

Vzgr Rb Amsterdam, 3 november 2007, G-Star v New Yorker

Vormmerk 624.182



Vormmerk 662.447



Smog



Fishbone



## AUTEURSRECHT

### Elwood oorspronkelijk werk

#### Eerder oordeel Rechtbank en Hof Amsterdam overgenomen

G-Star heeft zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming van de Elwood. In 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) is reeds geoordeeld dat de Elwood als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden aangemerkt. Dit oordeel zal worden overgenomen en dient in dit geschil als uitgangspunt te gelden. Dat tegen het hiergenoemde arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad maakt dit niet anders aangezien uit het [arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 \(in de zaak G-Star/Benetton\)](#) volgt dat het door Benetton ingestelde cassatiemiddel dat zich richt tegen het oordeel van het Gerechtshof dat de Elwood auteursrechtelijke bescherming geniet, faalt.

### Geen verwatering

#### Situatie ten tijde van het maken van het werk van belang; niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden bestempeld

Voorshands moet er in dit geding tevens van worden uitgegaan dat het auteursrecht van G-Star op de Elwood niet is 'verwaterd' of is verworden tot een onbeschermd stijl. Het gerechtshof Amsterdam heeft in zijn arrest van 25 november 2004 reeds aangenomen dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op het ontwerp. Ook het eigen gebruik door G-Star van bepaalde vormgevingselementen in andere broeken dan de Elwood, kan voorshands niet leiden tot de conclusie dat van '(zelf)verwatering' sprake zou zijn. Bij de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden gekeken naar de situatie ten tijde van het

maken van het werk en naar het werk in zijn totaliteit, waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden bestempeld

#### **Inbreuk auteursrecht?**

- **Fishbone inbreukmakend**

Totaalindrukken Fishbone en Elwood broeken te weinig verschillend, nu in de Fishbone de vijf onderscheidende elementen van de Elwood zijn overgenomen.

- **Smog kniebroek niet-inbreukmakend**

Voor de Smog kniebroek ligt dit anders.

Anders dan G-Star heeft gesteld is het verschil in lengte wel degelijk van belang bij het beoordelen van de totaalindruk van beide broeken. Verder zijn er van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood slechts twee terug te vinden in de Smog, te weten het horizontaal lopende stiksel in de knieholte en de kniestukken, terwijl die twee elementen ook niet geheel identiek zijn.

#### **MERKENRECHT**

##### **Geldigheid vormmerk**

Betekenis arrest HvJEG vereist nader onderzoek, waarvoor kort geding zich niet leent; voorsnog uitgegaan van geldigheid vormmerken

Partijen verschillen thans van mening over de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie in deze zaak. Zij twisten met name over de vraag of als gevolg van dit arrest het oordeel van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 dat de vormmerken van G-Star niet nietig worden verklaard in stand zal blijven. In dit geding is niet zonder nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, vast te stellen of de aard van de Elwood zodanig is dat uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Het arrest van het Hof van Justitie geeft daarop geen antwoord. Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de marktwaarde van de Elwood nu precies bepaald wordt. Voorsnog dient dan ook te worden uitgegaan van de geldigheid van de desbetreffende vormmerken, zoals door het gerechtshof Amsterdam vastgesteld.

##### **Inbreuk merkenrecht**

- **Fishbone inbreukmakend**

De beide broeken geven eenzelfde totaalindruk,

zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat het aan de Fishbone dezelfde herkomst toedicht als aan de Elwood. Er is derhalve sprake van direct en indirect verwarringsgevaar. Met de Fishbone maken gedaagden derhalve merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

- **Smog knie-broek niet-inbreukmakend**

Om redenen zoals uiteengezet onder 4.8. wordt voorsnags geoordeeld dat van merkinbreuk geen sprake is

#### **SAMENLOOP**

##### **Samenloop auteurs- en merkenrecht**

- belang aanwezig omdat het auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood, terwijl de merkenrechten slechts zien op bescherming van het kniestuk en van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood

Voorts wordt, mede gezien de hiervoor genoemde arresten van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 (r.o. 4.33) en van de Hoge Raad van 8 september 2006 (r.o. 3.11), geoordeeld dat G-Star zich in dit geding tegelijkertijd kan beroepen op zowel haar merkenrechten als haar auteursrechten. Hiervoor is vereist dat de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming. Dit belang is alleen al aanwezig omdat het auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood, terwijl de merkenrechten slechts zien op bescherming van het kniestuk en van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Het verweer van gedaagden dat samenloop in dit geval niet mogelijk is, gaat dan ook niet op.

- Auteursrecht ziet enkel op Nederland en merkenrecht op gehele Beneluxgebied

De door G-Star ingestelde vorderingen kunnen ten aanzien van de Fishbone op grond van het auteursrecht worden toegewezen. Nu deze veroordelingen slechts gelden voor het rechtsgebied Nederland, zal ook de merkenrechtelijke positie moeten worden beoordeeld aangezien op die basis uitgesproken veroordelingen zien op het gehele Beneluxgebied.

#### **PROCESRECHT**

##### **Rectificatie toegewezen**

Gedaagden zullen tevens worden veroordeeld, zoals gevorderd onder 4 van het petitum van de dagvaarding, een brief te sturen naar bedrijfsmatige afnemers van de Fishbone.

Gedaagden zullen niet worden veroordeeld in die brief de laatste zin ("Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan") op te nemen. Het staat hun – indien zij dit wensen – wel vrij deze zin toe te voegen.

##### **Geen voorschot schadevergoeding**

Onvoldoende aannemelijk dat vordering in bodemprocedure zal worden toegewezen

Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van die bodemprocedure afwacht. G-Star heeft een bedrag van EUR 25.000,- als voorschot op de schadevergoeding gevorderd. Gedaagden hebben deze vordering betwist, door aan te voeren dat slechts een gering aantal van de desbetreffende broeken is verkocht. Derhalve kan in dit geding, ook niet bij benadering, de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld en voldoet de vordering niet aan het hiervoor aangehaalde criterium.

Vindplaatsen: LJN: [BB6923](#); IER 2008, nr. 10, p. 30, m.nt. Grosheide

**Vzgr Rb Amsterdam, 3 november 2007**

(Sj.A. Rullmann)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 378398 / KG ZA 07-1657

SR/MV

Vonnis in kort geding van 1 november 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij gelijklopende dagvaardingen van 10 en 11 september 2007,

procureur mr. G.S.P. Vos,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH,

gevestigd te Kiel (Duitsland),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEW YORKER NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagden,

procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

advocaat mrs. M. Rieger-Jansen en L. Brouwer te Den Haag.

Partijen zullen hierna ook G-Star en New Yorker GMBH en New Yorker Nederland worden genoemd.

**De procedure**

Ter terechtzitting van 16 oktober 2007 heeft G-Star gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij ter zitting haar eis heeft vermeerderd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. New Yorker GMBH en New Yorker Nederland hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

**De feiten**

G-Star is een Nederlandse onderneming die kleding van het gelijknamige merk ontwerpt, vervaardigt en verhandelt. New Yorker GMBH is een internationaal concern dat confectiekleding verhandelt, met winkels in 17 verschillende landen waaronder in Nederland en België. New Yorker Nederland, een dochtervennootschap van New Yorker GMBH, exploiteert een aantal kledingwinkels in Nederland.

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.

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. (...)”

Gedaagden hebben onder de merknaam Smog een kniebroek en onder de merknaam Fishbone een lange

broek op de markt gebracht.

Bij brief van 4 juni 2007 heeft de raadsman van G-Star gedaagden – kort gezegd – gesommeerd de onder 2.4

genoemde kniebroek uit de handel te nemen vanwege strijd met de auteurs- en merkenrechten van G-Star. Bij

brief van 15 juni 2007 heeft New Yorker GMBH – kort gezegd – bericht aan deze sommatie geen gevolg te

geven. Op 12 oktober 2007 hebben gedaagden G-Star in een bodemprocedure gedagvaard te verschijnen voor

deze rechtbank. Gevorderd is de nietigverklaring van de onder 2.3. genoemde vormmerken alsmede de

ambtshalve doorhaling van de desbetreffende merkschrijvingen.

**Het geschil**

G-Star vordert op straffe van dwangsommen – kort gezegd – iedere inbreuk op de auteurs- en merkenrechten

die rusten op 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 EUR 17.801,51

als vergoeding voor de volledige proceskosten. Ter zitting heeft G-Star haar eis vermeerderd in die zin dat de

eis tevens ziet op de lange broek (met de merknaam Fishbone) van gedaagden.

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 kniebroek inbreuk op de rechten

van G-Star. Deze broek vertoont immers een groot aantal van de kenmerkende elementen van de Elwood. Zo beschikt de broek net als de Elwood over de kenmerkende kniestukken die een bollend effect hebben, lopen op de voorkant van de heup naar de kruisnaad schuine lijnen en is op de achterzijde op kniehoogte een horizontaal stiksel aangebracht. Hierdoor is de totaalindruk van beide broeken gelijk. De verschillen tussen beide broeken, met name het verschil dat de broek van gedaagden tot over de knie loopt terwijl de Elwood tot op de enkels valt, zijn ondergeschikt en doen aan de gelijkende totaalindruk niets af. De kniebroek van gedaagden betreft dan ook een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet. Tevens wordt met de kniebroek merkinbreuk gemaakt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE. Tot slot handelen gedaagden onrechtmatig, nu sprake is van slaafse nabootsing. G-Star lijdt als gevolg van de inbreuk schade en zij heeft daarom een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen. Van belang hierbij is nog dat gedaagden in het verleden vaker inbreuk hebben gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van G-Star.

Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft G-Star geconstateerd dat gedaagden nog een broek op de markt brengen die inbreuk maakt op de auteurs- en merkrechten die rusten op de Elwood. Het betreft een lange broek (met de merknaam Fishbone) die beschikt over de vijf kenmerkende elementen van de Elwood als onder 2.2. omschreven. Naast deze vijf kenmerken is de vormgeving van de voor- en achterzakken, het kleingeldzakje en de stikselband boven de achterzakken vrijwel identiek.

New Yorker GMBH en New Yorker Nederland hebben tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat New Yorker GMBH ten onrechte in deze procedure is gedaagd. Zij is niet meer dan de moedervennootschap van New Yorker Nederland en zij is niet betrokken bij het verhandelen van de desbetreffende broeken in Nederland.

Vervolgens beroepen gedaagden zich op de nietigheid van de vormmerken van G-Star. In dit verband zijn zij primair van mening dat de vormen onderscheidend vermogen missen en als beschrijvende en gebruikelijke aanduidingen moeten worden aangemerkt (artikel 2.28 lid 1 onder b, c en d BVIE). De vorm van de Elwood en de vorm van het kniestuk bezitten niet een zodanig individueel karakter dat deze (voor de gemiddelde consument) geschikt zijn om de spijkerbroek als afkomstig van G-Star te onderscheiden. Het gebruik van stiksels, naden en kniestukken wordt zowel in combinatie als afzonderlijk veelvuldig in (spijker)broeken gebruikt. Deze kenmerken kunnen niet door G-Star worden gemonopoliseerd. Subsidiar zijn gedaagden van mening dat de vormmerken nietig zijn omdat de vorm van de spijkerbroek en de vorm van het kniestuk de wezenlijke waarde van de waar bepalen (artikel 2.1.lid 2 BVIE). De Elwood wordt immers vooral gekocht om zijn esthetisch aantrekkelijke vorm. Een teken dat bestaat uit de vorm van een waar, welke vorm aan die waar een wezenlijke waarde geeft, kan ook niet

door inburgering alsnog een geldig merk vormen. Aan gezien te verwachten is dat de vormmerken in de door gedaagden aangespannen bodemprocedure (zie 2.7.) nietig worden verklaard, moeten de vorderingen in dit kort geding – voor zover gegrond op merkinbreuk – worden afgewezen.

Mocht in dit geding desondanks worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken van G-Star, dan voeren gedaagden aan dat geen sprake van merkinbreuk is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De totaalindruk van de broeken is compleet anders, zodat geen sprake is van verwarringsgevaar. Bij vergelijking van de Elwood met de kniebroek van gedaagden valt allereerst het verschil in lengte op. Hierdoor is bij de broek van gedaagden geen sprake van een “echt” kniestuk. Het kniestuk is ook anders vorm gegeven dan bij de Elwood. Verder kent de kniebroek niet het ronde stiksel op het zitvlak, het stiksel aan de voorzijde van heup naar kruisnaad en de band aan de onderkant van de pijpen. Tot slot is bij de kniebroek het horizontale stiksel aan de achterkant van de pijpen niet op kniehoogte maar hoger aangebracht. Ook de lange broek van gedaagden wijkt in belangrijke mate af van de Elwood. Zo is het kniestuk anders vormgegeven en is er geen horizontaal stiksel in de knieholte aangebracht.

Er is evenmin sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. G-Star heeft niet aanmerkelijk gemaakt dat gedaagden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de vormmerken van G-Star.

Over het beroep van G-Star op haar auteursrecht voeren gedaagden allereerst aan dat in dit geval samenloop van auteursrecht en merkenrecht niet mogelijk is. G-Star heeft onvoldoende belang bij haar op auteursrecht gebaseerde vordering nu daarmee geen andere belangen worden gediend dan reeds beschermd door haar merkenrechtelijke vordering. Vervolgens voeren gedaagden aan dat de Elwood geen eigen en persoonlijk karakter heeft noch het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor op deze broek geen auteursrecht rust. De kenmerken waarop G-Star zich beroept waren voor het op de markt brengen van de Elwood al bekend. Zo zijn het kniestuk en het ronde stiksel op het zitvlak “afgekeken” van het ontwerp van een motorbroek. Als de Elwood al ooit auteursrechtelijk beschermd zou zijn geweest, dan is dit auteursrecht in de loop der jaren verloren gegaan. G-Star en andere fabrikanten brengen immers andere broeken op de markt die over een of meer van de kenmerken van de Elwood beschikken, waardoor een onbeschermd stijl (mode) is ontstaan. Gaat ook dit argument niet op dan is – vanwege de hiervoor beschreven verschillen tussen de broeken – geen sprake van inbreuk op het auteursrecht van G-Star, aldus gedaagden. Vanwege diezelfde verschillen bestrijden gedaagden tevens dat sprake zou zijn van slaafse nabootsing.

Over de verschillende vorderingen voeren gedaagden aan dat de vordering onder 1 van het petitum van de dagvaarding te ruim is geformuleerd. G-Star heeft verder niets aangevoerd waaruit zou blijken dat er in

België en/of Luxemburg merkinbreuk zou worden gepleegd. G-Star heeft het spoedeisend belang bij haar nevenvorderingen niet gemotiveerd. New Yorker Nederland heeft geen broeken aan bedrijfsmatige afnemers verkocht, zodat het zenden van een brief aan dergelijke afnemers, zoals door G-Star gevorderd, niet aan de orde is. Dat de gevorderde verklaringen door een registeraccountant moeten worden opgesteld, jaagt gedaagden onnodig op kosten. De vordering tot het betalen van een schadevergoeding voldoet niet aan de criteria die worden gesteld aan het toewijzen van een geldvordering in kort geding. De schade kan overigens nooit veel bedragen aangezien New Yorker Nederland slechts ongeveer 600 kniebroeken en ongeveer 160 lange broeken heeft verkocht. De volledige door G-Star gevorderde proceskosten kunnen niet worden toegewezen aangezien gedaagden voor de lange broek niet zijn gesommeerd.

Tot slot maken gedaagden aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten, te weten EUR 25.071,20.

### **De beoordeling**

Voor zover het geschil tussen partijen een merkenrechtelijke kwestie betreft, wordt vastgesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is van dit geschil kennis te nemen. Het (vermeende) schadebrengende feit heeft zich immers mede voorgedaan en/of dreigt zich voor te doen in het arrondissement Amsterdam.

Voorshands hebben gedaagden onvoldoende aannemelijk gemaakt dat New Yorker GMBH op geen enkele wijze zou zijn betrokken bij het vervaardigen en verhandelen in Nederland en België van de Smog- en de Fishbonebroeken. New Yorker GMBH heeft niet alleen als moeder vennootschap van New Yorker Nederland te gelden, maar heeft daarnaast, zowel in het verleden als in de onderhavige kwestie (inhoudelijk) gereageerd op sommaties van G-Star om (in het Beneluxgebied) inbreuk op merk- en auteursrechten te staken (producties 13 en 15 van G-Star). In die desbetreffende brieven heeft New Yorker GMBH niet het standpunt ingenomen dat zij in Nederland en/of België geen activiteiten verricht. New Yorker GMBH treedt verder op als een van de eiseressen in de onder 2.7. genoemde procedure. Er is dan ook geen aanleiding G-Star in haar vorderingen jegens New Yorker GMBH niet-ontvankelijk te verklaren.

G-Star heeft zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming van de Elwood. In 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) is reeds geoordeeld dat de Elwood als een auteursrechtelijk beschermd werk dient te worden aangemerkt. Dit oordeel zal worden overgenomen en dient in dit geschil als uitgangspunt te gelden. Dat tegen het hiergenoemde arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad maakt dit niet anders aangezien uit het [arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006 \(in de zaak G-Star/Benetton\)](#) volgt

dat het door Benetton ingestelde cassatiemiddel dat zich richt tegen het oordeel van het Gerechtshof dat de Elwood auteursrechtelijke bescherming geniet, faalt. Voorshands moet er in dit geding tevens van worden uitgegaan dat het auteursrecht van G-Star op de Elwood niet is 'verwaterd' of is verworden tot een onbeschermd stijl. Het gerechtshof Amsterdam heeft in zijn arrest van 25 november 2004 reeds aangenomen dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent heeft opgetreden tegen elke vorm van inbreuk op het ontwerp. Ook het eigen gebruik door G-Star van bepaalde vormgevingselementen in andere broeken dan de Elwood, kan voorshands niet leiden tot de conclusie dat van '(zelf)verwatering' sprake zou zijn. Bij de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden gekeken naar de situatie ten tijde van het maken van het werk en naar het werk in zijn totaliteit, waarbij niet van belang is of bepaalde onderdelen van het werk daarna gebruikelijk zijn geworden en niet meer als origineel kunnen worden bestempeld.

In het onder 4.3. aangehaalde vonnis van deze rechtbank in de zaak G-Star/Benetton van 6 maart 2002 is de reconventionele vordering van Benetton, die – kort gezegd – inhoud nietigverklaring van de onder 2.3. genoemde vormmerken van G-Star afgewezen. De rechtbank heeft hiertoe allereerst overwogen dat de vormmerken onderscheidend vermogen hebben. De gedeponeerde onderscheidende elementen van de Elwood in zijn geheel en het kniestuk afzonderlijk kunnen dienen om de Elwood als afkomstig van G-Star te onderscheiden, aldus r.o. 7.1. van dat vonnis, en kunnen derhalve als merk fungeren. Verder heeft de rechtbank overwogen dat de uitzondering die is opgenomen in artikel 1 lid 2 BMW (thans artikel 2.1 lid 2 BVIE) toepassing mist. Dit betekent, aldus de rechtbank, dat de onderscheidende elementen die de vormmerken van G-Star beogen te beschermen, niet van invloed zijn op de wezenlijke waarde van de waar. Het is, aldus de rechtbank, aan de promotionele inspanningen van G-Star te danken dat de specifieke vormkenmerken van de Elwood bekendheid hebben gekregen. Het oordeel van de rechtbank dat de vormmerken van G-Star onderscheidend vermogen hebben, is door het gerechtshof in stand gehouden en het door Benetton hiertegen ingestelde cassatiemiddel faalt, aldus r.o. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006. Ook het oordeel van de rechtbank dat de uitzondering van artikel 2.1 lid 2 BVIE toepassing mist, is door het gerechtshof in stand gehouden. In dit verband heeft het gerechtshof in r.o. 4.21 – kort gezegd – geoordeeld dat de desbetreffende uitzondering alleen dan van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde bepalen. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de populariteit van de Elwood, als gevolg van intensieve reclamecampagnes, voor een groot deel is terug te voeren (niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm maar) op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk. Ook tegen dit oordeel van het gerechtshof heeft Benetton cassatie in-

gesteld. Blijkens r.o. 3.7.3. van het hiervoor genoemde [arrest van de Hoge Raad](#) wordt dit oordeel van het gerechtshof als onbegrijpelijk aangemerkt. Onderzocht dient te worden, aldus de Hoge Raad, of het publiek de Elwood aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star. Dat G-Star uitgebreid reclame heeft gemaakt en daarin met kracht de aandacht heeft gevestigd op de vijf onderscheidende elementen van de Elwood en op het kniestuk, kan volgens de Hoge Raad niet tot de gevolgtrekking leiden dat de marktwaarde van de Elwood toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek om waren met dat merk aan te schaffen. In dit kader heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Beantwoording van deze vragen is volgens de Hoge Raad van belang alvorens te kunnen beslissen of het gerechtshof waarnaar de zaak verwezen wordt wel behoort toe te komen aan een hernieuwd onderzoek als hiervoor bedoeld. De Hoge Raad heeft de prejudiciële vraag gesteld of artikel 2.1 lid 2 BVIE aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Blijkens het [arrest van het Hof van Justitie van 20 september 2007](#) is deze vraag in eerstbedoelde zin beantwoord. De vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar, aldus het Hof van Justitie.

Partijen verschillen thans van mening over de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie in deze zaak. Zij twisten met name over de vraag of als gevolg van dit arrest het oordeel van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004 dat de vormmerken van G-Star niet nietig worden verklaard in stand zal blijven. In dit geding is niet zonder nader onderzoek, waarvoor het kort geding zich niet leent, vast te stellen of de aard van de Elwood zodanig is dat uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Het arrest van het Hof van Justitie geeft daarop geen antwoord. Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de marktwaarde van de Elwood nu precies bepaald wordt. Vooralsnog dient dan ook te worden uitgegaan van de geldigheid van de desbetreffende vormmerken, zoals door het gerechtshof Amsterdam vastgesteld.

Voorts wordt, mede gezien de hiervoor genoemde arresten van [het gerechtshof Amsterdam van 25](#)

[november 2004](#) (r.o. 4.33) en van de [Hoge Raad van 8 september 2006](#) (r.o. 3.11), geoordeeld dat G-Star zich in dit geding tegelijkertijd kan beroepen op zowel haar merkenrechten als haar auteursrechten. Hiervoor is vereist dat de rechthebbende belang heeft bij de aan elk van die rechten verbonden bescherming. Dit belang is alleen al aanwezig omdat het auteursrecht ziet op het gehele ontwerp van de Elwood, terwijl de merkenrechten slechts zien op bescherming van het kniestuk en van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood. Het verweer van gedaagden dat samenloop in dit geval niet mogelijk is, gaat dan ook niet op.

Thans ligt de vraag voor of de broeken van gedaagden inbreuk maken in de zin van artikel 13 Aw op de auteursrechtelijk beschermde Elwood. Deze vraag zal eerst worden beantwoord voor de lange broek van gedaagden, de Fishbone.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vertoont de Fishbone in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood dat de totaalindrukken van beide broeken te weinig verschillen om te kunnen oordelen dat de Fishbone als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. In de Fishbone zijn immers de vijf onderscheidende elementen van de Elwood overgenomen. Zo kent de Fishbone de schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, het ronde stiksel op het zitvlak, de band aan de onderkant van de pijp, het stiksel in de knieholte en de kniestukken. De drie eerst genoemde elementen zijn (vrijwel) identiek vormgegeven. Het kniestuk is iets anders vormgegeven. Het kniestuk van de Fishbone heeft aan iedere zijde twee coupnaden, terwijl de Elwood aan iedere zijde één coupnaad heeft en er is sprake van halvemaanvormige stiksels aan de zijkanten van het kniestuk, die bij de Elwood ontbreken. Het karakteristieke bollende effect van beide kniestukken is echter gelijk. Het stiksel in de knieholte is anders aangebracht. De Elwood kent een recht, horizontaal lopend stiksel dat de hele breedte van het achterpand bestrijkt. Bij de Fishbone loopt het stiksel taps toe en bestrijkt het de helft van het achterpand.

De genoemde verschillen (stiksel knieholte en kniestukken) zijn echter, gezien de sterke overeenstemming op alle andere genoemde punten, van ondergeschikt belang. De conclusie is dat er sprake is van nabootsing op karakteristieke onderdelen. Daarbij gaat het niet om stijlelementen, technische of functionele elementen, maar om elementen die oorspronkelijk zijn en derhalve niet noodzakelijk om een broek een broek te laten zijn.

Voor de kniebroek van gedaagden, de Smog, ligt dit anders. Anders dan G-Star heeft gesteld is het verschil in lengte wel degelijk van belang bij het beoordelen van de totaalindruk van beide broeken. Verder zijn er van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood slechts twee terug te vinden in de Smog, te weten het horizontaal lopende stiksel in de knieholte en de kniestukken, terwijl die twee elementen ook niet geheel identiek zijn. Zo is het stiksel in de Smog hoger aangebracht, zodat het boven de knieholte valt. Het kniestuk is anders dan bij de Elwood omdat de Smog aan iedere zijde twee coupnaden heeft, terwijl de Elwood er aan

iedere zijde één heeft. G-Star heeft nog gesteld dat de gerimpelde plooiën aan de voorzijde (op heuphoogte) van de Smog lijken op het schuine stiksel van de Elwood op die plek, maar zij zal hierin niet worden gevolgd. Hier is duidelijk sprake van twee verschillende elementen. Verder ziet G-Star nog overeenstemming tussen de band die zich bij de Elwood ter hoogte van de enkels bevindt en het feit dat de binnenzijde van de Smog van een contrasterende kleur (rood) is voorzien, waardoor de suggestie van eenzelfde band als bij de Elwood zou worden gewekt. G-Star zal ook in dit standpunt niet worden gevolgd aangezien ook hier duidelijk sprake is van twee verschillende elementen. De conclusie is dan ook dat het verschil in lengte en het feit dat van de vijf onderscheidende elementen van de Elwood er slechts twee (in gewijzigde vorm) in de Smog zijn terug te vinden, de totaalindruk van beide broeken anders is. De Smog maakt daarom geen inbreuk op het auteursrecht dat rust op de Elwood.

De door G-Star ingestelde vorderingen kunnen ten aanzien van de Fishbone op grond van het auteursrecht worden toegewezen. Nu deze veroordelingen slechts gelden voor het rechtsgebied Nederland, zal ook de merkenrechtelijke positie moeten worden beoordeeld aangezien op die basis uitgesproken veroordelingen zien op het gehele Beneluxgebied. G-Star heeft hierbij een belang, aangezien gedaagden ook winkels in België exploiteren en zij voorshands niet hebben aangetoond dat de desbetreffende broeken niet in België worden verkocht. Uit hetgeen onder 4.5. is overwogen volgt dat dient te worden uitgegaan van de geldigheid van de vormmerken van G-Star. Thans ligt de vraag voor of gedaagden met de Fishbone en de Smog inbreuk maken op die vormmerken. Hieraan voorafgaand zullen gedaagden niet worden gevolgd in hun verweer dat zij de vorm van de Fishbone en de Smog niet als (vorm)merk maar als decoratie gebruiken.

Bij de beoordeling van de vraag of de Fishbone inbreuk maakt op het vormmerk van G-Star op de gehele broek dient te worden uitgegaan van het vormmerk zoals dit is gedeponeerd en de Fishbone zoals die op de markt is gebracht en door het relevante publiek is waargenomen. Bij vergelijking van – in dit geval – dezelfde waren, te weten spijkerbroeken, gaat het vooral om de punten van overeenstemming en om de totaalindruk. Om redenen zoals uiteengezet onder 4.7. geven de beide broeken eenzelfde totaalindruk, zodat het relevante publiek niet alleen de beide broeken met elkaar kan verwarren maar tevens het gevaar aanwezig is dat het aan de Fishbone dezelfde herkomst toedicht als aan de Elwood. Er is derhalve sprake van direct en indirect verwarringsgevaar. Met de Fishbone maken gedaagden derhalve merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Reeds op deze grond zijn de vorderingen – voor zover gestoeld op het merkenrecht – toewijsbaar. Of de Fishbone ook inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en/of de Fishbone (tevens) inbreuk maakt op het vormmerk van G-Star op alleen het kniestuk van de Elwood, behoeft dan ook geen verdere bespreking.

Vervolgens ligt de vraag voor of met de Smog merkinbreuk wordt gepleegd op het vormmerk van G-Star op de gehele broek. Ook hier geldt het toetsingskader zoals hiervoor onder 4.10. omschreven. Om redenen zoals uiteengezet onder 4.8. wordt voorshands geoordeeld dat van merkinbreuk geen sprake is. De verschillen tussen het gedeponeerde vormmerk en de Smog zijn hiervoor te groot. Eveneens is geen sprake van inbreuk op het vormmerk van G-Star dat alleen ziet op het kniestuk. Wanneer de twee kniestukken met elkaar worden vergeleken, dient de rest van de broek buiten beschouwing te worden gelaten. Bij vergelijking valt dan met name op dat het kniestuk van de Smog twee coupnaden aan iedere kant heeft, terwijl de Elwood één coupnaad aan iedere kant heeft. Ook zijn de coupnaden anders aangebracht; bij de Elwood met één stiksel per coupnaad, bij de Smog met twee taps toelopende stiksels per coupnaad. Bij het beoordelen van de totaalindruk van alleen de kniestukken is dit een relatief groot verschil. Die totaalindrucken komen dan ook niet overeen.

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

De slotsom is dat de vorderingen die zien op de Fishbone wel en die zien op de Smog niet toewijsbaar zijn. De veroordelingen zullen dan ook in die zin worden gespecificeerd. Bij toewijzing van de vorderingen als opgenomen onder 1 en 2 van het petitum van de dagvaarding heeft G-Star een spoedeisend belang, aangezien het een inbreuk betreft op haar intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke vorderingen zijn naar hun aard spoedeisend. Het verweer van gedaagden dat G-Star geen spoedeisend belang heeft bij de nevenvordering wordt verworpen. Indien een nauw verwante nevenvordering voldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van genoemde nevenvordering uit hoofde van onverwijld spoed geboden is. De vordering onder 3 van het petitum, die ziet op het geven van een verklaring door een registeraccountant, zal in die zin worden toegewezen dat deze verklaring door gedaagden zelf kan worden opgesteld, maar door een registeraccountant moet worden gecertificeerd, hetgeen gebruikelijk is in IE-zaken. Gedaagden zullen tevens worden veroordeeld, zoals gevorderd onder 4 van het petitum van de dagvaarding, een brief te sturen naar bedrijfsmatige afnemers van de Fishbone. Gedaagden zullen niet worden veroordeeld in die brief de laatste zin (“Wij danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat door dit alles is ontstaan”) op te nemen. Het staat hun – indien zij dit wensen – wel vrij deze zin toe te voegen. Indien er geen bedrijfsmatige afnemers zijn, zoals is aangevoerd door gedaagden, dan zal dit blijken uit de door de registeraccountant gecertificeerde verklaring. Tot slot zullen de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in

een bodemprocedure eveneens zal worden toegewezen en indien van de eisende partij niet kan worden gevergd dat hij de uitkomst van die bodemprocedure afwacht. G-Star heeft een bedrag van EUR 25.000,- als voorschot op de schadevergoeding gevorderd. Gedaagden hebben deze vordering betwist, door aan te voeren dat slechts een gering aantal van de desbetreffende broeken is verkocht. Derhalve kan in dit geding, ook niet bij benadering, de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld en voldoet de vordering niet aan het hiervoor aangehaalde criterium.

De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

Aangezien partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd als na te melden.

#### **De beslissing**

De voorzieningenrechter gebiedt New Yorker GMBH en New Yorker Nederland om na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het (doen) vervaardigen, inkopen, afbeelden en verhandelen van de Fishbone-broek (productie 20 van G-Star), op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per broek waarmee of – naar keuze van G-Star – voor iedere dag (of een gedeelte daarvan) waarop dit gebod wordt overtreden met een maximum van EUR 200.000,-;

veroordeelt New Yorker GMBH en New Yorker Nederland om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van G-Star, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aantal Fishbone-broeken dat gedaagden ieder afzonderlijk en/of enige andere rechtspersoon voor (één van de) gedaagden heeft geproduceerd;
- b. het totaal aantal Fishbone-broeken dat gedaagden ieder afzonderlijk hebben gekocht en/of besteld, maar nog niet geleverd hebben gekregen;
- c. het totaal aantal Fishbone-broeken dat gedaagden in voorraad houden;
- d. het totaal aantal Fishbone-broeken dat gedaagden ieder afzonderlijk hebben verkocht;
- e. de in- en verkoopprijs van de Fishbone-broek, die gedaagden ieder afzonderlijk hebben betaald en/of gerekend;
- f. het totaalbedrag aan winst dat gedaagden ieder afzonderlijk hebben behaald ten gevolge van de verkoop van de Fishbone-broek;
- g. de volledige namen en adressen van de leveranciers en/of producenten van ieder der gedaagden van de Fishbone-broek;
- h. de volledige namen en adressen van de kopers van ieder der gedaagden – voor zover dit geen natuurlijke personen betreffen – van de Fishbone-broek en de volledige namen en adressen van derden die bij de verhandeling van de Fishbone-broek betrokken zijn (geweest), voor zover deze aan (één van de) gedaagden bekend zijn;

alles met betrekking tot de Benelux en alles op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag (of gedeelte van een dag) dat niet (geheel) aan deze veroordeling wordt voldaan met een maximum van (in totaal) EUR 100.000,-;

beveelt gedaagden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan al hun bedrijfsmatige afnemers in de Benelux die orders hebben geplaatst voor de Fishbone-broek of die broek geleverd hebben gekregen een brief te sturen met de volgende inhoud:

Geachte heer, mevrouw,

Op 1 november 2007 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam bepaald dat de Fishbone-broek met artikelnummer [...] inbreuk maakt op de auteursrechten en merkrechten van G-Star International B.V.

In verband hiermee dient u binnen 2 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van die Fishbone-broek aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen inbreukmakende producten meer bij uw vestiging aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.

Hoogachtend,

New Yorker S.H.K. Jeans GMBH en/of New Yorker Nederland B.V.

onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief aan de advocaat van G-Star, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag (of gedeelte van een dag) dat niet aan dit bevel wordt voldaan met een maximum van EUR 100.000,-;

veroordeelt gedaagden om binnen één maand na betekening van dit vonnis alle bij gedaagden nog in voorraad zijnde Fishbone-broeken, alsmede de retour ontvangen Fishbone-broeken te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door die deurwaarder, aan de advocaat van G-Star te zenden binnen één week na de vernietiging, onder de bepaling dat gedaagden de kosten van de vernietiging op zich nemen, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag (of gedeelte van een dag) dat niet aan deze veroordeling wordt voldaan met een maximum van EUR 100.000,-;

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.A. Rullmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 november 2007.