

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 405462 / KG ZA 11-1244

Vonnis in kort geding van 6 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEW STEPS B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

eiseres,

advocaat: mr. J. Becker te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHUURMAN SCHOENEN B.V.,

gevestigd te Neede, gemeente Berkelland,

verweerster,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna New Steps en Schuurman genoemd worden. Voor Schuurman is de zaak behandeld door mr. N.A. Winthagen en mr. G.S.P. Vos, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 oktober 2011, met 21 producties,
- de akte overlegging producties van 11 november 2011 van Schuurman, met 4 producties,
- de akte houdende aanvullende productie 5 van 15 november 2011 van Schuurman,
- de bij brief van 16 november 2011 van New Steps bij de rechtbank ingekomen aanvullende productie 22,
- de akte van depot van 17 november 2011 van New Steps, waarbij een Chopper-enkellaars van New Step, alsmede een Bugatti-enkellaars van Schuurman ter griffie zijn gedeponerd,
- de akte houdende aanvullende productie 6 van 18 november 2011 van Schuurman,
- de kostenspecificaties van beide zijden,
- de mondelinge behandeling gehouden op 22 november 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.



2.5. New Steps heeft als productie 1-6 in het geding gebrachte de *Technical Instruction Sheet* voor typenummer Y16-001, gedateerd 3-okt-08 en niet voorzien van enige afbeelding. Voor deze enkellaars staan als beschikbare kleuren *Mid brown* (met *colour number 24*), *Black* (16) en *Ice* (62) vermeld.

2.6. Hieronder zijn twee varianten afgebeeld van de Chopper. De links weergegeven afbeelding (productie 1-7 van New Steps) is ook te vinden op de *Technical Instruction Sheet* voor typenummer Y16-006 (productie 1-8 van New Steps), gedateerd 3-nov-09. Op dit *Technical Instruction Sheet* staan als beschikbare kleuren *Moss* (met *colour number 116*), *Dark brown* (30), *Jeans* (121), *Black* (nero) en *Ice* (40) vermeld. Deze varianten zijn in ieder geval sinds november 2009 in productie en worden verkocht sinds juli 2010. Ze verschillen van de onder 2.4. weergegeven enkellaars op details, zoals de twee (verlengde) horizontale stiksels die van zijkant van de wreef naar de neus lopen en de schuiner naar binnen lopende hak.



2.7. In maart 2009 werd door de Italiaanse vennootschap Forte Calzaturificio di Foresi & Felici s.n.c., onder meer in Nederland, onder de naam "Area Forte 4668" de hieronder weergegeven enkellaars op de markt gebracht.



2.8. Op 10 februari 2011 heeft New Steps de Duitse firma Bugatti aangeschreven in verband met de hieronder weergegeven enkellaars. New Steps stelde dat met de Bugattilaars inbreuk werd gemaakt op haar rechten ten aanzien van de Chopper en verzocht Bugatti de productie en verhandeling van deze laars te staken.



2.9. Bij email van 8 maart 2011 berichtte de Duitse raadsman van Bugatti dat zijn client *“has already instructed to put the shoe out of the collection which will be replaced with another shoe”*. Bugatti was niet bereid de door New Steps gevraagde onthoudingsverklaring af te geven, noch om de kosten van New Steps te vergoeden.

2.10. Schuurman verhandelt schoeisel, zowel in schoenwinkels als online, via de website www.schuurman-schoenen.nl. Zij biedt de hieronder weergegeven enkellaars van Bugatti aan.



2.11. Op 14 september 2011 heeft New Steps Schuurman aangeschreven in verband met de onder 2.10. weergegeven enkellaars. New Steps stelt dat met deze nieuwe Bugatti-laars inbreuk wordt gemaakt op haar rechten ten aanzien van de Chopper.

2.12. Schuurman biedt de enkellaars niet langer aan via haar website, maar is niet bereid gebleken tot het afgeven van een onthoudingsverklaring.

3. Het geschil

3.1. New Steps heeft ter zitting het op het modelrecht gebaseerde deel van haar vorderingen ingetrokken en vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Schuurman veroordeelt de inbreuk op de auteursrechten van New Steps op de Chopper dan wel het onrechtmatig handelen jegens New Steps door slaafs nabootsen van de Chopper, althans het onrechtmatig aanhaken bij de Chopper te staken en gestaakt te houden, en Schuurman veroordeelt tot het doen van een door een accountant geaccordeerde opgave van gegevens over afnemers, leveranciers, producenten, transporteurs, over verkochte, ingekochte, in voorraad gehouden enkellaarzen en over omzet- en winstcijfers, alsmede tot vernietiging van de inbreukmakende enkellaarzen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Schuurman in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Schuurman voert verweer.

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

4. De beoordeling

Auteursrecht

4.1. De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat de Chopper laarzen auteursrechtelijk beschermde werken zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna te noemen: “Aw”) indien zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat deze laarzen een eigen, oorspronkelijk karakter moeten bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat de modellen het persoonlijk stempel van de maker moeten dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest¹. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen². Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Aw zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect³. Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig niet tot auteursrechtelijk beschermd werk⁴.

4.2. Bij de beantwoording van de vraag of Schuurman naar voorlopig oordeel inbreuk maakt op de auteursrechten van New Steps, moet worden beoordeeld of sprake is van overname in de Bugatti-laars van auteursrechtelijk beschermde trekken van de Chopper.

¹ Naar de kern komt op hetzelfde neer HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m. nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq)

² vergelijk HR 30 mei 2008, LJN: BC2153 (Endstra-tapes)

³ vergelijk HR 16 juni 2006, LJN AU8940 (Kecofa – Lancôme)

⁴ vergelijk HR 29 de-cember 1995, NJ 1996, 546 (Decaux – Mediamax).

Daarbij geldt dat niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van ontlening. Vereist is een mate van overeenstemming die van zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in deze zin komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde (inbreukmakende) werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt⁵.

4.3. New Steps roept de bescherming in van de onder 2.4. getoonde variant van de Chopper (en niet die van de voorganger afgebeeld in 2.3). Zij stelt dat deze enkellaars in de loop van augustus 2008 op de markt is gebracht. Zij onderbouwt die stelling met een verklaring (productie 22) van de financieel directeur van de vennootschap Termeer Schoenen B.V., die onder de naam Sacha schoenenwinkels exploiteert. De verklaring luidt:

“Hierbij verklaren wij, (Termeer Schoenen B.V.), dat wij in de loop van augustus 2008 het artikel Y598 conform bijgevoegde foto en faktuur hebben ontvangen. Het artikel Y598 is eveneens in de loop van augustus 2008 direct via onze filialen in de verkoop gegaan.”

De bij de verklaring gevoegde foto toont de onder 2.4. weergegeven variant van Chopper. De op 8 augustus 2008 gedateerde factuur heeft geen afbeeldingen van schoeisel. De factuur betreft de levering van 444 paren van het artikel Y598, waarvan 144 paren in de kleur “2957 Black” en 300 paren in de kleur “7557 Tan”.

4.4. Schuurman heeft de juistheid van de verklaring betwist in die zin dat het volgens haar niet geloofwaardig is dat de financieel directeur naar waarheid stelt dat Chopperlaarzen van het type dat onder 2.4. is weergegeven reeds in augustus 2008 werden verhandeld en dat de factuur waarschijnlijk betrekking heeft op een eerdere versie van de Chopper, te weten die afgebeeld onder 2.3. Als mogelijke verklaring voor de onjuistheid wijst Schuurman op de betrekkelijk lange tijd die is verstreken sinds de levering en op het feit dat de verklaring is afgegeven door de financieel directeur, die in zijn functie niet direct te maken heeft met de verschillende versies van het door Sacha verkochte schoeisel. Hij kan zich dus, aldus nog steeds Schuurman, eenvoudigweg hebben vergist. Daarnaast benadrukt Schuurman dat de afhankelijke positie die Sacha heeft ten opzichte van haar leverancier New Steps, niet bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de verklaring.

4.5. Aangezien de combinatie van in de factuur van Sacha vermelde type- en kleurnummers, overeenkomt met de *Technical Instruction Sheet* van de onder 2.3. weergegeven Chopper met typenummer Y598, moet naar voorlopig oordeel worden aangenomen dat de levering aan Sacha in augustus 2008 die eerdere (onder 2.3 weergegeven) versie van de Chopper betreft en niet de Chopper van het type dat onder 2.4. is weergegeven. Laatstgenoemde versie is naar New Steps heeft aangevoerd eerst in juni 2009 op de markt gebracht. Dat zowel de onder 2.3. als de onder 2.4. weergegeven Chopper met het typenummer Y598 werd aangeduid, zoals New Steps stelt, acht de

⁵ vgl. HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)

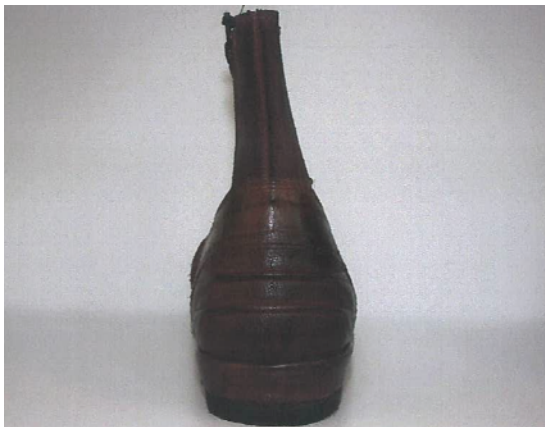
voorzieningenrechter in het licht van het de in het geding gebrachte stukken voorshands onaannemelijk. Veeleer volgt uit de stukken – en ook in overeenstemming met de stellingen van New Steps in de dagvaarding – dat het onder 2.4 afgebeelde model typenummer Y16-001 betreft, uitgeleverd vanaf juni 2009, welk model na enkele marginale aanpassingen verder is aangeduid met typenummer Y16-006 en is uitgeleverd vanaf juli 2010. Bij deze stand van zaken heeft te gelden dat de onder 2.7. getoonde Area Forte in het publieke domein beschikbaar was vòòr de Chopper die New Steps als uitgangspunt neemt voor haar auteursrechtelijke vorderingen.

4.6. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de Chopper laarzen voldoen aan de eis dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Tot de subjectieve elementen die daaraan bijdragen rekent de voorzieningenrechter met name de (verhoudingen van de) botte (brede) enigszins platte neus met apart neusstuk met aan weerszijden niet doorlopende stiksels, en een tot over de wreef doorlopende schacht alsmede de twee overlappende hielstukken. Het gebruik van een *brand stamp*, *jeans rivets*, het gebruik van een andere kleur of ander materiaal voor de schacht, toepassing van hiel- of zoolflappen en plooiën op het hielstuk zijn stijlelementen die in (dit segment van) de schoenenindustrie vaker gebruikt worden, maar de specifieke uitvoering van (de combinatie van) die elementen in de Chopper is het resultaat van een subjectieve keuze en komt als zodanig wel bescherming toe. Elementen als een hielstuk (versteving), dubbel stiksel (extra sterk), het gebruik van een rits (gemak bij aan- en uittrekken) en de elastieken inzetten (draagcomfort) zijn naar voorlopig oordeel functioneel bepaald. De wijze waarop de elastieken inzetten en rits zijn aangebracht onderscheidt zich niet van hetgeen voor deze producten algemeen gangbaar is en moet als banaal worden aangemerkt, zodat daaraan geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.7. De basisvorm van de Bugatti-laars vertoont gelijkenis met die van de Chopper laars. In aanmerking genomen evenwel dat in de onder 2.7. getoonde Area Forte laars dezelfde basisvorm kenbaar is – de vorm van en onderlinge verhoudingen tussen de neus met apart neusstuk, de wreef en de tot over de wreef doorlopende schacht – en die Area Forte in het publieke domein beschikbaar was vòòr de Chopper laars die New Steps als uitgangspunt neemt voor haar auteursrechtelijke vorderingen, kan gelet op de uitdrukkelijke betwisting door Schuurmans, niet worden aangenomen dat de basisvorm van de Bugatti nu juist aan de Chopper (en – zo de vorm van de Bugatti-laars al ergens aan zou zijn ontleend – niet aan de Area Forte) is ontleend.

4.8. De Bugatti-laars heeft daarnaast nog een aantal (subjectieve) elementen gemeen met de Chopper, zoals de vormgeving van de *heel flap* komend vanuit het hielstuk die vrijwel de hele hoogte van de hak, tot een centimeter van voren bedekt, een op de buitenzijde van de wreef geplaatste ronde *brandstamp*, het gebruik van suède voor de schacht en de dubbele hielstukken met een enigszins golvende vorm. Zoals blijkt uit de opsomming van de verschillen hieronder wijken deze in (dit segment van) de schoenenindustrie gebruikelijke stijlelementen in de uitvoering van de Bugatti-laars echter wel weer af. In het licht van de hierna te noemen verdere verschillen zijn de overeenkomsten onvoldoende om het totaalbeeld te bepalen en wekken beide laarzen naar voorlopig oordeel niet dezelfde totaalindruk.

Chopper



Bugatti



-
- enigszins schuin naar binnen lopende ‘cowboy’hak, met gladde zool
 - afgeplatte vorm van botte (brede) neus
 - schacht van gevet, glimmend suède, afgewerkt met dubbel stiksel
 - het vet suède van de schacht is over het leer van de wreef geplaatst, met dubbel stiksel ongeveer een halve centimeter voor uiteinde van de schacht
 - naar voren gekromde kunststof rits die tot de rand van de schacht loopt, bedekt met leer
 - glad ogende lederen zool
 - over de hak geplaatste met spijkers afgewerkte *heelflap* en
 - vanuit een klein deel van de neus over de zool geplaatste *flap*
 - dubbele plooi op het hielstuk
 - vier dubbel omzoomde elastieken inzetten, middenin voorzien van ingestanst opschrift
 - twee overlappende hielstukken, waarvan de bovenste twee centimeter kleiner met (zeer) lichte kromming
 - een jeans rivet boven het hielstuk, voor de elastieken inzet
 - rechte hak, type werkschoen, met (van de zijkant zichtbare) profielzool
 - enigszins bolle minder brede neus
 - hogere schacht van mat suède, afgewerkt met stiksel dat aan de zijkanten dubbel en bovenop enkel is
 - het suède van de schacht is tegen het leer van de wreef aangenaaid, met enkel stiksel aan beide zijden, zodat een enigszins opstaande rand ontstaat
 - vrijwel rechte metalen rits die net voor de hak tegen de zool eindigt, niet bedekt
 - van de zijkant zichtbare geprofileerde rubberzool
 - over de hak geplaatste met stiksel afgewerkte *heelflap* met één grote nagel aan de buitenzijde en in reliëf aangebrachte (merk)naam,
 - flap bij de neus ontbreekt
 - *brandstamp* (letter B in lauwerkrans) op het hielstuk
 - zes banen van dubbel stiksel in contrasterende kleur rond vier elastieken inzetten, zonder opdruk
 - twee overlappende hielstukken, waarvan de bovenste een halve centimeter kleiner, met duidelijke kromming
 - horizontale lederen band over de achterkant van de schacht met aan weerszijden aan het uiteinde twee *jeans rivets*

4.9. De op het auteursrecht van New Steps gebaseerde vorderingen zullen op grond van het bovenstaande worden afgewezen.

Slaafse nabootsing en anderszins onrechtmatig handelen

4.10. Hetgeen hiervoor is overwogen in het kader van het door New Steps ingeroepen auteursrecht brengt met zich dat niet kan worden gesproken van slaafse nabootsing van de Chopper enkellaars. De stelling van New Steps dat Schuurman onrechtmatig profiteert van het bedrijfsdebiel van de Chopper, dan wel onrechtmatig aanhaakt bij de Chopper, omdat de vormgeving ervan zou zijn overgenomen, dient om dezelfde redenen te worden verworpen. Ook de op onrechtmatig handelen van Schuurman gebaseerde vorderingen zullen derhalve worden afgewezen.

Proceskosten

4.11. New Steps zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. New Steps heeft erop gewezen dat Schuurman in haar specificatie niet heeft aangegeven welk deel van haar kosten toegerekend moet worden aan de auteurs- en modelrechtelijke aspecten van deze procedure. De voorzieningenrechter zal schattenderwijs

90 % van de kosten toerekenen aan het IE-deel van de procedure, voor het overige zal het liquidatietarief naar rato worden toegepast. De kosten aan de zijde van Schuurman worden als volgt begroot:

- salaris advocaat (IE-component)	€ 15.928,23	(90 % van €17.698.03,=)
- salaris advocaat (overig)	€ 52,70	(10 % van 1,0 punt × tarief €527)
- vast recht	€ 560,=	
Totaal	€ 16.540,93	

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt New Steps in de proceskosten, aan de zijde van Schuurman tot op heden begroot op €16.540,93,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 6 december 2011 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.