

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.071.622

### arrest van de vierde kamer van 22 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap  
**Rucanor Europe B.V.**,  
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,  
appellant,  
advocaat: mr. R.S. Le Poole,

tegen:

de besloten vennootschap,  
**F&F Design B.V.**, handelend onder de naam **Jascal Sports**,  
gevestigd te Waalwijk,  
geïntimeerde,  
advocaat: mr. M.G. Jansen,

op het bij exploit van dagvaarding van 29 juli 2010 ingeleide hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda gewezen vonnis van 1 juli 2010 tussen appellante - hierna Rucanor genoemd - en B.V. Rucanor als eiseressen in conventie en verweerster in reconventie en geïntimeerde - hierna Jascal genoemd - als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie.

#### 1. Het geding in eerste aanleg (zaak/rolnr. 218265 / KG ZA 10-241)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

#### 2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij de appeldagvaarding heeft Rucanor vier producties (13 t/m 16) overgelegd en 6 grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep in conventie en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van de vorderingen van Rucanor met veroordeling van Jascal in de kosten in beide instanties overeenkomstig art. 1019h Rv en in reconventie tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep met veroordeling van Jascal tot betaling van de gerechtskosten en andere kosten van het geding in reconventie in beide instanties.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft Jascal onder overlegging van acht producties (A t/m D en 1 t/m 4) de grieven bestreden met vordering tot veroordeling van Rucanor in de kosten in beide instanties overeenkomstig art. 1019 h Rv.

2.3. Partijen hebben hun zaak op 27 januari 2011 doen bepleiten, Rucanor door mr. R.S. Le Poole en Jascal door mr. M.G. Jansen. Beide advocaten hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities, die bij de stukken zijn gevoegd. Ter voorbereiding op het pleidooi heeft Rucanor nog 5 producties (productie 17 t/m 21) en Jascal nog 1 productie (productie E) in het geding gebracht. Rucanor heeft ter zitting twee schoenen in een doos gedeponeed. Partijen hebben ten slotte uitspraak gevraagd.

### 3. De gronden van het hoger beroep

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de appeldagvaarding.

### 4. De beoordeling

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

4.1.2. Rucanor heeft in april 2008 bij Xiamen Ocean Imp. and Exp. Development Co. Ltd. (Xiamen Ocean) in China een bepaalde 'upper' voor de bovenkant en een bepaalde zool voor de onderkant van een schoen uitgezocht. De upper en de zool vormen samen het basismodel op basis waarvan twee varianten onder de naam Vadim in China zijn geproduceerd. Deze schoen zal hierna door het hof worden aangeduid met de Vadim-schoen. Een Vadim-schoen van de wit-zwart-groene variant is door Rucanor bij het hof gedeponeed.

4.1.3. Rucanor heeft begin 2010 op de Vadim-schoen gelijkende schoenen aangetroffen met de merkaanduidingen 'No Compromise' 'R' en 'Criss Cross', die door Jascal zijn geleverd aan Euro Shoe, Piet Kerkhof en de Duitse keten Reno. Deze schoenen zullen door het hof gezamenlijk als 'de schoen' worden aangeduid. Door Rucanor is een schoen met de aanduiding 'No Compromise' in de kleurstelling wit-zwart-blauw bij het hof gedeponeed. Rucanor was van mening dat het om inbreukmakende schoenen gaat en heeft Euro Shoe, Piet Kerkhof en Jascal gesommeerd de verhandeling van deze schoenen te staken en gestaakt te houden. Door Euro Shoe en Piet Kerkhof is gehoor gegeven aan de sommatie van Rucanor. Al de door Jascal geleverde schoenen aan Euroshoe en Piet Kerkhoff waarop de sommatie zag, zijn uit de respectievelijke winkels gehaald. Op onderstaande afbeelding staat de Vadim-schoen rechts en de schoen geleverd door Jascal met de aanduiding 'No Compromise' links.



4.2. In haar inleidende kort geding dagvaarding van 3 mei 2010 heeft Rucanor - kort gezegd - in conventie gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad, Jascal te veroordelen:

1. met onmiddellijke ingang de inbreuk op de auteursrechten van Rucanor en ieder onrechtmatig handelen jegens Rucanor te staken en gestaakt te houden;
2. een schriftelijke opgave te verstrekken van de gegevens van de leveranciers, makers,

producenten, distributeurs en afnemers en een specificatie te verstrekken van de genoten winst;

3 en 4. alle voorraden terug te roepen en te vernietigen op eigen kosten;

5. tot betaling van een dwangsom bij niet nakoming van één van de eerste vier vorderingen;

6. tot betaling van de gerechtskosten en andere kosten van het geding overeenkomstig art. 1019h Rv.

Rucanor grondt de door haar gevorderde voorzieningen op inbreuk op auteursrecht, dan wel op slaafse nabootsing.

4.3. De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda heeft de gevorderde voorzieningen in conventie afgewezen met veroordeling van Rucanor in de kosten van het geding in conventie conform art. 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Rucanor zich niet kan beroepen op auteursrechtelijke bescherming en heeft zulks gegrond op het oordeel dat de door Rucanor aangebrachte variaties in de kleurstelling en het schaakbordmotief aan de zijkant van de Vadim-schoen een zozeer banale variant op in het (schoenen)modebeeld algemeen gangbare elementen vormen, dat die de Vadim-schoen - naast het basismodel - niet een zodanig eigen oorspronkelijk karakter geven dat gesproken kan worden van een werk in auteursrechtelijke zin. Volgens de voorzieningenrechter voegen de stiksels iets enigermate origineels aan het basismodel toe, maar niet voldoende om de hele Vadim-schoen als een oorspronkelijk werk te beschouwen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het beroep van Rucanor op slaafse nabootsing evenmin slaagt en heeft zulks - kort gezegd - gegrond op het oordeel dat Jascal met de schoen voldoende afstand heeft gehouden van de Vadim-schoen.

4.4. Rucanor is tijdig in hoger beroep gekomen van het bestreden vonnis in conventie. De grieven richten zich tegen de hierboven genoemde oordelen van de rechtbank en tegen de veroordeling in de proceskosten in conventie.

4.5. Jascal heeft een reconventionele vordering ingesteld. Deze is door de voorzieningenrechter afgewezen en vormt in hoger beroep geen onderwerp van geschil.

4.6. Het hof oordeelt als volgt.

4.6.1. Zoals aangegeven beticht Rucanor Jascal van inbreuk op aan haar toekomend auteursrecht op de Vadim-schoen, dan wel van slaafse nabootsing. Voor de beoordeling van dit geschil zijn de volgende vragen relevant:

- a) Komt de Vadim-schoen auteursrechtelijke bescherming toe?
- b) Zo ja, komt die auteursrechtelijke bescherming dan toe aan Rucanor?
- c) Zo ja, is er sprake van auteursrechtelijke inbreuk door Jascal?
- d) Als er geen sprake is van auteursrechtelijke bescherming of inbreuk, is er dan sprake van slaafse nabootsing door Jascal?

4.7. Vraag 4.6.1. sub a) *Komt de Vadim-schoen auteursrechtelijke bescherming toe?*

4.7.1. Om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming dient een werk een eigen oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen (HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608). Het bezitten van een eigen oorspronkelijk karakter houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet 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 het voortbrengsel is van de menselijke geest. (vergelijk HR 30 mei 2008,

LJN BC 2153, IER 2008, 58, 'Endstra Tapes').

4.7.2. Vaststaat dat de Vadim-schoen een bewerking is van een bestaand basismodel. Dit basismodel is vervolgens door Rucanor nader vormgegeven. Volgens de stellingen van Rucanor en de verklaring van de styliste Minka Medik bestaan de keuzes voor die vormgeving uit:

- de keuze voor de combinatie van de 'upper' en de zool;
- toevoeging van een extra horizontale lijn op de voorkant van de schoen, zichtbaar gemaakt in print;
- weglaten glanzende omlijning klittenbandriempjes;
- aanbrengen van kleur op de kleurvakken van de zool en de 'upper' en op de extra horizontale lijn;
- aanbrengen blokjesmotief op het vak dat loopt van de zijkanten naar de achterkant van de schoen;
- aanbrengen Rucanor beeldmerk aan de buitenzijkant en achterkant van de schoen (gedrukt);
- aanbrengen Rucanor beeldmerk op het bovenste klittenbandriempje (gedrukt);
- aanbrengen zigzagstiksels aan de voorkant en boven aan de zijkant van de schoen (alleen aan de buitenkant).

4.7.3. Jascal betwist dat de door Rucanor genoemde elementen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en stelt dat de Vadim-schoen niet auteursrechtelijk beschermd is omdat deze geen eigen oorspronkelijk karakter bezit. Het hof zal allereerst beoordelen of de Vadim-schoen als een nieuw oorspronkelijk werk dient te worden beschouwd ten opzichte van het basismodel, zoals afgebeeld in productie 13 van Rucanor ('pattern reference').

4.7.4. In het basismodel is de combinatie van de 'upper' en de zool reeds aanwezig. Het combineren van deze specifieke 'upper' met deze specifieke zool is dus ontleend aan een bestaand model, waardoor dit element geen eigen oorspronkelijk karakter heeft. Het weglaten van een bepaald element zoals een glanzende omlijning kan weliswaar een keuze van de styliste zijn, maar is op zichzelf staand geen element dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. De klittenbandriempjes zoals gebruikt op de Vadim schoen zijn gebruikelijk bij (kinder)sportschoenen, zoals ook blijkt uit productie 20 van Rucanor. Datzelfde geldt voor de plaatsing van het logo op het bovenste klittenbandriempje, op de achterkant en op de buitenzijkant van de schoen. Ook deze elementen bezitten volgens het hof niet voldoende eigen oorspronkelijk karakter om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Het aanbrengen van kleur (in dit geval groen) op de reeds bestaande vlakindelingen van de zool en de schoen acht het hof eveneens onvoldoende voor het bezitten van een eigen oorspronkelijk karakter of het dragen van het persoonlijk stempel van de maker.

4.7.5. Uit productie 20 van Rucanor blijkt dat de toevoeging van een extra horizontale lijn op de neus van schoenen in een contrasterende kleur wel voorkomt, maar niet in dezelfde vorm als bij de Vadim-schoen. In de producties van Jascal bevindt zich geen schoen met een extra gekleurde lijn op de voorkant. Het gebruik van een blokjesmotief komt zowel voor op (kinder)sportschoenen die zijn afgebeeld in productie 20 van Rucanor als op diverse (kinder)sportschoenen die zijn afgebeeld in producties B en D van Jascal. Het specifieke patroon van het blokjesmotief en de plaatsing ervan op de Vadim-schoen wijkt wel af van de overgelegde afbeeldingen. Ditzelfde geldt voor de zigzagstiksels. Dergelijke stiksels komen in het (schoenen)modebeeld al voor, maar de specifieke plaatsing en uitvoering van de

zigzagstiksels op (kinder)sportschoenen blijkt niet uit productie 20 van Rucanor of productie C van Jascal. Dit alles brengt het hof tot het voorlopig oordeel dat er voldoende oorspronkelijke elementen zijn aan te wijzen op grond waarvan - ook indachtig het basismodel - de Vadim-schoen als een nieuw oorspronkelijk werk dient te worden beschouwd en dus auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.7.6. Grieven 1 en 2 slagen.

4.8. Vraag 4.6.1. sub b) *Komt die auteursrechtelijke bescherming dan toe aan Rucanor?*

4.8.1. Overeenkomstig het hiervoor in r.o. 4.6.1. overwogene zou vervolgens (vraag b) aan de orde dienen te komen de vraag, of het auteursrecht dan ook aan Rucanor toekomt. Rucanor stelt zulks, onder verwijzing naar de verklaring van een styliste Minka Medik welke bij haar in dienst was en die de varianten die tot de Vadim-schoen geleid hebben, zou hebben ontworpen. Jascal betwist dit, onder meer onder verwijzing naar een als productie A bij de memorie van antwoord overgelegde verklaring van Jinjiang Hongxing Shoes Company Ltd. Om proceseconomische redenen gaat het hof vooralsnog voorbij aan dit geschilpunt en zal, veronderstellenderwijze ervan uitgaande dat het auteursrecht aan Rucanor toekomt, hierna eerst beoordelen of er in dat geval sprake is van inbreuk. Bij ontkennende beantwoording daarvan behoeft de vraag of het auteursrecht aan Rucanor toekomt geen nadere bespreking.

4.9. Vraag 4.6.1. sub c) *Is er sprake van auteursrechtelijke inbreuk door Jascal?*

4.9.1. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van auteursrechtelijke inbreuk door Jascal is een mate van overeenstemming tussen de Vadim-schoen en de schoen van Jascal vereist die van een zodanige aard en omvang is dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is (art. 13 Aw). Daarbij komt het erop aan of de schoen van Jascal in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Vadim-schoen vertoont dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de schoen van Jascal als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (vergelijk HR 29 november 2002, LJV AE 8456, IER 2003, 17, *Una Voce Particolare*).

4.9.2. Vaststaat dat zowel de Vadim-schoen als de schoen van Jascal aanpassingen betreffen van hetzelfde basismodel. De vorm, de gebruikte materialen, de zool en de gestikte vlakindeling behoren tot het basismodel en behoren om die reden niet tot de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Vadim-schoen. Reeds bestaande elementen in het modebeeld van de (kinder)sportschoenen zijn eveneens geen auteursrechtelijk beschermde trekken van de Vadim-schoen. Daaronder vallen, zoals aangegeven onder 4.7.4, de klittenbandriempjes en de plaatsing van de logo's op de buitenzijkant, de achterkant en het bovenste klittenbandriempje. Het hof komt daarmee tot het oordeel dat de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Vadim-schoen bestaan uit de volgende elementen:

- extra horizontale lijn op de voorkant van de schoen, zichtbaar gemaakt in print;
- het blokjesmotief op het vak dat loopt van de zijkant naar de achterkant van de schoen;
- zigzagstiksels aan de voorkant en boven aan de zijkant van de schoen.

4.9.3. Naar voorlopig oordeel van het hof verschillen de totaalindrukken die de beide schoenen maken, indachtig de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Vadim-schoen, voldoende zodat er geen sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Het hof legt aan dit voorlopig oordeel het volgende ten grondslag.

4.9.4. De extra horizontale lijn op de neus van de schoen is, afgezien van de kleur, bij de schoen van Jascal identiek aan de lijn op de Vadim-schoen. Hetzelfde geldt voor de zigzagstiksels aan de voorkant en boven aan de zijkant van de schoen. Het blokjesmotief van de schoen van Jascal wijkt af van het blokjesmotief van de Vadim-schoen. De Vadim-schoen heeft een evenredige vlakverdeling van zwarte en witte blokjes, zoals op een schaakbord, terwijl op de schoen van Jascal een print staat van zwarte blokjes, die elkaar niet raken, tegen een witte achtergrond. De blauwe rand van de voering aan de bovenkant van de schoen van Jascal wijkt duidelijk af van de Vadim-schoen, die geen contrasterende kleur op die plaats heeft. De schoen van Jascal heeft geen logo op de achterkant van de schoen, geen logo op het bovenste klittenbandriempje en geen 'punchholes' of ventilatiegaatjes op de neus, de tong en de zijkanten van de schoen, zoals de Vadim-schoen dat wel heeft. Het hof is voorshands van oordeel dat ondanks de bestaande overeenkomsten, de genoemde verschillen - in het bijzonder de in het oog springende blauwe rand van de voering aan de bovenkant van de schoen - er toe leiden dat de totaalindrukken van de schoenen voldoende verschillen om niet van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw te kunnen spreken.

4.9.5. Het voorgaande brengt het hof tot het voorlopig oordeel dat Jascal geen inbreuk maakt op het auteursrecht dat rust op de Vadim-schoen. Nu het hof van oordeel is dat het beroep van Rucanor op auteursrechtelijke inbreuk niet slaagt, zal het hof vervolgens de vraag over slaafse nabootsing behandelen.

4.10. Vraag 4.6.1. sub d) *Is er sprake van slaafse nabootsing door Jascal?*

4.10.1. De derde, vierde en vijfde grief van Rucanor zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat haar beroep op slaafse nabootsing evenmin kan slagen. Rucanor legt aan haar grieven onder meer ten grondslag dat er sprake is van verwarringwekkende gelijkenis tussen de Vadim-schoen en de schoen van Jascal. Rucanor geeft terecht aan dat een product een eigen plaats op de markt dient te hebben om bescherming te genieten tegen slaafse nabootsing. Jascal betwist dat de Vadim-schoen een eigen plaats op de (Nederlandse) markt heeft en dat de Vadim-schoen zich voldoende onderscheidt van andere in de handel verkrijgbare schoenen.

4.10.2. Het ligt op de weg van Rucanor, die een beroep doet op slaafse nabootsing, om aannemelijk te maken dat de Vadim-schoen een eigen plaats in de markt heeft. Door Rucanor is gesteld dat de Vadim-schoen door verschillende retailers door heel Nederland is verhandeld en in haar brochure voor de zomercollectie van 2009 is geïntroduceerd. Ter onderbouwing heeft Rucanor als pagina 3 van productie 1 een, naar haar zeggen, afdruk uit haar 'footwear summer 2009' brochure overgelegd. Op deze pagina ontbreekt een datum en uit niets blijkt dat deze uit genoemde brochure zou zijn. Door Rucanor is niet op een andere wijze aangetoond of aannemelijk gemaakt dat de Vadim-schoen is verhandeld op de Nederlandse markt, of dat deze een eigen plaats op de Nederlandse markt heeft of had ten tijde van het op de markt komen van de schoen van Jascal. Het hof is om die reden van oordeel dat voorshands niet is gebleken dat de Vadim-schoen een eigen plaats op de markt heeft of heeft gehad. Rucanor heeft aanvullend bewijs aangeboden van haar stelling dat de Vadim-schoen een eigen plaats op de markt heeft of heeft gehad. Het hof gaat aan dit bewijsaanbod voorbij, omdat het in de onderhavige procedure in kort geding geen ruimte aanwezig acht voor aanvullende bewijslevering.

4.10.3. Uit het voorgaande volgt dat ervan moet worden uitgegaan dat de Vadim-schoen geen eigen plaats op de markt heeft of heeft gehad ten tijde van het op de markt komen van

de schoen van Jascal, waardoor er geen sprake is van een onderscheidend vermogen en verwarring niet te duchten is.

4.11. Door het voorlopig oordeel van het hof dat er geen sprake is van auteursrechtelijke inbreuk, noch van slaafse nabootsing leidt het slagen van de grieven 1 en 2 er niet toe dat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd. Dat brengt mee dat grief 6 niet slaagt. De door Rucanor gevorderde voorzieningen zijn terecht afgewezen, zodat Rucanor terecht als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld is in de proceskosten.

4.11.1. Met betrekking tot de proceskosten in hoger beroep merkt het hof het volgende op. Rucanor stelt dat bij afwijzing van haar vorderingen slechts ten dele ruimte is voor volledige proceskostenveroordeling, namelijk alleen voor dat gedeelte dat ziet op de auteursrechtinbreuk. Het hof acht deze stelling juist. Uit het urenoverzicht, zoals dat is overgelegd als productie E van Jascal kan het hof niet opmaken welke uren zijn besteed aan de auteursrechtelijke claim en welk deel aan de slaafse nabootsing. Het hof zal daarom schattenderwijs, aan de hand van de stukken, bepalen welk gedeelte van de door Jascal bestede tijd op de auteursrechtelijke claim betrekking heeft. Op basis van de stukken in hoger beroep komt het hof tot een verdeling van 85% van de bestede uren aan de auteursrechtelijke claim en 15 % van de bestede uren aan de slaafse nabootsing.

4.12. Op grond van het bovenstaande zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd met veroordeling van Rucanor, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger beroep, voor wat betreft het salaris van de advocaat bestaande uit 85 % van de volledige proceskosten van Jascal op grond van art. 1019h Rv (dat komt neer op € 7.112,51) en 15 % van het liquidatietarief (tarief II, 3 punten - dat komt neer op € 402,30 -).

## 5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

veroordeelt Rucanor in de proceskosten van het hoger beroep zoals onder 4.11 aangegeven, welke kosten aan de zijde van Jascal tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 314,- aan verschotten en € 7.514,81 aan salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Huijbers-Koopman en Van der Putt-Lauwers en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 22 maart 2011.

griffier

rolraadsheer

c. MH



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app. geintim.: mr. M. G. Jansen

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 22-03-2011

J.romodig