

**vonnis**

**IN NAAM DER KONINGIN!**

**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 340392 / HA ZA 09-2043

**Vonnis van 9 juni 2010**

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**VF INTERNATIONAL SAGL**,  
gevestigd te Pazzallo, Lugano, Zwitserland  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. P.J.M. Steinhauer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap  
**MASITA SPORTSWEAR B.V.**,  
gevestigd te Echt,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage

Partijen zullen hierna VF en Masita genoemd worden. Deze zaak is voor VF behandeld door mr. Steinhauer voornoemd en mr. M.W. Rijdsdijk, advocaat te Amsterdam. Voor Masita is de zaak behandeld door mr. W.J.G. Maas, advocaat te 's-Hertogenbosch.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 mei 2009;
- de akte houdende overlegging producties zijdens VF van 17 juni 2009 met de producties 1 t/m 14;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met de producties 1 t/m 28;
- het tussenvonnissen van 23 september 2009 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- de beschikking van 12 januari 2010 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 2 februari 2010, met in de bijlage het verzoek aan partijen betreffende nog over te leggen bescheiden;
- de op 1 februari 2010 door de griffie ontvangen kostenspecificaties zijdens VF en zijdens Masita;
- het akteverzoek in conventie houdende wijziging van de gronden van eis en aanvullende producties, met de producties 15 t/m 30, alsmede conclusie van antwoord in reconventie van 2 februari 2010;

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

2

- het proces-verbaal van comparitie van 2 februari 2010 met aangehecht de pleitnotities van mrs. Steinhauser en Rijdsijk en mr. Maas waarin doorgehaald de passages die niet zijn gepleit.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. De rechter ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

**2. De feiten**

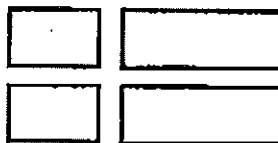
2.1. VF maakt onderdeel uit van een groep van vennootschappen die zich bezig houden met onder meer de handel in kleding en accessoires, onder meer onder het merk NAPAPIJRI.

2.2. VF is houdster van de volgende merkinschrijvingen:

a. het hierna weergegeven Gemeenschapswoord/beeldmerk, gedeponeerd op 25 juni 1996 en ingeschreven onder nummer 0291021 op 23 juni 1998, voor onder meer kleding in klasse 25:

**NAPAPIJRI  
NAPAPIJRI**

b. het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, gedeponeerd op 17 september 2008 en ingeschreven op 8 juni 2009 onder nummer 7238124, voor onder meer kleding in klasse 25:



c. het hierna weergegeven Gemeenschapswoord/beeldmerk, gedeponeerd op 12 maart 2009 en ingeschreven op 11 december 2009 onder nummer 8152647, voor onder meer kleding in klasse 25:



340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

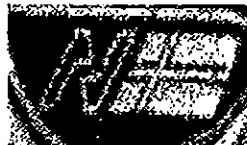
3

2.3. VF is voorts houdster geweest van de inschrijving van het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, gedeponeerd op 20 maart 2009 onder nummer 0860229 voor onder meer kleding in klasse 25 en doorgehaald op 30 oktober 2009:



2.4. Masita houdt zich bezig met de handel in sportartikelen en sportkleding. Zij verhandelt sinds 2002 producten onder het merk Nordal. Zij maakt daarbij onder meer gebruik van de volgende tekens:

a. tekens die bestaan uit een gestileerde 'N' gevolgd door een Noorse vlag respectievelijk door een daarvan afgeleide meer geabstraheerde vorm:



b. tekens die als een badge (of stempel) zijn vormgegeven, waaronder:



c. teken waarbij de letters van het merk NORDAL in het midden (deels) doorsneden zijn:

**NORDAL**

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

4

2.5. Op 9 april 2009 heeft VF Masita in kort geding gedagvaard wegens 'onrechtmatige navolging van het NAPAPIJRI concept', waaronder inbreuk op merk-, model- en auteursrechten van VF.

2.6. Op 29 april 2009 heeft VF – ingevolge door de voorzieningenrechter te Roermond op 24 april 2009 verleend verlot – conservatoir beslag tot afgifte en tot bewijs met beschrijving en monsterneming gelegd op de in het bedrijfspand van Masita aanwezige producten welke de in r.o. 2.4 onder a weergegeven tekens dragen, en deze aan de gerechtsdeurwaarder in bewaring gegeven. Op 4 mei 2009 heeft VF conservatoir beslag tot afgifte en tot bewijs gelegd op de administratie van Masita, en deze aan de gerechtsdeurwaarder in bewaring gegeven. Op 6 mei 2009 is een proces-verbaal van beschrijving en monsterneming opgemaakt van de inbeslaggenomen zaken (onder meer 60 kartons met kleding, een reclamebord, drie reclamefolders en twee koffiekopjes).

2.7. Masita heeft een schriftelijke verklaring van 21 mei 2009 overgelegd van de Franse ontwerper Justin Hug met de navolgende inhoud:

"I hereby declare that I was requested by Masita to develop and design casual clothing line and a positiv message and energy...through this clothing concept I was inspired by travel, freedom, and dream as ref. "National geographic" publication .. using the Norwegian spirit & area was a "guide line" since the beguining.. Atf start the "national flag" was also associate to the concept NORDAL ..as "GLOBAL NORD"...adventure, exploration & nature ,endless territory give a global positive message "respect our planet"and eco system protection.

I hope that my explanation of why the Nordal clothing line looks the way it looks, shows that I cam individually to the final designs and I did not copy any designs of other fashion brands, such as Napapijri."

2.8. Bij vonnis van 12 juni 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage de vorderingen van VF in kort geding afgewezen.

### 3. Het geschil

#### in conventie

- 3.1. VF vordert - samengevat – dat het Masita wordt bevolen:
- met onmiddellijke ingang zich te onthouden binnen de Europese gemeenschap, althans binnen de Benelux, althans binnen Nederland, van iedere onrechtmatige navolging van het NAPAPIJRI concept, en
  - elk gebruik te staken van op haar merkrechten inbreukmakende tekens, meer in het bijzonder elk gebruik van een vlag met een kruis in een veld, en
  - de verveelvoudiging en openbaarmaking te staken van promotiemateriaal dat inbreuk op haar auteursrechten maakt, alsmede
  - het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, gebruiken of op voorraad houden van voortbrengsels waarin de modellen van VF zijn toegepast te staken.

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

5

Daarnaast vordert VF rectificatie, een recall, opgave van alle relevante gegevens (onder meer met betrekking tot leveranciers, afnemers, aantallen, nog aanwezige voorraad, prijzen, omzet en winst), afgifte van de inbeslaggenomen producten, vernietiging van de voorraad en medewerking aan een boekenonderzoek op kosten van Masita, een en ander op straffe van een dwangsom. Voorts vordert VF schadevergoeding, wettelijke rente, de beslagkosten en proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt VF ten grondslag dat Masita door gebruik van de in r.o. 2.4 weergegeven tekens inbreuk maakt op haar merkrechten. Tevens betoogt VF dat Masita inbreuk maakt op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten met betrekking tot negen kledingstukken en dat een reclamefolder van Masita inbreuk maakt op haar auteursrecht. Daarenboven legt VF aan haar vorderingen ten grondslag dat Masita onrechtmatig jegens VF handelt door het NAPAPIJRI concept na te volgen.

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

#### **in reconventie**

3.4. Masita vordert – samengevat en na vermindering van eis – voorwaardelijk, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat Masita inbreuk maakt op het in r.o. 2.2 onder b weergegeven Gemeenschapsmerk, de nietigverklaring van deze merkinschrijving.

3.5. Aan haar vordering legt Masita ten grondslag dat de merkinschrijving onmiskenbaar (een gedeelte van) de Noorse vlag bevat en dat de inschrijving derhalve in strijd is met artikel 7 lid 1 onder i – bedoeld zal zijn onder h – GMVo en op grond van artikel 51 lid 1 onder a van de GMVo nietig verklaard dient te worden.

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

#### **4. De beoordeling**

##### **In conventie en reconventie**

##### *Rechtsmacht en relatieve bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten of inbreuk op, respectievelijk doorhaling van Gemeenschapsmerken betreffen 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 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 respectievelijk – voor de reconventionele vordering van Masita – sub d GMVo.

340392 / HA ZA 09-2043

6

9 juni 2010

4.2. De rechtbank 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 auteursrecht en onrechtmatig jegens haar handelt. De rechtsmacht vloeit voort uit artikel 2 van de EEX-Verordening en de relatieve bevoegdheid uit onder meer artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

#### in conventie

##### *Gemeenschapsmerken*

4.3. VF legt aan haar vorderingen onder meer merkinbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b en sub c GMVo ten grondslag.

4.4. De stelling van VF dat NAPAPIJRI een bekend merk is als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo wordt verworpen. Ter onderbouwing van deze stelling heeft VF advertenties, tijdschrift- en perspublicaties overgelegd, doch in het licht van de gemotiveerde betwisting door Masita acht de rechtbank dat onvoldoende om te kunnen aannemen dat NAPAPIJRI als een bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 onder c GMVo kan worden aangemerkt. De rechtbank zal aan deze grondslag daarom voorbijgaan en de vraag of er sprake is van merkinbreuk verder beoordelen aan de hand van de maatstaf van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet geoordeeld worden dat inbreuk gemaakt wordt op het in r.o. 2.2 onder a weergegeven (en hierna afgebeelde) Gemeenschapswoord/beeldmerk NAPAPIJRI door het gebruik van het hierna afgebeelde teken Nordal:

**NAPAPIJRI**

Gemeenschapsmerk VF

**NORDAL**

Teken Masita

Het loutere feit dat de letters in merk en teken worden gebroken door een horizontale lijn die door het midden van de letters loopt, is onvoldoende om overeenstemming tussen merk en teken aan te nemen. De wijze van onderbreking bij merk en teken is duidelijk anders vormgegeven. Bij NAPAPIJRI deelt een (zichtbare) lijn het vlak waarin de naam staat in tweeën, waarbij de twee helften positief-negatief (wit wordt zwart en zwart wordt wit) zijn gekleurd. Bij Nordal ontstaat door de weglatingen in de schuingedrukte letters de 3-dimensionale suggestie van een (onzichtbare) balk die door de letters heen gaat. Van enige verdere visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming – anders dan dat beide woordbestanddelen met een N beginnen – is geen sprake, waardoor de totaalindrukken wezenlijk verschillen.

4.6. Dat geldt temeer voor de in r.o. 2.4 onder a en b weergegeven tekens. Daargelaten dat de vordering voor zover deze op artikel 9 lid 1 sub c is gebaseerd reeds strandt op grond van hetgeen in r.o. 4.4 hierboven over het merk NAPAPIJRI is overwogen, is bij de in r.o. 2.4 onder a weergegeven tekens (een gestileerde 'N' met vlag) – anders dan VF stelt – evenzeer geen sprake van het gebruik van dezelfde 'N' om de redenen als hiervoor in r.o.

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

7

4.5 ten aanzien van het volledige woord/beeldmerk en teken is overwogen. Het gebrek aan overeenstemming geldt eens te meer voor de totaalindrukken van het merk NAPAPIJRI en deze in r.o. 2.4 onder a en b weergegeven tekens.

4.7. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van inbreuk op het in r.o. 2.2 onder b weergegeven (en hierna afgebeelde) Gemeenschapsbeeldmerk (hierna ook aangeduid als het 'gestileerde vlag' merk) door het gebruik – al dan niet als decoratie in combinatie met een gestileerde 'N' of ander onderscheidingsteken – van de Noorse vlag of de daarvan afgeleide tekens door Masita, die in r.o. 2.4 onder a en hierna zijn afgebeeld:



Gemeenschapsmerk VF



tekens Masita

4.8. Artikel 7 lid 1 onder h GMVo juncto artikel 6ter lid 1 onder a Verdrag van Parijs ("UvP") staat eraan in de weg dat het gebruik van de Noorse vlag door een onderneming voor bepaalde waren door middel van een Gemeenschapsmerkinschrijving, of als een bestanddeel daarvan, wordt gemonopoliseerd (tenzij met goedkeuring der bevoegde machten die hier niet is gesteld of gebleken). Daarmee is niet verenigbaar dat aan het gestileerde – als Gemeenschapsmerk ingeschreven – teken bestaande uit vier vlakken een zodanig beschermingsomvang zou toekomen dat op grond daarvan derden het gebruik op welke wijze dan ook van de Noorse vlag zou kunnen worden ontzegd. Dit zou er immers op neer komen dat (opnieuw) sprake is van een merkinschrijving die een staatsembleem bevat, als bedoeld in artikel 6ter lid 1 onder a UvP, welk artikel tevens betrekking heeft op iedere nabootsing van een staatsembleem (bezien uit heraldisch oogpunt). Reeds hierop stranden de tegen het gebruik van de Noorse vlag gerichte vorderingen. Dat geldt derhalve ook voor de vorderingen van VF gericht tegen het gebruik door Masita van samengestelde tekens bestaande uit de Noorse vlag in combinatie met een gestileerde 'N' (zoals de in r.o. 2.4 onder a links- en rechtsboven afgebeelde tekens) of van de Noorse vlag als bestanddeel van een ander onderscheidingsteken. Van een rechtstreeks beroep op artikel 6ter lid 1 onder a UvP door Masita is geen sprake, aangezien deze norm in artikel 7 lid 1 onder h GMVo en artikel 2.4 onder a BVIE is geïmplementeerd. Het verweer van VF dat aan de bepaling uit het UvP geen rechtstreekse werking toekomt wordt dan ook verworpen.

4.9. De in r.o. 2.4 onder a links- en rechtsonder afgebeelde tekens bevatten niet de afbeelding van de Noorse vlag, maar een gestileerde weergave ervan zonder gebruik van de voor de Noorse vlag karakteristieke kleuren. Naar het oordeel van de rechtbank kan inbreuk op het 'gestileerde vlag' merk door gebruik van deze door Masita gebruikte tekens ook niet worden aangenomen. De vier rechthoekige vlakken kunnen hoogstens de associatie met 'een Scandinavische vlag' oproepen, en daarmee een sfeer van natuur, avontuur en sportiviteit.

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

8

Voorts is het gebruik van een – al dan niet gestileerde – vlag een stijlelement van sportieve vrijetijdskleding. Masita heeft hiervan verschillende voorbeelden overgelegd. Als zodanig komt aan het 'gestileerde vlag' merk weinig onderscheidingskracht toe. De aanwezigheid van de letter 'N' in de tekens van Masita is daarbij zo'n direct in het oog springend element dat gevaar voor verwarring dan ook niet aanwezig kan worden geacht.

4.10. Ook is geen sprake van inbreuk op het in r.o. 2.2 onder c weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk door het gebruik van de hierna afgebeelde badges (of stempels) door Masita:



Gemeenschapsmerk VF



tekens Masita

Een badge (of stempel) in een ronde vorm, met contrasterende kleuren, een afbeelding in het midden en een tekst rondom is, zo volgt uit de door Masita overgelegde producties, een op sportieve vrijetijdskleding gangbaar onderscheidingsteken of versieringselement. De maatvoering speelt bij de beoordeling van de merkinbreuk geen rol. Dat zowel de in de bovenste helft als de in de onderste helft van de badge geplaatste teksten van links naar rechts leesbaar zijn is ingegeven door eisen van functionaliteit – te weten leesbaarheid – en is overigens eveneens gangbaar. Er is tussen merk en tekens behalve op deze algemene, niet onderscheidende punten geen sprake van enige visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, anders dan een voor sportieve vrijetijdskleding als stijlelement niet ongebruikelijke verwijzing naar onderzoek. Voor de badge van Masita die niet rond maar vijfhoekig is geldt het voorgaande eens te meer.

#### *Auteursrecht folder*

4.11. Masita heeft betwist dat de folder van VF een ouder werk is dan de bestreden folder van Masita. Aangezien de rechtbank – zoals hieronder wordt overwogen – oordeelt dat geen sprake is van inbreuk, kan dit punt verder buiten beschouwing blijven.

4.12. Om inbreuk op de auteursrechten van VF op haar folder te kunnen aannemen, moet de folder van Masita (als geheel) in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de folder van VF vertonen dat de totaalindrukken die de beide folders maken te weinig verschillen om de folder van Masita als een zelfstandig werk te kunnen aanmerken. Van een zodanige gelijkens is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. De binnenzijde – na openvouwen – van de folders is hieronder gedeeltelijk en verkleind weergegeven:



340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

9



folder VF



folder Masita

Zoals door Masita terecht – en met stukken onderbouwd – is aangevoerd, zijn de door VF genoemde, beweerdelijk auteursrechtelijk beschermde trekken die door Masita zouden zijn overgenomen ieder voor zich niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende functionele of gebruikelijke stijlelementen voor reclameuitingen in de markt voor sportieve vrijetijdskleding:

- (i) een langwerpige folder dichtgevouwen tot (bijna) A5 formaat;
- (ii) een compilatie van foto's van verschillende grootte;
- (iii) de positionering van de figuren op de foto's;
- (iv) het afbeelden van landschappen en wolkenluchten;
- (v) het afbeelden van de Noorse vlag;
- (vi) een uitstraling van avontuur en sportiviteit.

Masita heeft bovendien binnen het niet beschermde 'compilatie concept' duidelijk andere keuzes gemaakt:

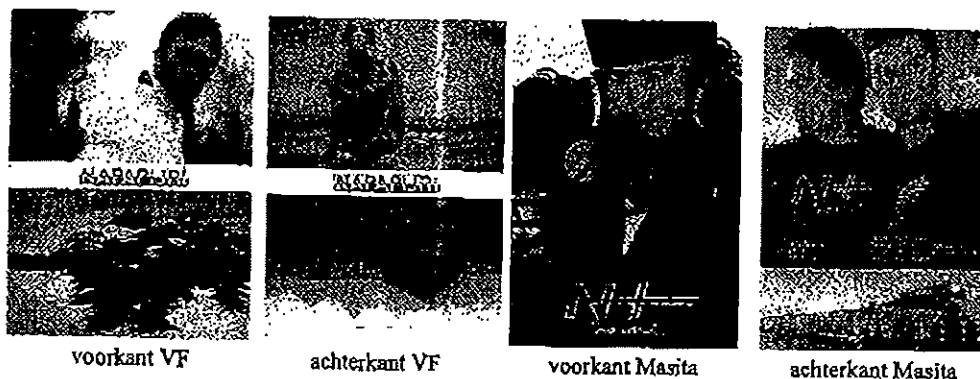
- (a) de voor- en achterkant van de folders in dichtgevouwen toestand verschilt in layout: twee – ten opzichte van elkaar gespiegelde – foto's gescheiden door een witte balk met daarin de merknaam NAPAPIJRI (VF) versus één foto met daaronder in

340392 / HA ZA 09-2043

9 juni 2010

10

een blauwe band de merknaam NORDAL (Masita), zoals blijkt uit de volgende afbeeldingen:



- (b) het afwisselende gebruik van horizontale of vierkante blokken samengesteld uit vier kleinere vierkante foto's en grotere vierkante foto's (VF) versus het overwegende gebruik van twee rechthoekige foto's naast elkaar (Masita);
- (c) het prominente gebruik van foto's van natuurlandschappen zonder modellen (VF) versus het gebruik van natuurlandschappen als achtergrond voor de modellen (Masita);
- (d) het gebruik van Aziatische landschappen (VF) versus het gebruik van alleen Scandinavische landschappen (Masita);
- (e) het overwegend gebruik van zachte(re) kleuren (VF) versus het overwegend gebruik van de (harde) kleuren rood en blauw uit de Noorse vlag (Masita).

#### *Auteursrecht kleding*

4.13. Het primaire verweer van Masita dat de door VF genoemde negen kledingstukken van Masita een zelfstandige schepping zijn die niet de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening slaagt.

4.14. Uit productie 6 (VF) blijken de navolgende ontwerpdata van de negen kledingstukken van VF waarop VF zich beroept:

<i>Model SS 09</i>	<i>Ontwerpdata</i>
Pervero	3 juni 2008
Nokomis	18 december 2007
Safety	17 december 2007
Thuy	13 maart 2008
Marracos	13 juni 2008
Powell	17 december 2007 – 18 januari 2008
Turquino Sned	17 december 2007 – 17 januari 2008
Badas	11 februari 2008
Nordic	onbekend

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

11

4.15. Masita heeft gesteld dat haar negen aangevochten kledingstukken in mei 2008 zijn ontworpen door de Franse ontwerper Justin Hug. Ter onderbouwing heeft zij een computer log overgelegd van de digitale mappen 'NORDAL MAN FINAL' en 'NORDAL WOMEN FINAL', alsmede opgave gedaan van de negen productnummers van de desbetreffende modellen, waaruit volgt dat op 18 mei 2008 zeven van de productnummers in deze mappen zijn opgenomen. Op de door Masita overgelegde productomschrijvingen staat bij alle negen modellen de tekst 'Nordal design property – Holland 05/08'. Dit is door VF niet voldoende gemotiveerd betwist. Het enkele feit dat de modellen van Masita behoren tot de wintercollectie 2009 en dus een seizoen later op de markt zijn gebracht dan de 'Spring Summer 2009'-collectie van VF betekent niet dat de modellen van Masita (veel) later zijn ontworpen dan uit de door Masita overgelegde stukken blijkt, zoals door VF aangevoerd. Twee van de door VF aangevoerde modellen zijn op een latere datum (3 juni resp. 13 juni 2008) ontworpen dan de – volgens VF daarmee corresponderende – twee modellen van Masita. Voor wat betreft deze twee modellen staat aldus vast dat van ontlening geen sprake kan zijn.

4.16. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de overige modellen wel aan de modellen van VF ontleend zijn. Masita heeft er – onweersproken – op gewezen dat de voornoemde negen kledingstukken van VF behoren tot de 'Spring Summer 2009'-collectie en op zijn vroegst begin 2009 door VF op de markt zijn gebracht. Tijdens de comparitie heeft VF ook erkend dat deze modellen niet vóór 18 mei 2008 voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Daaruit volgt dat de modellen van Masita zijn ontworpen voordat de modellen van VF op de markt waren. VF heeft in dat verband nog aangevoerd dat haar modellen wel eerder dan 18 mei 2008 in kleine kring zijn getoond en dat deze mogelijk zijn gelekt. Gelet op de betwisting daarvan door Masita en de verklaring van Hug (zie r.o. 2.7) wordt dit standpunt van VF – waarvoor zij geen enkel bewijs heeft aangedragen – verworpen.

4.17. Nu het verweer dat er geen sprake is van ontlening slaagt, komt de rechtbank niet meer toe aan de vragen welke de auteursrechtelijk beschermde trekken zijn van de modellen van VF en of en in hoeverre deze door Masita in de aangevochten modellen zijn overgenomen. Voor zover VF wil betogen dat de onrechtmatigheid volgt uit de stelselmatige plaatsing door Masita op haar kleding van de Noorse vlag, badges en stempels op een voor kleding onder het merk NAPAPIJRI kenmerkende wijze, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder de kopjes 'auteursrecht badge' en 'onrechtmatige daad' wordt besproken.

#### *Modelrecht kleding*

4.18. De vordering van VF op de grondslag dat de genoemde negen kledingstukken beschermd zijn als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel strandt eveneens, op grond van het bepaalde in artikel 19 lid 2 GModVo. Gelet op hetgeen in r.o. 4.13 t/m 4.17 is overwogen moet worden vastgesteld dat van namaken van de negen modellen van VF geen sprake is, omdat de aangevochten modellen van Masita het resultaat geacht moeten worden te zijn van onafhankelijk scheppend werk (vóór 18 mei 2008) door Hug van wie

340392 / HA ZA 09-2043

9 juni 2010

12

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij de door VF (na 18 mei 2008) openbaar gemaakte modellen niet kende.

#### *Auteursrecht badge*

4.19. VF heeft aangevoerd dat de door VF op de kleding aangebrachte badges en stempels auteursrechtelijk beschermde werken zijn en dat de in r.o. 2.4 onder b afgebeelde door Masita gebruikte – door Masita onweersproken later ontworpen – badges en stempels daarop inbreuk maken omdat sprake zou zijn van dezelfde totaalindruk. De rechtbank volgt VF hierin niet. VF noemt als de auteursrechtelijk beschermde trekken van haar badges en stempels de volgende elementen: een ronde vorm, met contrasterende kleuren, een afbeelding in het midden en een tekst rondom, zowel in de bovenste als in de onderste helft van de ring van links naar rechts leesbaar. Zoals in r.o. 4.10 (met betrekking tot het Gemeenschapsmerk dat uit een afbeelding van de badge bestaat) al is overwogen, zijn de genoemde trekken – zo blijkt ook uit de door Masita overgelegde producties – algemeen gangbare elementen voor op sportieve vrijetijdskleding gebruikte badges en stempels. Masita heeft onweersproken aangevoerd dat fabrikanten al vele jaren badges (of stempels) op casual kleding aanbrengen om daaraan een sportieve (outdoor) uitstraling te geven, vanwege de link met sportteams, de scouting en het leger waar badges gebruikelijk zijn. Voor de andere door VF genoemde elementen, onder meer het over elkaar heen plaatsen, het niet waterpas plaatsen en het met een vervaagd uiterlijk plaatsen, geldt dat dit eveneens stijlelementen zijn die niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. In de afbeeldingen noch de teksten is enige auteursrechtelijk relevante overeenstemming te onderkennen. Masita heeft binnen de niet beschermde stijl duidelijk eigen keuzes gemaakt. Uit het voorgaande volgt dat de Masita badges (of stempels) niet kunnen worden aangemerkt als een veeleenvoudiging in gewijzigde vorm van de – in r.o. 2.2 onder c afgebeelde – badge van VF.

#### *Onrechtmatige daad*

4.20. VF heeft onrechtmatige daad als een zelfstandige grondslag (dus ongeacht de beoordeling van de vraag of ten aanzien van de hiervoor door VF aangevoerde intellectuele eigendomsrechten, op zichzelf beschouwd, sprake is van inbreuk door Masita op die rechten) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd.

4.21. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van ongeoorloofde mededinging, geldt als uitgangspunt dat het niet zonder meer onrechtmatig is om producten van een ander na te bootsen. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren of nabootsen geschiedt kunnen de concurrentie echter wel onrechtmatig maken. Die bijkomende omstandigheden zijn volgens VF – zo begrijpt de rechtbank – het veroorzaken van *onnodige* verwarring bij het relevante publiek en de omstandigheid dat Masita *onevenredig* profiteert van de bekendheid en reputatie van NAPAPIJRI. Volgens VF is daarvan sprake doordat Masita de stijlkenmerken van de NAPAPIJRI kledinglijn stelselmatig en in toenemende mate overneemt. De algemene stijlkenmerken zijn door VF als volgt omschreven: de wijze waarop de Noorse vlag gebruikt wordt als (bestanddeel van een) onderscheidingsteken, het gebruik van een gestileerde 'N', het ontwerpen van een outdoor kledinglijn die niet meer van casual kleding is te onderscheiden en een huisstijl met de 'look and feeling' van 'innovatie, ontdekking, authenticiteit, functionaliteit en outdoor inspiratie'. Daarnaast is sprake van bijzondere stijlkenmerken voor een of enkele modellen,

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

13

waaronder het gebruik van opvallende stiksels en een riemlus in de vorm van een 'N' (als verwijzing naar de 'N' van NAPAPIJRI), alsmede de maatvoering, de uitvoering en de plaats van de badges op de kleding.

4.22. Daargelaten de vraag wie als eerste gebruik is gaan maken van de Noorse vlag en of sprake is van navolging van de stijkenmerken van VF door Masita, slaagt het verweer van Masita dat stijnavolging is toegestaan en dat er geen bijkomende omstandigheden zijn die dit in het onderhavige geval onrechtmatig maken. Uit de stellingen van VF in de stukken en ter zitting blijkt dat zij voornamelijk bezwaar maakt tegen het gebruik door Masita van de Noorse vlag, meer in het bijzonder het gebruik van de vlag in combinatie met de letter 'N'. VF maakt daarbij een onderscheid tussen het gebruik van de Noorse vlag als versiering, waartegen – zo begrijpt de rechtbank – VF geen bezwaar heeft, en het gebruik als (bestanddeel van) een onderscheidingsteken voor de herkomst van de waren. Als Masita de vlag als (bestanddeel van) een onderscheidingsteken gebruikt kan VF haar dit echter niet ontzeggen. Immers, uit artikel 2.19 BVIE volgt dat VF niet in rechte bescherming kan invoeren voor een niet als merk ingeschreven teken, zoals de Noorse vlag, ook als deze in de praktijk gebruikt – en door het publiek opgevat – wordt als (bestanddeel van) een herkomstteken voor haar waren. Niet in geschil is dat VF zich terzake van de Noorse vlag niet kan beroepen op een geldige merkinschrijving. Haar in r.o. 2.3 weergegeven 'N + Noorse vlag' teken heeft zij juist met het oog op artikel 2.4 onder a BVIE juncto artikel 6ter UvP doorgehaald. VF heeft daartegen nog aangevoerd dat de artikelen 6ter UvP, 2.4 sub a BVIE en 7 lid 1 onder h GMVo geen negatieve reflexwerking zouden hebben. Deze artikelen zouden daardoor in het geval dat sprake is van verwarring niet aan bescherming van de door VF met het gebruik van de Noorse vlag opgebouwde goodwill op grond van onrechtmatige daad in de weg staan. Dit betoog faalt reeds omdat dergelijke 'goodwill-bescherming' op grond van een niet als merk ingeschreven teken niet past in het systeem van de wet waarin – als hiervoor overwogen – slechts bescherming toekomt aan ingeschreven merken (artikel 2.19 BVIE en artikel 6 GMVo). De ook in dit verband aangevoerde stelling dat aan artikel 6ter UvP geen rechtstreekse werking toekomt tenslotte, kan VF evenmin baten, zoals hiervoor in r.o. 4.8 al is overwogen.

4.23. Van bijkomende omstandigheden die, los van het gebruik van de Noorse vlag, als zodanig *onnodig* gevaar voor verwarring met de NAPAPIJRI kleding hebben veroorzaakt is onvoldoende gebleken. Het loutere feit dat Masita een teken heeft ontwikkeld bestaande uit een gestileerde 'N' in combinatie met de Noorse vlag is daartoe onvoldoende, mede in aanmerking genomen het feit dat de 'N' anders is vormgegeven, dat het teken in een variëteit aan verschijningsvormen (zie r.o. 2.4 onder a) op de kleding van Masita voorkomt, dat VF van haar 'N + Noorse vlag' teken beperkt gebruik lijkt te maken (in de als productie 26 overgelegde publicaties die het gebruik in Nederland in 2007 en 2008 illustreren komt het 'N + Noorse vlag' teken niet zichtbaar voor), dat het 'N + Noorse vlag' teken van Masita veelal in (directe) combinatie met het teken Nordal (zie r.o. 2.4 onder a rechtsboven) gebruikt wordt en gelet op het feit dat uit de stukken volgt dat het voor sportieve vrijetijdskleding gangbaar is dat er landsvlaggen – waaronder de Noorse vlag – op worden aangebracht. Met betrekking tot het door VF gestelde stelselmatige karakter van het nabootsen van de overige door haar genoemde stijkenmerken door Masita oordeelt de rechtbank dat hiervan onvoldoende is gebleken. Zij acht daarbij van belang dat deze stijkenmerken – zo volgt uit de stukken – als stijlelementen deel uitmaken van het gangbare modebeeld.

340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

14

4.24. Aan de beoordeling van de stelling dat sprake is van *onevenredig* profiteren door Masita, voor zover hetgeen hiervoor is overwogen nog ruimte zou laten om dit aan te nemen, komt de rechtbank niet toe omdat deze stelling door VF onvoldoende onderbouwd is.

4.25. De vorderingen van VF zullen derhalve worden afgewezen.

#### *Proceskosten*

4.26. VF zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld worden. Masita heeft blijkens de daartoe overgelegde specificatie advocaatkosten (met inbegrip van de verschotten, het vast recht uitgezonderd) gemaakt van in totaal € 11.374,95 (ex BTW), waarvan naar eigen zeggen naar schatting 60% is besteed aan de procedure in conventie, ofwel een bedrag € 6.824,97. Deze kosten zijn door VF als zodanig niet aangevochten en zullen derhalve als grondslag dienen voor de proceskostenveroordeling in conventie. Aangezien sprake is van een gemengde grondslag, dat wil zeggen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ('IE') zowel als onrechtmatige daad, dient een schatting te worden gemaakt van de proceskosten die aan het op de IE-grondslag gebaseerde deel van de procedure moeten worden toegerekend. Voor dat deel volgt een kostenveroordeling met toepassing van artikel 1019h Rv. Voor de overige kosten wordt een evenredig deel van het liquidatietarief toegepast. Tijdens de comparitie is het op de IE-grondslag gebaseerde deel aan advocaatkosten door partijen geschat op 75%, ofwel voor Masita een bedrag van € 5.118,73. Het op de onrechtmatige daad-grondslag gebaseerde deel wordt conform het liquidatietarief begroot op een bedrag van (2 punten x tarief II ad € 452,00 = € 904,00 x 25% ⇒) € 226,00. Daarnaast zal VF worden veroordeeld het bedrag van € 262,00 aan vast recht te betalen.

#### **in reconventie**

##### *Voorwaardelijke vordering*

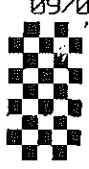
4.27. Nu de door Masita aan de reconventionele vordering gestelde voorwaarde dat sprake is van inbreuk door Masita op de merkinschrijving waarop de reconventionele vordering ziet niet is vervuld, komt de rechtbank aan de behandeling daarvan niet toe.

##### *Proceskosten*

4.28. Voor de proceskostenveroordeling in reconventie is het relevant enerzijds dat VF de Beneluxmerkinschrijving nummer 1178008 pas heeft doorgehaald nadat Masita de doorhaling daarvan in reconventie had gevorderd, waarna Masita haar eis dienovereenkomstig heeft verminderd, en anderzijds dat Masita haar vordering tot doorhaling van de Gemeenschapsmerkinschrijving nummer 7238124 pas tijdens de comparitie voorwaardelijk heeft gemaakt, zodat VF bij de voorbereiding voor de comparitie – waarbij de rechtbank de gelegenheid tot het houden van een kort pleidooi heeft gegeven – genoodzaakt was daartegen een verweer te formuleren. Met het oog hierop zullen de proceskosten in reconventie worden gecorpuscerd.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank



340392 / HA ZA 09-2043  
9 juni 2010

**in conventie**

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt VF in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak begroot op € 5.606,73;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

**in reconventie**

- 5.4. wijst de vordering af;
- 5.5. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.P. Ploeger en in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2010.



Voor gesee/afgeleefd

- 9 JUNI 2010

De Griffier