

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/422596 / HA ZA 12-813

### Vonnis van 14 augustus 2013

in de zaak van

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**INTERMEDIUM SHOES B.V.**,  
gevestigd te Oude Meer,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**DECKERS OUTDOOR CORPORATION**,  
gevestigd te Goleta, Verenigde Staten van Amerika,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Intermedium en Deckers worden genoemd. De zaak wordt voor Intermedium behandeld door mr. L. Bakers en voor Deckers door mr. G.S.P. Vos, beiden advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

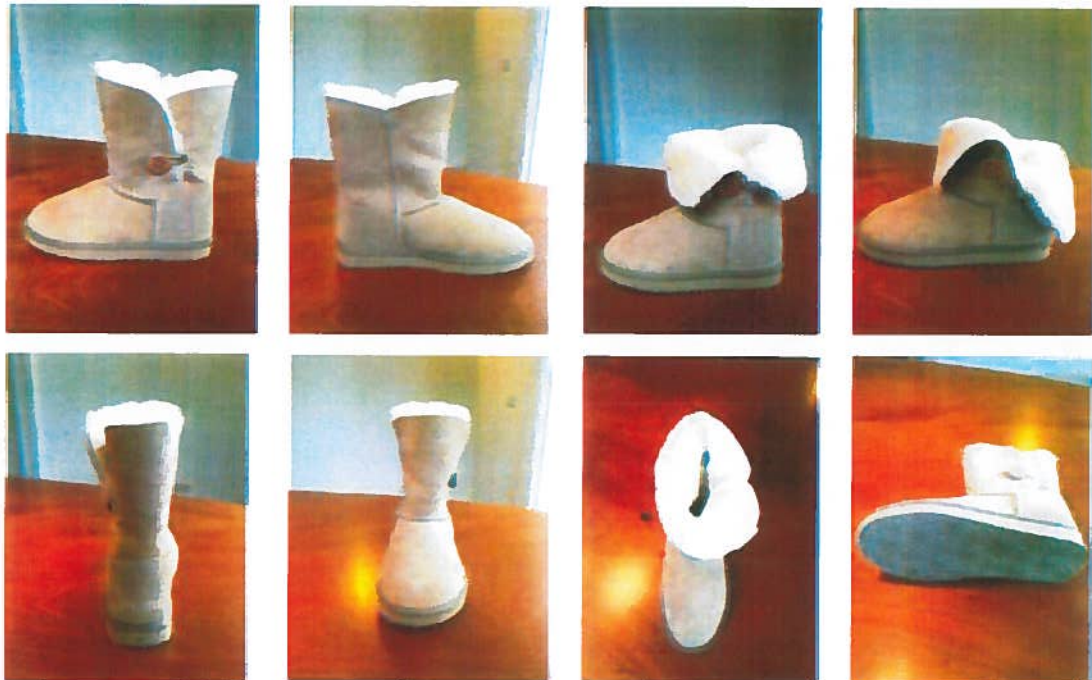
- de inleidende dagvaarding van 30 maart 2012, met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie, met producties 1 tot en met 14;
- het tussenvonnissen van 7 november 2012, waarin een comparitie van partijen is bevolen;
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 9 tot en met 15;
- het proces-verbaal van de comparitie op 10 januari 2013 (met pleitmogelijkheid), met de daarin genoemde stukken (producties 15 tot en met 17 van Deckers, de pleitaantekeningen van beide zijden en de kostenspecificatie van Intermedium).

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Intermedium is een Nederlandse groothandel die zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren, im- en exporteren van schoenen. Intermedium verhandelt haar schoenen in heel Europa. Intermedium brengt schoenen onder eigen merken op de markt. Daarnaast ontwerpt en produceert zij collecties in opdracht van derden ten behoeve van de merken van derden, zoals BAMA. Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw is Intermedium uitgegroeid tot één van de vijf marktleiders in Europa. De schoenen van Intermedium worden in winkels in heel Europa verhandeld.

2.2. Intermedium brengt – onder meer – de hieronder afgebeelde schoen op de markt. Deze schoen is bij haar bekend onder nummer 88S1554B (hierna: de Intermedium-schoen).

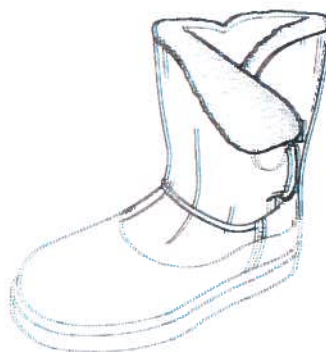


2.3. Deckers is een Amerikaanse onderneming die zich bezighoudt met de productie en het wereldwijd verhandelen van schoenen. Zij brengt wereldwijd schoenen op de markt – onder meer – onder het merk UGG AUSTRALIA. Een van de meest succesvolle schoenmodellen die onder dit merk worden verhandeld is de hieronder is afgebeelde “Bailey Button” (hierna: de Bailey Button).

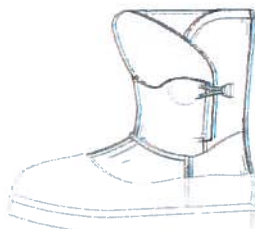


2.4. Op 18 december 2008 heeft Deckers een Europees model gedeponerd voor (een deel van) een schoen ("*Footwear (part of -)*"). Dit gemeenschapsmodel roept een recht van prioriteit in van 27 oktober 2008 en is ingeschreven onder nummer 001057780-0003. Onderstaande afbeeldingen maken deel uit van de modelinschrijving (hierna: het Gemeenschapsmodel).

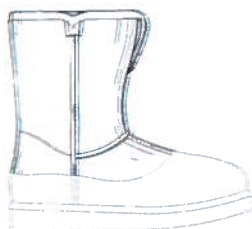
0003.1



0003.2



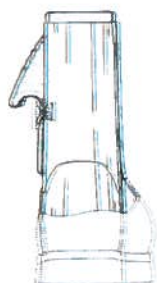
0003.3



0003.4



0003.5



0003.6



0003.7



2.5. Deckers treedt in de Europese Unie actief op tegen afnemers van Intermedium die de Intermedium-schoen (al dan niet onder eigen merk) verder verhandelen. Daarbij stelt Deckers dat de Intermedium-schoen inbreuk maakt op haar rechten.

### 3. Het geschil

#### in conventie

- 3.1. Intermedium vordert – samengevat – om, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- A. voor recht te verklaren dat de Intermedium-schoen geen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Deckers, met bevestiging dat deze verklaring voor recht een grensoverschrijdend karakter heeft;
  - B. Deckers te bevelen zich te onthouden van mededelingen die inhouden dat Intermedium inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel;
  - C. Deckers te bevelen opgave te doen van bedrijven/relaties jegens wie zij heeft gesteld of betoogd dat Intermedium inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel;
  - D. Deckers te bevelen een rectificatiebrief te sturen aan de bedrijven/relaties jegens wie zij heeft gesteld of betoogd dat Intermedium inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel;
  - E. Deckers te verbieden in of buiten rechte maatregelen te treffen wegens inbreuk op haar Gemeenschapsmodel door de Intermedium-schoen;
  - F. voor recht te verklaren dat Deckers aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van haar onrechtmatig handelen;
  - G. Deckers te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
- 3.2. Hiertoe voert Intermedium aan dat Deckers' Gemeenschapsmodel en de Intermedium-schoen op een aantal wezenlijke onderdelen van elkaar verschillen. Overneming van gebruikelijke elementen kan niet leiden tot modelinbreuk. De Intermedium-schoen wekt bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk. Er is dan ook geen sprake van modelinbreuk door de Intermedium-schoen op Deckers' Gemeenschapsmodel. Deckers handelt onrechtmatig jegens Intermedium door te stellen dat de Intermedium-schoen inbreuk maakt op Deckers' Gemeenschapsmodel en door derden met die mededeling te benaderen. Daardoor lijdt Intermedium schade.
- 3.3. Deckers voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **in reconventie**

3.5. Deckers vordert – samengevat – om, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

primair:

1. Intermedium te bevelen de inbreuk op het Gemeenschapsmodel te staken in de Europese Unie;

subsidiair:

2. Intermedium te bevelen het onrechtmatig handelen bestaande uit het slaafs nabootsen van de Bailey Button te staken;

zowel primair als subsidiair:

3. Intermedium te bevelen een door een accountant gecertificeerde verklaring te verstrekken betreffende het totaal aantal geproduceerde, gekochte, bestelde, in voorraad gehouden, verkochte inbreukmakende schoenen, de in- en verkoopprijs van de inbreukmakende schoenen, de totale winst behaald met de verkoop van de inbreukmakende schoenen en de namen en adressen van de (rechts)personen die bij de verhandeling van de inbreukmakende schoenen zijn betrokken, voor de Europese Unie in geval van modelinbreuk dan wel voor Nederland in geval van slaafse nabootsing;
4. Intermedium te bevelen een rectificatiebrief met bepaalde inhoud te sturen aan haar bedrijfsmatige afnemers die haar inbreukmakende schoenen hebben besteld dan wel geleverd hebben gekregen, in de Europese Unie in geval van modelinbreuk dan wel in Nederland in geval van slaafse nabootsing;
5. Intermedium te bevelen de nog in voorraad zijnde voorraad en de retour ontvangen inbreukmakende schoenen op kosten van Intermedium te vernietigen;
6. voor recht te verklaren dat Intermedium aansprakelijk is voor de schade die Deckers heeft geleden als gevolg van de modelinbreuk dan wel het slaafs nabootsen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
7. Intermedium te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.6. Daartoe voert Deckers aan dat de Intermedium-schoen inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmodel omdat deze geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het Gemeenschapsmodel. Daarnaast stemt de Intermedium-schoen op verwarring wekkende wijze overeen met de Bailey Button zodat sprake is van slaafse nabootsing.

3.7. Intermedium voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### **in conventie en in reconventie**

###### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen van Intermedium (in conventie) en van Deckers (in reconventie) zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmodel, is deze rechtbank exclusief

---

bevoegd op grond van de artikelen 80, 81 en 82 leden 1 en 2 van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, nu Intermedium in Nederland woonplaats heeft en Deckers geen woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie en gesteld noch gebleken is dat zij een vestigingsplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie. Voor zover aan Intermediums vorderingen (in conventie) en Deckers vorderingen (in reconventie) onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, is deze rechtbank alleen al bevoegd omdat partijen zijn verschenen zonder de bevoegdheid van deze rechtbank te bestrijden.

#### *Beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel*

4.2. Omdat de vorderingen in conventie en in reconventie op het punt van het Gemeenschapsmodel elkaars spiegelbeeld zijn en betrekking hebben op hetzelfde Gemeenschapsmodel en dezelfde schoen van Intermedium, worden in het hiernavolgende de stellingen en weren in conventie en in reconventie gezamenlijk behandeld. De kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of de Intermedium-schoen inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel. De geldigheid van het Gemeenschapsmodel wordt nadrukkelijk door Intermedium niet aan de orde gesteld, zodat de rechtbank met partijen ervan uitgaat dat het Gemeenschapsmodel geldig is. Voordat de vraag kan worden beantwoord of sprake is van inbreuk, dient echter de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel te worden bepaald.

4.3. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens het tweede lid van dat artikel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper, terwijl volgens artikel 8 lid 1 GModVo het modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang zal voorts rekening gehouden moeten worden met modellen die al eerder aan het publiek ter beschikking zijn gesteld (het vormgevingserfgoed) ten tijde van de prioriteitsdatum van het Gemeenschapsmodel van 27 oktober 2008.

4.4. Voor de vaststelling van de aan het Gemeenschapsmodel toe te kennen beschermingsomvang dient de rechtbank de afstand te beoordelen die dit model houdt tot het vormgevingserfgoed. Daarbij gaat de rechtbank uit van de door Deckers genoemde kenmerken, die hieronder zijn weergegeven, nu deze kenmerken ook door Intermedium tot uitgangspunt voor de beoordeling van de beschermingsomvang worden genomen. De rechtbank zal deze kenmerken beoordelen in het licht van het vormgevingserfgoed en aspecten van technische en functionele aard zoals door Intermedium naar voren gebracht. Daarbij gaat de rechtbank ervan uit dat de in de afbeeldingen opgenomen stippellijnen geen deel uit maken van het model, doch dienen om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming wordt gevraagd en om mede de kenmerken aan te geven waarvoor wel bescherming wordt gevraagd<sup>1</sup>, i.c. de plaats van het model en verhouding tot de rest van de schoen. Nadat Intermedium in de dagvaarding deze stippellijnen had betrokken bij haar beoordeling van het Gemeenschapsmodel, heeft zij daar – kennelijk naar aanleiding van

---

<sup>1</sup> Examination Guidelines Community Design van het Office for Harmonization in the Internal Market, artikel 11.4

---

hetgeen Deckers daartegen heeft ingebracht – in reconventie (cva in reconventie onder 9) afstand van genomen. Aangezien deze vraag in reconventie het spiegelbeeld is van de in conventie te beantwoorden vraag naar niet-inbreuk op hetzelfde Gemeenschapsmodel en omdat Intermedium heeft verzocht al hetgeen in reconventie is aangevoerd in conventie als herhaald en ingelast te beschouwen, stelt de rechtbank vast dat beide partijen ervan uitgaan dat de stippelijnen (en dus ook de zool, de neus en het onderste hieldeel) in de afbeelding van het Gemeenschapsmodel geen onderdeel daarvan uitmaken. Daarmee behoeven een aantal van de door Intermedium gesignaleerde overeenkomsten en verschillen met andere schoenen geen bespreking meer.

4.5. De door Deckers genoemde kenmerken van het Gemeenschapsmodel zijn:

- gequilte naden gestikt aan de buitenkant op de kruising van het bovendee naar de schacht;
- gequilte naden verticaal gestikt aan de binnen- en buitenkant van het voorste en achterste schachtgedeelte;
- vanaf de verticale gequilte naad loopt een horizontale gestikte naad over het achterste schachtgedeelte;
- het voorste gedeelte van de schacht overlapt het achterste deel zijdelings en kan losjes worden geplaatst over de buitenzijde daarvan;
- de schacht wordt gesloten door een verticale band, die verbonden is met een (al dan niet ronde) knoop die zich bevindt aan de buitenkant van de voorkant van de schacht;
- het bovenste gedeelte van de voorkant van de schacht kan naar buiten worden gevouwen zodat deze losjes de knoop en de band overlapt, ook indien deze gesloten zouden zijn. Op deze manier, wordt de bekleding van het gevouwen gedeelte zichtbaar op de voorkant van de schacht;
- de binnenbekleding steekt uit aan de zijkant van de schoen.

4.6. Op grond van hetgeen partijen hebben aangevoerd, stelt de rechtbank vast dat de *sheepskin boot* (een comfortabele schoen van (imitatie) schapenvacht, die wordt gebruikt om voeten warm en droog te houden), al – in ieder geval – decennia oud is en als zodanig niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. De wijze waarop daar in praktische zin vorm aan is gegeven, kan wel voor bescherming in aanmerking komen. Intermedium heeft (als productie 5 en 13) een grote hoeveelheid afbeeldingen overgelegd van schoenen, kennelijk ter onderbouwing van haar stelling dat op grond van het vormgevingserfgoed het Gemeenschapsmodel geen of nauwelijks beschermingsomvang toekomt. De overgelegde afbeeldingen zijn veelal (zeer) klein waarop de voor de beoordeling van belang zijnde detaillering (zoals al dan niet aanwezige naden, sluiting en overslag) niet goed zichtbaar is. Van veel van de getoonde schoenen valt bovendien zonder onderbouwing – die ontbreekt – niet in te zien dat er sprake is van gelijkenis met het Gemeenschapsmodel. Van de meeste schoenen wordt niet gesteld ofwel kan niet worden vastgesteld dat zij dateren van vóór 27 oktober 2008 (de prioriteitsdatum van het Gemeenschapsmodel). Slechts die schoenen die dateren van vóór 27 oktober 2008 en waarvan door Intermedium, onder verwijzing naar een duidelijke afbeelding, wordt gemotiveerd dat (en waarom) sprake is van vormgevingserfgoed dat van belang is voor de bepaling van de beschermingsomvang, zal de rechtbank kunnen betrekken bij de beoordeling. Het gaat daarbij om de volgende schoenen waarvan Intermedium – onbetwist – heeft gesteld dat zij die in 2006 op de markt heeft gebracht.



4.7. Daarnaast heeft Intermedium in een ander verband gesteld dat zij onderstaande schoenen in de periode najaar 2008 tot en met najaar 2009 op de markt heeft gebracht. Voor zover moet worden aangenomen dat (één of meer van) deze schoenen vóór 27 oktober 2008 op de markt gebracht zijn, behoren zij tot het vormgevingserfgoed waarmee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. Gelet op de prioriteitsdatum van 27 oktober 2008 van het Gemeenschapsmodel lag het op Intermediums weg de vage aanduiding “najaar 2008” van deze schoenen nader te concretiseren, zodat duidelijk zou worden dat het gaat om schoenen van voor of na 27 oktober 2008. Door niet concreet de datum van het op de markt brengen te noemen, blijft onduidelijk of Intermedium stelt dat deze schoenen tot het vormgevingserfgoed dienen te worden gerekend. Deze onduidelijkheid dient voor rekening van Intermedium te blijven in de zin dat de rechtbank van oordeel is dat onvoldoende onderbouwd is gesteld met betrekking tot onderstaande schoenen om ervan uit te kunnen gaan dat deze schoenen tot het vormgevingserfgoed behoren. Zij zullen dan ook buiten beschouwing blijven.





---

4.8. Dat sprake is van gequilde naden valt niet uit de afbeeldingen van het Gemeenschapsmodel op te maken, wel dat alle verbindingsnaden dubbel zijn uitgevoerd, behalve de naad waarmee het hielstuk aan de achterzijde van de schacht bevestigd is. Die dubbel uitgevoerde naden aan de buitenkant op de kruising van het bovendeeel naar de schacht, en die verticaal gestikt aan de binnen- en buitenkant van het voorste en achterste schachtgedeelte zijn, omdat zij dubbel zijn uitgevoerd, geprononceerd en trekken meer aandacht dan de naad waarmee het hielstuk aan de achterzijde van de schacht bevestigd is.

4.9. Het mag zo zijn dat het gebruik van gequilde naden voor het stikken van een materiaal als schapenvacht (of een synthetische variant) een technische functie heeft en bij alle *sheepskin boots* standaard voorkomt, gequilde naden als zodanig komen echter in het Gemeenschapsmodel niet voor. Onvoldoende onderbouwing is bovendien verschaft voor de conclusie dat uitsluitend door de technische functie bepaald is om bij *sheepskin boots* op dezelfde wijze als in het Gemeenschapsmodel aangebrachte geprononceerde (gequilde) en niet-geprononceerde (niet-gequilde) naden aan te brengen. De door Intermedium overgelegde voorbeelden tonen in ieder geval dat er variatie mogelijk is met het soort naad en de plaats van naden. Dat de plaatsing van de verschillende soorten naden ook een technische functie heeft, omdat de onderkant van de schoen nu eenmaal aan de schacht moet worden bevestigd en de voorkant aan de achterkant, wil nog niet zeggen dat daarvoor derhalve de door Deckers in haar model gekozen naden behoeven te worden gevolgd. Geen van de hiervoor onder 4.6 getoonde schoenen van Intermedium laten eenzelfde samenstel van naden zien. Onvoldoende onderbouwing is verschaft voor de conclusie dat de naden van het Gemeenschapsmodel en/of de plaatsen van die naden uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Evenmin is voldoende onderbouwing verschaft dat de door Deckers in het Gemeenschapsmodel gekozen samenstel van (al dan niet geprononceerd uitgevoerde) naden tot het vormgevingserfgoed behoort.

4.10. Hetgeen hiervoor is opgemerkt over de naden, geldt *mutatis mutandis* voor de overslag. Het Gemeenschapsmodel biedt geen bescherming tegen een *sheepskin boot* met een overslag als zodanig, maar wel tegen een overslag zoals die is vormgegeven bij het Gemeenschapsmodel. De onder 4.6 afgebeelde schoenen tonen in sommige gevallen ook een overslag (al dan niet met met knoop-touwjesluiting) maar die lijkt niet of nauwelijks op die van het Gemeenschapsmodel. Het model 71E313A – waar Intermedium vooral opwijst – kenmerkt zich nog het meest door de verticale bontrand die doorloopt vanaf de bovenkant van de schacht tot onderaan de zool, terwijl het erop lijkt dat hier geen sprake is van een overslag maar van een gedecoreerde naad. Daarmee verschilt deze schoen visueel zodanig van het Gemeenschapsmodel dat geen sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. De andere modellen lijken wel een echte overslag te hebben, maar die is geheel anders vormgegeven (loopt schuin weg naar achteren en de sluiting is aan de bovenzijde of uiterste punt van de overslag geplaatst) dan die van het Gemeenschapsmodel (loopt recht aan de bovenzijde en aan de achterzijde en de sluiting is halverwege de overslag geplaatst) en/of er is sprake van een sluiting door middel van een of twee knopen met een knoopsgat. De overlap van het voorste over het achterste schachtdeel waardoor een instap wordt gecreëerd, mag dan een technische functie hebben (zoals Intermedium stelt), de vorm die daarvoor gekozen is in het Gemeenschapsmodel is dat niet, althans daarvoor is onvoldoende onderbouwing verschaft. Voorts is die vorm niet terug te vinden in het door Intermedium getoonde vormgevingserfgoed.

---

4.11. Dat het bovenste gedeelte van de voorkant van de schacht van het Gemeenschapsmodel naar buiten kan worden gevouwen zodat deze losjes de knoop en de band overlapt, ook indien deze gesloten zouden zijn, hangt ook samen met de hoogte van de schacht en de plaats van de sluiting (halverwege de schacht). Het terugvallen van het deel van de schacht boven de sluiting (zodat de binnenzijde zichtbaar wordt) is in alle gevallen bij de in 4.6 getoonde modellen niet aan de orde, hetzij omdat er geen echte overslag is om open te laten vallen, hetzij omdat er geen stuk schacht boven de sluiting is dat kan openvallen. Dat de wollen binnenzijde zichtbaar is daar waar de binnenzijde zichtbaar gemaakt wordt, mag technisch bepaald zijn, omdat dit een eigenschap is van dit materiaal. De wijze waarop de binnenbekleding uitsteekt aan de zijkant van de schoen, wordt echter voor een belangrijk deel bepaald door de gekozen vorm van de overslag en de sluiting, en is, nu vorm van de overslag en sluiting niet overeenstemt met de voorbeelden uit het relevante vormgevingserfgoed anders dan bij de ten tijde van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel bekende schoenen. De wijze waarop de wollen binnenbekleding langs de zijkant van de omslag van het Gemeenschapsmodel zichtbaar wordt, stemt niet overeen met de wijze waarop dat in de modellen afgebeeld onder 4.6 gebeurt.

4.12. Op grond van het voorgaande kan de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel als volgt worden gedefinieerd als een combinatie van:

- geprononceerde naden gestikt aan de buitenkant op de kruising van het bovendeele naar de schacht;
- geprononceerde naden verticaal gestikt aan de binnen- en buitenkant van het voorste en achterste schachtgedeelte;
- vanaf de verticale geprononceerde naad loopt een horizontale niet-geprononceerde naad over het achterste schachtgedeelte;
- het voorste gedeelte van de schacht overlapt het achterste deel zijdelings en kan losjes worden geplaatst over de buitenzijde daarvan;
- de schacht wordt gesloten door een verticale band, die verbonden is met een (al dan niet ronde) knoop die zich bevindt aan de buitenkant van de voorkant van de schacht, halverwege de schacht;
- het bovenste gedeelte van de voorkant van de schacht kan naar buiten worden gevouwen zodat deze losjes sluiting overlapt, ook indien deze gesloten zou zijn. Op deze manier, wordt de bekleding van het gevouwen gedeelte zichtbaar op de voorkant van de schacht;
- de binnenbekleding steekt uit aan de zijkant van de overlap van de schoen.

*Inbreuk op het Gemeenschapsmodel door de Intermedium-schoen?*

4.13. Intermedium-schoen is volgens Intermedium in het najaar van 2009 geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Dat deze schoen eerder dan het najaar van 2009 op de markt is gebracht of anderszins is gebruikt, is gesteld noch gebleken, zodat de rechtbank het najaar van 2009 aanhoudt als eerste gebruik. Daarmee is duidelijk dat de Intermedium-schoen dateert van na de prioriteitsdatum van het Gemeenschapsmodel. Het Gemeenschapsmodel verleent Deckers het uitsluitende recht om het derden te beletten het model, en elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, zonder zijn toestemming te gebruiken (artikelen 10 lid 1 en 19 lid 1 GModVo). Met het begrip “geïnformeerde gebruiker” wordt volgens het Hof van Justitie van de EU bedoeld op: “(...) een gebruiker

---

*die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.”<sup>2</sup>*

4.14. Deckers stelt dat de Intermedium-schoen binnen de beschermingsomvang valt van het Gemeenschapsmodel omdat het de kenmerken van het Gemeenschapsmodel bezit zodanig dat sprake is van een overeenstemmende totaalindruk. De verschillen die Intermedium heeft aangevoerd zijn niet relevant of van ondergeschikt belang. Zij zorgen in ieder geval niet voor een andere totaalindruk.

4.15. Intermedium voert – samengevat – de volgende verschillen van de Intermedium-schoen ten opzichte van het Gemeenschapsmodel aan:

- het profiel van de zool;
- de zool ligt vlak op de grond, de neus richt zich recht naar voren;
- duidelijk zichtbare gestikte rand om de zool;
- neus is glad en uit een deel tot de naad van de schacht;
- achterkant van de schoen bestaat uit twee vlakken;
- de dikke naden ter hoogte van de enkel lopen niet geheel gelijk, de naad naar de voorkant begint enkele millimeters lager dan de naad naar de achterkant;
- logo op de hiel;
- ronde knoop met vier gaatjes die kruislings is bevestigd;
- voorzien van zeer pluizig nep bonte binnenvoering die niet egaal is afgewerkt, met een afwijkende kleur;
- het bovenste deel van de schacht wordt niet omgevouwen over het onderste deel en de overslag of flap krult niet naar buiten.

4.16. De verschillen opgenoemd onder de eerste vijf gedachtestreepjes van 4.15 zullen buiten beschouwing blijven, omdat die zijn terug te voeren op de inmiddels door ook door Intermedium verlaten stelling dat de gestippelde lijnen in de afbeeldingen van het Gemeenschapsmodel een inhoudelijke bijdrage leveren aan het beschermde model. Dat de naad over de enkel naar de voorzijde en die naar de achterzijde niet in elkaars verlengde liggen maar een paar millimeter in hoogte verschillen is juist. Het logo, de ronde knoop en de zeer pluizige voering zijn geen kenmerken die het Gemeenschapsmodel definiëren. Dat daar een andere invulling voor kan worden gekozen dan die door Deckers bij de Bailey Button is gekozen, maakt nog niet dat er derhalve geen overeenstemming bestaat met het Gemeenschapsmodel. Dat het bovenste deel van de schacht niet wordt omgevouwen over het onderste deel, zoals Intermedium betoogt ten aanzien van de Intermedium-schoen, is evenmin relevant nu dat niet is opgenomen in het Gemeenschapsmodel. Het is overigens wel mogelijk de omslag op dergelijke wijze om te vouwen en dat wordt kennelijk ook gedaan, zo blijkt uit de door Intermedium overlegde foto's van de Intermedium-schoen, waarvan één hieronder is afgebeeld.

---

<sup>2</sup> HvJ EU, 20 oktober 2011, zaak C-281/10 P, r.o.53; BIE 2011/3, p. 36 m.nt. Brinkman (PepsiCo/Grupo Promer)



Dat geldt ook voor het omkrullen van de overslag. Hetgeen ook te verwachten is van soepel materiaal, zoals dat van de Intermedium-schoen, bij een sluiting die halverwege de schacht is geplaatst en daarmee het bovenste deel van de schacht niet bijeen kan houden. Op de door Intermedium overgelegde foto's van de Intermedium-schoen is te zien dat de bovenzijde van de schacht ter hoogte van de overslag wijkt. Dat de overslag van de Intermedium-schoen omkrult, althans dat door de soepelheid van het materiaal en vorm van de schoen, de overslag tijdens het dragen zal gaan omkrullen, is door Intermedium onvoldoende gemotiveerd bestreden. Daarbij heeft Deckers gewezen op het gevaar van *post sale confusion*, dat meebrengt dat de eenmaal gekochte en gedragen Intermedium-schoenen worden aangezien voor exemplaren van het Gemeenschapsmodel.



4.17. De rechtbank overweegt dat, nu het samenstel van (geprononceerde en niet-geprononceerde) naden, met een kleine uitzondering van de aansluiting op de enkel, overeenstemt met dat van de Intermedium-schoen, hetgeen ook geldt voor de vorm van de schacht, de overslag, de plaats van de sluiting en de verhouding van de schacht tot de rest van de schoen, zo goed als alle kenmerken van het Gemeenschapsmodel zijn terug te vinden. De genoemde verschillen zijn zodanig klein en ondergeschikt dat daarmee ook bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk zal worden gewekt dan de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel oproept. De conclusie is daarmee dat sprake is van inbreuk door de Intermedium-schoen op het Gemeenschapsmodel.

#### **in conventie**

4.18. Uit hetgeen hiervoor is overwogen over de inbreuk door de Intermedium-schoen op het Gemeenschapsmodel volgt dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen omdat deze alle hun grond vinden in de door Intermedium veronderstelde niet-inbreuk en het in verband daarmee onrechtmatig geachte optreden van Deckers.

---

*Proceskosten*

4.19. Intermedium zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deckers vordert de redelijke en evenredige kosten vast te stellen op de voet van artikel 1019h Rv en begroot deze conform de overgelegde specificatie in totaal op € 40.101,61. Intermedium merkt op dat de overgelegde specificatie van Deckers geen factuur bevat voor de kosten in de periode vanaf 22 oktober 2012 en dat deze kosten buiten beschouwing dienen te blijven omdat zij zich daartegen niet kan verweren. Deckers heeft in reactie daarop aangevoerd dat deze kosten aan haar gedeclareerd zijn.

4.20. De rechtbank overweegt dat de zaak is beoordeeld op grond van het modelrecht zodat de gevorderde vergoeding van proceskosten ex artikel 1019h Rv aan de orde is. Dat er geen factuur is overgelegd voor de periode na 22 oktober 2012, maakt nog niet dat deze kosten derhalve buitenbeschouwing dienen te blijven. Nu de onderliggende specificatie voldoende duidelijk maakt op welke werkzaamheden en kosten deze vordering betrekking heeft, zijn deze kosten door Deckers voldoende inzichtelijk gemaakt. Aangezien Intermedium deze kosten niet heeft bestreden, is er geen aanleiding deze kosten buiten beschouwing te laten. Intermedium heeft haar verzoek tot matiging van de proceskosten overigens niet van enige onderbouwing voorzien. Nu de rechtbank geen aanleiding tot matiging ziet, wordt bij de begroting van het door Deckers opgegeven bedrag uitgegaan.

4.21. Kennelijk gaat het bij door Deckers opgegeven bedrag om de kosten van de procedure zowel in conventie als in reconventie. Nu geen van partijen een verdeling van kosten over de conventie en de reconventie heeft gemaakt, zal de rechtbank die schatten. Op grond van de gewisselde stellingen en weren en de omvang van de processtukken, komt de rechtbank ertoe de kosten gelijkelijk te verdelen over de conventie en de reconventie en zal – als in het dictum verwoord – een bedrag van € 20.050,81 toegewezen, met de – onbetwiste – uitvoerbaar bij voorraadverklaring.

**in reconventie**

*Inbreuk*

4.22. Zoals hiervoor is overwogen, maakt de Intermedium-schoen inbreuk op het Gemeenschapsmodel. Het primair gevorderde bevel om de inbreuk op het Gemeenschapsmodel te staken zal dan ook – als in het dictum verwoord – worden toegewezen. Daarmee behoeft de subsidiair ingestelde vordering met betrekking tot het slaafs nabootsen geen beoordeling meer. De – onbestreden gevorderde – dwangsom zal – als in het dictum verwoord – van een maximum voorzien, worden toegewezen.

*Nevenvorderingen*

4.23. Tegen de gevorderde gecertificeerde verklaring met onderliggende bescheiden is door Intermedium geen verweer gevoerd en deze vordering is – als in het dictum verwoord – toewijsbaar ingevolge artikel 89 aanhef en sub d GModVo jo. artikel 3.18 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). De genoten winst kan relevant zijn voor de berekening van de omvang van de door Deckers geleden schade. Daarom heeft Deckers tevens recht op opgave van de door Intermedium genoten winst. Omdat met een dergelijke verklaring over het algemeen enige

---

tijd gemoeid is, zal de termijn op vier weken worden gesteld. De – onbestreden gevorderde – dwangsom zal – als in het dictum verwoord – van een maximum voorzien, worden toegewezen.

4.24. Tegen het gevorderde terugroepen van de inbreukmakende schoenen uit het handelsverkeer en de vernietiging daarvan is door Intermedium geen verweer gevoerd en deze vordering is toewijsbaar ingevolge artikel 89 aanhef en sub d GModVo jo. artikel 3.18 lid 1 BVIE. Nu is geoordeeld dat de Intermedium-schoenen inbreuk maken op het Gemeenschapsmodel, zal de tekst voor de brief aan bedrijfsmatige afnemers slechts verwijzen naar de modelinbreuk en niet ook naar slaafse nabootsing. Het gaat hier om een verbod inbreuk te maken op de rechten van Deckers dat zich richt tot Intermedium en niet ook tot deze bedrijfsmatige afnemers, zodat een rectificatietekst zal worden toegewezen als in het dictum te melden. Ook de – onbestreden – gevorderde vernietiging van de Intermedium-schoenen zal worden toegewezen. De – onbestreden – gevorderde dwangsommen zullen – als in het dictum verwoord – van een maximum voorzien, worden toegewezen.

4.25. Met de vaststelling van inbreuk op het Gemeenschapsmodel is voor de rechtbank de mogelijk van door Deckers geleden of te lijden schade voldoende aannemelijk. De door Deckers gevorderde schade, die door Intermedium is bestreden, kan echter op dit moment nog niet worden begroot, daarvoor zal naar de schadestaatprocedure worden verwezen, als in het dictum verwoord.

#### *Proceskosten*

4.26. Intermedium zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deckers vordert de redelijke en evenredige kosten vast te stellen op de voet van artikel 1019h Rv en begroot deze conform de overgelegde specificatie in totaal op € 40.101,61. onder verwijzing naar hetgeen over de proceskosten reeds in de conventie is overwogen in 4.19-4.21 zal – als in het dictum verwoord – een bedrag van € 20.050,81 toegewezen, met de – onbetwiste – uitvoerbaar bij voorraadverklaring.

### **5. De beslissing**

De rechtbank

#### **in conventie**

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Intermedium in de proceskosten, aan de zijde van Deckers tot op heden begroot op € 20.050,81;
- 5.3. verklaart de kostenveroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

#### **in reconventie**

- 5.4. beveelt Intermedium om onmiddellijk na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie: iedere verdere inbreuk op het

---

Gemeenschapsmodel met nummer 001057780-0003, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Intermedium-schoen en/of van enige andere schoen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dergelijke schoenen;

zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 voor ieder afzonderlijk paar schoenen waarmee dit bevel wordt overtreden, of – zulks naar keuze van Deckers – voor iedere dag (een gedeelte van een dag te rekenen als een hele dag) dat de inbreuk voortduurt, met een maximum van € 250.000;

5.5. beveelt Intermedium om binnen vier weken na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de advocaten van Deckers, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aan inbreukmakende schoenen dat Intermedium en/of enige andere (rechts)persoon voor Intermedium heeft geproduceerd;
- b. het totaal aantal inbreukmakende schoenen dat Intermedium heeft gekocht en/of besteld maar nog niet geleverd heeft gekregen, gespecificeerd per leverancier;
- c. het totaal aantal inbreukmakende schoenen dat Intermedium in voorraad heeft;
- d. het totaal aantal inbreukmakende schoenen dat Intermedium verkocht heeft, gespecificeerd per afnemer voor zover die geen natuurlijke persoon betreft;
- e. de inkoop- en verkoopprijs van de inbreukmakende schoenen die Intermedium heeft betaald en/of gerekend;
- f. het totaalbedrag aan winst dat Intermedium heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de inbreukmakende schoenen;
- g. de volledige na(a)m(en) en adres(sen) van alle (rechts)personen die bij de verhandeling van de inbreukmakende schoenen zijn betrokken;

alles betrekking hebbend op de Europese Unie;

en zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere overtreding van dit bevel (ieder deel van dit bevel gerekend als een afzonderlijk bevel), of – zulks naar keuze van Deckers – voor iedere dag (een gedeelte van een dag te rekenen als een hele dag) dat Intermedium in gebreke blijft aan (een deel van) dit bevel te voldoen, met een maximum van € 250.000;

5.6. beveelt Intermedium om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan al haar bedrijfsmatige afnemers in de Europese Unie die inbreukmakende schoenen van Intermedium geleverd hebben gekregen of die orders voor inbreukmakende schoenen bij Intermedium hebben geplaatst maar nog niet geleverd gekregen, een brief te sturen op het normale brief papier van Intermedium met uitsluitend de volgende inhoud, d.w.z. zonder enige toevoeging in woord of beeld, en zo nodig in vertaling:

*“Geachte heer/mevrouw,*

*Op 14 augustus 2013 heeft de rechtbank Den Haag bepaald dat de door ons aan u geleverde schoenen met artikelnummer [artikelnummer toevoegen] inbreuk maken op een modelrecht van Deckers Outdoor Corporation. In verband hiermee verzoeken wij u binnen twee dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze schoenen aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring*

---

*dat er geen exemplaren van deze schoenen meer in uw vestiging(en) aanwezig zijn.  
De door u gemaakte kosten zoals verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.*

*Hoogachtend,*

*Intermedium Shoes B.V."*

onder gelijktijdige toezending aan de advocaten van Deckers van kopieën van deze brief, alsmede van een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens; en zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag te rekenen als een hele dag) dat Intermedium in gebreke blijft aan (een deel) van dit bevel te voldoen, met een maximum van € 250.000;

5.7. Intermedium te bevelen binnen achtentwintig dagen na betekening van dit vonnis de totale bij Intermedium nog in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende schoenen, alsmede de retour ontvangen schoenen, te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het vernietigingsrapport ondertekend door de deurwaarder aan de advocaten van Deckers te sturen, met bepaling dat de kosten voor vernietiging voor rekening van Intermedium zullen komen; zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag te rekenen als een hele dag) dat Intermedium in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 250.000;

5.8. verklaart voor recht dat Intermedium aansprakelijk is voor de schade die Deckers heeft geleden als gevolg van het inbreukmakend handelen van Intermedium, en veroordeelt Intermedium tot vergoeding aan Deckers van die schade die Deckers heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van het inbreukmakend handelen van Intermedium, welke schade dient te worden opgemaakt bij staat en te worden vereffend volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van de inbreuk;

5.9. veroordeelt Intermedium in de proceskosten, aan de zijde van Deckers tot op heden begroot op € 20.050,81;

5.10. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2013.