

„IN NAAM DER KONINGIN“

Vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht, team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241

Vonnis in kort geding van 1 juli 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **B.V. RUCANOR**,
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RUCANOR EUROPE B.V.**,
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **F & F DESIGN B.V.**,
handelend onder de naam **JASCAL SPORTS**,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem.

Eiseressen in conventie/verweersters in reconventie zullen hierna afzonderlijk 'Rucanor' en 'Rucanor Europe' worden genoemd. Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zal als 'Jascal Sports' worden aangeduid.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de op 3 mei 2010 betekende dagvaarding;
 - de producties 1 t/m 12 van Rucanor en Rucanor Europe;
 - de op 11 juni 2010 ingezonden ongenummerde productie van Jascal Sports;
 - de op 14 juni 2010 ingezonden producties 1 t/m 4 van Jascal Sports;
 - de mondelinge behandeling ter zitting van 15 juni 2010;
 - de pleitaantekeningen van mr. Le Poole;
 - de pleitaantekeningen van mr. Jansen, tevens akte houdende een eis in reconventie.

- 1.2. Aan het einde van de zitting is vonnis bepaald.

zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241
1 juli 2010

2

2. Het geschil

in conventie

2.1. Rucanor en Rucanor Europe vorderen - samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Jascal Sports te veroordelen:

- I. om met onmiddellijke ingang de inbreuk op de auteursrechten van Rucanor en Rucanor Europe en ieder onrechtmatig handelen jegens Rucanor en Rucanor Europe te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door iedere verhandeling van de in dit geding bedoelde inbreukmakende schoenen en/of nabootsing van die schoenen te staken en gestaakt te houden;
- II. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Rucanor en Rucanor Europe schriftelijke opgave te doen van de gegevens omtrent alle leveranciers en afnemers van de inbreukmakende schoenen en opgave te doen van de met de verkoop van de inbreukmakende schoenen genoten winst;
- III. om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle voorraden van de inbreukmakende schoenen die aan de afnemers zijn geleverd terug te roepen;
- IV. om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende schoenen op eigen kosten te doen vernietigen;
- V. één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- VI. tot betaling van de werkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten vanaf veertien dagen na dagtekening van dit vonnis.

2.2. Jascal Sports voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

2.3. Op haar beurt vordert Jascal Sports - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Rucanor en Rucanor Europe te gebieden tot het staken van het doen van onjuiste en misleidende uitlatingen over de Vadim-schoen, met name met betrekking tot het makerschap van deze schoen, en hen te gebieden tot het staken van het doen van onjuiste en misleidende uitlatingen over Jascal Sports en de door haar vermeend gepleegde inbreuk op de door Rucanor en Rucanor Europe gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Vadim-schoen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- II. Rucanor en Rucanor Europe te gebieden om aan alle bedrijven en personen aan wie zij onrechtmatige uitlatingen zoals hiervoor bedoeld hebben gedaan, een rectificatiebrief te sturen, kort gezegd inhoudende dat zij een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven omtrent het makerschap van de Vadim-schoen, dan wel een mededeling te doen met een door de voorzieningenrechter te bepalen inhoud, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- III. Rucanor en Rucanor Europe te veroordelen in de proceskosten.

2.4. Rucanor en Rucanor Europe voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

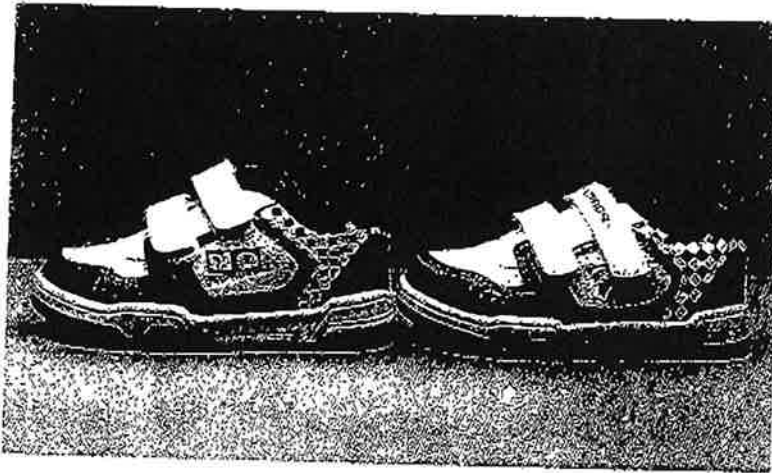
zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241
1 juli 2010

3

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- Rucanor Europe houdt zich bezig met het ontwerpen en verhandelen van schoenen. De (meerderheid van de) aandelen in Rucanor Europe worden gehouden door Rucanor.
- De kinderschoen 'Vadim' maakte deel uit van de zomercollectie 2008 van Rucanor Europe.
- In de filialen van Euro Shoe en Piet Kerkhof en op website van de Duitse winkelketen Reno zijn kinderschoenen verkrijgbaar met de namen 'No Compromise', 'R' en 'Criss Cross' en die gelijkenis vertonen met de kinderschoen 'Vadim'. De betreffende winkels hebben hun schoenen betrokken van Jascal Sports. Op onderstaande afbeelding staat de 'Vadim' aan de rechterzijde en de 'No Compromise' links.



4. De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1. Grondslag voor de vorderingen van Rucanor en Rucanor Europe is het door hen gestelde auteursrecht op de kinderschoen 'Vadim'. Zij stellen dat de schoen 'Vadim' in april 2008 is ontworpen door de bij hen in dienstbetrekking werkzame stylist footwear Minka Medik, die een - door een Chinese producent in de collectie gevoerd - bestaand basismodel nader vormgegeven heeft door te kiezen voor contrasterende kleuren aan de achterkant van de schoen, een half gekleurde en half zwarte zool aan de achterkant, contrasterende kleuren aan de voorzijde van de schoen, contrasterende kleuren aan de voorkant van de schoen, zigzagstiksels aan de voorzijde en achterzijde van de schoen en dan alleen de buitenkant en niet de binnenkant van de schoen, een schaakbordmotief aan de achterzijde en aan de achterkant, en door het aanbrengen van Rucanor-beeldmerken. Door het maken van deze keuzes heeft het gebruikte basismodel een onderscheidend vermogen en een oorspronkelijk eigen karakter gekregen en is aldus sprake van een beschermenswaardig nieuw werk. Van deze acht kenmerken heeft Jascal Sports er zeven gekopieerd voor de door haar op de markt gebrachte schoenen, zodat het gaat om een auteursrechtelijke inbreuk. Subsidiar is sprake van slaafse nabootsing, stellen Rucanor en Rucanor Europe.

zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241
1 juli 2010

4

4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat aan een werk auteursrechtelijke bescherming toekomt indien het een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Auteursrechthebbende is in beginsel de maker of, indien de maker handelt in het kader van een dienstverband, de werkgever van de maker. Blijkens de werkgeversverklaring die door Rucanor en Rucanor Europe als productie 10 in het geding is gebracht, kan een eventueel werkgeversauteursrecht op de kinderschoen 'Vadim' op basis van de stellingen van Rucanor en Rucanor Europe alleen aan de werkmaatschappij Rucanor Europe toekomen zodat Rucanor niet-ontvankelijk is in de vorderingen op auteursrechtelijke grondslag.

4.3. De voorzieningenrechter ziet zich allereerst gesteld voor de vraag of de schoen 'Vadim' een voldoende eigen, oorspronkelijk karakter bezit om aangemerkt te kunnen worden als een auteursrechtelijk beschermd werk. Ter zitting is gebleken dat zowel Rucanor Europe als Jascal Sports hun kinderschoenen hebben ingekocht bij dezelfde fabrikant, te weten Xiamen Ocean in China. Die biedt een basismodel kinderschoenen aan dat naar wens van de klant uiterlijk enigszins kan worden aangepast, met name qua kleurstelling en opdrukken. Daarbij geldt dat de vorm, de gebruikte materialen, de zool, het patroon en de constructie van deze schoen vaste gegevens zijn waarop de klant geen invloed kan uitoefenen. Tussen partijen staat vast dat alleen in de kleurstelling van delen van de zogenaamde 'upper', de opdruk en de toevoeging van een extra stiksel gevarieerd kan worden. De door Rucanor Europe in de Vance-schoen toegepaste variaties in de kleurstelling en het schaakbordmotief aan de zijkant vormen naar het oordeel van de voorzieningenrechter een zozeer banale variant op in het (schoenen)modebeeld algemeen gangbare elementen, dat die de schoen -naast het basismodel- niet een zodanig eigen oorspronkelijk karakter geven dat gesproken kan worden van een werk in auteursrechtelijke zin. In feite kan alleen van de toegevoegde stiksels worden gezegd dat deze iets enigermate origineels aan de basisschoen toevoegen, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende om de hele schoen 'Vadim' als een oorspronkelijk werk te beschouwen. Dat wil zeggen dat Rucanor Europe zich niet kan beroepen op auteursrechtelijke bescherming.

4.4. Het beroep van Rucanor en Rucanor Europe op slaafse nabootsing van de schoen 'Vadim' door Jascal Sports kan evenmin slagen. In dat kader dient immers de totaalindruk van de in geding zijnde schoenen met elkaar vergeleken te worden. Geconstateerd moet worden dat de sterke gelijkheid tussen de verschillende schoenen met name is gelegen in de vorm, de gebruikte materialen, de zool en de constructie van de schoen. De oorzaak van deze sterke gelijkheid is het feit dat elk van deze schoenen niet meer is dan een variant van een bestaand Chinees basismodel. Van slaafse nabootsing van de kinderschoen 'Vadim' kan onder deze omstandigheden pas sprake zijn indien de door Jascal Sports bestelde variaties voor haar kinderschoenen onvoldoende afstand houden tot de in China te bestellen variaties die Rucanor Europe heeft gekozen voor de 'Vadim'. Daarvan is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De keuze van Jascal Sports voor de kleurcombinaties en de diverse tekstopdrukken van de door haar bestelde schoenen wijkt duidelijk af van de kleurstelling en opdrukken - waaronder de opdruk van het woord/beeldmerk 'Rucanor' - die Rucanor Europe heeft besteld voor de 'Vadim', waarmee voldoende afstand wordt genomen van de schoen van Rucanor Europe. Dat de schoenen van Jascal Sports dezelfde stiksels hebben als de 'Vadim', is in dat licht op zich niet voldoende om van slaafse nabootsing van de 'Vadim' te kunnen spreken.

zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241
1 juli 2010

5

4.5. Voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat de vorderingen van Rucanor en Rucanor Europe dienen te worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zullen Rucanor en Rucanor Europe worden veroordeeld in de volledige proceskosten van Jascal Sports in conventie. Deze proceskosten worden begroot op € 4.293,-, te weten een bedrag van € 263,- aan vastrecht en een bedrag van € 4.030,- aan salaris advocaat.

in reconventie

4.6. De vorderingen in reconventie zijn gebaseerd op de stelling dat Rucanor en Rucanor Europe ten onrechte claimen de maker te zijn van de kinderschoen 'Vadim' en ten onrechte Jascal Sports ervan beschuldigen inbreuk te maken op hun auteursrecht. Als gevolg van deze beschuldiging stelt Jascal Sports de eerder door haar aan Piet Kerkhof, Bristol en Euro Shoe geleverde kinderschoenen te hebben moeten terugnemen.

4.7. Er bestaat uitsluitend aanleiding om Rucanor en Rucanor Europe te verbieden om een mededeling aan afnemers van Jascal Sports te doen, indien de betreffende mededeling onzorgvuldig is jegens Jascal Sports en Jascal Sports als gevolg van die mededeling schade lijdt. In dit geval stoort Jascal Sports zich aan de door Rucanor en Rucanor Europe gestelde auteursrechtelijke claim op hun kinderschoen 'Vadim'. De voorzieningenrechter neemt als uitgangspunt dat het in beginsel eenieder vrij staat zich te beroepen op een recht, niet alleen in rechte maar ook daarbuiten. Daaraan doet op zichzelf niet af dat Rucanor en Rucanor Europe op voorhand konden beseffen dat een auteursrechtelijke claim op hun variant van een in China op bestelling te krijgen schoen niet sterk is. Zonder bijkomende omstandigheden, welke Jascal Sports niet heeft gesteld, acht de voorzieningenrechter de claim van Rucanor en Rucanor Europe niet onzorgvuldig jegens Jascal Sports. Dat betekent dat de vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

4.8. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Jascal Sports worden veroordeeld in de proceskosten van Rucanor en Rucanor Europe in reconventie. Deze kosten worden begroot op € 527,- aan salaris advocaat.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

wijst de gevorderde voorzieningen af;

veroordeelt Rucanor en Rucanor Europe in de kosten van dit geding, voorzover gevallen aan de zijde van Jascal Sports, tot op heden begroot op € 4.293,-;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

wijst de gevorderde voorzieningen af;

zaaknummer / rolnummer: 218265 / KG ZA 10-241
1 juli 2010

6

veroordeelt Jascal Sports in de kosten van het geding in reconventie, voorzover gevallen aan de zijde van Rucanor en Rucanor Europe, tot op heden begroot op € 527,-;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar op 1 juli 2010.



- "VOOR GROSSE"
Afgegeven aan de advocaat *mr. m.g. Jansen*
De griffier de rechtbank te Breda *te Haarlem*

