het volgens partijen een eigen plaats op de markt inneemt. De dubbele bodem biedt een oplossing voor een technisch probleem.
- (iii) [appellante] 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 [appellante].
- (iv) 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 contactdozen worden met de "tules", waarop het P25 installatiekanaal van [appellante] kan worden aangesloten, door de leveranciers van deze contactdozen in Nederland op de markt gebracht.
- (v) [appellante] is houdster van het woordmerk "P25" en het beeldmerk "P25". Het woordmerk "P25" vervalt op 20 juni 2017. Het beeldmerk "P25" vervalt op 13 juli 2019. Daarnaast is [appellante] houdster van de woordmerken F25, K25 en Z25.
- (vi) Het installatiekanaal van [appellante] en de daarbij behorende accessoires zijn als zodanig niet door enig recht van intellectuele eigendom beschermd.
- (vii) [geïntimeerde] brengt vanaf 2009 eveneens een kunststof installatiekanaal in Nederland op de markt. Zij heeft dit een aantal keren gedaan onder de naam "O25", maar heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat zij dit installatiekanaal in het vervolg alleen nog onder de naam "WDK O25" op de markt zal brengen. Het kunststof installatiekanaal van [geïntimeerde] is gelijk aan het installatiekanaal van [appellante], zoals ook blijkt uit de ter zitting genomen foto (zie fig. 1).

Fig. 1

(viii) De accessoires behorend bij het P25 installatiekanaal van [appellante] passen op het door [geïntimeerde] aangeboden kanaal. [geïntimeerde] biedt zelf geen accessoires voor haar installatiekanaal aan. Het installatiekanaal van [geïntimeerde] kan op contactdozen worden aangesloten via de onder (iii) bedoelde "tules". De tules zijn naar vorm niet gelijk (zie fig. 1).

Het geding in eerste aanleg

3.7 [appellante] heeft [geïntimeerde] in kort geding gedagvaard en gevorderd, kort gezegd, dat het [geïntimeerde] geboden wordt op straffe van een dwangsom de verhandeling van haar installatiekanaal onder het teken "O25" te staken en gestaakt te houden. Zij vordert daarnaast dat al het materiaal waarin de nagebootste installatiekanalen worden getoond, wordt vernietigd. [appellante] heeft haar vorderingen gebaseerd op merkinbreuk, slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen. Zij verwijt [geïntimeerde] op oneerlijke wijze te concurreren, meer in het bijzonder door parasitair gebruik te maken van de financiële investeringen die [appellante] heeft gedaan en nog steeds doet in de ontwikkeling en het onderhoud van haar P25 installatiesysteem.

3.8 [geïntimeerde] heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. [geïntimeerde] voert het verweer, eveneens kort weergegeven, dat er geen sprake is van een inbreuk op de merkrechten van [appellante] omdat de tekens P25 en WDK O25 niet overeenstemmen en er dus geen gevaar voor verwarring kan ontstaan, in het bijzonder niet omdat het element "25" staat voor de maatvoering van de kunststof gootjes. Er is volgens [geïntimeerde] evenmin sprake van slaafse nabootsing: de nabootsing is noodzakelijk omdat het kunststof installatiekanaal moet passen op de reeds bestaande stukken, het is niet mogelijk om de producten zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid anders vorm te geven en er is geen sprake van verwarring.

3.9 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van [appellante] afgewezen. Met betrekking tot de gestelde inbreuk op de merkrechten van [appellante] heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat [appellante] niet gevolgd kan worden in haar stelling dat [geïntimeerde] door het gebruik van het teken O25 inbreuk maakt op de rechten die zij houdt voor P25. Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake is van een zodanige gelijkenis tussen het woordmerk P25 en het teken O25 dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en het teken en is het evenmin voldoende aannemelijk geworden dat onder het publiek verwarring is te duchten omtrent de herkomst van de installatiekanalen. Met betrekking tot de gestelde slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat ook al zou de gelijkheid van de beide producten tot verwarring kunnen leiden, er geen sprake is van enig onrechtmatig handelen van [geïntimeerde] omdat voldoende aannemelijk moet worden geacht dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met de reeds bestaande plattebuissystemen, en voorts dat de [geïntimeerde] verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt.

4. De motivering van de beslissing in principaal en incidenteel hoger beroep

4.1 [appellante] heeft in het principaal appel acht grieven opgeworpen. [geïntimeerde] heeft in incidenteel appel twee grieven opgeworpen. Hetgeen partijen te berde hebben gebracht in het incidenteel appel zal door het hof bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwarringwekkende nabootsing door [geïntimeerde] betrokken worden.

4.2 Het hof ziet aanleiding om eerst de grieven V tot en met VIII in het principaal appel en grief II in het incidenteel appel, die alle betrekking hebben op de afwijzing van het gevorderde verbod op basis van slaafse nabootsing en de motivering daarvan, gezamenlijk te behandelen.

Slaafse nabootsing

4.3 Voorop gesteld wordt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt 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, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot. De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan genoemde deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268).

4.4 Onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dient mede begrepen te worden de bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of de eigenschappen van het product, daaronder op haar beurt begrepen wensen die verband houden met de behoefte van de standaardisatie (HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434). Een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie kan een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vgl. HR 30 oktober 1998, LJN: ZC2760 en HR 20 november 2009, LJN: BJ6999). De deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dienen niet alleen te worden verstaan in de door [appellante] gestelde technisch/functionele zin, maar ook in economisch opzicht, in die zin dat onder de

afnemers bepaalde behoeften en wensen kunnen bestaan met betrekking tot een uniforme maatvoering en verdere vormgeving. Ook deze behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het verwarrend nabootsen van een product. Het nabootsen kan tenslotte ook gerechtvaardigd zijn indien een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie, omdat hierdoor niet wordt uitgesloten dat de nabootser een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt waar een standaardisatie overeenkomstig het nagebootste wel wordt gewenst (vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434). Steeds blijft op de nabootser de verplichting rusten om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

4.5 De grieven spitsen zich toe op de vraag of de door [geïntimeerde] gestelde standaardisatie een rechtvaardigingsgrond is voor de nabootsing. Bij de beantwoording van deze vraag moet onderzocht worden of hiermee tegemoet wordt gekomen aan een deel van bij de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk en de eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie, bestaande in onderlinge uitwisselbaarheid en compatibiliteit van de producten. Anders dan [appellante] in de toelichting op grief V in het principaal appel stelt, is het dus niet noodzakelijk dat het nagebootste installatiekanaal de marktstandaard is of door een technische standaard wordt voorgeschreven.

4.6 In het kader van dit kort geding is het aan [geïntimeerde] om genoegzaam aan te tonen, in de zin van aannemelijk te maken, dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (de zakelijke installatiemarkt) een behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande installatiesysteem van [appellante] en verwante producten en onderdelen daarvan, waaronder lichtschakelaars en stopcontacten. Deze voorlopige beoordeling vergt in dit stadium niet dat [geïntimeerde] ter ondersteuning van haar stelling een onderzoeksrapport overlegt, zoals [appellante] lijkt te betogen.

4.7 Naar het hof begrijpt, stelt [geïntimeerde] zich op het standpunt dat het bewijs voor behoefte aan standaardisatie geleverd wordt door de praktijk. De praktijk laat volgens haar zien dat kabelgoten een standaardmaat en kleur moeten hebben om te kunnen aansluiten op verwante producten. Ter ondersteuning van de stelling dat de technische installatiemarkt om deze standaardisatie vraagt, verwijst [geïntimeerde] naar verwante producten met dezelfde maatvoering van Busch-Jeager, Jung en Peha. [appellante] voert het verweer dat er ook andersoortige installatiesystemen op de markt zijn en dat het dus niet nodig is aan te sluiten bij de maatvoering van haar P25 installatiekanaal.

4.8 Het hof is voorshands van oordeel dat [geïntimeerde] door de verwijzing naar verwante producten met dezelfde maatvoering en het tonen daarvan ter zitting, genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat er op deze specifieke markt - de zakelijke installatiemarkt - een behoefte bestaat aan standaardisatie. De enkele omstandigheid dat er ook kabelstukken en kabelgoten met een andere maatvoering op de markt zijn waardoor de goot van [appellante] naar eigen zeggen niet uniek is, maakt dit niet anders. Het is immers voldoende dat de behoefte aan standaardisatie bij een deel van de markt bestaat.

4.9 De voorlopige conclusie is dat het overnemen van de maatvoering en de kleur van de kabelgoot van [appellante] zijn rechtvaardiging vindt in een behoefte aan standaardisatie. Aan [appellante] kan worden toegegeven dat hiermee nog niet is gezegd dat [geïntimeerde] heeft voldaan aan haar verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt (vgl. HR 20 november 2009, LJN: BJ6999). [appellante] stelt dat [geïntimeerde] in deze verplichting is tekortgeschoten omdat zij had kunnen (en dus moeten) afwijken door bijvoorbeeld de binnenzijde van de kabelgoot een andere kleur te geven. [geïntimeerde] stelt daarentegen dat zij door het aanbrenge van haar naam (OBO) op de binnenzijde van de kabelgoot aan haar verplichting om in redelijkheid nodeloze verwarring te voorkomen heeft voldaan.

4.10 Bij de beoordeling van de vraag of [geïntimeerde] aan deze op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting heeft voldaan, stelt het hof allereerst vast dat [appellante] geen, althans onvoldoende, feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die de slotsom wettigen dat OBO Betterman bij de vormgeving van de nagebootste kabelgoot variaties had kunnen aanbrenge die, gelet op de behoefte aan de standaardisatie en uitwisselbaarheid, geen afbreuk zouden doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de goot. De enkele verwijzing naar andere in de markt verkrijgbare systemen, is daartoe onvoldoende. [geïntimeerde] heeft met haar naamsvermelding in de binnenzijde van de kabelgoot voorshands voldoende aan haar verplichting voldaan om nodeloze verwarring te voorkomen. Tot meer is zij niet gehouden.

4.11 Als bijkomende omstandigheid die het nabootsen onrechtmatig maakt, voert [appellante] aan dat door de nabootsing de indruk ontstaat alsof de kabelgoot van [geïntimeerde] over dezelfde eigenschappen beschikt als haar kabelgoot, waaronder de geschiktheid voor een bepaald type kabel (een VD draad) en de beschermingsgraad

waaronder het KEMA keurmerk. [geïntimeerde] heeft dit betwist. Zij voert aan dat deze eigenschappen geen graadmeter zijn voor de beoordeling van de uitwisselbaarheid van de producten.

4.12 Het hof kan [appellante] hierin niet volgen. Allereerst geldt dat haar stelling feitelijke grondslag mist. Uit productie 2 bij MvA blijkt immers dat de installatiekanalen van [geïntimeerde] door de KEMA goedgekeurd zijn. Evenmin is gebleken dat de kabelgoot van [geïntimeerde] niet geschikt is voor een VD draad. Voor zover [appellante] met deze stelling tevens ingang wenst te doen vinden dat haar klanten beschermd moeten worden tegen de producten van [geïntimeerde] omdat die een andere beschermingsgraad dan haar producten genieten, overweegt het hof dat hetgeen [appellante] daaraan ten grondslag heeft gelegd, te weten verwarring bij de klanten omtrent de eigenschappen van het product, voorshands onvoldoende is om een onrechtmatige daad aan te kunnen nemen, zulks mede gelet op het oordeel dat de nabootsing op zichzelf genomen niet onrechtmatig is.

4.13 Uit het voorgaande volgt dat de grieven IV tot en met VI in het principaal appel falen. Dit betekent dat het door [appellante] in de inleidende dagvaarding onder 1 sub b, 1 sub c, en 2 gevorderde zal worden afgewezen. Na het vorenoverwogene heeft [geïntimeerde] bij de behandeling van grief II in het incidenteel appel geen belang meer.

Merkinbreuk

4.14 De grieven III en IV in het principaal appel houden in dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat het niet aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen het merk P25 en het teken O25.

4.15 Het hof stelt voorop dat uit vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie volgt dat van gevaar voor verwarring sprake is, wanneer de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten kan menen dat de producten of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument dient bovendien globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het betrokken merk en teken, dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van verwarringsgevaar. Alleen wanneer alle andere bestanddelen van een merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (vgl. HJEG 12 juni 2007, C-334/05P, LJN: BB6736). Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere teken kan er toch verwarringsgevaar zijn indien de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft (HJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269)

4.16 Tussen partijen is niet in geschil dat de gemiddelde consument bestaat uit de professionele installateur en dat de betrokken waren, in het licht van de merkenrechtelijke vordering, identiek zijn.

4.17 Op grond van de door beide partijen in het geding gebrachte producties stelt het hof allereerst vast dat door de wijze waarop [geïntimeerde] het teken WDK O25 in haar uitlatingen gebruikt (door de nadrukkelijke spatie tussen beide bestanddelen of het onder elkaar plaatsen daarvan), het bestanddeel O25 beklijft. Dit geldt temeer nu, zoals door [appellante] onweersproken is gesteld, de professionele installateur het bestanddeel "WDK" opvat als de gebruikelijke afkorting voor de generieke aanduiding "Wand und Deckenkanal". Dit betekent overigens niet, anders dan [appellante] bepleit, dat de beoordeling van overeenstemming tussen merk en teken enkel geschiedt op basis van het bestanddeel O25. Het hof is van oordeel dat bij een dergelijk eenvoudig samengesteld teken, het bestanddeel WDK niet is te verwaarlozen.

4.18 Bij de verdere beoordeling van het verwarringsgevaar dient voorts de onderscheidingskracht van het merk P25 beoordeeld te worden. Onderzocht moet worden in hoeverre het merk P25 geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

4.19 Door [appellante] is gesteld dat haar installatiekanaal onder het merk P25, door het gebruik dat daarvan is gemaakt, sinds 1980 een eigen gezicht op de markt heeft. Dit is door [geïntimeerde] niet, althans onvoldoende, weersproken. Voorts is voldoende aannemelijk gemaakt, in het kader van de slaafse nabootsing, dat het P25 installatiesysteem van [appellante] een aanmerkelijk deel van de markt uitmaakt. Op grond van de gestelde duur en omvang van het gebruik kan het merk P25 een zekere onderscheidingskracht niet ontzegd worden. Het hof is echter met [geïntimeerde] van

oordeel dat de onderscheidingskracht van dit merk voor kabelgoten met een breedte van 25 mm, gering is. Het verweer van [appellante] dat het bij wijze van toeval is dat het P25 installatiekanaal 25 mm breed is, is niet relevant nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk niet gaat om de betekenis die [appellante] hieraan heeft willen meegeven maar om de betekenis die de professionele installateur van de betrokken kabelgoot aan het merk geeft.

4.20 Nu het teken WDK O25 gedomineerd wordt door het bestanddeel O25 dat slechts één letter verschilt van merk P25, de letters O en P vanwege hun rondingen ook nog eens visueel overeenstemmen en dit jongere teken gebruikt wordt voor identieke waren die geleverd worden aan dezelfde afnemers, is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik van het teken WDK O25 kan leiden tot verwarring als bedoeld in rov. 4.15, hetgeen zich ook al heeft voorgedaan (zie prod. 13 van [appellante] in eerste aanleg).

4.21 De grieven III en IV in het principaal appel slagen derhalve. Het door [appellante] gevraagde verbod zoals geformuleerd onder 1 sub a van de inleidende dagvaarding zal alsnog worden toegewezen, alsmede de onder 3 gevorderde en door het hof aan te passen rectificatie, versterkt met een aan een termijn gebonden, gematigde en gemaximeerde dwangsom. Bij toewijzing van deze vorderingen heeft [appellante] ook in hoger beroep nog steeds een spoedeisend belang. Nu het hof bij de beoordeling is uitgegaan van het teken WDK O25 heeft [geïntimeerde] bij de afzonderlijke behandeling bij grief I in het incidenteel appel geen belang.

4.22 [geïntimeerde] heeft bewijs aangeboden door getuigenverhoor. Daarvoor leent het kort geding zich uit zijn aard niet, behoudens bijzondere uitzonderingen, waarvoor echter geen grond is aangevoerd of gebleken.

4.23 Nu beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld en er niet verzocht is om een vergoeding van de volledige kosten, ook niet wat betreft de merkenrechtelijke vordering, bestaat er aanleiding de proceskosten, in eerste aanleg en in hoger beroep, te compenseren.

5. Slotsom

De gegrondheid van de grieven III en IV in het principaal appel leidt ertoe dat het vonnis van 13 november 2009 zal worden vernietigd. De vorderingen van [appellante] op grond van merkinbreuk zullen alsnog worden toegewezen. Voor een verbod op de kabelgoot uit hoofde van slaafse nabootsing bestaat geen grond, zodat de overige grieven (V tot en met VIII in het principaal appel) falen. Het incidenteel appel is gedeeltelijk gegrond.

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in principaal en incidenteel hoger beroep:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 13 november 2009, en opnieuw rechtdoende:

1) gebiedt [geïntimeerde] om vanaf 30 dagen na betekening van dit arrest in de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de in dit arrest bedoelde merkrechten van [appellante], 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 dit arrest beschreven onderscheidingsteken (WDK) O25;

2) bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i lid 1 Rv. op zes maanden na dit arrest;

3) beveelt [geïntimeerde] om uiterlijk twee weken na betekening van dit arrest voor de aaneengesloten duur van twee maanden een rectificatie op de introductiepagina (homepage) van de websites van [geïntimeerde] 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 navolgende inhoud:

"BELANGRIJK BERICHT:

Recentelijk hebben wij onder de naam (WDK) O25 installatiekanalen aangeboden ten aanzien waarvan het hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem, heeft geoordeeld dat het gebruik van het teken (WDK) O25 inbreuk maakt op de merkrechten die [appellante] Kunststoffenindustrie B.V. houdt voor het merk P25. Het gebruik van het merk P25 hebben wij dan ook onmiddellijk gestaakt.";

4) veroordeelt [geïntimeerde] tot betaling aan [appellante] van een dwangsom van € 10.000 per gehele of gedeeltelijke overtreding van het sub 1) en/of sub 3) gegeven gebod respectievelijk bevel of, uitsluitend naar keuze van [appellante], voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat een overtreding van [geïntimeerde] (voort)duurt;

5) bepaalt dat geen dwangsommen meer worden verbeurd boven een totaalbedrag van € 500.000;

6) bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het geding in eerste aanleg en in het principaal en incidenteel hoger beroep zal dragen;

7) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

8) wijst al het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.E. Weening, A.W. Steeg en B.J. Lenselink, is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2011.