

IN NAAM DER KONINGIN ! Vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 405893 / KG ZA 08-1621 P/MV

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
G-STAR INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres bij dagvaarding van 8 september 2008,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
BESTSELLER A/S,
gevestigd te Brande (Denemarken),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BESTSELLER RETAIL BENELUX B.V.,
gevestigd te Amstelveen,
gedaagden,
▼ advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook G-Star en Bestseller A/S en Bestseller B.V. en gezamenlijk (in enkelvoud) Bestseller worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 2 oktober 2008 heeft G-Star gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Bestseller heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben pleitnota's en producties overgelegd. Ter zitting waren aanwezig de raadslieden van partijen alsmede de heer B.J. van den Akker, bedrijfsjurist van G-Star.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. Bestseller A/S is een internationaal concern dat confectiekleding verhandelt onder meer onder het merk Jack & Jones. Bestseller B.V. is een dochtervennootschap van Bestseller A/S en exploiteert een aantal kledingwinkels in Nederland.

2.2. In de periode augustus-oktober 1995 is in opdracht van G-Star een broek ontworpen. De ontwerper van deze broek heeft op 20 december 1995 met G-Star een overeenkomst gesloten waarin hij de auteursrechten op het ontwerp aan G-Star overdraagt. De broek is in maart 1996 onder de naam Elwood op de markt gebracht. De Elwood is verkrijgbaar in diverse varianten en kleuren en wordt gekenmerkt door de volgende vijf elementen:

- schuine stiksels aan de voorzijde, die lopen van de heup naar de kruisnaad;
- ovale, bollende kniestukken;
- een groot rond stiksel op het zitvlak;
- een band aan de onderkant van de pijp (aan de achterzijde);
- een horizontaal stiksel op kniehoogte aan de achterzijde van de pijp.

2.3. G-Star heeft de Elwood ingeschreven als vormmerk bij het Beneluxmerkenbureau onder de nummers 624.182 (vormmerk broek) en 662.447 (vormmerk kniestuk). Het vormmerk voor de broek is ingeschreven op 7 augustus 1997 en roept bescherming in voor "*onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt.*" Het vormmerk voor het kniestuk van de Elwood is ingeschreven op 24 november 1999. Het inschrijvingsbewijs vermeldt voor zover van belang: "*De onderscheidende elementen van het merk bestaan uit de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins. (...)*"

2.4. Bestseller heeft onder de merknaam Jack & Jones een spijkerbroek op de markt gebracht met de naam JJ75. G-Star heeft Bestseller gesommeerd deze broek uit de handel te nemen. Bestseller heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert op straffe van dwangsommen – kort gezegd – iedere inbreuk op de auteurs- en merkrechten die rusten op de Elwood te staken en gestaakt te houden alsmede ieder onrechtmatig handelen dat bestaat uit het slaafs nabootsen van de Elwood te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft zij een zestal nevenvorderingen ingesteld, waaronder betaling van EUR 25.000,- als voorschot op

de schadevergoeding en vergoeding voor de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. G-Star stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij de Elwood wereldwijd met veel succes heeft verkocht. In de rechtspraak is meerdere malen bevestigd dat op de Elwood – vanwege het oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker – auteursrecht rust. Ook de geldigheid van de vormmerken (zie 2.3) is in de rechtspraak meerdere malen bevestigd. Gedaagden maken met hun broek inbreuk op de rechten van G-Star. De broek van Bestseller vertoont immers een groot aantal van de kenmerkende elementen van de Elwood. Zo beschikt deze broek net als de Elwood over de kenmerkende ronde kniestukken waarop door middel van stiksels inkepingen zijn aangebracht, lopen op de voorkant van de heup naar de kruisnaad schuine stiksels en is op de achterzijde op kniehoogte een horizontaal stiksels aangebracht. Verder zijn de voorzakken aan de onderzijde afgezet met schuine stiksels. Hierdoor is de totaalindruk van beide broeken gelijk. De verschillen tussen beide broeken zijn ondergeschikt en doen aan de gelijkende totaalindruk niets af. De broek van Bestseller betreft dan ook een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet. Tevens wordt met die broek merkinbreuk gemaakt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE. Tot slot doet G-Star in dit geding een beroep op de bescherming tegen slaafse nabootsing. Waar Bestseller had kunnen afwijken van de vormgeving, heeft zij dit nagelaten. Hierdoor wordt nodeloos verwarring gesticht onder het relevante publiek. G-Star lijdt als gevolg van de inbreuk schade en zij heeft daarom een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

3.3. Bestseller heeft tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is van het geschil jegens Bestseller A/S kennis te nemen. De merkrechten van G-Star zijn nietig. Dit blijkt onder meer uit de weigering van het BBIE van twee merkendepots die Bestseller heeft ingediend en die identiek zijn aan de merken van G-Star. Als G-Star zich al op merkenrechten kan beroepen, dan is geen sprake van inbreuk. De verschillen tussen de Elwood en de broek van Bestseller – en daarmee de totaalindruk – zijn hiervoor te groot. Er is geen verwarringsgevaar tussen beide broeken. G-Star is niet-ontvankelijk in haar auteursrechtelijke vordering omdat zij zich enkel op een auteursrecht beroept om de eisen die aan merkenrechtelijke bescherming worden gesteld te omzeilen. Ook is de Elwood niet oorspronkelijk genoeg om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Mocht de Elwood al auteursrechtelijk beschermd zijn, dan maakt de broek van Bestseller, gezien de verschillen, hierop geen inbreuk. Om dezelfde redenen is er evenmin sprake van slaafse nabootsing. Bestseller concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van G-Star in de volledige kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is ten aanzien van Bestseller B.V. bevoegd van dit geschil kennis te nemen omdat deze vennootschap is gevestigd in het arrondissement Amsterdam. Op grond van artikel 7 Rv is de voorzieningenrechter eveneens bevoegd kennis te nemen van het geschil jegens Bestseller A/S aangezien tussen de vorderingen tegen Bestseller B.V. en Bestseller A/S een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

4.2. G-Star heeft zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming van de Elwood. Zij heeft hierbij verwezen naar eerdere uitspraken van de bodemrechter (G-Star/Benetton, rechtbank Amsterdam 6 maart 2002 en gerechtshof Amsterdam 25 november 2004, G-Star/Poelman Beheer, rechtbank Amsterdam 3 maart 2004) waarin is geoordeeld dat de Elwood als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden aangemerkt. Bestseller heeft in dit geding bestreden dat de Elwood (nog) als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt.

4.3. Anders dan G-Star heeft gesteld is de totaalindruk van beide broeken niet gelijk. De Elwood kenmerkt zich door de driedimensionale, bollende (op een motorbroek geïnspireerde) pasvorm. Met name de kniestukken en de wijze waarop de naad in de knieholte is aangebracht geven de Elwood het karakteristieke bollende effect. De broek van Bestseller is daarentegen "plat". De vijf volgens G-Star onderscheidende elementen van de Elwood (zie 2.2) zijn niet één op één terug te vinden in de broek van Bestseller. Wel zijn van die vijf elementen er drie in gewijzigde vorm terug te vinden. Het betreft de volgende drie elementen:

(1) beide broeken beschikken over (een soort van) kniestuk. Het kniestuk van de Elwood is een "echt" ingezet kniestuk dat door de coupenaden aan beide zijden en door de wijze waarop de naad in de knieholte is aangebracht een bollend effect aan de broek geeft. Het kniestuk van de broek van Bestseller betreft geen echt kniestuk. De stof van de pijp loopt door en op die pijp zijn stiksels aangebracht die slechts de suggestie wekken van een kniestuk. Het kniestuk bolt niet en heeft niet aan iedere zijde één coupenaad (zoals de Elwood), maar alleen aan de binnenzijde twee coupenaden.

(2) de Elwood heeft in de knieholte, ter hoogte van het kniestuk, een naad die mede bijdraagt aan het bollende effect van de broek. De broek van Bestseller heeft *onder* de knieholte (ongeveer 20 centimeter gerekend vanaf het midden van het "kniestuk") een naad, die geen bollend effect tot gevolg heeft.

(3) op beide broeken bevindt zich aan de voorkant een schuine naad van heup tot lies, echter de naad bij de broek van Bestseller loopt aanmerkelijk schuiner dan bij de Elwood.

De twee andere (volgens G-Star) kenmerkende elementen, te weten het ronde stiksels op het zitvlak en de band aan de achterzijde aan de onderkant van de pijp, komen in de broek van Bestseller niet voor.

De drie in gewijzigde vorm overgenomen elementen maken dat de broeken

weliswaar enige gelijkenis vertonen, maar deze gelijkenis is onvoldoende om te oordelen dat de totaalindruk van beide broeken gelijk is. De vraag of de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, kan in dit geding dan ook onbeantwoord blijven. Ook indien wordt uitgegaan van auteursrechtelijke bescherming van de Elwood, dan is geen sprake van inbreuk op dit auteursrecht.

4.4. Naast het auteursrecht heeft G-Star zich beroepen op de onder 2.3 genoemde vormmerken. Bestseller heeft aangevoerd dat deze merken met een grote mate van waarschijnlijkheid door een bodemrechter nietig zullen worden verklaard en dat G-Star zich om die reden niet op de merken kan beroepen. Ook de vraag of dit het geval is, kan in dit geding in het midden blijven, aangezien – uitgaande van de geldigheid van de merken van G-Star – de broek van Bestseller geen inbreuk maakt op die merken. De verschillen tussen de Elwood en de broek van Bestseller zijn – zoals hiervoor reeds beschreven – te groot. Ook hier geldt dat de Elwood zich kenmerkt door de bollende pasvorm, dat dit met betrekking tot het vormmerk voor het kniestuk ook zo is beschreven (zie onder 2.3 “*het kniestuk bolt enigszins*”) en dat de broek van Bestseller “plat” is. Door het gebrek aan overeenstemming tussen de broeken, is voorshands geen sprake van verwarringsgevaar.

4.5. Tot slot handelt Bestseller met het op de markt brengen van haar broek niet onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. Gezien alle hiervoor besproken verschillen kan de broek van Bestseller niet als een slaafse nabootsing van de Elwood worden aangemerkt.

4.6. De slotsom is dat de vorderingen van G-Star zullen worden afgewezen. Zij zal worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van Bestseller. Blijkens de als productie 22 overgelegde specificatie van Bestseller heeft zij voor een bedrag van € 14.666,- aan kosten gemaakt. De hoogte van dit bedrag is niet door G-Star betwist. Nu dit kort geding niet als een eenvoudig kort geding kan worden aangemerkt (in de zin van de per 1 augustus 2008 in werking getreden Indicatie-tarieven in IE-zaken) komt dit bedrag niet onredelijk of onevenredig voor. Het bedrag van € 14.666,-, te vermeerderen met € 254,- aan vastrecht, zal dan ook worden toegewezen.

5. De beslissing

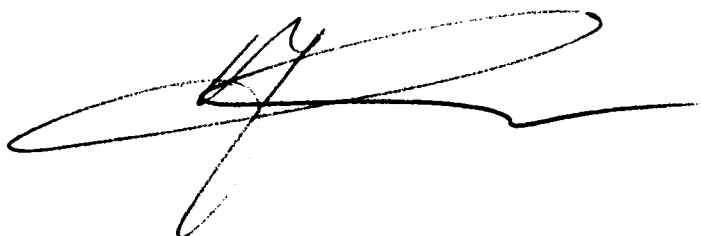
De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt G-Star in de kosten van dit geding, aan de zijde van Bestseller tot op heden begroot op € 14.920,-;

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

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2008.



~~UITGEGEVEN VOOR GROSSE~~
~~De griffier van de~~
~~rechtbank Amsterdam~~