

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 384832 / KG ZA 11-33

Vonnis in kort geding van 30 maart 2011

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
PANTOFOLA D'ORO SPA,
gevestigd te Ascoli Piceno, Italië,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DB LICENSING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RUCANOR EUROPE B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
B.V. RUCANOR,
beiden gevestigd te Zuidplas (voorheen Nieuwerkerk aan den IJssel),
gedaagden,
advocaat: mr. R.S. Le Poole te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (ook in het dictum) gezamenlijk Pantofola en Rucanor c.s. genoemd worden (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Afzonderlijk zullen partijen worden aangeduid als Pantofola D'Oro, DB, Rucanor Europe en Rucanor. Voor Pantofola is opgetreden de advocaat voornoemd. Voor Rucanor c.s. is de zaak behandeld door mr. R.S. Le Poole en mw. mr. A. Bekema, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 14 januari 2011 met de producties 1 t/m 13;
 - de brief van mr. Le Poole van 18 februari 2011 met de producties 1 t/m 16;
 - de brief van mr. Reeskamp van 22 februari 2011 met productie 14;
 - de e-mail van mr. Reeskamp van 28 februari 2011 waarin is aangegeven dat partijen ter zake de proceskosten ex artikel 1019h Rv hebben afgesproken dat die aan beide zijden is begroot op €25.000,00;
 - de fax van mw. mr. Bekema van 2 maart 2011 met daaraan gehecht een vervangende bijlage behorende bij de door Rucanor c.s. overgelegde productie 3;

-
- de ter zitting zijdens Rucanor c.s. overgelegde kleurenkopieën van annex 2 bij de vaststellingsovereenkomst;
 - de pleitnota's van mr. Reeskamp en mrs. Le Poole en Bekema, in welke laatste zijn doorgehaald de afbeeldingen in paragraaf 4.10. en paragraaf 4.20. (vgl. r.o. 4.12. en voetnoot 4).

- 1.2. Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft Pantofola desgevraagd – en met instemming van Rucanor c.s. – ter nadere bestudering een drietal Pantofola sneakers achtergelaten. Van twee daarvan heeft de voorzieningenrechter foto's gemaakt welke hierna in r.o. 2.9. (foto's 4 t/m 7) zijn afgebeeld. De andere sneaker is afgebeeld in r.o. 2.10. (foto's 2 en 4). Pantofola heeft eveneens drie Rucanor schoenen achtergelaten. Deze schoenen zijn afgebeeld in r.o. 2.11. (foto's 1 en 2) en r.o. 2.12. (foto 1).
- 1.3. Na verder debat hebben partijen vonnis gevraagd, hetwelk nader bepaald is op heden.

2. De feiten

- 2.1. Pantofola drijft een onderneming in sportartikelen, in het bijzonder zogeheten *sneakers*. Deze schoenen zijn niet ontworpen met het doel om bij een bepaalde sport te gebruiken, maar met name bedoeld als modieuze en hippe schoenen voor dagelijks gebruik.
- 2.2. Pantofola is houdster van de volgende merkinschrijvingen:
 1. Gemeenschapsmerk registratie voor het hieronder weergegeven beeldmerk, ingeschreven op 1 juni 2004, onder nummer 003053857, voor onder meer waren en diensten in klasse 18 (lederwaren), 25 (kleding) en 28 (spel- en sportartikelen), waarbij als indicatie van de kleur "gold" is aangegeven;

Pantofola d'Oro
★ ★ ★

2. Benelux-merk registratie voor het hieronder weergegeven vormmerk, ingeschreven op 12 januari 2011, onder nummer 0893627, voor onder meer waren en diensten in klasse 18 (lederwaren), 25 (kleding, schoeisel, hoofdeksels) en 28 (spel- en sportartikelen);



- 2.3. Tevens heeft Pantofola het in r.o. 2.2. onder 2 weergegeven merk als Gemeenschapsmerk doen deponeren bij het OHIM. De aanvraag was ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet ingeschreven.
- 2.4. Tegen de in r.o. 2.2. onder 2 weergegeven merkinschrijving alsmede tegen het in 2.3. bedoelde gemeenschapsdepot heeft Rucanor Europe op 14 februari 2011 oppositie ingesteld.
- 2.5. DB is de exclusieve licentienemer van Pantofola voor onder meer de Benelux en heeft het recht om Pantofola's merkrechten in de Benelux te gebruiken althans schoenen welke van Pantofola's merken zijn voorzien, zelf te ontwerpen en te produceren.
- 2.6. DB is een dochteronderneming van Unlimited Sports Group B.V. (hierna: USG). USG is de houdstermaatschappij van bekende winkelketens zoals Perry Sport, Aktiesport, Time Out Sport en Primo.
- 2.7. Rucanor Europe is houdster van de Gemeenschapsmerk registratie voor het hieronder weergegeven beeldmerk, ingeschreven op 19 januari 2010, onder nummer 008380032, voor onder meer waren en diensten in klasse 18 (lederwaren), 25 (kleding) en 28 (spel- en sportartikelen):



Het beeldmerk zal hierna worden aangeduid als het 'twee-strepen-drie-sterrenlogo'.

- 2.8. In het voorjaar van 2009 is tussen Rucanor c.s. enerzijds en Pantofola anderzijds een geschil ontstaan over het gebruik van sterren in bepaalde designs van Pantofola die volgens Rucanor c.s. gelijk waren aan door haar geregistreerde merken. In een poging het geschil in der minne te regelen, heeft DB op 4 december 2009 in haar

showroom haar collectie Pantofola d'Oro sneakers getoond aan Rucanor c.s., zowel samples van schoenen als tekeningen daarvan. Het geschil heeft zich uiteindelijk opgelost door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op 17 maart 2010. Artikel 1.3. van de vaststellingsovereenkomst luidt als volgt:

1.3. It is understood and agreed by the Parties that PdO [Pantofola d'Oro, vzr.] and/or DB Licensing can use a two stripes-three stars design in Europe only under the following conditions:

- (a) The stars used are not identical to the stars used in the Rucanor Logo's; and
- (b) In one of the two stripes is the brand name Pantofola d'Oro, in a contrasting colour with the stripes, incorporated; or
- (c) Both stripes are separately made of different materials and different colours, and the brand name Pantofola d'Oro is clearly visible on the product, meaning in a contrasting colour with the colour of the product and whereas any risk of confusion with Rucanor's products will be excluded. An example is attached as **annex 3**.

De in (c) van artikel 1.3. bedoelde annex 3 bevat de volgende Pantofola sneakers ten aanzien waarvan tussen partijen in confesso is dat zij op gepaste afstand staan van het twee-strepen-drie-sterren-logo van Rucanor Europe:



- 2.9. Pantofola voert sinds 2007 een bepaalde lijn schoenen op de markt. Deze lijn is net zoals Pantofola's overige collectie bedoeld voor het hogere sneaker segment. Schoenen uit deze lijn van Pantofola zijn hieronder afgebeeld:





- 2.10. Pantofola brengt daarnaast een aantal sneakers op de markt die onder meer worden gekenmerkt door een *badge* in de vorm van een soort wapenschild op de buitenzijde van de schoen, zoals hieronder afgebeeld:





- 2.11. Rucanor c.s. brengt sinds kort schoenen op de markt onder de namen *menuco*, *estrela*, *motosu*, *minto*, *voice*, *ontario* en *manzala*. Deze modellen zijn opgenomen in de verkoopbrochure van Rucanor voor de *Spring/Summer Collection 2011*. Afbeeldingen van het model *menuco* zijn hieronder opgenomen.



Dit model is aan de onderzijde voorzien van een zogenaamde 'carve out' op de zool:



- 2.12. Het model *estrela* ziet er als volgt uit:



2.13. De modellen *voice* en *motosu* zien er als volgt uit:

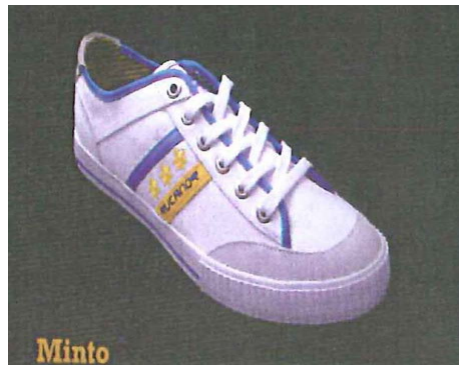


voice



motosu

2.14. Op het model *Minto* heeft Rucanor haar woordmerk afgebeeld in een van de lederen banen die de driedimensionale sterren flankeren:



- 2.15. Het model *manzala* van Rucanor bevat een op de zijkant ervan aangebracht wapenschild:



- 2.16. Tot voor kort gebruikte Rucanor altijd 'platte', 'kort' op elkaar geplaatste sterren zoals hieronder afgebeeld:



3. Het geschil

- 3.1. Pantofola vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Rucanor c.s. gebiedt iedere inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Pantofola alsmede het onrechtmatig handelen door Rucanor c.s. te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder de verhandeling van de sneaker-modellen *menuco*, *estrela*, *motosu*, *minto*, *voice*, *ontario* en *manzala*, met nevenvorderingen, waaronder een recall, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Rucanor c.s. in de redelijke en evenredige kosten van de procedure.
- 3.2. Aan haar vordering legt Pantofola ten grondslag dat Rucanor c.s. inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk aanvraag althans haar Benelux-merk, het auteursrecht,

alsmede dat Rucanor c.s. door de verhandeling van genoemde sneakermodellen onrechtmatig jegens Pantofola handelt althans sprake is van onbehoorlijke mededinging in de zin van artikel 10bis Herzien Internationaal Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: VvP).

- 3.3. Rucanor c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

- 4.1. Voor zover aan de vorderingen een Gemeenschapsmerk ten grondslag wordt gelegd, is de rechtbank krachtens artikel 95, 96 aanhef en onder a, en 97 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Benelux-merkrecht van Pantofola, komt de rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE). Voor zover aan de vorderingen auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen door Pantofola ten grondslag is gelegd, zijn die vorderingen daaraan verknocht te achten zodat de rechtbank ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

spoedeisend belang

- 4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Pantofola gestelde voortdurende inbreuk op haar auteurs- en merkrechten alsmede uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Rucanor c.s. en is overigens ook niet betwist.

merkenrechtelijke grondslag

- 4.3. Pantofola heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat de juridische grondslagen waarop de vorderingen zijn gebaseerd cumulatief moeten worden begrepen, waarmee zij bedoelt – zo begrijpt de voorzieningenrechter – niet een voorkeursvolgorde op het oog te hebben. Dat zo zijnde, ziet de voorzieningenrechter aanleiding eerst in te gaan op de meest verstrekkende grondslag van de vorderingen, te weten die gebaseerd op het merkenrecht.
- 4.4. Pantofola heeft zich onder meer beroepen op de in r.o. 2.3. bedoelde Gemeenschapsmerkaanvraag. Nu deze aanvraag evenwel nog niet tot een inschrijving heeft geleid, kan Pantofola zich hierop, anders zij stelt, niet met vrucht beroepen. Uit artikelen 6 jo. 9 lid 3 GMVo volgt immers dat op het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk is gepubliceerd.

-
- 4.5. Ter beoordeling staat derhalve of Pantofola zich op het ook ingeroepen Benelux-merkrecht als weergegeven in r.o. 2.2. onder 2 kan verzetten tegen het door Rucanor c.s. gebruikte teken.
- 4.6. Naar voorlopig oordeel is dat niet het geval. Daarvoor is redengevend dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de inschrijving ten aanzien van de drie in een denkbeeldige diagonale lijn geplaatste driedimensionale vijfpuntige sterren in oppositie- of een bodemprocedure als ongeldig zal worden doorgehaald / nietig zal worden verklaard omdat de sterren elk onderscheidend vermogen missen voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Uit de door Rucanor c.s. als productie 11 overgelegde bonte verzameling van schoeisel (gympen, sneakers, slippers en laarzen)¹, welke alle in meer of mindere mate zijn voorzien van twee- of driedimensionale (veelal metalen vijfpuntige) sterren, ontstaat immers het beeld dat (driedimensionale) metalen sterren gangbaar zijn in de schoenenbranche althans op schoeisel als versiering worden gebruikt. De inschrijving van Pantofola wijkt daar slechts in die zin vanaf dat een combinatie van drie sterren in een denkbeeldige diagonale lijn is gedeponereerd, doch zulks kan voorshands niet als een voldoende afwijking worden aangemerkt zodat aangenomen moet worden dat het merk het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige, oplettende gemiddelde consumenten van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, niet in staat stelt om de waren van Pantofola van die van derden te onderscheiden.

auteursrechtelijke grondslag

- 4.7. Nu de merkenrechtelijke grondslag naar voorlopig oordeel niet houdt, dient te worden bezien of Pantofola zich op grond van het gestelde auteursrecht wél kan verzetten tegen de verhandeling van de Rucanor schoenen.
- 4.8. Rucanor c.s. heeft betwist dat Pantofola aanspraak kan maken op de auteursrechten ten aanzien van de vormgeving van haar sneakers, doch dat verweer wordt gepasseerd. Rucanor c.s. heeft in dit verband slechts gesteld dat een door haar met name genoemde derde – die voorheen een zakelijke relatie met DB onderhield, welke voor hem op een vervelende wijze is geëindigd – als maker heeft te gelden en dat de auteursrechten ter zake nooit schriftelijk aan Pantofola zijn overgedragen, doch die stelling heeft Rucanor c.s. niet concreet onderbouwd met bijvoorbeeld een verklaring van bedoelde derde. Op grond van artikel 8 Auteurswet (hierna: Aw) dient er in dit geding naar voorlopig oordeel dan ook van uit te worden gegaan dat Pantofola als maker van de hierna nader aan te duiden sneakers heeft te gelden en de auteursrechten daarop aan haar toekomen, indien ten minste komt vast te staan dat

¹ Pantofola heeft tegen deze productie in het kader van de merkenrechtelijke grondslag geen bezwaar gemaakt. Indien het bij de auteursrechtelijke grondslag wel gemaakte bezwaar tegen deze productie breder zou moeten worden getrokken en aldus ook zou moeten worden begrepen als gemaakt in het kader van de merkenrechtelijke grondslag geldt dat het, gelet op de recente datum van de spoedinschrijving van het vormmerk als bedoeld in r.o. 2.2. onder 2, zo weinig waarschijnlijk voorkomt dat het in deze productie getoonde Umfeld van na de inschrijvingsdatum zou zijn, dat in het bestek van dit kort geding voorshands van de tijdigheid wordt uitgegaan.

deze sneakers voor bescherming in aanmerking komen, hetgeen Rucanor c.s. betwist.

- 4.9. Ten aanzien daarvan geldt het volgende. 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. 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.
- 4.10. Volgens Pantofola onderscheidt de hiervoor in r.o. 2.9. afgebeelde sneaker lijn zich door een stijlvolle en eigentijdse uitstraling, waarbij de keuzes voor de vormgeving volgens haar stellingen bestaan uit de volgende elementen:
- twee parallel aan elkaar lopende even brede lederen banen uitgevoerd in veelal enigszins van elkaar contrasterende kleuren;
 - aan de buitenzijde van elk paar schoenen, tussen de beide lederen banen drie in een diagonale lijn bevestigde goud- of zilverkleurige driedimensionale sterren;
 - het gebruik van rijk ogende '*original*' materialen, zoals leder en suède, en doorleefde kleuren;
 - veelal de vermelding van het woordmerk Pantofola d'Oro in één van de lederen banen;
 - een visueel opvallende '*carve out*' op de zool van de schoen die vanaf de hiel tot op ongeveer één derde van de zool doorloopt.
- 4.11. Volgens Rucanor c.s. zijn deze elementen op zichzelf niet origineel, komen zij triviaal voor en geven zij voorts uiting aan een bepaalde, in de mode zijnde, niet beschermbare stijl. Ter illustratie heeft zij als productie 8, aangevuld met enkele in de pleitnota opgenomen (hieronder weergegeven) afbeeldingen, een marktoverzicht verschaft van diverse sneakers die, aldus Rucanor c.s., op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn.



- 4.12. Hoewel het overzicht in die zin interessant is dat hieruit op zich zou kunnen worden afgeleid dat het gebruik van in ieder geval parallel aan elkaar lopende banen, al dan niet in contrasterende kleuren of daarin vermelde woord(merk)en, minst genomen niet ongebruikelijk zijn in het modebeeld, geldt dat Rucanor c.s., gelet op de uitdrukkelijke betwisting daarvan door Pantofola, niet heeft aangetoond dat deze schoenen moeten worden aangemerkt als tijdige 'prior art' voor de Pantofola sneakers. Dat geldt ook – en nog sterker – voor de in paragraaf 4.10. van de pleitnota van Rucanor c.s. opgenomen (in dit vonnis niet weergegeven) afbeeldingen van *Serafini* sneakers, waartegen Pantofola – nu zij niet ook als productie door Rucanor c.s. zijn overgelegd – terecht bezwaar heeft gemaakt en in dit geding buiten beschouwing dienen te blijven.² Ook anderszins is niet komen vast te staan dat de Pantofola sneakers worden 'geanticipeerd' door het vormgevingserfgoed.
- 4.13. Bij die stand van zaken is er voorshands vanuit te gaan dat de Pantofola sneakers waarop de gestelde hierna te bespreken inbreuk is gebaseerd, kwalificeren als een eigen, oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De voorzieningenrechter acht in het bijzonder oorspronkelijk de in alle sneakers terugkerende combinatie van de twee diagonaal lopende parallelle lederen banen uitgevoerd in enigszins van elkaar contrasterende kleuren, met aan de buitenzijde van elk paar sneakers, tussen de beide lederen banen drie in een denkbeeldige diagonale lijn aangebrachte goud- of zilverkleurige driedimensionale sterren en het gebruik van leer en suède en doorleefde kleuren. Deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve keuze van de maker die de Pantofola sneakers een eigen, her-

² De dagvaarding is op 14 januari 2011 aan Rucanor c.s. betekend, terwijl zij uiterlijk op 18 februari 2011 haar producties moest hebben ingediend. Rucanor c.s. heeft aldus ruimschoots gelegenheid gehad het 'umfeld' in het geding te brengen voorzien van bewijs van tijdigheid. Het eerst in de pleitnota opnemen van op het oog zeer relevante 'prior art' komt in strijd met de eisen van een goede procesorde nu aannemelijk is dat Pantofola hierdoor in haar verdediging wordt geschaad. Aan het door Rucanor c.s. gedane bewijsaanbod wordt voorbijgegaan nu voor nadere bewijslevering in het beperkte bestek van een kort geding geen plaats is.

kenbaar gezicht geven. Daarmee komen de Pantofola sneakers voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

inbreuk

- 4.14. Vervolgens dient te worden beoordeeld of de Rucanor schoenen op het auteursrecht van Pantofola inbreuk maken.
- 4.15. Rucanor c.s. heeft terecht een punt gemaakt van het feit dat Pantofola niet heel duidelijk is in haar stellingen over welke Rucanor schoen volgens haar op welke sneaker van Pantofola inbreuk maakt. Pantofola lijkt van mening dat de inbreuk kan worden beoordeeld aan de hand van een vergelijking van de in r.o. 4.10. genoemde elementen met de Rucanor modellen, doch daarbij ziet zij er aan voorbij dat voor de overeenstemmingsvraag de totaalindruk onontbeerlijk is, zodat Rucanor c.s. terecht heeft aangevoerd dat duidelijk dient te zijn op basis van welke *fysieke* Pantofola sneakers welke Rucanor schoenen worden aangevallen. Uitgegaan zal dan ook slechts worden van de door Pantofola gevormde – wat zij noemt – ‘inbreukpaartjes’.

menuco

- 4.16. Eerst zal worden ingegaan op het volgende inbreukpaar³:



Pantofola



Rucanor – menuco

Voor de beoordeling van de vraag of de *menuco* van Rucanor c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Pantofola is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is (artikel 13 Aw). Of daarvan sprake is, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt het er in het bijzonder op aan of de schoenen van Rucanor c.s. in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Pantofola sneakers vertonen dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de schoenen van Rucanor c.s. als een zelfstandig (lees: nieuw en oorspronkelijk) werk kunnen worden aangemerkt.

- 4.17. Geoordeeld moet worden dat de hierboven in r.o. 4.13. in het bijzonder genoemde oorspronkelijke trekken van de Pantofola sneaker zo goed als volledig terugkeren in de door Rucanor c.s. verhandelde *menuco*. Met name geldt dat voor de aan de zijkant van de schoen gesitueerde diagonale in enigszins contrasterende kleuren uitgevoerde parallelle lederen banen en de drie pregnant in het midden daarvan in

³ Omdat de naam van de sneakers ten aanzien waarvan Pantofola het auteursrecht inroept onbekend is, zullen bij de beoordeling steeds afbeeldingen van het betrokken inbreukpaar worden getoond.

een denkbeeldige diagonale lijn aangebrachte driedimensionale sterren. Daarnaast is de *menuco* op de zool ook voorzien van de typische 'carve out', zij het dat hierin niet tevens ook de *tricolore* is opgenomen, doch dat doet aan de totaalindruk niet af. Ook de overige verschillen zijn slechts van ondergeschikte aard. Zo kent de *menuco* drie zespuntige in plaats van vijfpuntige driedimensionale sterren, heeft deze schoen nog een extra lederen baan die vanaf de diagonale lederen banen op de ene zijde van de schoen via de hiel naar de op de aan de andere zijde van de schoen gesitueerde diagonale lederen banen loopt en wordt in plaats van het merk op de hiel van de schoen – maar ook in een met het suède contrasterende kleur – het getal '56' weergegeven, doch deze verschillen zijn te verwaarlozen in het kader van het totaalbeeld van de beide schoenen.

- 4.18. Op grond van het vorenstaande moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een zodanige gelijkenis tussen de Pantofola en de Rucanor *menuco* dat aangenomen moet worden dat sprake is van ontlening, hetgeen in het licht van de in r.o. 2.8. bedoelde besprekingen, bepaald aannemelijk is. Het lijkt er naar voorlopig oordeel inderdaad op dat Rucanor c.s., zoals Pantofola dat heeft verwoord, nadat het toenmalige geschil in der minne was geregeld, is gaan 'bumperkleven'. Het feit dat Rucanor Europe houdster is van het twee-strepen-drie-sterren-logo, zoals zij nog heeft aangevoerd, doet daar niet aan af; blijkens haar toestemming aan Pantofola om de sneakers met inachtneming van artikel 1.3. van de vaststellingsovereenkomst te gebruiken, heeft zij kennelijk gemeend dat Pantofola voldoende afstand van haar merk had genomen. In auteursrechtelijke termen geduid betekent dit dat er ook volgens Rucanor c.s. sprake was van een zelfstandig werk. Door vervolgens – om welke reden dan ook – tegen de vormgeving van Pantofola aan te kruipen, is Rucanor c.s. in het door partijen in de vaststellingsovereenkomst afgebakende vaarwater van Pantofola terecht gekomen. Aldus ligt de verbodsvordering ten aanzien van de *Menuco* voor toewijzing gereed. Het verbod zal naast het hiervoor afgebeelde type met artikelnummer 27770-02 ook gelden voor de varianten met de artikelnummers 27770-01, 27770-03 en 27770-04.

voice

- 4.19. Ook ten aanzien van het hieronder rechts afgebeelde Rucanor model *voice*



Pantofola



Rucanor – voice

geldt dat het naar voorlopig oordeel een zelfde totaalindruk maakt als de links afgebeelde Pantofola evenknie. Het verbod zal naast het hiervoor afgebeelde type met artikelnummer 27884-03 ook gelden voor de varianten met de artikelnummers 27884-01 en 27884-02.

estrela

- 4.20. Hetzelfde geldt voorshands evenzeer voor de *estrela*.



Pantofola



Rucanor – estrela

Ofschoon in dit model meer verschillen kunnen worden aangewezen, laat zulks onverlet dat de beschermde trekken ook hier grotendeels terugkeren. Het verbod zal naast het hiervoor afgebeelde type met artikelnummer 27768-04 ook gelden voor de varianten met de artikelnummers 27768-01, 27768-02 en 27768-03.

minto, motosu en ontario

- 4.21. De modellen *minto*, *motosu* en *ontario* worden voorshands niet inbreukmakend geoordeeld, reeds omdat Pantofola, zoals Rucanor c.s. terecht heeft aangevoerd, verzuimd heeft aan te geven op welk model sneaker van Pantofola die inbreuk dan betrekking zou hebben (vgl. r.o. 4.15.). Ten aanzien van het model *ontario* ontbreekt, behalve een gemotiveerde stelling ter zake, zelfs een afbeelding in de dagvaarding, zodat de voorzieningenrechter is aangewezen op de afbeelding van dit model in de als productie 11 zijdens Pantofola overgelegde kopie van een Rucanor brochure, waaruit evenwel onder meer niet kan worden opgemaakt of de op dat model voorziene sterren wel driedimensionaal zijn, of dat het gaat om de ‘platte’ sterren zoals in het twee strepen-drie sterren-logo van Rucanor Europe, zodat een beoordeling ter zake niet wel mogelijk is. Ten overvloede wordt nog overwogen dat de modellen *minto*, *motosu* en *ontario* bovendien meer de uitstraling hebben van een klassieke, canvas-achtige gymp en wat dat betreft zozeer een andere totaalindruk maken dan die van de Pantofola sneakerlijn, dat voorshands niet gezegd kan worden dat ook hier van verveelvoudiging sprake is.
- 4.22. Uit het vorenstaande volgt dat voor zover de vorderingen zien op de modellen *minto*, *motosu* en *ontario*, zij worden afgewezen.

manzala

- 4.23. Het nogal formele bezwaar van Rucanor c.s. tegen de beoordeling van ook het rechts hieronder afgebeelde model *manzala* wordt verworpen.



Pantofola



Rucanor - manzala

Het mag zo zijn dat Pantofola strikt genomen heeft verzuimd dit model onder de in de dagvaarding gehanteerde gedefinieerde term ‘de Inbreukmakende Schoenen’ te brengen, doch zulks laat onverlet dat in het lichaam van de dagvaarding op een

voldoende duidelijke wijze kenbaar is gemaakt dat de inbreukvorderingen van Pantofola ook op dat model zien (vgl. paragrafen 5.10, 7.3), terwijl de *manzala* ook in de producties van Pantofola terugkomt en daar in de dagvaarding naar verwezen wordt (paragraaf 5.6). Aldus valt niet in te zien dat Rucanor c.s. door een en ander in haar belangen is geschaad.

- 4.24. Voorshands wordt ten aanzien van de in r.o. 4.23. hierboven afgebeelde Pantofola sneaker geoordeeld dat het een eigen, oorspronkelijk werk betreft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, terwijl de *manzala* van Rucanor c.s. daarmee zodanige gelijkenis vertoont dat sprake moet zijn van ontlening.⁴ Ook dit model (met artikelnummer 27769-02) zal derhalve worden verboden. Dat geldt niet voor de varianten met artikelnummer 27769-01 en 27769-03. Daartoe geldt dat wat de Rucanor schoen met het eerst vermelde nummer betreft, deze een andere totaalindruk maakt, terwijl de vormgeving van de andere schoen uit de reeds genoemde door Pantofola overgelegde kopie van een brochure van Rucanor onvoldoende kan worden opgemaakt.

slotsom

- 4.25. Uit het vorenstaande volgt dat de verbodsvorderingen toewijsbaar zijn ten aanzien van de modellen *menuco*, *voice*, *estrela* en *manzala* voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk, met uitzondering van de in het voorgaande genoemde niet-inbreukmakende varianten van deze modellen. De schoenen zullen in het dictum worden aangeduid als: 'inbreukmakende producten'. Het verbod is beperkt tot het Nederlandse territorium.
- 4.26. Voor zover de vorderingen op basis van het auteursrecht worden toegewezen, handelt Rucanor c.s. reeds hiermee onrechtmatig jegens Pantofola en behoeft op het eveneens aan de vorderingen ten grondslag gelegde onrechtmatig handelen in de zin van artikel 10bis VvP niet te worden beslist. Voor het overige worden de vorderingen op deze laatste grondslag afgewezen.

nevenvorderingen

- 4.27. De door Pantofola gevorderde recall zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum te melden, nu daar ter beëindiging en/of voorkoming van verdere inbreuken voldoende spoedeisend belang bij bestaat. Datzelfde geldt voor de gevorderde opgave door middel van een proces-verbaal van constatering.
- 4.28. De overige vorderingen zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Pantofola tegemoet te komen en worden afgewezen.

⁴ De in paragraaf 4.20. van de pleitnota van mrs. Le Poole en Bekema weergegeven afbeeldingen van volgens de stellingen van Rucanor c.s. tot het 'umfeld' behorende 'badge'-schoenen worden als in strijd met de goede procesorde geweigerd, nu Pantofola daartegen bezwaar heeft gemaakt en Rucanor c.s. desgevraagd niet heeft kunnen aantonen dat deze afbeeldingen al in de producties waren opgenomen.

ten slotte

- 4.29. De op te leggen dwangsommen zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.
- 4.30. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden toegewezen.

proceskosten

- 4.31. Rucanor c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Pantofola welke tot zover – volgens afspraak tussen partijen – kunnen worden begroot op €25.000,00.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. verbiedt Rucanor c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreukmakende producten in Nederland in de handel te brengen;
- 5.2. gebiedt Rucanor c.s. om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers (niet zijnde consumenten) van reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze aan Rucanor c.s. te retourneren, tegen aanbieding van terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten;
- 5.3. gebiedt Rucanor c.s. om binnen twee weken na betekening van dit vonnis van haar voorraad inbreukmakende producten alsmede van de teruggehaalde inbreukmakende producten een inventarisatie te laten opmaken door een deurwaarder, vast te leggen in een proces-verbaal van constatering, en de advocaat van Pantofola (mr. P.L. Reeskamp) binnen één werkdag na opmaking daarvan een afschrift te doen toekomen;
- 5.4. veroordeelt Rucanor c.s. tot betaling aan Pantofola van een dwangsom van €5.000,00 per keer of, zulks ter keuze van Pantofola, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met de hiervoor onder 5.1. t/m 5.3. opgenomen ver- en geboden;
- 5.5. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 5.6. veroordeelt Rucanor c.s. in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Pantofola begroot op €25.000,00;
- 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

-
- 5.9. stelt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van deze beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.