

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 336094 / KG ZA 09-510

Vonnis in kort geding van 12 juni 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

VF INTERNATIONAL SAGL,

gevestigd te Pazallo, Lugano, Zwitserland,

eiseres,

advocaat mr. P.J.M. Steinhauser en mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MASITA SPORTSWEAR B.V.,

gevestigd te Echt,

gedaagde,

advocaat mr. W.J.G. Maas te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna VF en Masita genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 april 2009,
- de producties 1-14 van VF, alsmede een proceskostenoverzicht,
- de producties 1-27 van Masita, alsmede een proceskostenoverzicht,
- de mondelinge behandeling en de daarbij overgelegde pleitnota.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI.

2.2. VF is houdster van de volgende merkschrijvingen:

2.2.1. de inschrijving van het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 0291021 op 23 juni 1998, voor onder meer kleding in klasse 25:

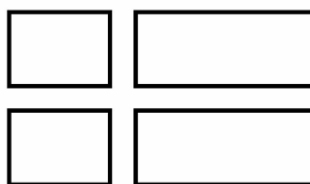


2.2.2. de inschrijving van het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 20 maart 2009 onder nummer 0860229 voor onder meer kledingstukken in klasse 25:



2.3. VF heeft daarnaast de volgende merkaanvragen ingediend:

2.3.1. de aanvraag genummerd 7238124 van 17 september 2008 voor het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer kleding in klasse 25:



2.3.2. de aanvraag genummerd 8152647 van 12 maart 2009 voor het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk voor onder meer kleding in klasse 25:



2.4. Masita houdt zich bezig met de handel in sportartikelen en sportkleding. Zij verhandelt haar producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij onder meer gebruik van de volgende tekens:



3. Het geschil

3.1. VF vordert, na vermindering van haar eis, - samengevat - een verbod op “onrechtmatige navolging van het Napapijri concept” en een verbod op inbreuken op haar merk-, auteurs- en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Masita in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt VF ten grondslag dat Masita door gebruik van de onder 2.4 weergegeven tekens inbreuk maakt op haar voornoemde Beneluxbeeldmerk, haar auteursrecht op dat beeldmerk en, onder verwijzing naar haar Gemeenschapsmerkaanvraag, onrechtmatig jegens haar handelt. Daarnaast voert VF aan dat Masita een badge gebruikt die inbreuk maakt op haar auteursrecht met betrekking tot de onder 2.3.1 weergegeven Gemeenschapsmerkaanvraag en dat Masita daardoor ook onrechtmatig jegens haar handelt. Tevens betoogt VF dat negen kledingstukken van Masita inbreuk maken op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten met betrekking tot negen kledingstukken van haarzelf en dat een reclamefolder van Masita inbreuk maakt op het auteursrecht van VF met betrekking tot haar eigen reclamefolder. Ten slotte baseert VF haar vorderingen op onrechtmatige navolging van het Napapijri concept.

3.3. Masita voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Rechtsmacht en relatieve bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten of op Gemeenschapsmerken heeft de Nederlandse rechter

rechtsmacht krachtens het bepaalde in artikel 82 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening (EG) 6/2002, hierna: GModVo), respectievelijk artikel 97 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) aangezien Masita in Nederland is gevestigd. Ten aanzien van dat deel van het geschil is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage exclusief relatief bevoegd krachtens het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen juncto artikel 81 aanhef en onder a GModVo, respectievelijk artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 96 aanhef en onder a GMVo.

4.2. De voorzieningenrechter is tevens bevoegd kennis te nemen van de overige grondslagen van de vorderingen aangezien Masita in Nederland is gevestigd en VF stelt dat Masita op internet, en dus mede in het arrondissement 's-Gravenhage, inbreuk maakt op het Beneluxmerk en auteursrecht en onrechtmatig jegens haar handelt. Voor de inbreuk op het Beneluxmerk vloeit dat voort uit artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen en modellen) (*Trb.* 2007, 1, hierna: BVIE). Voor de overige grondslag vloeit de rechtsmacht voort uit artikel 2 van de EEX-Verordening en de relatieve bevoegdheid uit onder meer 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

Spoedeisend belang

4.3. Het spoedeisend belang van VF bij haar verbodsvordering vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk op haar rechten en van het gestelde onrechtmatige handelen.

Noorse vlag

4.4. De vorderingen van VF richten zich primair tegen het gebruik door Masita van vlaglogo's bestaande uit een afbeelding van de Noorse vlag in combinatie met een gestileerde letter "N" zoals weergegeven onder 2.4. Volgens VF maakt Masita met het gebruik van deze vlaglogo's inbreuk op haar onder 2.2.2 weergegeven Beneluxmerk (N + vlag), haar onder 2.3.1 Gemeenschapsmerkaanvraag (vlag) en haar auteursrecht met betrekking tot deze beeldmerken. Tevens verwijt ze Masita dat Masita door het gebruik van die logo's onrechtmatig jegens haar handelt.

4.5. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat voorshands moet worden aangenomen dat Masita de Noorse vlag eerder op haar producten is gaan gebruiken dan VF. Masita heeft namelijk aangevoerd dat zij de Noorse vlag al in 2000 heeft aangebracht op haar Nordal collectie en dat zij de combinatie van de Noorse vlag met de letter N vanaf 2002 gebruikt. Een en ander heeft Masita onderbouwd met facturen, afbeeldingen van producten en ontwerptekeningen (producties 7, 26 en 27 van Masita) en is niet door VF weersproken. De stelling van VF dat zij de Noorse vlag al voor die tijd in de Benelux als merk gebruikte, namelijk sinds 1996, is slechts onderbouwd met verklaringen van een medewerker van VF en de distributeur van VF. De enkele verklaringen van aan VF gelieerde personen acht de voorzieningenrechter echter onvoldoende om voorshands uit te gaan van de juistheid van de – uitdrukkelijk betwiste – stelling van VF dat zij de Noorse vlag als eerste als merk heeft gebruikt. Aangezien in dit kort geding geen plaats is voor

nadere bewijsvoering moet er dus van worden uitgegaan dat Masita de Noorse vlag als eerste is gaan gebruiken.

4.6. Gelet op het voorgaande kan het beroep van VF op haar Beneluxmerk niet slagen. Niet in geschil is dat VF het depot voor het merk heeft verricht op een moment dat zij wist dat Masita haar vlaglogo's al gebruikte. Ter zitting heeft VF namelijk zelf aangevoerd dat zij de (spoed)inschrijving juist heeft verricht omdat zij erachter kwam dat Masita dat logo gebruikte. Ervan uitgaande dat Masita het vlaglogo als eerste heeft gebruikt voor haar producten, doet Masita naar voorlopig oordeel dus terecht een beroep op artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE dat bepaalt dat de nietigheid kan worden ingeroepen van een inschrijving waarvan het depot te kwader trouw is verricht. Gelet daarop kan in het midden blijven of de inschrijving van dit merk, waarvan de Noorse vlag een bestanddeel vormt, strijdig is met artikel 6ter van het Verdrag van Parijs (*Trb.* 2006, 157) en daarom ook op grond van artikel 2.28 lid 1 sub e juncto 2.4 sub a BVIE in aanmerking komt voor vernietiging.

4.7. VF kan zich ook niet op grond van haar voornoemde Gemeenschapsmerkaanvraag verzetten tegen het vlaglogo van Masita. Daargelaten dat ook die aanvraag mogelijk moet worden aangemerkt als te kwader trouw, biedt een enkele aanvraag geen grondslag voor een verbodsvordering. Artikel 9 lid 3 GMVo bepaalt immers dat tegenover derden pas een beroep kan worden gedaan op het aan een Gemeenschapsmerk verbonden recht nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd. Weliswaar bepaalt het artikel ook dat wel een redelijke vergoeding kan worden verlangd voor de periode tussen aanvraag en inschrijving, maar daaruit volgt, anders dan VF meent, naar voorlopig oordeel niet dat VF thans op grond van de algemene regeling van onrechtmatige daad zou kunnen optreden tegen Masita "ter beperking van de redelijke vergoeding". Een dergelijke uitleg zou VF immers alsnog en dus in strijd met de uitdrukkelijke tekst van voornoemde bepaling de mogelijkheid geven om aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechten uit te oefenen op basis van enkel een aanvraag. Mogelijk zou tot een ander oordeel moeten worden gekomen indien het aangevraagde Gemeenschapsmerk zou kwalificeren als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zoals VF stelt dat het geval is. Die stelling moet worden verworpen bij gebrek aan onderbouwing. VF heeft op geen enkele manier aangetoond dat het merk daadwerkelijk algemeen bekend is. Integendeel, ter zitting heeft zij bij monde van haar advocaat zelf verklaard dat die stelling "dubieus" is.

4.8. Het beroep op het auteursrecht slaagt evenmin. Gegeven het feit dat Masita haar vlaglogo's eerder gebruikte, acht de voorzieningenrechter het verweer van Masita dat zij het ontwerp van die logo's niet heeft ontleend, voorshands voldoende aannemelijk.

4.9. Hetzelfde geldt voor het beroep op de algemene regels van onrechtmatige daad. Ervan uitgaande dat Masita de Noorse vlag als eerste is gaan gebruiken, valt niet in te zien dat voortzetting van dit gebruik onrechtmatig is jegens VF.

Badge

4.10. Voor het beroep op de Gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de badge zoals weergegeven onder 2.3.2 geldt hetzelfde als voor de Gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de vlag. De aanvraag als zodanig biedt geen grond voor een verbodsvordering. De algemene regeling van onrechtmatige daad kan niet worden ingeroepen ter omzeiling van de beperkte rechtsgevolgen van een aanvraag.

4.11. Ook het beroep op het auteursrecht met betrekking tot het beeldmerk moet worden verworpen. De totaalindrukken van de badges van VF en Masita verschillen dermate van de badge van VF dat niet gesproken kan worden van een verveelvoudiging van het werk van VF. Dat blijkt bij vergelijking van de navolgende afbeeldingen:



Beeldmerkaanvraag VF



Badge Masita

Daarbij is van belang dat Masita er, onder verwijzing naar afbeeldingen van andere badges (producties 17-21 van Masita), naar voorlopig oordeel terecht op heeft gewezen dat de punten van overeenstemming waar VF op wijst, te weten een ronde vorm, contrasterende kleuren en een afbeelding met een ring met tekst daaromheen, gebruikelijk zijn voor badges en dus geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn. Voor het overige springen juist de verschillen in het oog, zoals de afwijkende afbeeldingen en verschillende teksten.

Kleding

4.12. VF stelt zich op het standpunt dat negen kledingstukken van Masita inbreuk maken op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten met betrekking tot negen kledingstukken van VF. Voor beide grondslagen geldt dat geen sprake kan zijn van een inbreuk indien het ontwerp van de kledingstukken van Masita het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie moet worden aangenomen dat hij de modellen of werken van VF niet kende. Voor de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen volgt dat uit artikel 19 lid 2 GModVo. Voor het auteursrecht volgt het uit artikel 13 van de Auteurswet (vgl. HR 21 februari 1992, *NJ* 1993, 164).

4.13. In dit geval moet worden aangenomen dat Masita haar kledingstukken heeft ontworpen alvorens kennis te kunnen nemen van de modellen of werken van VF en dat de ontwerpen van Masita dus het resultaat zijn van onafhankelijk scheppend werk, zoals Masita stelt dat het geval. Masita heeft namelijk onweersproken, en onderbouwd met een uitdraai van een digitaal overzicht van ontwerpbestanden (productie 10 van Masita), aangevoerd dat haar ontwerpen van de kledingstukken dateren van omstreeks mei 2008. Daarnaast heeft Masita erop gewezen dat uit de door VF overgelegde ontwerptekeningen blijkt dat de kledingstukken van VF behoren tot de lentecollectie van 2009 van VF. Daaruit heeft Masita als zodanig onweersproken afgeleid dat de collectie van VF op zijn vroegst begin 2009 aan het publiek ter beschikking is gesteld. Aangezien gesteld noch gebleken is dat Masita op een andere wijze kennis heeft kunnen nemen van de ontwerpen van VF dan door deze publieke terbeschikkingstelling, moet worden geconcludeerd dat Masita haar ontwerpen niet ontleend kan hebben aan de modellen of werken van VF. VF heeft hier slechts tegenin gebracht dat de betreffende kledingstukken van Masita behoren tot de wintercollectie van 2009 van Masita, dat wil zeggen de collectie van een seizoen later dan de lentecollectie van VF. Dat

kan niet leiden tot een andere conclusie. Uit het feit dat de kleding van Masita later aan het publiek ter beschikking wordt gesteld dan de kleding van VF, volgt immers niet dat de kleding van Masita ook later is ontworpen dan de kleding van VF.

Folder

4.14. Naar voorlopig oordeel is evenmin sprake van een inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot de folder van VF. Met Masita is de voorzieningenrechter van oordeel dat de folder van Masita een andere totaalindruk wekt dan de folder van VF. Dat blijkt uit een vergelijking de folders, waarvan de navolgende afbeeldingen een gedeelte - verkleind - weergeven:



folder VF



folder Masita

Daarbij is van belang dat Masita er, onder verwijzing naar afbeeldingen van andere reclamefolders voor kleding (producties 13-15 van Masita), naar voorlopig oordeel terecht op heeft gewezen dat de volgende punten van overeenstemming waar VF op wijst, gebruikelijk zijn en dus geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn:

- (i) het gebruik van een “collagevorm”,
- (ii) het regelmatig in beeld brengen van beeldmerken op de kleding, en
- (iii) de “uitstraling van avontuur en sportiviteit”.

Voor het overige springen juist de verschillen in het oog, zoals het gebruik van pasteltinten (VF) versus harde kleuren (Masita), het gebruik van foto's van mannen en foto's van vrouwen door elkaar (VF) versus het gebruik van foto's van mannen op de ene kant van de folder en de foto's van vrouwen aan de andere kant van de folder (Masita), het gebruik van het woordbeeldmerk NAPAPIJRI (VF) versus het gebruik van het merk Nordal (Masita).

Concept

4.15. Het betoog van VF dat Masita op onrechtmatige wijze aanhaakt bij het NAPAPIJRI concept slaagt evenmin. Ter concretisering van dat betoog verwijst VF

voornamelijk naar overeenkomsten tussen de NAPAPIJRI collectie van Masita en de Nordal collectie van Masita die hierboven al zijn besproken en verworpen.

4.16. Daarnaast stelt VF in dit verband dat Masita het gebruik van bepaalde opvallende stiksels van haar heeft overgenomen. Voor zover Masita daarmee heeft bedoeld te betogen dat het gebruik van die stiksels op zich onrechtmatig is, slaagt dat niet. Naar voorlopig oordeel heeft VF onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij met die stiksels een eigen plaats inneemt op de markt en dat de consument in verwarring zal raken omdat Masita die stiksels heeft nagebootst.

4.17. Tevens wijst VF in dit verband op overeenkomsten tussen de hierna afgebeelde vormgeving van het teken Nordal en de vormgeving van haar Gemeenschapswoordbeeldmerk NAPAPIJRI.



Gemeenschapsmerk VF



Tekens Masita

VF beroept zich in dit verband echter niet op een inbreuk op haar merkrecht. Een beroep op het merkrecht zou ook niet slagen omdat het teken en merk naar voorlopig oordeel auditief, conceptueel en visueel niet overeenstemmen in de zin van het merkenrecht. VF kan dat merkenrechtelijke vereiste niet omzeilen met een beroep op de algemene regels van onrechtmatige daad.

4.18. Hoewel niet is uitgesloten dat de nabootsing van verschillende elementen uit het NAPAPIJRI concept die afzonderlijk beschouwd geen inbreuk maken op rechten van VF en niet onrechtmatig zijn jegens VF, in samenhang beschouwd onrechtmatig zijn jegens VF, is daarvan in dit geval geen sprake. Van belang daarbij is dat het element dat volgens VF voornamelijk bepalend is voor het gestelde navolging, te weten het gebruik van de vlaglogo's, niet inbreukmakend of anderszins onrechtmatig is geacht omdat moet worden aangenomen dat Masita die logo's eerder heeft gebruikt dan VF. De gestelde overeenkomst met het NAPAPIJRI concept die daarmee samenhangt, moet daarom ook buiten beschouwing worden gelaten in het kader van het beroep op slaafse navolging. Daar komt bij dat Masita er terecht op heeft gewezen dat zij het woordmerk Nordal consequent en opvallend gebruikt in haar hele collectie. Aldus heeft ze dus juist afstand genomen van het NAPAPIJRI concept. Gelet op een en ander staat voorshands onvoldoende vast dat het publiek door het gebruik van de overige door VF aangevoerde elementen in verwarring zal worden gebracht.

Proceskosten

4.19. VF zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen dat die kosten kunnen worden begroot op €15.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt VF in de proceskosten, aan de zijde van Masita tot op heden begroot op €15.000,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2009.