

# in Naam der Koningin

zaaknummer: 200.019.012/01 SKG

29 september 2009

## GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

### ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
G-STAR INTERNATIONAL B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
APPELLANTE,  
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
BESTSELLER RETAIL BENELUX B.V.,  
gevestigd te Amstelveen,  
GEÏNTIMEERDE,  
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

#### 1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna G-Star respectievelijk Bestseller genoemd.

G-Star is bij dagvaarding van 13 november 2008 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder

zaaknummer/rolnummer 405893/KG ZA 08-1621 P/MV gewezen tussen G-Star als eiseres en onder meer Bestseller als gedaagde en uitgesproken op 16 oktober 2008. De appeldagvaarding bevat de grieven.

G-Star heeft overeenkomstig de appeldagvaarding vier grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vorderingen van G-Star alsnog zal toewijzen met veroordeling van Bestseller in de kosten van het geding in beide instanties, bestaande uit de volledige kosten voor juridische bijstand op de voet van artikel 1019h Rv.

Bestseller heeft bij memorie van antwoord de grieven van G-Star bestreden, een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen, producties overgelegd en geconcludeerd tot niet-onvankelijkverklaring dan wel tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep met veroordeling van G-Star in de kosten van het geding - naar het hof begrijpt - in hoger beroep, bestaande uit de kosten voor rechtsbijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv.

Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van het hof van 27 mei 2009 doen bepleiten, G-Star door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam, en Bestseller door haar reeds genoemde advocaat, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid zijn door G-Star nog producties in het geding gebracht; voorts zijn door partijen diverse broeken getoond. Bestseller heeft ter zitting te kennen gegeven geen beroep meer te doen op de door haar in de appeldagvaarding opgeworpen onbevoegdheidsexceptie.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

## 2. Griev

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding.

## 3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.4 de feiten opgesomd waarvan zij bij de beoordeling van deze zaak is uitgegaan. Daarentoe bestaat geen geschil, zodat ook het hof deze feiten tot uitgangspunt neemt.

## 4. Beoordeling

- 4.1. i) G-Star is een Nederlandse onderneming die onder meer (spijker)broeken ontwerpt, vervaardigt en verhandelt.
- ii) Bestseller maakt deel uit van een concern dat confectiekleding verhandelt onder meer onder het merk Jack & Jones. Zij exploiteert een aantal kledingwinkels in Nederland.
- iii) In 1995 is in opdracht van G-Star door P. Morisset een broek ontworpen. G-Star heeft op 20 december 1995 met (onder meer) Morisset een overeenkomst gesloten waarbij de auteursrechten op het ontwerp aan haar zijn overgedragen. De broek is vervolgens in maart 1996 onder de naam Elwood op de markt gebracht.
- iv) De Elwood broek is verkrijgbaar in verschillende varianten en kleuren en wordt gekenmerkt door de volgende elementen:
- schuine stiksels aan de voorzijde, die lopen van de heup naar de kruisnaad, althans iets eronder;
  - (min of meer) ovaalvormige, bollende kniestukken met aan weerszijde van het kniestuk een inkeping;
  - een groot rond stiksel op het zitvlak;
  - een band aan de onderkant van de achterzijde van de pijpen;

- een horizontaal stiksel op kniehoogte aan de achterzijde van de pijpen.

v) G-Star heeft de Elwood op 7 augustus 1997 gedeponereerd als Benelux vormmerk. Het merk is onder nummer 0624182 ingeschreven. De beschrijving van het merk komt in grote lijnen overeen met hetgeen hierboven onder iv als kenmerkend is aangeduid, te weten *"onderscheidende schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijk van contrasterende kleur of van ander soort stof/materiaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt"*. Het afgebeelde kniestuk is achthoekig.

vi) Op 24 november 1999 heeft G-Star het kniestuk van de Elwood als afzonderlijk vormmerk gedeponereerd. Het merk is onder nummer 0662447 ingeschreven. De (onderscheidende) elementen van het vormmerk zijn als volgt beschreven: *"de vorm, naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins."* Afgebeeld zijn zowel het vooraangezicht als het zijaangezicht van (de broek met) het kniestuk.

vii) Bestseller heeft onder het merk Jack & Jones een spijkerbroek op de markt gebracht met de naam Zinko BB 123 (verder: de Zinko). Deze vertoont een scherp vanaf de heup schuin naar beneden lopende naad; voorts wordt door middel van rond de knie aangebrachte stiksels en inkepingen de aanwezigheid van een kniestuk gesuggereerd en is op het achterpand, ruim onder de knieholte, een horizontale naad aangebracht. G-Star heeft Bestseller gesommeerd deze broek uit de handel te nemen.

4.2. G-Star heeft in dit geding een voorziening gevorderd die er, kort gezegd, toe strekt dat iedere inbreuk op de op de Elwood rustende auteurs- en merkrechten dan wel de slaafse nabootsing van de Elwood door Bestseller wordt gestaakt op straffe van verbeurte van een dwangsom, en heeft voorts nevenvorderingen ingesteld.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van G-Star

afgewezen en haar veroordeeld in de volledige kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt G-Star in hoger beroep op.

4.3. In het kader van haar verweer tegen de door G-Star ingeroepen merkenrechtelijke bescherming heeft Bestseller erop gewezen dat de rechtbank te Amsterdam bij vonnis van 3 maart 2004 in een tussen G-Star en Houdstermaatschappij Poelman Beheer Leek B.V. gevoerde procedure het hierboven onder 4 sub v genoemde vormmerk nietig heeft verklaard met als redengeving dat het teken een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en dat deze nietigverklaring, die "erga omnes" werkt, in appel stand heeft gehouden. Dat de hierbedoelde procedure (het is het hof bekend dat het tussen genoemde partijen door dit hof gewezen arrest van 1 juni 2006 door de Hoge Raad is gecasseerd) inmiddels tot een andere uitkomst heeft geleid is gesteld noch gebleken.

Daarnaast heeft Bestseller in dit verband gewezen op de inhoud van de door haar in eerste aanleg overgelegde bescheiden waaruit op te maken valt dat (naast het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en United States Patent en Trademark Office) het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponereerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten acht, onder meer op de hiervoor genoemde grond.

Dat de fraaiheid van het uiterlijk van een broek (en de pasvorm daarvan) in het algemeen bij de aankoopbeslissing een belangrijke rol speelt en dat de door de onder 4.1 sub iv tot en met vi genoemde elementen bepaalde vorm van de Elwood-broek een wezenlijke waarde daaraan geeft in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE acht ook het hof voorshands niet onaannemelijk. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van G-Star dat de vormgeving van alledaagse kleding als een spijkerbroek - in tegenstelling tot bijvoorbeeld haute couture - in het algemeen vooral een onderscheidingsfunctie heeft.

Dit een en ander brengt reeds mee dat serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek, en dus ook die van het kniestuk, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De op merkenrechtelijke grondslag door G-Star gevorderde voorzieningen zijn reeds daarom niet toewijsbaar.

Dit brengt mee dat grief 2 faalt.

4.4. Mede gelet op eerdere uitspraken van de bodemrechter waarin deze vraag aan de orde is geweest, gaat het hof er voorshands van uit dat (de vorm van) de Elwood-broek voldoende oorspronkelijkheid bezit om als werk in auteursrechtelijke zin te worden aangemerkt en derhalve auteursrechtelijk beschermd is.

Door Bestseller is echter in dit geding voldoende aannemelijk gemaakt dat de vormgevingselementen die het karakteristieke uiterlijk van de Elwood bepalen door Morisset in 1995 voor het merendeel (bewust) zijn ontleend aan het model van een motorbroek en dat deze elementen voorts toen al jarenlang toepassing vonden in de (motor)sport- en werkkledingbranche.

Dat aan het onderhavige werk een (zeer) grote beschermingsomvang toekomt, zoals G-Star verdedigt, kan in het licht hiervan niet als juist worden aanvaard. Het feit dat deze elementen in de Elwood-broek zijn aangebracht om een visueel/esthetisch (stoer) effect te bereiken en niet, althans niet in de eerste plaats, om redenen van functionele aard, zoals in vorenbedoelde (motor)sport- en werkkleding, maakt dit niet anders.

4.5. De vergelijking van de Elwood en de Zinko leert dat van de vijf min of meer als karakteristiek/kenmerkend te beschouwen elementen van de Elwood er drie zijn terug te vinden in de Zinko, doch in gewijzigde vorm. Zo is op de achterzijde van de broekspijpen van de Zinko weliswaar een naad aangebracht doch niet ter hoogte van de knie maar een twintigtal centimeters lager. Ook bij de Zinko loopt over het bovenste gedeelte van de

pijp een schuine naad doch deze is aanmerkelijk schuiner dan bij de Elwood doordat deze vanaf de heup tot een punt iets boven de knie loopt in plaats van tot een punt net onder het kruis. Voorts wordt weliswaar door middel van stiksels de indruk gewekt dat de Zinko is voorzien van een kniestuk, maar doordat het geen ingezet kniestuk is mist de Zinko de karakteristieke bollende - op een motorbroek geïnspireerde - pasvorm van de Elwood.

Het hof is van oordeel dat, hoewel in het licht hiervan gezegd kan worden dat de Zinko een aantal elementen gemeen heeft met de Elwood en daarmee enige gelijkenis met deze broek vertoont, de uitvoering van deze (reeds vóór het ontstaan van de Elwood in broeken aangebrachte) elementen te verschillend is om als (relevante) bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood te worden gekwalificeerd. De gelijkenis van de broeken is niet zodanig dat de Zinko als verveelvoudiging van de Elwood in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt; daarvoor is de aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend.

4.6. Het voorgaande brengt mee dat het antwoord op de door Bestseller opgeworpen vraag naar de toelaatbaarheid van, kort gezegd, de cumulatie van vorderingen gebaseerd op merkrecht en auteursrecht in het midden kan blijven.

4.7. Op hetgeen onder 4.5 is overwogen omtrent de verschillen tussen de Zinko en de Elwood strandt ook de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van G-Star. Van nabootsing die tot verwarring leidt is naar oordeel van het hof geen sprake.

4.8. Dit brengt mee dat de tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aangevoerde grieven geen doel treffen. Het vonnis zal worden bekrachtigd en G-Star zal worden verwezen in de kosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Bestseller heeft in hoger beroep twee kostenspecificaties overgelegd waaruit op te maken valt dat zij in hoger beroep

kosten van rechtsbijstand heeft gemaakt tot een totaal beloop van € 26.631,-. G-Star heeft de hoogte van dit bedrag en de redelijkheid en evenredigheid daarvan niet bestreden (en voorts zelf een veel hoger bedrag opgevoerd). Het hof zal het genoemde bedrag aan salariskosten toewijzen. Daarnaast zal G-Star worden verwezen in het ter zake van deze procedure verschuldigde vastrecht.

#### 5. Beslissing

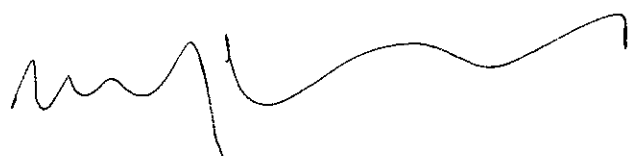
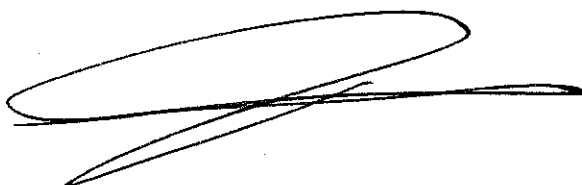
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst G-Star in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Elwood begroot op € 313,- aan verschotten en € 26.631,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.A. Goslings, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H.F. Doeleman en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 29 september 2009.



Mr. W.J.J. Los

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: *Mr. N. W. Mulder*  
DE GRIFTER