

## **RECHTBANK ARNHEM**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 235404 / KG ZA 12-563

### **Vonnis in kort geding van 23 november 2012**

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**J.A. DE BRUIJN B.V.**,

**TEVENS H.O.D.N. BLACKSTONE**,

gevestigd te Gouda,

eiseres,

advocaat mr. F. Vos en mr. E.J. Louwers te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**BRAINWAVE B.V.**,

gevestigd te Leiderdorp,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**AQA B.V.**,

gevestigd te Leiderdorp,

gedaagden,

procesadvocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,

behandelend advocaat mr. J. Klopper en G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Blackstone en Brainwave en Aqa genoemd worden.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Blackstone
- de pleitnota van Brainwave en Aqa.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### **2. De feiten**

2.1. Blackstone is actief in de schoenenbranche. Sinds 1992 houdt Blackstone zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van schoenen onder het merk “BLACKSTONE”. De verschillende modellen schoenen van Blackstone worden in heel Europa verkocht, in Nederland via ruim 300 verkooppunten en buiten Nederland via ruim 500 verkooppunten.

2.2. In het najaar van 2009 heeft Blackstone een robuuste en solide herenschoen op een sportieve witte zool, genaamd "AM32", ontworpen (hierna: de AM32). De AM32 is in februari 2010 geïntroduceerd op de beurs "Who's Next" in Parijs. Vervolgens is het betreffende model op de (Nederlandse) markt gebracht.

2.3. Hieronder is de AM32, in de twee verschillende relevante kleuren, afgebeeld.



Blackstone AM32 (donkerbruin)



Blackstone AM32 (lichtbruin)

---

2.4. Blackstone heeft vervolgens een kinderschoen ontworpen op basis van de AM32. Deze kinderschoen wordt aangeduid als de "CK01". De CK01 is begin 2011 door Blackstone geïntroduceerd. Hieronder is de CK01 afgebeeld.



Blackstone CK01

2.5. Brainwave en Aqa zijn ondernemingen die ook in de schoenenbranche actief zijn. Brainwave houdt zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van kinderschoenen onder het merk "GIGA". Zo brengt Brainwave vanaf juni 2012 de hieronder afgebeelde kinderschoen onder de naam "GIGA 3561" (hierna: de GIGA 3561) op de markt.



GIGA 3561

2.6. Aqa houdt zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van heren- en damesschoenen onder het merk "AQA". Aqa brengt onder meer de volgende twee modellen schoenen vanaf juli 2012 op de markt: een damesschoen onder de naam "AQA A1711" (hierna: de AQA A1711) en een herenschoen onder de naam "AQA 1722" (hierna: de AQA A1722). Deze schoenen worden hieronder afgebeeld.



AQA A1711



AQA A1722

2.7. Bij brieven van 14 september 2012 en 2 oktober 2012 heeft de advocaat van Blackstone Brainwave en Aqa gesommeerd om, kort gezegd, iedere inbreuk op haar auteurs- en modelrechten op de AM32 en CK01 schoenen te staken en gestaakt te houden. In deze brieven stelt Blackstone zich op het standpunt dat de GIGA 3561, de AQA A1711 en de AQA A1722 schoenen(modellen) van Brainwave en Aqa aan te merken zijn als

---

ongeoorloofde verveelvoudigingen en/of nabootsingen van de AM32 en CK01 schoenen(modellen) van Blackstone.

2.8. Brainwave en Aqa hebben geen gevolg gegeven aan deze sommaties.

2.9. In 2008 is de hieronder weergegeven halfhoge enkelschoen onder de naam "Andrel" van het merk Folk (hierna: de Andrel) door de Engelse onderneming Folk Clothing onder meer in Nederland op de markt gebracht.



Andrel

2.10. Ook vele andere aanbieders brengen thans een halfhoge leren enkelschoen met een witte zool van een vergelijkbare type op de markt.

### 3. Het geschil

3.1. Blackstone vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I) Brainwave en Aqa te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Blackstone in Nederland en/of iedere inbreuk op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Blackstone binnen de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door de productie, invoer, uitvoer, distributie, verkoop, levering en/of het anderszins verhandelen of in voorraad hebben van 'Inbreukmakende Modellen', te weten schoenen die een nabootsing zijn van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven AM32 en/of CK01, te staken en gestaakt te houden;
- II) Brainwave en Aqa te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere slaafse nabootsing van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven AM32 en/of CK01 te staken en gestaakt te houden;

- 
- III) Brainwave en Aqa te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Blackstone - mr. F. Vos, postbus 440, 5600 AK Eindhoven - een gecertificeerde verklaring van een registeraccountant te verstrekken, op basis van een door die accountant verricht zelfstandig onderzoek, betreffende:
- a) het totaal aantal paren van de Inbreukmakende Modellen dat door Brainwave en Aqa is geproduceerd en/of ingekocht of die zij hebben doen produceren en/of doen inkopen;
  - b) het totaal aantal van de Inbreukmakende Modellen die Brainwave en Aqa per de datum van dit vonnis in voorraad hebben of dat bij derden voor Brainwave en Aqa in voorraad is;
  - c) het totaal aantal paren van de Inbreukmakende Modellen dat door Brainwave en Aqa is verkocht;
  - d) de door Brainwave en Aqa intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen en de door Brainwave en Aqa gehanteerde verkoopprijzen van de Inbreukmakende Modellen;
  - e) het totale bedrag van de door Brainwave en Aqa als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Modellen gerealiseerde omzet, brutowinst en nettowinst, onder opgave van de daarbij in mindering gebrachte kosten;
  - f) de namen en adressen van alle bij de vervaardiging, invoer, toelevering en verhandeling en van de Inbreukmakende Modellen betrokken (rechts)personen, niet zijnde consumenten, (waaronder de namen en adressen van eventuele leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen, niet zijnde consumenten, aan wie de Inbreukmakende Modellen zijn geleverd;
- IV) Brainwave en Aqa te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de aan Brainwave en Aqa bekende verkooppunten per omgaande te verzoeken de betreffende Inbreukmakende Modellen uit de verkoop te halen;
- V) Brainwave en Aqa te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle reeds verkochte en geleverde paren van de Inbreukmakende Modellen bij de door voornoemde registeraccountant vastgestelde afnemers (niet zijnde consumenten) terug te halen, op eigen kosten en tegen terugbetaling van de oorspronkelijke kooprijzen aan hun afnemers, door verzending van een aangetekende brief met de navolgende inhoud:
- a) voor wat betreft Brainwave, eventueel aan te vullen met nadere Inbreukmakende Modellen:

*"RECALL GIGA kinderschoen*

---

*Geachte heer, mevrouw,  
Met de verkoop van de GIGA 3561 kinderschoen en [EVENTUEEL  
VERDERE INBREUKMAKENDE MODELLEN] maken wij inbreuk op  
diverse exclusieve rechten van Blackstone.  
Eerder verzochten wij u reeds om de verkoop van het betreffende  
model/de betreffende modellen te staken.  
Wij verzoeken u thans om de nog onverkochte voorraad van de GIGA  
3561 en [EVENTUEEL VERDERE INBREUKMAKENDE MODELLEN]  
aan ons te retourneren, waarna wij het volledige aankoopbedrag en  
eventuele verzendkosten zullen restitueren.  
Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak."*

- b) voor wat betreft Aqa, eventueel aan te vullen met nadere Inbreukmakende Modellen:

*"RECALL AQA heren- en damesschoenen*

*Geachte heer, mevrouw,  
Met de verkoop van de AQA A1722 en de AQA A1711 [EVENTUEEL  
VERDERE INBREUKMAKENDE MODELLEN] maken wij inbreuk op  
diverse exclusieve rechten van Blackstone.  
Eerder verzochten wij u reeds om de verkoop van de betreffende modellen  
te staken.  
Wij verzoeken u thans om de nog onverkochte voorraad van de AQA  
A1722 en/of AQA A1711 [EVENTUEEL VERDERE  
INBREUKMAKENDE MODELLEN] aan ons te retourneren, waarna wij  
het volledige aankoopbedrag en eventuele verzendkosten zullen  
restitueren.  
Wij bieden onze excuses aan voor het ontstane ongemak."*

met de eis dat deze brief zonder verder begeleidend schrijven en zonder verdere inhoudelijke toevoegingen, kwalificaties en/of commentaar in duidelijk leesbare vorm wordt verstuurd waarbij tevens direct een kopie, vergezeld van een lijst waarop vermeld staat aan wie de brief is verzonden, wordt toegestuurd naar de advocaat van Blackstone (mr. F. Vos, postbus 440, 5600 AK Eindhoven);

- VI) Brainwave en Aqa te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan Blackstone - op een door Blackstone nader te noemen plaats - alle bij Brainwave en Aqa in voorraad zijnde en teruggehaalde exemplaren van de Inbreukmakende Modellen af te geven ter vernietiging in opdracht van Blackstone op kosten van Brainwave en Aqa;
- VII) Brainwave en Aqa te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 10.000,00 per keer – zulks ter uitsluitende keuze van Blackstone – dat de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder I) tot en met VI) bepaalde;

- 
- VIII) Brainwave en Aqa te veroordelen in de werkelijk door Blackstone gemaakte kosten van dit geding, conform artikel 1019h Rv en conform de in het lichaam van de dagvaarding aangegeven verdeling, daaronder in ieder geval begrepen de kosten van de advocaten van Blackstone;
- IX) de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, te bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

3.2. Blackstone legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Brainwave en Aqa met de verhandeling van de GIGA 3561, de AQA A1711 en de AQA A1722 schoenenmodellen (hierna: de Brainwave en Aqa-schoenen) inbreuk maken op haar auteurs- en niet-geregistreerd Gemeenschapsmodelrechten op de AM32 en CK01 schoenenmodellen (hierna: de Blackstone-schoenen) en voorts dat de verhandeling van de Brainwave en Aqa-schoenen onrechtmatig is omdat die schoenen een ongeoorloofde slaafse nabootsing zijn van de Blackstone-schoenen. Blackstone stelt dat de Blackstone-schoenen auteursrechtelijk beschermd zijn in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw) welk auteursrecht op grond van artikel 7 Aw aan Blackstone toekomt, omdat deze schoenenmodellen door een stylist in haar dienst zijn ontworpen. Brainwave en Aqa maken volgens Blackstone inbreuk in de zin van artikel 13 Aw met de verhandeling van de Brainwave en Aqa-schoenen, omdat die schoenen een ongeoorloofde verveelvoudiging vormen van de Blackstone-schoenen gelet op de overeenstemmende totaalindruk van de schoenen. Aan haar vorderingen met betrekking tot het niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel legt Blackstone ten grondslag dat zij de Blackstone-schoenen voor het eerst aan het publiek openbaar heeft gemaakt in februari 2010 en dat op dat moment geen identieke schoenenmodellen c.q. schoenenmodellen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschilden, voor het publiek beschikbaar waren, zodat de Blackstone-schoenen nieuw zijn en een eigen karakter hebben in de zin van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (GModVo) en zodoende bescherming genieten als een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Blackstone stelt dat de Brainwave en Aqa-schoenen door Brainwave en Aqa zijn nagemaakt van haar Blackstone-schoenen en dat de Brainwave en Aqa-schoenen zijn aan te merken als schoenenmodellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de Blackstone-schoenen zoals bedoeld in artikel 10 GModVo en aldus inbreuk maken op de Gemeenschapsmodelrechten van Blackstone op de Blackstone-schoenen. Ten aanzien van haar vorderingen uit hoofde van onrechtmatig handelen door Brainwave en Aqa stelt Blackstone zich op het standpunt dat de Brainwave en Aqa-schoenen, die nagenoeg identiek zijn aan de Blackstone-schoenen, moeten worden aangemerkt als een ongeoorloofde slaafse nabootsing van haar Blackstone-schoenen en dat Brainwave en Aqa daarmee onrechtmatig profiteren van de kosten en inspanningen die Blackstone zich heeft getroost bij het ontwerp en de promotie van de Blackstone-schoenen.

3.3. Blackstone stelt dat zij een spoedeisend belang heeft gelet op de aard van het onrechtmatige handelen van Brainwave en Aqa. Zij stelt dat zij schade lijdt als gevolg van de inbreuk op haar auteurs- en modelrechten en overig onrechtmatig handelen door Brainwave en Aqa. Deze schade dreigt nog verder op te lopen waardoor zij een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.



---

3.4. Brainwave en Aqa voeren verweer. Brainwave en Aqa betwisten dat de Blackstone-schoenen voor auteursrechtelijke dan wel modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Volgens Brainwave en Aqa ontberen de Blackstone-schoenen de benodigde nieuwheid, originaliteit, oorspronkelijkheid en het vereiste eigen karakter voor de bescherming die Blackstone claimt. Brainwave en Aqa stellen dat de Blackstone-schoenen bestaan uit een in het vormgevingserfgoed van schoenen gangbaar basismodel voor halfhoge stoere bruine leren enkelschoenen met een sportieve uitstraling, aangevuld met vanuit de modetrend voor dat soort schoenen bekende en veel gebruikte stijlelementen die niet zijn te monopoliseren via het auteurs- of modelrecht. Voor zover de Blackstone-schoenen wel enige auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming toekomt, is de beschermingsomvang gering en is er geen sprake van inbreuk, omdat de Brainwave en Aqa-schoenen met hun uiterlijk op zoveel essentiële punten wezenlijk van de Blackstone-schoenen verschillen waardoor de schoenen een andere totaalindruk maken. Voorts stellen Brainwave en Aqa dat ook een beroep op slaafse nabootsing Blackstone niet kan baten, nu onvoldoende is onderbouwd dat de Blackstone-schoenen qua vormgeving op de Nederlandse schoenenmarkt een eigen onderscheidende plaats innemen. Daarnaast stellen zij dat er ook geen sprake is van slaafse nabootsing omdat verwarringsgevaar ontbreekt gelet op de diverse verschillen tussen de schoenen van partijen.

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

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

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk, modelrechtinbreuk en onrechtmatige daad door slaafse nabootsing een voortdurend karakter hebben.

##### *Auteursrecht*

4.2. Nu Blackstone haar vordering grondt op een gestelde inbreuk door Brainwave en Aqa op haar auteursrecht op de namens haar ontworpen Blackstone-schoenen en Brainwave en Aqa betwisten dat deze schoenen in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, dient eerst te worden beoordeeld of de Blackstone-schoenen auteursrechtelijk beschermd zijn.

4.3. Vooropgesteld wordt dat, om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen een werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, NJ 2007, 37). Het vereiste van het eigen, oorspronkelijk karakter houdt in, kort gezegd, dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Het vereiste van het persoonlijk stempel van de maker 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 geest. 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 te aan te wijzen (vgl. HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556). Het werkbegrip van de Auteurswet vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (vgl. HR 16 juni 2006, LJN AU8940). Daarnaast vindt het werkbegrip zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel bepaald wordt door reeds bekende mode-, trend- of stijlelementen (vgl. HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 en

---

HR 29 december 1995, NJ 1996, 546). Van belang is dus dat de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes heeft gemaakt die subjectief zijn bepaald en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische, praktische of functionele aard zijn gebaseerd. Tenslotte is van belang dat het zo kan zijn dat elementen die afzonderlijk beschouwd geen auteursrechtelijk te beschermen schepping van de auteur vormen, door de keuze, schikking en combinatie daarvan op een oorspronkelijke wijze, gezamenlijk wel als auteursrechtelijk beschermd werk kwalificeren (vgl. HvJ 16 juli 2009, IER 2009, 78 en HR 8 september 2006, NJ 2006, 492). Of aan de criteria is voldaan dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het werk voor het eerst openbaar is gemaakt (vgl. HR 16 april 1999, NJ 1999, 697).

4.4. Blackstone stelt dat de Blackstone-schoenen, zowel de AM32 als de CK01, die ontleend is aan de AM32, voor wat betreft de vormgeving gekenmerkt worden door de combinatie van de volgende kenmerkende (negen) elementen (hierna: de Combinatie):

- (A) halfhoge schoen (enkelboot);
- (B) het hielstuk is uitgevoerd in de natuurlijke vorm van de hiel;
- (C) een sportieve, witte zool;
- (D) de platte en relatief lange neus;
- (E) een taps toelopende 'flap' die vanaf de bovenzijde van het hielstuk doorloopt in een lus;
- (F) een stiksel dat vanaf het hielstuk op ongeveer een centimeter boven de zool rondom de schoen doorloopt en enigszins taps toeloopt bij de punt van de schoen;
- (G) het veterpand dat onder het onderste metalen oog een afgeronde hoek maakt van circa 90° en aansluit op het stiksel zoals bedoeld onder punt (F) en niet doorloopt tot aan de zool;
- (H) een stiksel dat op ongeveer 1 à 2 centimeter van de bovenzijde rondom loopt;
- (I) een stiksel dat de vorm van het veterpand volgt en het stiksel zoals bedoeld onder punt (H) kruist.

De robuuste en solide uitstraling van de Blackstone-schoenen wordt volgens Blackstone verder nog versterkt door de combinatie van de volgende (vijf) kenmerkende elementen (hierna: de Aanvullende Combinatie):

- i) leren uitvoering van het bovenwerk;
- ii) bontvoering in beige kleur;
- iii) vierkante lederen veters;
- iv) metalen ogen voor de veters;
- v) een logo (een wapenschild) aan de buitenzijde gepositioneerd op enkelhoogte (alleen aanwezig op de AM32).

4.5. Volgens Blackstone bepaalt de combinatie van al deze elementen de totaalindruk en de eigen karakteristieke vormgeving van de Blackstone-schoenen en geeft het deze schoenen een eigen gezicht. Blackstone stelt dat de Combinatie en de Aanvullende Combinatie tal van puur subjectieve elementen bevatten die het gevolg zijn van creatieve ontwerpkeuzes van de maker van de Blackstone-schoenen, waardoor deze elementen, althans de combinatie daarvan een eigen oorspronkelijk karakter geven aan de Blackstone-schoenen en deze schoenen het persoonlijk stempel van de maker dragen en zodoende voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daarnaast stelt Blackstone dat de

---

betreffende elementen vóór februari 2010 (de introductiedatum van de Blackstone-schoenen) nog niet voorkwamen in dezelfde combinatie in de toen op de schoenenmarkt al bestaande schoenenmodellen, zodat de Blackstone-schoenen niet ontleend kunnen zijn aan eerdere schoenenmodellen en derhalve oorspronkelijk en nieuw zijn.

4.6. Hieruit moet worden afgeleid dat Blackstone de hiervoor genoemde (combinatie van) veertien elementen als kenmerkend beschouwt voor de Blackstone-schoenen en als de auteursrechtelijk beschermde trekken, op grond waarvan de Blackstone-schoenen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden moeten komen. Gelet hierop zal in het vervolg van de beoordeling van deze door Blackstone zelf genoemde kenmerkende elementen worden uitgegaan voor de beantwoording van de vraag of de Blackstone-schoenen auteursrechtelijk beschermd zijn.

4.7. Brainwave en Aqa betwisten dat de door Blackstone genoemde elementen op zich dan wel als combinatie voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat deze niet nieuw en oorspronkelijk zijn en daarnaast niet het resultaat zijn van subjectieve creatieve keuzes. Brainwave en Aqa voeren aan dat de Blackstone-schoenen geen eigen oorspronkelijk karakter bezitten nu de elementen waarop Blackstone auteursrechtelijke bescherming claimt niet nieuw zijn, maar al bestaande en bekende (stijl)elementen betreffen in het vormgevingserfgoed van schoenen. Brainwave en Aqa stellen dat de Blackstone-schoenen ontleend zijn aan het oudere bij de introductie van de Blackstone-schoenen al op de markt bestaande schoenenmodel Andre1 van Folk en reeds daarom niet als nieuw en oorspronkelijk kunnen worden beschouwd. De Blackstone-schoenen en de Andre1 schoen zijn wat betreft hun basismodel nagenoeg identiek, omdat de Andre1 bijna alle door Blackstone gestelde kenmerkende elementen van de Blackstone-schoenen bevat. Voor het overige gaat het in de Blackstone-schoenen om ondergeschikte elementen die zowel op zichzelf als in de combinatie niet creatief zijn en daarnaast functioneel bepaald zijn of zo banaal en triviaal zijn, dat geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen, zodat de Blackstone-schoenen ook niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Daartoe verwijzen Brainwave en Aqa naar de Andre1 en de door hen in het geding gebrachte fotoafbeeldingen van op de markt aanwezige soortgelijke schoenen, waarvan een deel ter zitting is getoond, waaruit volgens hen blijkt dat in deze stijl van schoenen een basismodel schoen bestaat dat nagenoeg alle door Blackstone gestelde kenmerkende elementen bevat.

4.8. Niet in geschil is dat een halfhoge stoere bruine leren enkelschoen met een sportieve uitstraling, die de basisvorm c.q. het basismodel vormt van de Blackstone-schoenen, in het huidige modebeeld van schoenen veelvuldig voorkomt en op zichzelf een stijlkenmerk is waarop geen auteursrecht kan rusten. De vraag is of de door Blackstone genoemde veertien elementen de Blackstone-schoenen een oorspronkelijk karakter geven dat een persoonlijk stempel van de maker draagt. Daartoe zullen de Blackstone-schoenen in de eerste plaats vergeleken moeten worden met de Folk Andre1 schoen, waarvan vast staat dat die al veel eerder op de markt was.

4.9. Voor de vergelijking van de Blackstone-schoenen met de Andre1 schoen zijn de voorzieningenrechter ter zitting fysieke exemplaren van de desbetreffende schoenen ter beschikking gesteld. Ter wille van de overzichtelijkheid worden hieronder beide schoenenmodellen naast elkaar afgebeeld.



Blackstone AM32 (lichtbruin)



Andre1

4.10. Een vergelijking van deze schoenen levert het volgende op. Element (A), halfhoge schoen (enkelboot), komt ook voor in de Andre1. Bovendien is dit geen nieuw element omdat halfhoge enkelschoenen al veel langer bestaan. Ook is dit element functioneel bepaald omdat het halfhoge karakter ervoor zorgt dat de enkels worden beschermd. Element (B), het hielstuk dat in de natuurlijke vorm van de hiel is uitgevoerd, is niet bijzonder en creatief. Een hielstuk is functioneel bepaald omdat het dient ter versteviging van de pasvorm van de hiel. Het ligt voor de hand dat het hielstuk in de natuurlijke vorm van de hiel wordt uitgevoerd. Ook in de Andre1 is het hielstuk in die vorm uitgevoerd, met het enige verschil dat het hielstuk van de Andre1 aan de bovenzijde iets doorloopt en wat hoekig is. Element (C), een sportieve witte zool, en element (D), de platte en relatief lange neus, komen allebei ook voor in de Andre1 en zijn dus niet nieuw ten opzichte van de Andre1. Element (E) is een taps toelopende 'flap' die vanaf de bovenzijde van het hielstuk doorloopt in een lus. Beide schoenen hebben een flap die van het hielstuk uitlopen in een lus. De lus van de Andre1 is anders, maar het principe is hetzelfde. Daarnaast geldt dat de flap ook functioneel is omdat deze dient ter versteviging van de pasvorm van de hiel. Ook de lus is functioneel omdat die ertoe dient de schoen makkelijker aan en uit te kunnen trekken. Element (F), een stiksel dat vanaf het hielstuk op ongeveer een centimeter boven de zool rondom de schoen doorloopt en enigszins taps toeloopt bij de punt van de schoen, en element (G), het veterpand dat onder het onderste metalen oog een afgeronde hoek maakt van circa 90° en aansluit op het stiksel zoals bedoeld onder punt (F) en niet doorloopt tot aan de zool, zijn allebei ook aanwezig op de Andre1. Element (H), een stiksel dat op ongeveer 1 à 2 centimeter van de bovenzijde rondom loopt, ontbreekt op de Andre1. Dit is dus nieuw ten opzichte van de Andre1. Element (I), een stiksel dat de vorm van het veterpand volgt en het stiksel zoals bedoeld onder punt (H) kruist, is ook een element dat niet voorkomt in de Andre1. Element i), leren uitvoering van het bovenwerk, hebben beide schoenen. Bovendien is dit niet bijzonder omdat het gebruik van leer voor het bovenwerk van schoenen traditioneel is. Ook is het gebruik van leer als materiaal in schoenen deels functioneel bepaald, omdat dit dient om stevige en sterke schoenen te maken. Element ii), bontvoering in beige kleur, komt ook voor in de Andre1 en zorgt daarnaast voor warmte in de schoen, zodat het ook deels functioneel is bepaald. Element iii), vierkante lederen veters, element iv), metalen ogen voor de veters, en element v), een logo (een wapenschild) aan de buitenzijde gepositioneerd op enkelhoogte, ontbreken op de Andre1, zodat deze drie elementen ook nieuw zijn ten opzichte van de Andre1.

---

4.11. Resumerend gaat het om in totaal vijf elementen van de veertien door Blackstone gestelde kenmerkende elementen in de Blackstone-schoenen die ontbreken in de Andre1 en dus ten opzichte van de Andre1 nieuw zijn. De overige negen elementen die Blackstone kenmerkend noemt kwamen al voor in de Andre1 en zijn reeds op grond daarvan niet als nieuw en oorspronkelijk te beschouwen. Daarnaast is een groot deel van die reeds bestaande elementen functioneel bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Beoordeeld moet worden of de overblijvende vijf elementen ((H), (I), iii, iv en v) zodanig nieuw en oorspronkelijk en bijzonder en creatief zijn dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.12. Element iii), vierkante lederen veters, is niet bijzonder omdat vierkante lederen veters niet als nieuw zijn te beschouwen in de schoenenindustrie. Dit soort veters kwam al eerder voor bij sportieve leren schoenen. Voor element iv), metalen ogen voor de veters, geldt hetzelfde. Dit is niet nieuw in het vormgevingserfgoed van schoenen. Bovendien zijn metalen ringen voor de vetergaten functioneel bepaald, nu die dienen ter voorkoming van slijtage van de veterogen en ter versteviging van de veterogen. Daarnaast zijn metalen veterogen zo banaal en triviaal dat hier geen arbeid van creatieve aard inzigt. Wat betreft element v), een logo op enkelhoogte, geldt allereerst dat voor halfhoge enkelschoenen de enkelhoogte een voor de hand liggende plaats is om een logo te plaatsen. Daarnaast is het plaatsen van een logo van de maker op de schoen niet als een bijzonder creatieve arbeid te beschouwen en is dit ook functioneel. Het logo dient ervoor dat de schoen gemakkelijker herleid wordt tot de maker ervan en heeft derhalve een herkomstherkenningsfunctie. Wat betreft de elementen (H) en (I), de stiksels, geldt dat deze van tamelijk ondergeschikte betekenis zijn bij het bepalen van de totaalindruk van de Blackstone-schoenen, zodat met de aanwezigheid van deze stiksels aan de Blackstone-schoenen niet de indruk wordt gegeven van een nieuw en oorspronkelijk werk met een eigen karakter en een eigen, herkenbaar gezicht. Op zichzelf is een stiksel, ook al dient het ter versiering, dat aan de bovenzijde van de schoen rondom loopt en dat de rand volgt van het veterpand niet zo bijzonder, nu dit voor de hand liggende plaatsen zijn om stiksels aan te leggen, zodat daar geen bijzondere creatieve arbeid aan vooraf gaat. Dit betekent dat al deze overblijvende vijf elementen als zodanig niet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en zodoende niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

4.13. Ook de schikking en combinatie van deze overblijvende vijf elementen die Blackstone heeft toegevoegd aan het hiervoor genoemde basismodel voor halfhoge stoere bruine leren enkelschoenen met een sportieve uitstraling, welk basismodel reeds voorkwam in de oudere Andre1 schoen, is niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Blackstone-schoenen een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft. Deze elementen zijn immers niet op een kenmerkende en/of opvallend originele en creatieve wijze gecombineerd, maar eerder op een gangbare en voor de hand liggende wijze, zodat de combinatie onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het is niet de combinatie van deze vijf elementen die bepalend is voor de totaalindruk van de Blackstone-schoenen en de beweerdde karakteristieke vormgeving ervan, maar eerder de combinatie van de overige negen elementen die niet oorspronkelijk zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de overblijvende vijf elementen ondergeschikte aspecten die weinig bijdragen aan het totaalbeeld van de Blackstone-schoenen.

---

4.14. Uit het voorgaande volgt dat, voorshands geoordeeld, de Blackstone-schoenen niet kunnen worden beschouwd als een werk dat over een voldoende eigen oorspronkelijk karakter beschikt en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat deze schoenen geen auteursrechtelijke bescherming genieten, zodat het beroep van Blackstone op het auteursrecht reeds hierom faalt. De vraag of Brainwave en Aqa een auteursrechtinbreuk plegen met de verhandeling van de Brainwave en Aqa-schoenen kan daarmee onbesproken blijven.

#### *Gemeenschapsmodelrecht*

4.15. Ten aanzien van de vorderingen van Blackstone die gebaseerd zijn op de gestelde inbreuk op een (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodel hebben Brainwave en Aqa met verwijzing naar de artikelen 81, 82 en 83 van de GModVo allereerst het verweer gevoerd dat wat betreft deze grondslag de voorzieningenrechter deels onbevoegd is, namelijk voor zover een modelrechtelijk verbod wordt gevraagd dat het grondgebied van Nederland overstijgt.

4.16. Wat betreft deze opgeworpen exceptie van (gedeeltelijke) onbevoegdheid geldt dat artikel 81 sub a GModVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel uitsluitende bevoegdheid hebben terzake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen. In de wet van 4 november 2004 (Stb. 2004, 573) tot uitvoering van de GModVo (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) is voor Nederland als rechtbank voor het Gemeenschapsmodel aangewezen de rechtbank te 's-Gravenhage. Artikel 3 van deze uitvoeringswet bepaalt dat voor alle vorderingen, bedoel in artikel 81 van de GModVo, in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te 's-Gravenhage en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de (inbreuk)vorderingen op grond van het Gemeenschapsmodel. De voorzieningenrechter zal zich dan ook onbevoegd verklaren voor zover de vorderingen op het Gemeenschapsmodel zijn gebaseerd en zal de zaak voor dit gedeelte, in de stand waarin de zaak zich bevindt, doorverwijzen naar de exclusief bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

#### *Slaafse nabootsing*

4.17. Voorop staat dat voor de bescherming tegen onrechtmatige slaafse nabootsing niet is vereist dat het nagebootste product oorspronkelijk is. Voldoende is dat het nagebootste product eerder op de Nederlandse markt is gebracht dan de nabootsing (vgl. HR 7 juni 1991, BIE 1992, 16). Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing heeft als uitgangspunt te gelden dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer, zo volgt uit vaste jurisprudentie, het product qua vormgeving en uiterlijk onderscheidend vermogen heeft en daardoor een eigen plaats in de desbetreffende markt inneemt, het in hoge mate wordt nagebootst terwijl men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en wanneer door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te duchten. Voor het verkrijgen van bescherming op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste product op het moment van het begin van de gestelde inbreuk door de nabootser een eigen plaats in de markt heeft, doordat het zich

---

door vorm en uiterlijk duidelijk onderscheidt van andere op de desbetreffende markt aanwezige soortgelijke producten (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 en HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392).

4.18. Brainwave en Aqa betwisten dat de Blackstone-schoenen een eigen plaats op de (Nederlandse) schoenenmarkt innemen, omdat de Blackstone-schoenen volgens hen zich onvoldoende onderscheiden van andere in de schoenenmarkt verkrijgbare soortgelijke halfhoge stoere bruine leren enkelschoenen met een sportieve uitstraling.

4.19. Het ligt op de weg van Blackstone, die een beroep doet op slaafse nabootsing, om aannemelijk te maken dat de Blackstone-schoenen een eigen plaats op de markt hebben. Onbestreden is dat de Brainwave en Aqa-schoenen in juni/juli 2012 op de markt zijn gebracht, zodat beoordeeld moet worden of de Blackstone-schoenen op dat moment qua vormgeving en uiterlijk zodanig onderscheidend waren ten opzichte van op dat moment op de markt reeds verkrijgbare andere soortgelijke schoenenmodellen, dat de Blackstone-schoenen toen een eigen plaats in de markt innamen. Brainwave en Aqa hebben een groot aantal fotoafbeeldingen van soortgelijke in de markt verhandelde halfhoge stoere bruine leren enkelschoenen met een sportieve uitstraling overgelegd, waarvan een aantal schoenen ter zitting fysiek zijn getoond, ter toelichting van het vormgevingserfgoed van dit soort schoenen. De voorzieningenrechter kan niet vaststellen in hoeverre die schoenenmodellen reeds op de markt beschikbaar waren vóór het moment van verschijning van de Brainwave en Aqa-schoenen op de markt. Blackstone heeft ter zitting erkend dat er in de loop van 2012 gelijkende schoenenmodellen op de markt zijn gekomen, maar over wanneer dat precies in 2012 zou zijn gebeurd heeft Blackstone zich niet uitgelaten. Dit betekent dat voorshands niet kan worden aangenomen dat de Blackstone-schoenen in juni/juli 2012 onderscheidend waren en destijds een eigen plaats in de markt hadden. Daarenboven heeft Blackstone onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Blackstone-schoenen op dat moment zodanig onderscheidend waren en een eigen plaats op markt hadden door reclame-inspanningen en hoge verkoopcijfers. De overgelegde persmap van Blackstone gaat over de onderneming Blackstone en het merk "BLACKSTONE" in het algemeen en niet specifiek over de litigieuze Blackstone-schoenen (de AM32 en de CK01 schoenenmodellen). Blackstone heeft met betrekking tot deze specifiek schoenenmodellen geen (onderbouwde) informatie overgelegd over bijvoorbeeld de verkochte aantallen, het aantal verkooppunten, de omvang van de reclamecampagnes en de voorbeelden van reclamecampagnes, zodat de voorzieningenrechter zich hierover onvoldoende voorgelicht acht en de stelling van Blackstone dat de Blackstone-schoenen een groot verkoopsucces zouden zijn en onder het publiek grote bekendheid zouden genieten niet kan beamen.

4.20. Uit het voorgaande volgt dat vooralsnog ervan moet worden uitgegaan dat de specifieke Blackstone-schoenen (de AM32 en CK01 modellen) geen eigen onderscheidende plaats op de markt hebben gehad ten tijde van het op de markt komen van de Brainwave en Aqa-schoenen, waardoor er geen sprake is van een onderscheidend vermogen van de Blackstone-schoenen en aldus verwarring tussen de schoenen van partijen niet te duchten is. Dit staat aan een geslaagd beroep op slaafse nabootsing in de weg met als gevolg dat ook de vorderingen op grond van slaafse nabootsing moeten worden afgewezen.

---

*Proceskosten*

4.21. Blackstone zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Brainwave en Aqa maken aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Daartoe voeren zij aan dat hun advocaatkosten € 25.049,62 bedragen. Ter onderbouwing daarvan hebben zij een gedetailleerde kostenspecificatie in het geding gebracht. Nu Blackstone de hoogte van de advocaatkosten van Brainwave en Aqa niet heeft bestreden en zelfs uitdrukkelijk heeft erkend dat die kosten niet onredelijk zijn en daarnaast het door Blackstone zelf gevorderde bedrag aan advocaatkosten in eenzelfde orde van grootte ligt (€ 25.437,85), zal de voorzieningenrechter de door Brainwave en Aqa gevorderde advocaatkosten als zijnde redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv integraal toewijzen. De kosten aan de zijde van Brainwave en Aqa worden gezien het voorgaande begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- salaris advocaat	€	<u>25.049,62</u>
Totaal	€	25.624,62

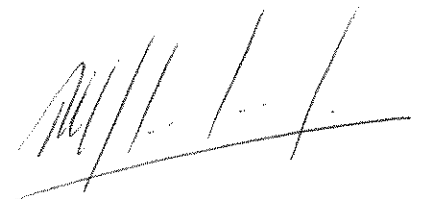
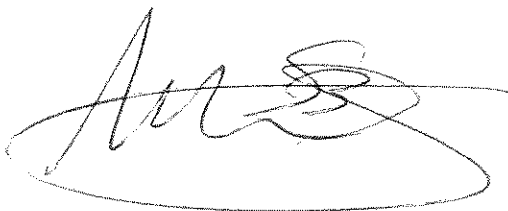
**5. De beslissing**


De voorzieningenrechter

- 5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het geschil ten aanzien van de Gemeenschapsmodelrechtelijke grondslag en verwijst de zaak in zoverre en in de staat waarin deze zich bevindt naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage,
- 5.2. wijst de vorderingen voor het overige af,
- 5.3. veroordeelt Blackstone in de proceskosten, aan de zijde van Brainwave en Aqa tot op heden begroot op € 25.624,62,
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2012.

Coll.: HS



Voor eerste grosse  
  
De Voorzitter  
Rechtbank Arnhem