

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.094.573/01

zaak-/rolnummer rechtbank: 454764/HA ZA 10-995 (Amsterdam)

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 15 oktober 2013

inzake

de naamloze vennootschap
AFC AJAX N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante,
tevens incidenteel geïntimeerde,
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen:

, tevens handelend onder de naam
wonend te
geïntimeerde,
tevens incidenteel appellant,
advocaat: mr. J.J. van der Goen te Soest.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Ajax en genoemd.

Ajax is bij dagvaarding van 15 september 2011 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29 juni 2011 gewezen tussen Ajax als eiseres in conventie, verweerster in reconventie, en als gedaagde in conventie, eiser in reconventie.

Partijen hebben de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, met productie;
- memorie van antwoord, tevens van grieven in incidenteel appel met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 19 oktober 2012 doen bepleiten, Ajax door mr. A.S. Klos, advocaat te Amsterdam, en door mr. Van der Goen voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Door beide partijen zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.

Vervolgens is arrest gevraagd.

Ajax heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen voor zover daarbij (in conventie) een deel van de vorderingen van Ajax is toegewezen en voor het overige het vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende – uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vorderingen van Ajax geheel zal toewijzen en die van zal afwijzen, met veroordeling van in de volledige kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voorzover daarbij een deel van de vorderingen van Ajax is toegewezen en een deel van de vorderingen van is afgewezen, het desbetreffende onderdeel van de vorderingen van Ajax alsnog zal afwijzen en de vorderingen van zoals in de memorie van grieven in het incidenteel appel verwoord alsnog zal toewijzen, met bekrachtiging van het vonnis voor het overige en veroordeling van Ajax in de volledige kosten van het geding in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv.

heeft in hoger beroep bewijs van zijn stellingen aangeboden.

2. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.10 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1 (i) Ajax is een in Amsterdam gevestigde profvoetbalclub.

(ii) Ajax is houdster van een Beneluxmerk bestaande uit een rechthoekig rood vlak met aan weerszijden in de volle lengte van het rode vlak een smaller rechthoekig wit vlak, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600269 en is voorzien van de vermelding CFE 26.4.2-7-9-24;19.1.12 – Wit, rood. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor onder meer de volgende waren en dienstenklassen:

Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens; handdoeken van textiel.

Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

(iii) Ajax is voorts houdster van een Beneluxmerk bestaande uit de afbeelding van een wit shirt waarop van boven naar beneden een brede rode baan loopt, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0600270. De inschrijving is op 1 augustus 1997 gepubliceerd en is geschied voor onder meer de onder (ii) genoemde waren en diensten in de klassen 24 en 25. De merken onder ii en iii beschreven zullen hierna ook de rood-wit merken genoemd worden.

(iv) Ajax is tevens houdster van een beeldmerk (hierna: het kruizenmerk), bestaande uit een langwerpige rechthoekig rood vlak met daarop van boven naar beneden twee andreaskruizen met daartussen een weergave van het hoofd van de mythologische held Ajax, als volgt:



Dit beeldmerk is ingeschreven onder nummer 0737566. De inschrijving is gepubliceerd op 1 januari 2004 en ziet onder meer op waren- en dienstenklasse 25.

(v) De hoofdsponsor van Ajax was in 2009 en 2010 (en is ook thans nog) Aegon.

(vi) Ajax verkoopt onder andere in haar online shop artikelen met daarop de tekst "pride of Mokum", maar ook artikelen met het wapen van Amsterdam (de Ajax Amsterdam-lijn), alsook artikelen met het kruizenmerk.

(vii) drijft onder de naam een onderneming die zich richt op de groothandel- en de ambulante verkoop van voetbal- en Amsterdamsouvenirs. De feitelijke verkoop vindt sinds 1987 plaats vanaf een kar, eerst bij het oude Ajax-stadion en het Olympisch stadion. Sinds 1996 heeft hij een kar op een vaste plek bij de Amsterdam Arena aan de Arena Boulevard. verkoopt onder andere producten en kleding met de tekst "pride of Mokum" en "Amsterdam", alsmede zogenaamde merchandise artikelen afkomstig van Ajax (die met toestemming van Ajax in het verkeer zijn gebracht).

(viii) heeft een vest met capuchon verkocht waarop tegen een witte achtergrond aan de voorzijde in het midden een rode rechthoek is aangebracht met van boven naar beneden aan de ene kant van de ritssluiting drie andreaskruizen en aan de andere kant het woord Amsterdam met een in een kader (een gekanteld vierkant) geplaatste hoofdletter A. De mouwen zijn voorzien van een rode streep in de lengterichting met op één mouw drie andreaskruizen gevolgd door de tekst Pride of Mokum. In het label van dit vest en op het aan het vest bevestigde prijskaartje wordt onder de aanduiding

“FANSPORT, FANWEAR FOR FANS ” vermeld dat het om “official licensed products” gaat.



(ix) Ajax heeft in verband met de verkoop van het hierboven getoonde vest door bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte wegens inbreuk op haar rood-wit merken en haar kruizenmerk. Daartoe is op 20 november 2009 verlof verleend. Diezelfde dag heeft de voorzieningenrechter een ex parte beschikking afgegeven. is daarbij bevolen op straffe van een dwangsom de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. De ex parte beschikking is op 22 november 2009 aan betekend. Op die datum heeft Ajax tevens beslag doen leggen op 21 vesten (gelijk aan het hiervoor bedoelde vest) die in zijn kar voor de verkoop aanwezig had.

(x) Op 25 november 2009 heeft Ajax gesommeerd om door Ajax gestelde inbreukmakende handelingen te staken en verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. heeft niet aan de sommatie voldaan.

(xi) Op 18 februari 2010 heeft Ajax tijdens de wedstrijd Ajax-Juventus bij de kar van een gelijksoortig vest gekocht, dat echter in elk geval verschilt van de hiervoor genoemde vesten doordat de letter “A” van Amsterdam niet in een kader is geplaatst.



3.2. Ajax vordert in dit geding, zeer kort samengevat, een inbreukverbod met betrekking tot haar hierboven onder 3.1 sub ii en iii genoemde (rood-wit) merken en een verklaring voor recht dat aansprakelijk is voor de schade die Ajax heeft

geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen, met veroordeling van tot winstafdracht subsidiair schadevergoeding en diverse nevenvorderingen.

vordert, kort samengevat, de nietigverklaring van de rood-wit merken en het kruizenmerk, het ambtshalve gelasten van de doorhaling daarvan, opheffing van de door Ajax gelegde beslagen op de vesten, opheffing van het ex parte bevel en een verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de ten gevolge van de gelegde beslagen op de vesten en de ex parte maatregel geleden schade te vergoeden.

De rechtbank heeft in conventie bevolen om het aanbieden, in de handel brengen of het daartoe in voorraad hebben van de hierboven onder 3.1 sub viii en xi bedoelde vesten te staken onder toewijzing van een aantal nevenvorderingen en voor recht verklaard dat aansprakelijk is voor de als gevolg van zijn onrechtmatige handelen ontstane schade en hem veroordeeld tot vergoeding daarvan. In reconventie heeft de rechtbank de hierboven onder 3.1 sub ii en iii omschreven merken (de rood-wit merken) nietig verklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken.

Met haar grieven komt Ajax op tegen, kort gezegd, de beslissing van de rechtbank tot nietigverklaring van de rood-wit merken en de door de rechtbank aan haar beslissing ten grondslag gelegde motivering.

komt met zijn grieven op tegen de toewijzing van (een deel van) de vorderingen van Ajax op grond van onrechtmatige daad, de compensatie van de proceskosten in reconventie en de aan een en ander ten grondslag gelegde motivering.

3.3.1. Met betrekking tot de eerste grief van Ajax oordeelt het hof als volgt.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de door Ajax ingeschreven rood-wit beeldmerken rechtsgeldig zijn. Het gaat hier – zoals Ajax terecht aanvoert – immers niet om abstracte kleurcombinatiemerken maar om de kleuren rood en wit aangebracht in een concrete grafische voorstelling waardoor aan de eisen van artikel 2.1 lid 1 BVIE is voldaan. De grief slaagt in zoverre en de door in reconventie gevorderde nietigverklaring van de rood-wit merken (gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen en het niet voldoen aan de strenge eisen die voor de registratie van kleurmerken gelden) zal daarom alsnog worden afgewezen. In het door aangedragen feitenmateriaal is voorts onvoldoende grond gelegen om de conclusie te wettigen dat de hier bedoelde beeldmerken in verband met het zonder geldige reden niet normaal gebruiken daarvan vervallen moet worden verklaard.

3.3.2. Wel brengt het feit dat het om (concrete) beeldmerken gaat mee dat de beschermingsomvang van deze merken is gerelateerd aan de concrete grafische voorstelling daarvan – een rechthoekig wit vlak met daarop in het midden een (in een specifieke verhouding tot de flankerende witte vlakken) brede rode baan aangebracht, respectievelijk (de voorzijde van) een wit shirt zonder kraag en met korte mouw waarop een brede rode baan is aangebracht – en in zoverre beperkter is dan Ajax kennelijk voor ogen staat. Anders dan Ajax meent strekt de beschermingsomvang van de merken niet tot het weren van ieder wit kledingstuk waarop aan de voorzijde een brede rode baan is aangebracht, maar waarvan de contouren van de witte vlakken niet, althans niet op gelijke wijze als in de grafische voorstelling, zijn afgebakend.

Het hof is van oordeel dat het vest dat inzet is van het onderhavige geding noch voldoende gelijkenis vertoont met de onder nummer 600269 ingeschreven in vlakken verdeelde rechthoek noch met het onder nummer 600270 ingeschreven (afbeelding van een) shirt om tot relevante overeenstemming te concluderen en het vest derhalve niet als daarop inbreukmakend kan worden beschouwd. Dit brengt mee dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde vorderingen van Ajax betreffende de rood-wit merken terecht zijn afgewezen.

3.3.3. Hieruit volgt dat de eerste grief van Ajax in zoverre doel treft dat de vordering van strekkende tot nietigverklaring van de rood-wit merken alsnog zal worden afgewezen en de grief voor het overige faalt.

3.4.1. De tweede grief van Ajax en de grievens I en II in het incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Deze hebben kort gezegd betrekking op de vraag of het vest zodanige verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de merchandising producten van Ajax dat het op de markt brengen daarvan, mede gelet op de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, als onrechtmatig jegens Ajax moet worden beschouwd.

3.4.2. Het hof verwerpt het betoog van dat het bepaalde in artikel 2.19 BVIE in het onderhavige geval aan een actie uit hoofde van onrechtmatige daad in de weg staat. Ajax baseert haar vordering op een nabootsing van de onderscheidende kenmerken van haar officiële merchandising producten waardoor, naar zij stelt, bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de vesten. Genoemde verdragsbepaling sluit het inroepen van de bescherming van het commune recht in een dergelijk geval niet uit.

3.4.3. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat het een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met (de clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.

Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en haar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar

kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken.

Weliswaar kan het nabootsen van (de combinatie van) onderscheidingsmiddelen/uiterlijke kenmerken van de producten van een concurrent onder omstandigheden onrechtmatig zijn, doch het hof is van oordeel dat met het onderhavige vest voldoende afstand houdt en dat van een relevante, jegens Ajax onrechtmatige, misleiding van het in originele Ajax-souvenirs geïnteresseerde publiek niet kan worden gesproken. wijst er in dit verband terecht op dat op het vest de bij uitstek onderscheidende vermelding van de naam Ajax en het hoofd van de mythologische held Ajax ontbreken. Dat op het etiket “fansport, fanwear for fans” en op het prijskaartje (in kleinere letters en zonder uitdrukkelijke verwijzing naar Ajax) “official licensed products” wordt vermeld en dat het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten te koop aanbiedt is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

Het hof acht het dan in het licht van de verschillen tussen het onderhavige vest en de door Ajax zelf op de markt gebrachte artikelen redelijkerwijs uitgesloten dat sprake is van een serieuze bedreiging van het bedrijfsdebiët van Ajax; het betreft immers een souvenir dat met de daarop aangebrachte versierselen vooral naar de stad Amsterdam verwijst en waarvan niet verwacht kan worden dat dit degenen die er op uit zijn om een aandenken aan Ajax te verwerven in verwarring zal brengen. In het licht hiervan valt evenmin in redelijkheid te verwachten dat Ajax, zoals zij stelt, van de verkoop van het hierbedoelde vest reputatieschade zal ondervinden.

3.4.5. Het voorgaande brengt mee dat de tweede grief van Ajax faalt en dat de grieven I en II van doel treffen. De vordering van Ajax zal alsnog worden afgewezen. De vorderingen van strekkende tot opheffing van het op de vesten gelegde conservatoir beslag zal worden toegewezen evenals de gevorderde verklaring voor recht dat Ajax gehouden is de schade te vergoeden die heeft geleden als gevolg van dit beslag alsmede als gevolg van het bij beschikking van 20 november 2009 door de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam gegeven ex parte verbod. Nu het beslag op de vesten wordt opgeheven bestaat er geen aanleiding om aan de last tot teruggave van de in het kader van dit beslag in gerechtelijke bewaring gegeven vesten een dwangsom te verbinden. Dit onderdeel van de reconventionele vordering is derhalve niet toewijsbaar.

3.5. Dit leidt tot de slotsom dat het vonnis zal worden vernietigd zowel wat de in conventie als de in reconventie gegeven beslissing betreft. De vorderingen van Ajax in conventie zullen alsnog geheel worden afgewezen en die van in reconventie worden gedeeltelijk toegewezen.

Nu de vorderingen voor zover die over en weer op merkenrechtelijke grondslag zijn ingesteld worden afgewezen, ziet het hof aanleiding om bij de kostenveroordeling de gevorderde toepassing van artikel 1019h Rv af te wijzen.
Ajax zal worden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie op basis van het liquidatietarief, de kosten van het geding in reconventie zullen worden gecompenseerd. Gelet op de uitkomst van het geding in hoger beroep acht het hof het geraden dat ieder der partijen de eigen kosten draagt.

4. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in principaal en incidenteel appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

wijst de vorderingen van Ajax alsnog af;

heft op het ten verzoeken van Ajax op 22 november 2009 ten laste van gelegde beslag en bepaalt dat de in gerechtelijke bewaring genomen vesten aan deze laatste zullen worden teruggegeven;

verklaart voor recht dat Ajax aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het hiervoor bedoelde beslag alsmede die het gevolg is van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op 20 november 2009 gegeven ex parte bevel;

veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van begroot op € 550,- aan verschotten en op € 904,- voor salaris;

compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie in die voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

wijst af hetgeen meer of anders heeft gevorderd;

bepaalt dat in hoger beroep ieder der partijen de eigen kosten draagt, zowel van het principaal als van het incidenteel beroep;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, J.H. Huijzer en N. van Lingen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 15 oktober 2013.



AFGEGEVEN VOOR GRO SSE
AAN: *mr. S.J. van der Coen*
DE GRIFFIER



mr. W.J. van den Bergh