

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 280620 / HA ZA 07-287

Vonnis van 20 april 2011

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
MAG INSTRUMENT, INCORPORATED,
gevestigd te Ontario, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VOLUME TRADING B.V.,
gevestigd te Soest,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Mag Instrument en Volume Trading genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 8 oktober 2008 en de daarin genoemde stukken,
 - de akte van Mag Instrument, met producties 17-31,
 - de antwoordakte van Volume Trading, met producties 6-10,
 - het pleitverzoek van Volume Trading,
 - de reactie van Mag Instrument op het pleitverzoek van Volume Trading,
 - het verzoek van Mag Instrument tot opheffing van de schorsing van de zaak,
 - de reactie van Volume Trading op het verzoek van Mag Instrument tot opheffing van de schorsing,
 - het tussenvonnis van 4 augustus 2010 in het incident tot opheffing van de schorsing, waarbij de schorsing voor het deel van het geschil dat betrekking heeft op de door Mag Instrument gestelde rechten met betrekking tot de Solitaire is opgeheven en een comparitie van partijen, tevens pleidooi met betrekking tot de Mini Maglite, is bepaald,
 - de conclusie van antwoord in reconventie van Mag Instrument, met nadere producties 31-35,
 - de nadere producties 11-27 van Volume Trading,

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 10 november 2010, en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

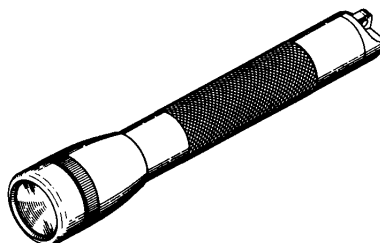
2. De feiten

2.1. Mag Instrument drijft een onderneming die zich richt op de vervaardiging van zaklampen waaronder de zogeheten Mini Maglite (hieronder links afgebeeld) en Solitaire (hieronder rechts afgebeeld).



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

2.2.1. het hierna weergegeven Beneluxvormmerk, gedeponeerd op 18 mei 1993 en ingeschreven onder registratienummer 534210 voor lampen, draagbare lampen en zaklantaarns in klasse 11 (hierna: het Beneluxmerk MINI):



2.2.2. het hierna weergegeven Gemeenschapsvormmerk, gedeponeerd op 2 juni 2000 en ingeschreven op 23 januari 2002 onder registratienummer 1688563 voor *torches* in klasse 11 (hierna: het Gemeenschapsmerk MINI):



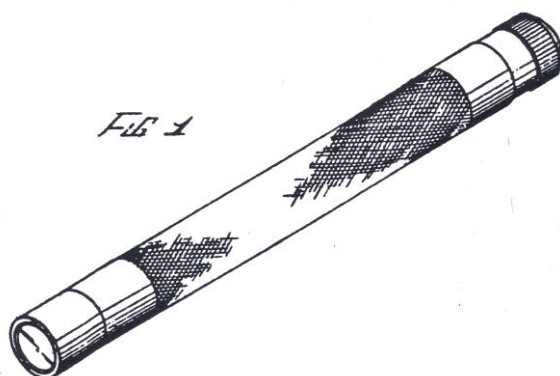
2.2.3. het hierna weergegeven Beneluxvormmerk, gedeponerd op 29 juli 1994 en ingeschreven op 1 februari 1995 onder registratienummer 551403 voor onder meer lampen, draagbare lampen en zaklantaarns in klasse 11 (hierna: het Beneluxmerk SOLITAIRE):



2.2.4. het hierna weergegeven Gemeenschapsvormmerk, gedeponerd op 22 augustus 2001 en ingeschreven op 31 mei 2005 onder registratienummer 2350122 voor *electric pocket torches* in klasse 11 (hierna: het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE):



2.2.5. het Beneluxmodel gedeponeerd op 23 oktober 1987 en ingeschreven onder nummer 16770-03 voor een *torche électrique* (hierna: het Beneluxmodel). Bij de inschrijving horen zes figuren, waaronder het hierna weergegeven figuur 1:



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

2.4. Volume Trading heeft in 2002 vanuit China twee types zaklampen geïmporteerd en vervolgens in 2006 in Nederland op de markt gebracht onder de naam "Mini" (hieronder links afgebeeld) en "Micron" (hieronder rechts afgebeeld).



2.5. Op 21 september 2006 heeft Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (hierna: Bitburger) een nietigheidsvordering tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk MINI ingesteld bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM).

2.6. Op 30 november 2006 heeft Edco Eindhoven B.V. (hierna: Edco) een nietigheidsvordering tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE ingesteld bij het BHIM.

2.7. In verband met de hiervoor genoemde nietigheidsprocedures is de onderhavige procedure bij tussenvonnis van 7 juni 2007 geschorst.

2.8. Op 27 juni 2007 heeft Bitburger haar vordering met betrekking tot het Gemeenschapsmerk MINI ingetrokken. Naar aanleiding daarvan is bij tussenvonnis van 26 september 2007 de schorsing van de onderhavige procedure opgeheven voor het deel van de procedure dat betrekking heeft op de Mini Maglite.

2.9. Bij beslissing van 7 oktober 2008 heeft het BHIM de vordering van Edco met betrekking tot het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE afgewezen. Naar aanleiding daarvan is bij tussenvonnis van 4 augustus 2010 ook het deel van de onderhavige procedure dat betrekking heeft op Solitaire, opgeheven.

3. De verdere beoordeling

in reconventie

3.1. De rechtbank zal eerst de vorderingen in reconventie beoordelen omdat de vorderingen in conventie mede zijn gebaseerd op merken waarvan de geldigheid in reconventie wordt bestreden.

Gemeenschapsmerk MINI geldig

3.2. De rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis van 8 oktober 2008 gegeven oordeel over het gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk MINI. In dat tussenvonnis is vastgesteld dat het Gemeenschapsmerk MINI elk inherent onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 lid 1 sub b van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) mist.

3.3. Zoals ook in het genoemde tussenvonnis is overwogen, brengt het vastgestelde gebrek aan inherent onderscheidend vermogen niet zonder meer mee dat het Gemeenschapsmerk MINI nietig is. Op grond van de artikelen 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan het Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard als het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen door inburgering van het merk in de periode voor de indiening van de aanvraag, respectievelijk de periode na de inschrijving van het merk. Zoals hierna zal worden toegelicht, moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk MINI is ingeburgerd.

3.4. Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs (Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 september 1979, *Trb.* 1980, 31) met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert.

3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

3.6. Aangenomen moet worden dat Mag Instrument het Gemeenschapsmerk langdurig heeft gebruikt in de relevante lidstaten. Mag Instrument heeft ter comparitie van 15 april 2008 aangevoerd dat de Mini Maglite in de betreffende lidstaten meer dan tien jaar op de markt is. Dat heeft Volume Trading niet weersproken. Zij heeft op de betreffende comparitie alleen aangevoerd dat zij op dat moment niet kon reageren op die cijfers. Na die comparitie heeft Mag Instrument cijfers overgelegd over de verkoop van de Mini Maglite in veertien van de vijftien relevante lidstaten van de Europese Unie (productie 19 van Mag Instrument). Die cijfers ondersteunen de stelling van Mag Instrument over het langdurige gebruik. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de Mini Maglite in de betreffende veertien lidstaten ten minste zijn gebruikt in de periode 1994 tot en met 2008. Deze gegevens heeft Volume Trading slechts bij gebrek aan wetenschap betwist. Dat is onvoldoende. Indien Volume Trading daadwerkelijk reden had om aan de juistheid van de cijfers te twijfelen, had het op haar weg gelegen om inhoudelijke gronden voor die twijfel aan te voeren of eigen gegevens over te leggen. Dat heeft zij niet gedaan.

3.7. Uit de hiervoor bedoelde cijfers van Mag Instrument blijkt ten tweede dat het merk in veertien relevante lidstaten zeer intensief is gebruikt. Er zijn in de betreffende periode miljoenen Mini Maglite zaklampen verkocht. Zo zouden alleen al in de Benelux in totaal meer dan 2,5 miljoen Mini Maglite zaklampen zijn verkocht.

3.8. De inburgering van het merk wordt ten derde ondersteund door de gegevens die Mag Instrument heeft overgelegd over de reclamekosten die zij ten behoeve van de Mini Maglite heeft gemaakt in veertien relevante lidstaten in de periode 1998-2008 (productie 20 van Mag Instrument). Uit die gegevens kan worden afgeleid dat Mag Instrument veel reclame heeft gemaakt voor de Mini Maglite. Alleen al in Duitsland zou in die periode in totaal circa drie miljoen dollar aan reclamekosten zijn uitgegeven. Ook de juistheid van deze gegevens heeft Volume Trading slechts bij gebrek aan wetenschap betwist. Zoals hiervoor is overwogen, is dat onvoldoende. Daarnaast heeft Volume Trading in dit verband naar voren gebracht dat het Gemeenschapsmerk MINI in niet alle reclame-uitingen is gebruikt, en dat dus niet alle reclame-uitingen hebben kunnen bijdragen aan de inburgering van dat merk. Dat verweer moet als onvoldoende onderbouwd worden verworpen. In de vele voorbeelden van advertenties die Mag Instrument heeft overgelegd (producties 21-24 van Mag Instrument) staat namelijk juist prominent een afbeelding van de Mini Maglite en dus van wezenlijke elementen van het Gemeenschapsmerk MINI. Dat in een beperkt aantal van de door Mag Instrument overgelegde advertenties die in Duitsland zijn gebruikt (bijlagen VIII-XIV bij productie 19) slechts een deel van de Mini Maglite is afgebeeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat het wel afgebeelde deel ten minste een groot deel van de wezenlijke elementen van de vorm laten zien (te weten de reflectorkop en een deel van de cilindervormige batterijhouder), wordt in het merendeel van de advertenties de Mini Maglite wel volledig afgebeeld. Ook het verweer van Volume Trading dat in de advertenties ook een woord- en/of beeldmerk van Mag Instrument staat, kan niet meebrengen dat de advertenties buiten beschouwing moet worden gelaten bij de beoordeling van de inburgering van het Gemeenschapsvormmerk MINI. Een merk kan namelijk ook onderscheidend vermogen verkrijgen als het wordt gebruikt in combinatie met een ander merk.

3.9. Ten vierde wordt de inburgering van het merk ondersteund door de stelling van Mag Instrument ter comparitie van 15 april 2008 dat het marktaandeel van Mag Instrument op de markt voor *premium flashlights* meer dan 50% bedraagt. Tijdens die comparitie heeft Volume Trading aangevoerd dat zij op dat moment niet kon reageren op die stelling. Zij

heeft echter ook nadien deze stelling niet betwist. Zij heeft alleen aangevoerd dat uit de nadien door Mag Instrument overgelegde verkoopgegevens het marktaandeel niet kan worden afgeleid. Dat is op zich juist, want er zijn geen verkoopgegevens overgelegd van andere marktpartijen. Volume Trading heeft echter niet gesteld dat het door Mag Instrument genoemde marktaandeel onjuist is en daar een ander aandeel tegenover gesteld. Daarom moet de stelling als vaststaand worden aangenomen.

3.10. Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van de consumenten op dit moment in staat zal zijn om de zaklampen van Mag Instrument op basis van het Gemeenschapsmerk MINI te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en deze dus van de zaklampen van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarbij weegt mee dat Volume Trading geen enkel document of gegeven heeft overgelegd waaruit het tegendeel zou kunnen blijken en Volume Trading ook geen bewijsaanbod heeft gedaan.

3.11. Dat Mag Instrument geen gegevens heeft overgelegd over het gebruik in één van de vijftien relevante lidstaten, te weten Ierland, kan niet leiden tot een andere conclusie, alleen al omdat Volume Trading dat niet heeft aangevoerd. Daarentegen heeft Mag Instrument onweersproken aangevoerd dat de omvang van de activiteiten van Mag Instrument in alle lidstaten vergelijkbaar is. Daarom kan in deze zaak in het midden blijven of de inburgering van een Gemeenschapsmerk dat in de gehele Gemeenschap inherent onderscheidend vermogen mist, zoals het Gemeenschapsmerk MINI, moet worden aangetoond in elke lidstaat afzonderlijk.

3.12. Geconcludeerd moet worden dat het Gemeenschapsmerk MINI geldig is. Volume Trading heeft aan de gevorderde nietigverklaring van dat merk namelijk uitsluitend ten grondslag gelegd dat het Gemeenschapsmerk MINI elk onderscheidend vermogen mist. Weliswaar heeft Volume Trading in haar antwoordakte van 9 juni 2010 ook betoogd dat het Gemeenschapsmerk nietig is omdat (i) het merk uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7 lid 1 sub e onder ii GMVo en (ii) het merk bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 7 lid 1 sub e onder iii GMVo, maar ter comparitie heeft Volume Trading uitdrukkelijk verklaard dat zij die twee argumenten niet ten grondslag legt aan de in reconventie gevorderde nietigverklaring van de merken van Mag Instrument.

Gemeenschapsmerk SOLITAIRE geldig

3.13. De rechtbank stelt vast dat voorwaarde waaronder Volume Trading haar vordering met betrekking tot het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE heeft ingesteld, te weten dat het Gemeenschapsmerk niet is doorgehaald als gevolg van de destijds bij het BHIM aanhangige procedure, is vervuld. De nietigheidsprocedure die met betrekking tot het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE aanhangig was bij het BHIM, is immers geëindigd met een afwijzing van de nietigheidsvordering (zie r.o. 3.13). De rechtbank moet dus beslissen over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE.

3.14. Aangenomen moet worden dat het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE geldig is. Ook in dit geval baseert Volume Trading de gestelde nietigheid uitsluitend op een gebrek aan elk onderscheidend vermogen. Dat betoog is in zoverre gegrond dat het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE inherent onderscheidend vermogen mist. Dat heeft Mag Instrument niet

bestreden en stemt overeen met het oordeel van de onderzoekers van het BHIM dat door de Kamer van Beroep van het BHIM, het Gerecht (GvEA 7 februari 2002, T-88/00) en het Hof is bekrachtigd (HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02). Mag Instrument heeft echter aangevoerd dat ook dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat zij ervan heeft gemaakt. In dit verband heeft zij onder meer verwezen naar de verkoopcijfers en reclamekosten met betrekking tot de Solitaire in veertien lidstaten zoals blijkt uit haar productie 20. Die stemmen in grote lijnen overeen met de gegevens over de Mini Maglite. Mede gelet op het feit dat ook de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE is ingediend op een moment dat de Gemeenschap nog bestond uit vijftien lidstaten, te weten op 22 augustus 2001, moet op dezelfde gronden als hiervoor is aangenomen dat het Gemeenschapsmerk MINI is ingeburgerd, worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE is ingeburgerd. Ook in dit verband weegt mee dat Volume Trading geen enkel document of gegeven heeft overgelegd waaruit het tegendeel zou kunnen blijken en Volume Trading ook geen bewijsaanbod heeft gedaan.

3.15. Omdat de hiervoor genoemde gegevens, in samenhang beschouwd, voldoende zijn om inburgering te kunnen aannemen, bestaat geen aanleiding om, zoals partijen ter comparitie hebben verzocht, Mag Instrument de gelegenheid te geven om haar productie 32 bij akte nader toe te lichten of om Volume Trading de gelegenheid te geven bij akte nader te reageren op die productie.

3.16. Gelet op het voorgaande kan ten aanzien van beide Gemeenschapsmerken in het midden blijven op wie de stelplicht en bewijslast met betrekking tot inburgering van een op grond van inburgering ingeschreven Gemeenschapsmerk rust in een nietigheidsprocedure. Indien die last rust op Mag Instrument (zoals Volume Trading betoogt, en zoals de rechtbank ten aanzien van het Gemeenschapsmerk MINI bij tussenvonnissen van 8 oktober 2008 heeft geoordeeld), moet inburgering bewezen worden geacht. Als Volume Trading moet stellen en bewijzen dat de Gemeenschapsmerken niet zijn ingeburgerd en dus ten onrechte zijn ingeschreven (zoals Mag Instrument betoogt), moet die stelling als onbewezen worden verworpen in het licht van het materiaal dat Mag Instrument naar voren heeft gebracht.

conclusie

3.17. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. Volume Trading zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Omdat de dagvaarding in deze procedure is uitgebracht voorafgaand aan de inwerkingtreding van titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), is – anders dan Mag Instrument heeft betoogd – artikel 1019h Rv niet van toepassing (artikel IX van de implementatiewet, *Stb.* 2007, 108). Omdat de dagvaarding is uitgebracht na het verstrijken van de implementatietermijn van de handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG, *PbEG* L 195) dienen de oude regels, te weten die van artikel 237 en 238 Rv, wel richtlijnconform te worden uitgelegd. Dat brengt mee dat Mag Instrument aanspraak kan maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Mag Instrument vordert een bedrag van €90.605,50 voor de gehele procedure. Dat bedrag heeft Volume Trading niet bestreden. Geen van partijen heeft een verdeling aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie. De rechtbank moet die verdeling daarom schatten. De rechtbank gaat ervan uit

dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de reconventie en zal Volume Trading dus veroordelen tot betaling van een bedrag van €45.302,75.

in conventie

Mini: geen inbreuk merkrecht

3.18. De op de merken gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen omdat de door Volume Trading verhandelde zaklamp daar onvoldoende mee overeenstemt. Hieronder zal dit worden toegelicht aan de hand van het Gemeenschapsmerk MINI. Niet in geschil is echter dat het Beneluxmerk MINI betrekking heeft op dezelfde vorm, te weten de vorm van de Mini Maglite. Daarom gelden de volgende overwegingen ook voor het Beneluxmerk MINI.

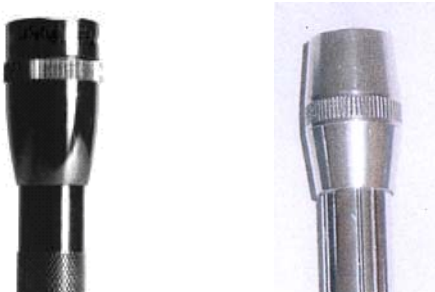
3.19. Niet in geschil is dat vanwege de aard van de merken, te weten vormmerken, de overeenstemming tussen de merken van Mag Instrument en de zaklamp van Volume Trading moet worden beoordeeld op basis van alleen de visuele gelijkheid. Die beoordeling zal moeten plaatsvinden op basis van de totaalindruk, waarbij gelet moet worden op de dominante en onderscheidende elementen.

3.20. Mag Instrument voert ter onderbouwing van de gestelde overeenstemming ten eerste aan dat zowel het merk als de zaklamp van Volume Trading een opbouw hebben bestaande uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop. Volume Trading heeft daartegen echter terecht ingebracht dat die opbouw als zodanig geen onderscheidend element van het vormmerk is. Volume Trading heeft er daarbij op gewezen dat de meeste zaklampen bestaan uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop. Dat wordt ondersteund door een historisch overzicht van de vormgeving van zaklampen dat Volume Trading heeft overgelegd (productie 6 van Volume Trading) en is overigens ook niet weersproken door Mag Instrument.

3.21. Ten tweede heeft Mag Instrument gewezen op de vormgeving van de reflectorkop. Die omschrijft zij als volgt:

“[een] grotere diameter aan de voorzijde van de reflectorkop ten opzichte van het cilindrische batterijhuis, die afneemt naar de overgang tot het cilindrische deel en de lichte bolling die daarbij aan de vorm van de reflectorkop een opmerkelijke spanning verleent, welke spanning nog wordt geaccentueerd door de zich verfijnd aftekenende overgang naar het cilindrisch gedeelte”

Volume Trading heeft er terecht op gewezen dat de vorm van haar zaklamp juist op dit punt duidelijk afwijkt. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel. De diameter van reflectorkop van de zaklamp van Volume Trading begint aan de voorzijde juist relatief klein, wordt pas in het midden van de reflectorkop relatief groot en neemt vervolgens af naar de overgang van het cilindrische deel. Dat laatste afnemen verloopt bovendien in een rechte lijn en niet in de lichte bolling die de – volgens Mag Instrument onderscheidende – “spanning” aan de vorm van de reflectorkop zou geven. Dit verschil in vormgeving van de reflectorkop is goed zichtbaar in de hierna volgende afbeeldingen van het betreffende deel van het Gemeenschapsmerk MINI (links) en de zaklamp van Volume Trading (rechts):



3.22. Ten derde stelt Mag Instrument dat de vormgeving van de afsluitdop onderaan de zaklamp overeenstemt. Die vormgeving zou volgens haar worden gemerkt door de afronding daarvan en de “vormdoorbreking” die zou worden gerealiseerd door het aanbrengen van een gaatje voor een ophangmogelijkheid. Daarbij verwijst Mag Instrument naar een verklaring van haar deskundige Marinissen (productie 15b van Mag Instrument). Uit die verklaring blijkt dat de vorm van de afsluitdop “opvallend” (de rechtbank begrijpt: onderscheidend) is door de specifieke wijze waarop bij de vormmerken een ophangmogelijkheid is gerealiseerd, te weten door twee “kuiltjes” in de dop waartussen een tab met een gaatje is aangebracht. Die volgens de deskundige onderscheidende kuiltjes en tab komen niet terug in de zaklamp van Volume Trading. Daarnaast heeft Volume Trading er terecht op gewezen dat de vormgeving van haar afsluitdop ook op andere punten duidelijk afwijkt. Haar afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter. Het verschil in vormgeving van de afsluitdop is goed zichtbaar in de hierna volgende afbeeldingen van het betreffende deel van het Gemeenschapsmerk MINI (links) en de zaklamp van Volume Trading (rechts):



3.23. Daar komt bij dat vast staat dat ook de vormgeving van de cilindrische batterijhouder afwijkt. Dat gedeelte van de zaklamp wordt volgens de eigen deskundige van Mag Instrument, waarnaar Mag Instrument in dit verband verwijst, gekenmerkt door een “nauwkeurig begrensd greep-profiel” (verklaring Marinissen, productie 15b van Mag Instrument). Mag Instrument heeft ook zelf geconstateerd dat dit anders is bij de zaklamp van Volume Trading. De zaklamp van Volume Trading heeft geen nauwkeurig begrensd profiel, maar een profiel dat zich naar boven over de gehele batterijhouder uitstrekt. Daarnaast bestaat het profiel van de zaklamp van Volume Trading uit vier sets van twee richels die evenwijdig aan de as van de cilinder lopen, in plaats van de kleine ruiten zoals die zijn aangebracht op de zaklamp volgens het Gemeenschapsmerk MINI. Volume Trading heeft er terecht – en als zodanig onweersproken – op gewezen dat die richels bovendien

accentueren dat de vorm van de zaklamp van Volume Trading “ieler” is dan de vormmerken. Een en ander is goed zichtbaar in de hierna volgende afbeeldingen van het Gemeenschapsvormmerk (links) en de zaklamp van Volume Trading (rechts):



3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.

3.25. Daarnaast heeft Mag Instrument aangevoerd dat de reflectorkop van de “Mini” van Volume Trading ook zou bestaan uit een cilindrische ring die het reflectorglas en de reflector met lamp omsluit, een cilindrisch geribbelde rand en een “langer deel” met een gebolde overgang naar de cilindrische batterijhouder. Daar heeft Volume Trading terecht tegen ingebracht dat die kenmerken van de reflectorkop ten minste gedeeltelijk functioneel bepaald zijn. De ring heeft, zoals Mag Instrument zelf ook stelt, als functie het reflectorglas, de reflector en de lamp te omsluiten. De geribbelde rand heeft een functie bij de bediening van de lamp, namelijk het bieden van grip. Mag Instrument kan het gebruik van die functionele kenmerken niet via het merkenrecht verbieden, gegeven het feit dat Volume Trading op andere, niet-functionele en volgens Mag Instrument wezenlijke elementen voor een duidelijk andere vorm heeft gekozen (vgl. HvJ EU 14 september 2010, C-48/09, *Lego*, r.o. 72). Zoals in de voorgaande paragrafen is vastgesteld heeft de zaklamp van Volume

Trading immers een afwijkend vormgegeven reflectorkop, profiel en afsluitdop. Daar komt nog bij dat, anders Mag Instrument stelt, ook de opbouw van de reflectorkop afwijkt. Het deel onder de geribbelde rand, waarin de reflectorkop overgaat naar de batterijhouder, is bij de zaklamp van Volume Trading niet een “langer deel”. Bij de zaklamp van Volume Trading is de geribbelde rand aangebracht in het midden van de reflectorkop. De lengte van het onderste deel is dus min of meer gelijk aan het bovenste deel.

3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontleen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

3.27. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE. Mag Instrument heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende onderbouwd, dat haar vormmerken bekend zijn. Daar komt bij dat het hiervoor geconstateerde gebrek aan overeenstemming tussen die merken en de zaklamp van Volume Trading meebrengt dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet kan worden aangenomen dat de verhandeling van de zaklamp van Volume Trading afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Mag Instrument.

Mini: geen inbreuk auteursrecht

3.28. In het tussenvonnissen van 8 oktober 2008 is al beslist dat het beroep van Mag Instrument op haar auteursrecht niet kan slagen. In dat vonnis is die afwijzing gebaseerd op artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie, dat bepaalt dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in een andere lidstaat slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend.

3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan

aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Mini: geen slaafse nabootsing

3.30. De rechtbank ziet wel aanleiding om terug te komen op het in het tussenvonnis van 8 oktober 2008 gegeven oordeel over slaafse nabootsing. In dat vonnis is geoordeeld dat de Mini Maglite van Mag Instrument en de “Mini” van Volume Trading, wat betreft vormgeving, verpakking en naam, in samenhang beschouwd, dermate overeenstemmen dat verwarringsgevaar aannemelijk is.

3.31. Nu blijkt dat dit oordeel is gebaseerd op een onvolledig beeld. Bij pleidooi van 10 november 2010 heeft Volume Trading namelijk aangevoerd dat het zwarte doosje waarin de “Mini” is verpakt wordt voorzien van een kartonnen hoesje waarop duidelijk is vermeld dat de “Mini” van een andere producent afkomstig is dan Mag Instrument. Dat heeft Mag Instrument niet weersproken en wordt bovendien bevestigd door de foto’s van de “Mini” van Volume Trading die Mag Instrument zelf heeft overgelegd (productie 2a van Mag Instrument).

3.32. Het buiten beschouwing laten van de hiervoor genoemde omstandigheid zou leiden tot een ondeugdelijke einduitspraak. Het oordeel in het tussenvonnis over de slaafse nabootsing was namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat Volume Trading haar “Mini” op overeenstemmende wijze aan het publiek presenteert, zonder daarbij de herkomst van haar product duidelijk te maken. Die veronderstelling blijkt onjuist te zijn. Volume Trading presenteert haar “Mini” juist op een manier die duidelijk afwijkt van de wijze waarop Mag Instrument haar Mini Maglite presenteert, namelijk in een hoesje. Dat hoesje maakt bovendien duidelijk dat de zaklamp afkomstig is van een andere producent dan Mag Instrument. In het licht daarvan kan niet worden volgehouden dat de wijze van presentatie van de “Mini” het gevaar voor verwarring vergroot. Integendeel, het gebruik van het hoesje zal gevaar voor verwarring juist verminderen.

3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht. Zoals daar is vastgesteld, wijkt de vormgeving van de “Mini” van Volume Trading op wezenlijke punten af van de

Mini Maglite van Mag Instrument en hangt een deel van de punten waarop de vormgeving wel overeenstemt samen met eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

3.34. De rechtbank acht het niet nodig om partijen nog gelegenheid te geven zich uit te laten over het voorgaande. Partijen hebben daarvoor namelijk al voldoende gelegenheid gehad op het pleidooi van 10 november 2010. Voorafgaand aan dat pleidooi had Volume Trading laten weten het pleidooi mede te willen gebruiken om het oordeel van de rechtbank over slaafse nabootsing ter discussie te stellen. Tegen dat voornemen heeft Mag Instrument bezwaar gemaakt, maar dat bezwaar is bij tussenvonnissen van 4 augustus 2010 verworpen. Mag Instrument wist dus dat het debat op het pleidooi mede zou gaan over het oordeel over slaafse nabootsing en heeft voldoende tijd gehad om zich daarop voor te bereiden. Bij het pleidooi heeft Mag Instrument ook voldoende gelegenheid gehad om zich op dit punt te uiten en om te reageren op de argumenten van Volume Trading.

Micro: geen merkinbreuk

3.35. Ook de vorderingen met betrekking tot de “Micro” van Volume Trading moeten worden afgewezen vanwege een gebrek aan overeenstemming tussen die zaklamp en de vormmerken waarop Mag Instrument zich beroept, te weten het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE en het Beneluxmerk SOLITAIRE.

3.36. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat Mag Instrument nauwelijks heeft toegelicht waaruit de overeenstemming tussen haar vormmerken en de “Micro” van Volume Trading zou bestaan. In haar dagvaarding ontbreekt iedere toelichting op de gestelde overeenstemmende vormgeving. Op de comparitie van 10 november 2010 heeft ze volstaan met de volgende opmerking:

“Ondanks de aanwezigheid van een drukknop en de afwezigheid van een lijnmotief op de huls van de zaklamp is bij een globale beoordeling van merk en teken met name ook door de gekozen opbouw, verhoudingen en overgangen de overeenstemmende totaalindruk frappant en dusdanig groot dat voor verwarring moet worden gevreesd.”

Dat is, zoals hierna zal worden toegelicht, onvoldoende.

3.37. Wat betreft de opbouw is onduidelijk waar Mag Instrument op doelt. Volume Trading heeft de opmerking hierover kennelijk zo begrepen dat Mag Instrument heeft bedoeld te stellen dat de zaklamp volledig staafvormig is, dat wil zeggen dat de reflectorkop eenzelfde diameter heeft als de batterijhouder. Ook de rechtbank zal daarvan uitgaan. Volume Trading heeft tegen deze stelling ingebracht dat de staafvorm al op het moment van depot van de betreffende vormmerken een van de gebruikelijke vormen van een zaklamp was en dat dit kenmerk dus geen onderscheidend element van de vormmerken kan zijn. Dat heeft Mag Instrument niet weersproken en wordt bovendien ondersteund door een overzicht van vormen van zaklampen vanaf 1899 tot 1980 dat Volume Trading in het geding heeft gebracht (productie 6 van Volume Trading).

3.38. Voor de gestelde overeenstemming in de verhoudingen geldt hetzelfde. Ook hier heeft Mag Instrument niet duidelijk gemaakt waar zij op doelt. Ervan uitgaande dat zij doelt op de verhouding tussen de lengte en de diameter van de zaklamp, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat dit aspect van de vormgeving onderscheidend

is. Gesteld noch gebleken is dat die verhoudingen significant afwijken van wat gebruikelijk is voor zaklampen. Integendeel, het hiervoor genoemde door Volume Trading overgelegde historische overzicht van vormen van zaklampen laat zeer vele zaklampen zien met vergelijkbare verhoudingen.

3.39. De gestelde overeenstemming met betrekking tot de “overgangen” is beperkt. Bij de vormmerken bestaat de overgang tussen de reflectorkop en de batterijhouder uit een subtiele inkeping waardoor de kop vrijwel vloeiend overloopt in de batterijhouder. Volume Trading heeft er terecht op gewezen dat de vormgeving van haar “Micro” op dit punt afwijkt. De reflectorkop van haar “Micro” is zodanig bevestigd op de batterijhouder dat er een duidelijke ruimte tussen de batterijhouder en de reflectorkop bestaat. Dat verschil is duidelijk zichtbaar bij een vergelijking van de afbeelding van het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE (hieronder links) en een afbeelding van de “Micro” van Volume Trading (hieronder rechts).



3.40. Bovendien heeft Volume Trading gewezen op andere wezenlijke punten van verschil, die blijken uit het hiervoor weergegeven citaat ook door Mag Instrument worden erkend (zie de onder 3.36 aangehaalde tekst). Ten eerste heeft de afsluitdop bij de vormmerken dezelfde diameter als de rest van de zaklamp en bevat die bij het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE, net als bij het Gemeenschapsmerk MINI (maar vreemd genoeg niet bij het Beneluxmerk SOLITAIRE), twee kuiltjes met daartussen een tab met een gat voor een ophangmogelijkheid (vgl. 3.22). De afsluitdop van de “Micro” bestaat daarentegen uit een knop met een diameter die duidelijk kleiner is dan de rest van de lamp. De afsluitdop bevat ook niet de kuiltjes en de tab met een gaatje. Bij de “Micro” is de ophangmogelijkheid op een geheel andere wijze en plaats gerealiseerd, namelijk zonder de kuiltjes en niet onderaan de dop. Ten tweede bevat de zaklamp volgens de vormmerken een profiel op de batterijhouder. Dat profiel ontbreekt op de “Micro” van Volume Trading.

3.41. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat voor zover er overeenstemming bestaat tussen de “Micro” van Volume Trading en de merken van Mag Instrument, het gaat om niet-onderscheidende elementen en dat de vorm op andere punten juist duidelijk afwijkt. Die verschillen brengen bovendien mee dat de totaalindruk van de

“Micro” afwijkt van de totaalindruk van de vormmerken. Vanwege de afwijkende overgang tussen de reflectorkop en de batterijhouder, de afwezigheid van een profiel op de batterijhouder en het verschil in vormgeving van de afsluitdop is de totaalindruk van de vormgeving van de “Micro” minder strak en vloeiend dan de zaklamp volgens de vormmerken.

3.42. Gegeven de geringe mate van overeenstemming tussen de “Micro” van Volume Trading en de vormmerken van Mag Instrument kan niet worden aangenomen dat er door die overeenstemming een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk SOLITAIRE al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontleenen. Volume Trading heeft het tegendeel wel uitdrukkelijk betoogd. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Micro”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat Volume Trading ook haar “Micro” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Micro” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

3.43. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE. Mag Instrument heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende onderbouwd, dat haar vormmerken bekend zijn. Daar komt bij dat het hiervoor geconstateerde gebrek aan overeenstemming tussen die merken en de “Micro” van Volume Trading meebrengt dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet kan worden aangenomen dat de verhandeling van de zaklamp van Volume Trading afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Mag Instrument.

Micro: geen auteursrechtinbreuk

3.44. In het midden kan blijven of Mag Instrument een beroep toekomt op een auteursrecht met betrekking tot het ontwerp van de Solitaire of dat artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie daaraan in de weg staat. Als de bedoelde bepaling niet in de weg staat aan een beroep op een auteursrecht, kan dat beroep niet slagen. De “Micro” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Solitaire. De argumenten die Mag Instrument in dit verband heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de de argumenten waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Het betoog moet dus op vergelijkbare gronden worden verworpen. Voor zover er overeenstemming bestaat tussen de “Micro” van Volume Trading en de Solitaire van Mag Instrument gaat het om niet auteursrechtelijke beschermde trekken, te weten de gebruikelijke staafvorm en verhouding tussen de lengte en diameter. Op andere punten, te weten de vormgeving van de afsluitdop, het profiel op de batterijhouder en de overgang tussen de reflectorkop en de batterijhouder, wijkt de “Micro” juist duidelijk af. Die verschillen brengen ook mee dat de totaalindruk van

de “Micro” afwijkt van de totaalindruk van de Solitaire. Gelet daarop kan geen sprake zijn van een inbreuk op een auteursrecht.

Micro: geen slaafse nabootsing

3.45. De overeenstemming tussen de “Micro” van Volume Trading en de Solitaire van Mag Instrument is ook te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht. Zoals daar is vastgesteld, wijkt de vormgeving van de “Micro” van Volume Trading op wezenlijke punten af van de Solitaire van Mag Instrument en hangt een deel van de punten waarop de vormgeving wel overeenstemt, samen met eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Micro: geen modelrechtinbreuk

3.46. De rechtbank is met Volume Trading van oordeel dat Volume Trading met de verhandeling de “Micro” geen inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxmodel omdat de “Micro” een andere algemene indruk wekt dan dat model.

3.47. Volume Trading heeft er ten eerste terecht op gewezen dat de vormgeving van de knop aan de onderkant van de “Micro” duidelijk afwijkt van het model. Het model laat een knop zien met aan de onderkant een ring van ribbels. Die ring heeft aan de buitenzijde een diameter die min of meer overeenstemt met de diameter van de batterijhouder. Die opvallende ring ontbreekt bij de “Micro”. Dat verschil is duidelijk zichtbaar bij een vergelijking van het betreffende deel van het Beneluxmodel (hieronder links) en de “Micro” van Volume Trading (hieronder rechts).



3.48. Ten tweede heeft Volume Trading terecht gewezen op het ontbreken van een profiel op de batterijhouder van de “Micro”. Het Beneluxmodel toont een kruislings reliëf op een duidelijk afgebakend gebied van de batterijhouder. Bij de “Micro” ontbreekt elk reliëf op de batterijhouder. Alleen de reflectorkop van de “Micro” bevat ribbels (die nu juist weer ontbreken bij het model).

3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

3.50. Ten slotte heeft Mag Instrument gewezen op overeenstemmende overgangen en begrenzingen, maar zij heeft niet toegelicht waarop zij daarmee doelt. Ervan uitgaande dat ze met de overgangen doelt op de overgang tussen de reflectorkop en de batterijhouder, kan het niet slagen. Die overgang is bij de “Micro” duidelijk minder subtiel (vgl. r.o. 3.39). Ervan uitgaande dat Mag Instrument met de begrenzingen doelt op de begrenzing van het profiel op de batterijhouder, kan het evenmin slagen, alleen al omdat de “Micro” geen profiel en dus geen begrenzingen heeft.

conclusie

3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van €77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van €38.558,07.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 4.1. wijst de vorderingen af;
- 4.2. veroordeelt Mag Instrument in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Volume Trading begroot op €38.558,07;
- 4.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 4.4. wijst de vorderingen af;
- 4.5. veroordeelt Volume Trading in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Mag Instrument begroot op €45.302,75;
- 4.6. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2011.