

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/500212 / KG ZA 15-1777

Vonnis in kort geding van 26 januari 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FILLING PIECES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. H.F.R. baron van Heemstra te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE SCHOENENFABRIEK B.V.,
gevestigd te Assen,
gedaagde,
advocaat mr. H.W.J. Smeltekop te Groningen.

Partijen zullen hierna Filling Pieces en De Schoenenfabriek genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 november 2015;
- de akte overlegging producties met producties 1 tot en met 11 en bijlage 12 van de zijde van Filling Pieces;
- de akte overlegging producties met producties 1 tot en met 7 van de zijde van De Schoenenfabriek;
- de kostenspecificaties van de zijde van beide partijen;
- de nadere productie 12 van de zijde van Filling Pieces;
- de mondelinge behandeling gehouden op 5 januari 2016 ter gelegenheid waarvan de raadslieden van partijen pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ter zitting heeft Filling Pieces bezwaar gemaakt tegen de door De Schoenenfabriek in haat pleitnota opgenomen afbeeldingen van schoenen, voor zover niet al bij de akte overlegging producties van de zijde van De Schoenenfabriek overgelegd, gelet op het late tijdstip van indiening ervan. De voorzieningenrechter heeft op dit punt niet ter zitting beslist. De beslissing is opgenomen in de beoordeling hierna.

1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De ontwerper met de ontwerpersnaam [X Y] (hierna: [Y]) heeft op 29 november 2013 handelende onder zijn eenmanszaak met de naam GSRNN Filling Pieces (hierna: de eenmanszaak) de door hem ontworpen zogenoemde 'Low Top Black Python' sneakers (in de kleur zwart) op de markt gebracht (hierna: de 'Low Top Python' sneakers). In 2014 is een witte (de 'Low Top White Python' sneakers) en een rode (de 'Low Top Red Python' sneakers) versie van dezelfde sneakers op de markt gebracht. Van de bij de mondelinge behandeling getoonde en in bewaring gegeven 'Low Top Python' sneakers is de volgende afbeelding gemaakt:



2.2. Op 30 juni 2014 heeft [Y] Filling Pieces opgericht. Filling Pieces heeft een op de dag van haar oprichting gedateerde akte van inbreng in het geding gebracht (hierna: de akte van inbreng), waarvan artikel 11 als volgt luidt:

Artikel 11. Overige goederen.

11.1. De Inbrenger levert bij dezen aan de Vennootschap alle overige goederen behorende tot het vermogen van de Onderneming, welke levering bij dezen door de Vennootschap van de Inbrenger wordt aanvaard.

2.3. Filling Pieces houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van schoenen, waaronder met het produceren en verkopen van de 'Low Top Python' sneakers.

2.4. Onder het winkelconcept De Schoenenfabriek vallen een aantal schoenwinkels/ateliers in verschillende plaatsen in Nederland waar schoenen van diverse merken te koop worden aangeboden. De Schoenenfabriek verkoopt haar schoenen ook via de website www.deschoenenfabriek.nl, voornamelijk aan klanten in Nederland, maar sporadisch ook aan klanten buiten Nederland. Zo heeft De Schoenenfabriek ook schoenen geleverd in België, Duitsland, Italië en Spanje.

2.5. In haar assortiment heeft De Schoenenfabriek de ‘Sneaker Snake’ in vijf verschillende kleuren, waaronder in de kleuren zwart, wit en rood (hierna: de ‘Sneaker Snake’ sneakers). Zij heeft van elke kleur 28 paar ingekocht op een beurs in Milaan bij een Italiaanse schoenenfabrikant en heeft thans nog van elke kleur een aantal in voorraad. Van de bij de mondelinge behandeling getoonde en in bewaring gegeven zwarte ‘Sneaker Snake’ sneakers is de volgende afbeelding gemaakt:



2.6. Filling Pieces heeft in juni 2015 de ‘Sneaker Snake’ sneakers in het assortiment van De Schoenenfabriek ontdekt, welke naar de stelling van Filling Pieces grote gelijkenis vertoonden met de ‘Low Top Python’ sneakers. Filling Pieces heeft De Schoenenfabriek vervolgens bij brieven van 15 september 2015 en 5 november 2015 gesommeerd haar vermeend inbreukmakend handelen te staken. De Schoenenfabriek heeft het aanbieden van de ‘Sneaker Snake’ sneakers en de verkoop daarvan niet gestaakt.

2.7. De Schoenenfabriek heeft onder de titel ‘overzicht vormgevingserfgoed’ de volgende print van de verkregen afbeeldingen van schoenen na een op 17 december 2015 via Google ingevoerde zoekopdracht met de tekst ‘zwarte sneaker slangenprint python’ in het geding gebracht:

zwarte sneaker slangenprint python - Google zoeken

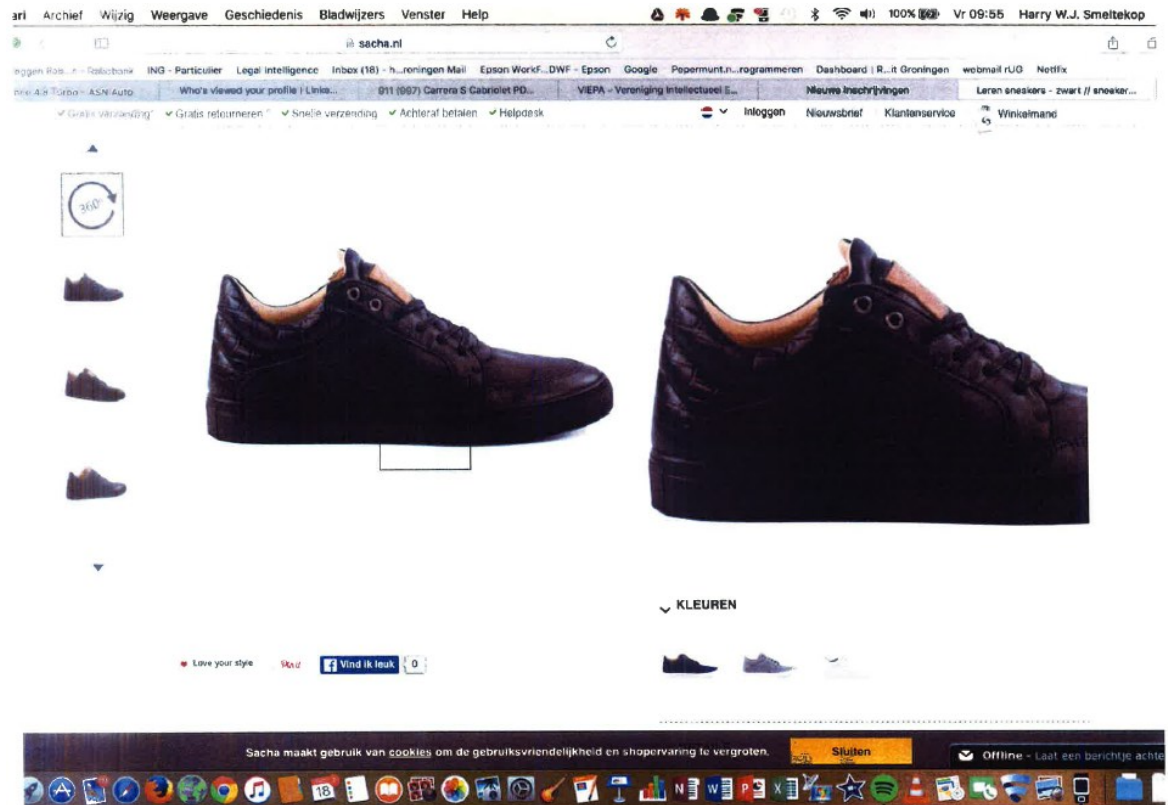
pagina 1 van 12

The image is a screenshot of a Google search results page. At the top left is the Google logo. To its right is the search query: "zwarte sneaker slangenprint python". In the top right corner, there is a button labeled "Inloggen". Below the search bar, there are navigation links: "Alle", "Afbeeldingen" (which is underlined), "Shopping", "Video's", "Nieuws", "Meer *", "Zoekhulpmiddelen", and "SafeSearch". The main content of the page is a grid of approximately 40 images of shoes. Most are black or dark brown sneakers and boots with a snake or python print pattern. Some images include text overlays such as "Store No. 10/7467" and "Store No. 679". The shoes are shown from various angles, including side views, top-down views, and close-ups of the soles and laces.

Achter die print bevinden zich de volgende afbeeldingen van schoenen:



2.8. Daarnaast heeft de Schoenenfabriek een uitdraai van de website www.sacha.nl als productie overgelegd met daarop een afbeelding van een door de schoenenwinkel Sacha op 18 december 2015 aangeboden zwarte sneaker:



3. Het geschil

3.1. Filling Pieces vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, De Schoenenfabriek verbiedt in de Europese Unie inbreuk te maken op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten ten aanzien van de ‘Low Top Python’ sneakers, in het bijzonder door het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben, van de ‘Sneaker Snake’ sneakers en van andere schoenen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan het Gemeenschapsmodel van Filling Pieces, en De Schoenenfabriek verbiedt inbreuk te maken op het aan Filling Pieces toekomende auteursrecht met betrekking tot de vormgeving van de ‘Low Top Python’ sneakers. Daarnaast vordert Filling Pieces De Schoenenfabriek te bevelen tot het doen van opgave van aantallen, prijzen, herkomstkanalen en winst, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van De Schoenenfabriek in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt Filling Pieces ten grondslag dat De Schoenenfabriek door het verhandelen van de ‘Sneaker Snake’ sneakers inbreuk maakt op haar niet-

ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten en op haar auteursrechten ten aanzien van de 'Low Top Python' sneakers.

- 3.3. De Schoenenfabriek voert verweer.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is gelet op de vestigingsplaats van De Schoenenfabriek in Nederland op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 aanhef en onder a, 82 lid 1 en 90 lid 1 GModVo¹ jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bevoegd kennis te nemen van de op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen van Filling Pieces. Die bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 83 lid 1 GModVo uit tot het grondgebied van alle lidstaten. Waar de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrechten bestaat bevoegdheid alleen al omdat die niet is bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de Gemeenschapsmodel- en auteursrechten van Filling Pieces en is overigens niet bestreden.

Hoedanigheid Filling Pieces

4.3. De Schoenenfabriek heeft als meest verstrekkende verweer tegen de vorderingen aangevoerd dat Filling Pieces niet de houdster is van de auteurs- en modelrechten op de 'Low Top Python' sneakers, zodat zij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen. Waar Filling Pieces zich in de dagvaarding nog op het standpunt stelde dat zij in 2009 is opgericht en uit hoofde van artikel 8 van de Auteurswet (hierna: Aw) als auteursrechthebbende en uit hoofde van artikel 14 lid 1 GModVo als houdster van de modelrechten moet worden aangemerkt, is bij de mondelinge behandeling komen vast te staan dat Filling Pieces nog niet was opgericht op het moment dat de 'Low Top Python' sneakers werden ontworpen en daarna voor het eerst op de markt werden gebracht. Filling Pieces stelt in reactie op het verweer van De Schoenenfabriek auteurs- en modelrechthebbende te zijn geworden van de 'Low Top Python' sneakers door overdracht van die rechten door [Y] aan haar bij inbreng van de onderneming in Filling Pieces. Zij verwijst daartoe naar de akte van inbreng en met name naar artikel 11 van die akte (zie rov. 2.2), via welke bepaling de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de 'Low Top Python' sneakers in Filling Pieces zouden zijn gebracht. De Schoenenfabriek meent dat die (bepaling van die) akte niet voldoet aan de vereisten voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Filling Pieces.

¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

4.4. Op grond van artikel 3:95 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) – speciaal voor de overdracht van auteursrechten neergelegd in artikel 2 Aw – is voor de voor de overdracht vereiste levering van de hier aan de orde zijnde rechten een daartoe bestemde akte vereist. Het te leveren goed moet volgens artikel 3:84 lid 2 BW met voldoende bepaalbaarheid omschreven zijn. Aan die eis is in het algemeen voldaan als de akte van levering zodanige gegevens bevat dat aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welk goed of welke goederen het gaat.² De vraag hoe specifiek die gegevens moeten zijn, moet worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval.³

4.5. De akte van inbreng bevat geen artikel waarin de inbreng van intellectuele eigendomsrechten zelfstandig wordt gedeut. De overdracht van die rechten zou daarom (ook volgens Filling Pieces) moeten vallen onder de vangnetbepaling van artikel 11, waarmee naast de in andere artikelen specifiek omschreven goederen ook alle overige goederen die behoren tot het vermogen van de onderneming aan Filling Pieces worden overgedragen. Een dergelijke vangnetbepaling kan voldoende specifiek zijn. Dat is met name het geval voor goederen ten aanzien waarvan geen enkele gerechtvaardigde twijfel kan bestaan over de vraag of zij in de besloten vennootschap zijn gebracht of bij de onderneming zijn achtergebleven. Intellectuele eigendomsrechten vallen niet zonder meer onder die vanzelfsprekende categorie. De Schoenenfabriek heeft onbestreden aangevoerd dat er vaak voor wordt gekozen dergelijke rechten niet op naam van de vennootschap te zetten. Ook door middel van het verstrekken van een (exclusieve) licentie kunnen immers de aan de intellectuele eigendomsrechten verbonden exploitatierechten bij een vennootschap worden neergelegd. Filling Pieces heeft geen omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen of moeten volgen dat partijen bij de akte van inbreng met artikel 11 van die akte toch mede intellectuele eigendomsrechten op het oog hebben gehad. De voorzieningenrechter is daarom voorlopig van oordeel dat niet aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel 3:84 lid 2 BW is voldaan. Van een met de akte van inbreng (geldige) overdracht van de auteurs- en modelrechten op de ‘Low Top Python’ sneakers is dan geen sprake. Nu het bestaan van een andere op de overdracht van die rechten gerichte akte is gesteld noch gebleken, kan Filling Pieces in deze procedure niet als houdster van de auteursrechten en van de modelrechten op de ‘Low Top Python’ sneakers worden aangemerkt.

4.6. Het voor het eerst ter zitting gevoerde betoog van Filling Pieces dat indien zij niet als houdster van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de ‘Low Top Python’ sneakers kan worden aangemerkt, haar de vorderingen uit hoofde van een door (bij de mondelinge behandeling aanwezige) [Y] mondeling aan haar verstrekte (de voorzieningenrechter begrijpt: exclusieve) licentie toekomen, vat de voorzieningenrechter aldus op dat dan alsnog mondeling een exclusieve licentie aan Filling Pieces is of wordt verstrekt door [Y]. Dat betoog kan Filling Pieces enkel baten voor zover zij haar vorderingen op modelrechtelijke grondslag stoelt, nu met inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 artikel 2 Aw in die zin is gewijzigd dat niet alleen voor de overdracht van auteursrechten een daartoe bestemde akte is vereist, maar ook voor het verlenen van een exclusieve licentie. De dagvaarding van 24 november 2015 kan derhalve niet geacht worden te zijn uitgebracht uit hoofde van een mondeling door [Y] aan

² Zie Hoge Raad 20 september 2002, NJ 2002/610 (ING/Muller q.q.), Hoge Raad 16 mei 2003, NJ 2004, 183 (Rabobank/De Liser de Morsain) en Hoge Raad 3 februari 2012, NJ 2012/261 (Dix q.q./ING).

³ Zie ook Hoge Raad 4 maart 2005, NJ 2005/326 (Thomassen/Vos).

Filling Pieces verstrekte exclusieve licentie met als voorwerp de auteursrechten op de ‘Low Top Python’ sneakers.

4.7. Dat ligt anders voor zover Filling Pieces heeft gesteld dat, indien zij niet als houdster van de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten kan worden aangemerkt, [Y] haar mondeling een (exclusieve) licentie (heeft) verstrekt. Anders dan voor een exclusieve licentieverlening met het auteursrecht als voorwerp, is het verstrekken van een exclusieve licentie met een Gemeenschapsmodel als voorwerp vormvrij, zodat een dergelijke licentie mondeling door de houder van het modelrecht kan worden verstrekt. Daarbij komt dat een licentiehouder op grond van artikel 32 lid 3 GModVo een vordering wegens inbreuk op een Gemeenschapsmodel kan instellen indien dat geschiedt met toestemming van de houder van het modelrecht. Die toestemming wordt alleen al geacht te bestaan nu [Y] bij de mondelinge behandeling namens Filling Pieces (mede) het woord heeft gevoerd en (stilzwijgend) heeft ingestemd met al hetgeen namens Filling Pieces is aangevoerd. Voor nu is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat een dergelijke exclusieve licentie geacht moet worden te zijn verstrekt door [Y].

4.8. Enkel nog van belang voor de handhaving van auteursrechten heeft Filling Pieces (meer subsidair) het bestaan van een door [Y] verstrekte volmacht gesteld. Filling Pieces heeft die stelling geen handen en voeten gegeven, terwijl die wel de nodige vragen oproept en onbeantwoord laat, zoals (voorop) de vraag wat de aard van die volmacht is. Het had op de weg van Filling Pieces gelegen haar stelling dienaangaande ter zitting ten minste volledig te presenteren. Zij had dat ook kunnen doen, nu het Filling Pieces met de akte overlegging producties van De Schoenenfabriek al voor de mondelinge behandeling duidelijk had kunnen zijn – en het gelet op de in reactie daarop nog voor de zitting ingebrachte productie 12 van Filling Pieces haar ook duidelijk was – dat op dit punt verweer zou worden gevoerd. De voorzieningenrechter acht deze ter zitting (meer subsidair) geponeerde stelling dermate summier dat die de vorderingen van Filling Pieces niet kunnen dragen.

Tussenconclusie

4.9. Op voormelde gronden zal de voorzieningenrechter de vorderingen van Filling Pieces voor zover gebaseerd op auteursrechten afwijzen. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de ‘Low Top Python’ sneakers, zouden die Filling Pieces in de hoedanigheid van exclusieve licentiehouder kunnen toekomen. De voorzieningenrechter zal de modelrechtelijke grondslag voor de vorderingen in het hierna volgende dan ook verder beoordelen, waarbij eerst het door Filling Pieces gemaakte bezwaar tegen de in de pleitnota van De Schoenenfabriek opgenomen afbeeldingen zal worden gesproken.

Bezwaar afbeeldingen pleitnota

4.10. De advocaat van Filling Pieces heeft bezwaar gemaakt tegen de in de pleitnota van De Schoenenfabriek opgenomen nieuwe afbeeldingen van schoenen. Hij heeft daartoe gesteld dat hij gelet op het late tijdstip van inbrengen ervan op die afbeeldingen niet kan reageren. Zo kan hij onder meer niet nagaan of die schoenen tot het vormgevingserfgoed behoren. Gelet op de voorwaarden die de voorzieningenrechter bij de dagbepaling van het kort geding heeft gesteld op grond waarvan De Schoenenfabriek haar producties uiterlijk

22 december 2015 diende in te dienen, en nu niet aannemelijk is geworden dat De Schoenenfabriek deze afbeeldingen niet eerder had kunnen indienen, of minst genomen had kunnen aankondigen, zullen deze wegens strijd met een goede procesorde buiten beschouwing worden gelaten.

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

4.11. De Schoenenfabriek betwist primair de rechtsgeldigheid van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel waar Filling Pieces zich op beroept en subsidiair de inbreuk op dat recht.

4.12. Het ingeroepen model wordt alleen beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid 1 GModVo). Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld. Modellen worden geacht identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (artikel 5 GModVo). Een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (artikel 6 GModVo). Onder het begrip ‘geïnformeerde gebruiker’ dient te worden verstaan een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector.⁴

4.13. In de ‘Low Top Python’ sneakers kunnen in navolging van hetgeen door Filling Pieces te dien aanzien onweersproken is gesteld, de navolgende kenmerken worden onderscheiden:

- a) het model van de schoen is *low top*;
- b) aan de buitenzijde is een slangenleerpatroon afgezet tegen een *lower strap* en *upper strap* van glad leer;
- c) de rubberen zogenoemde ‘Margom’ zool heeft een geribbelde band om de schoenpunt en een golvend patroon aan de onderzijde;
- d) langs de rand van de aanhechting van de zool aan de *lower strap* en het hielstuk is grof enkel stiksel zichtbaar;
- e) de *lower strap* met nagenoeg dezelfde hoogte als de onderste laag van het hielstuk eindigt net iets onder de bovenkant van de onderste laag van het hielstuk en is aan de bovenrand voorzien van fijn dubbel stiksel;
- f) het bovenwerk is van slangenleer, waarbij de bredere buikschubben midden over de schoenpunt heen lopen;
- g) het gevulde, taps naar boven toelopende hielstuk is verdeeld in drie vlakken en met fijn dubbel stiksel bevestigd op het bovenwerk, zodanig dat het over de *lower strap* heen loopt vanaf de bovenkant van het hielstuk tot aan de zool;
- h) de kraag is gevuld en is van glad leer;
- i) de *upper strap* is over de kraag en het slangenleren bovenwerk gestikt met fijn enkel stiksel langs alle randen van de *upper strap* en onderaan de *upper strap* in de

⁴ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, *Pepsico v. Grupo Promer*, r.o. 53.

richting van de schoenpunt is ook een fijn enkel stiksel midden over de *upper strap* gestikt;

- j) in de *upper strap* bevinden zich aan weerszijden zes metalen ogen, die zijn afgewerkt in de kleur van de schoen;
- k) de lip van de schoen is verlengd en loopt taps toe in een ronde punt.

Ter illustratie van die kenmerken heeft Filling Pieces de volgende afbeeldingen overgelegd, waarin de aan de kenmerken gekoppelde letters zijn weergegeven:



4.14. Voor wat betreft het geldigheidsverweer van De Schoenenfabriek overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De Schoenenfabriek heeft geen specifiek voor de datum waarop de ‘Low Top Python’ sneakers voor het eerst voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, te weten op 29 november 2013, op de markt gebracht identiek model aangedragen. Wel heeft zij aangevoerd dat de ‘Low Top Python’ sneakers niet meer zijn dan een al voor het op de markt brengen daarvan bestaand basismodel (een zwarte lage zwartleren sportschoen met slangenprint, een verstevigde rand, zwart leer, grof stikwerk, veters en een taps toelopende tong) met hooguit toegevoegde functionele of banale/triviale kenmerken, hetgeen door Filling Pieces is betwist. De Schoenenfabriek heeft ter onderbouwing van het bestaan van een basismodel of stijl van zwarte lage sneakers met slangenprint prints van op het internet gevonden schoenen overgelegd (zie 2.7 en 2.8), maar die prints zijn gemaakt ruimschoots na de datum waarop de ‘Low Top Python’ sneakers voor het eerst voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Op geen wijze is uit die prints af te leiden dat de daar getoonde schoenen onderdeel zijn van een al vóór die datum bestaande stijl of bestaand basismodel, laat staan wat die stijl dan precies inhoudt en hoe dat basismodel er dan uit ziet.

4.15. Maar zelfs als met De Schoenenfabriek zou worden aangenomen dat op het moment van het voor het publiek beschikbaar stellen van de ‘Low Top Python’ sneakers een uit de door De Schoenenfabriek ingebrachte afbeeldingen af te leiden basismodel (een zwarte lage zwartleren sportschoen met slangenprint, een verstevigde rand, zwart leer, grof stikwerk, veters en een taps toelopende tong) bestond, moet er naar voorlopig oordeel vanuit worden gegaan dat [Y] met het ontwerp van de ‘Low Top Python’ sneakers op voldoende eigen wijze daaraan uitdrukking heeft gegeven. Zo is – voor zover op te maken uit die afbeeldingen – in elk geval een in drie vlakken verdeeld, gevuld, taps naar boven toelappend hielstuk en een verlengde tong geen onderdeel van dat basismodel. Maar blijkens de afbeeldingen is bijvoorbeeld ook in het gebruik van het slangenleerpatroon (zoals in positie, eigenschappen van het patroon en verhouding tot andere materialen) nog voldoende ruimte geweest voor [Y] om verschil te maken. Gesteld noch gebleken is dat de combinatie van specifieke kenmerkende elementen van de ‘Low Top Python’ sneakers al tot het vormgevingserfgoed behoorde op het moment dat deze sneakers voor het eerst aan het publiek beschikbaar werden gesteld. Op grond van het voorgaande moet dan ook worden aangenomen dat met het op de markt brengen van de ‘Low Top Python’ sneakers een nieuw model is ontstaan met een eigen karakter.

4.16. Het bovenstaande leidt tot de voorlopige conclusie dat Filling Pieces een geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inroept ten aanzien van de ‘Low Top Python’ sneakers. Vervolgens moet worden onderzocht of De Schoenenfabriek daarop inbreuk maakt.

4.17. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang dient een vergelijking te worden gemaakt tussen het model en het vormgevingserfgoed.⁵ De geïnformeerde gebruiker zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.⁶

⁵ Hoge Raad 31 mei 2013, LJN BZ1983 (Apple/Samsung).

⁶ HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, Pepsico v. Grupo Promer, r.o. 55.

4.18. De voorzieningenrechter verwerpt het betoog van De Schoenenfabriek dat de ‘Sneaker Snake’ sneakers bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken dan de ‘Low Top Python’ sneakers. De twee modellen vertonen naar voorlopig oordeel te veel gelijkens, in het bijzonder door de combinatie van de navolgende elementen. De ‘Sneaker Snake’ sneakers zijn net als de ‘Low Top Python’ sneakers een *low top* model sneakers, waarbij aan de buitenzijde een bovenwerk van slangenleerpatroon is afgezet tegen een *lower strap* en *upper strap* van een glad op leer gelijkend materiaal, die zijn voorzien van een rubberen zogenoemde ‘Margom’ zool met een geribbelde band om de schoenpunt en een golvend patroon aan de onderzijde. Net als bij de ‘Low Top Python’ sneakers is bij de ‘Sneaker Snake’ sneakers langs de gehele rand van de aanhechting van de zool aan de *lower strap* en het hielstuk grof enkel stiksel zichtbaar, heeft de *lower strap* nagenoeg dezelfde hoogte als de onderste laag van het hielstuk, eindigt de *lower strap* net iets onder de bovenkant van de onderste laag van het in drie vlakken verdeelde, taps naar boven toelopende hielstuk en is de bovenrand van de *lower strap* voorzien van fijn dubbel stiksel. Het hielstuk is met fijn dubbel stiksel bevestigd op het bovenwerk, zodanig dat het over de *lower strap* heen loopt vanaf de bovenkant van het hielstuk tot aan de zool, de kraag is gevuld en is van een glad op leer gelijkend materiaal, de *upper strap* is over de kraag en het bovenwerk met slangenleerpatroon gestikt met fijn enkel stiksel langs alle randen van de *upper strap* en onderaan de *upper strap* in de richting van de schoenpunt is ook een fijn enkel stiksel midden over de *upper strap* gestikt. Tot slot hebben de ‘Sneaker Snake’ sneakers net als de ‘Low Top Python’ sneakers zes in de kleur van de schoen afgewerkte ogen aan weerszijden in de *upper strap* en is de lip van de schoen verlengd. Zie in vergelijking met de ‘Low Top Python’ sneakers de hierna door Filling Pieces overgelegde foto’s van de ‘Sneaker Snake’ sneakers.



De Schoenenfabriek – Sneaker Snake



De Schoenenfabriek - Sneaker Snake



De-Schoenenfabriek - Sneaker Snake

4.19. De 'Sneaker Snake' sneakers verschillen, zoals De Schoenenfabriek terecht heeft aangevoerd, van de 'Low Top Python' sneakers wel in die zin dat het slangenleerpatroon van het bovenwerk anders (gladder) geschud is, dat de in drie vlakken verdeelde hielpartij minder geprononceerd is (omdat die niet – in dezelfde mate – gevuld is) en dat de verlengde schoenlip anders is vormgegeven, in die zin dat die niet over de gehele lengte taps toe loopt in een ronde punt maar ongeveer over de gehele lengte van de verlenging een nagenoeg gelijke breedte behoudt. Deze verschillen zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de vele gedetailleerde overeenkomsten evenwel te gering om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken dan bij de 'Low Top Python' sneakers. De Schoenenfabriek heeft de van de 'Low Top Python' sneakers afwijkende kleuren van de 'Sneaker Snake' sneakers (naast zwart nog vier andere kleuren) niet aangevoerd als relevant verschil. De voorzieningenrechter neemt daarom met Filling Pieces voorlopig aan dat het enkel wijzigen van de kleur met de 'Sneaker Snake' sneakers het voorgaande niet anders maakt.

4.20. De overeenkomsten tussen de 'Sneaker Snake' sneakers en de 'Low Top Python' sneakers zijn zelfs zodanig gedetailleerd, en afwijkend van het door De Schoenenfabriek gestelde basismodel, dat vooralsnog moet worden aangenomen dat de 'Low Top Python' sneakers zijn nagemaakt (als bedoeld in artikel 19 lid 2 GModVo). Dat geldt te meer nu Filling Pieces onbestreden tegen het bestaan van de verschillen in het slangenleerpatroon (materiaal) en de vulling van het hielstuk heeft aangevoerd dat die zijn gelegen in een minder dure materiaalkeuze. Indien die verschillen worden geëcarteerd, blijft nauwelijks een verschil over.

Verbodsvordering

4.21. Het in het petitum van de dagvaarding onder A. gevorderde inbreukverbod zal worden toegewezen als na te melden, met dien verstande dat de bescherming die een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel biedt, is beperkt tot een periode van drie jaar vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld, derhalve tot 29 november 2016. Nu geen andere schoenen dan de ‘Sneaker Snake’ sneakers ter beoordeling voorliggen, zal het verbod niet verder reiken dan die sneakers. Gelet op het overwogene onder 4.19 zal het verbod alle kleurversies van de ‘Sneaker Snake’ sneakers omvatten.

4.22. Ter vermijding van onnodige executiegeschillen zal het verbod eerst van kracht worden na afloop van de in het dictum te melden termijn. Vast staat dat, hoewel de winkels/ateliers van De Schoenenfabriek zich in Nederland bevinden en ook via de website www.deschoenenfabriek.nl voornamelijk aan klanten in Nederland wordt geleverd, De Schoenenfabriek ook wel schoenen (‘Sneaker Snake’ sneakers of andere schoenen) heeft geleverd in België, Duitsland, Italië en Spanje. Filling Pieces kan dan ook geacht worden belang te hebben bij een verbod voor de gehele Europese Unie.

Nevenvorderingen

4.23. De voorzieningenrechter acht de in het petitum van de dagvaarding opgesomde nevenvordering onder C. strekkende tot opgave van de omvang van de voorraad ‘Sneaker Snake’ sneakers (c.) en informatie over de toeleverancier en afnemers van de ‘Sneaker Snake’ sneakers voor zover niet zijnde eindgebruiker (g.) nauw verwant aan de voldoende spoedeisende verbodsvordering, zodat deze in zoverre ook voor toewijzing in aanmerking komt. Nu vast staat dat De Schoenenfabriek de ‘Sneaker Snake’ sneakers niet zelf heeft geproduceerd en niet in geschil is dat De Schoenenfabriek van vijf verschillende kleuren 28 paar heeft ingekocht, heeft Filling Pieces onvoldoende belang bij de onderdelen a., b. en e. voor zover dat laatste onderdeel de productieprijzen betreft. De spoedeisendheid van de onderdelen d., e. (voor het overige) en f. (inkoop- en verkoopprijzen en winstopgave) kan niet worden ingezien en wordt afgewezen.

Dwangsom

4.24. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Kosten

4.25. De Schoenenfabriek zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Filling Pieces vordert een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie in het geding gebracht van de door haar gemaakte kosten ten bedrage van € 8.375,- exclusief BTW. De redelijkheid en evenredigheid van dit bedrag is door De Schoenenfabriek bestreden en ligt boven de door de rechtbanken gehanteerde indicatietarieven voor een kort geding. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding uit te gaan van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, te weten € 6.000,-. De proceskosten aan de zijde van

Filling Pieces zullen worden begroot op dat bedrag, te vermeerderen met € 619,- aan griffierecht en € 82,63 aan explootkosten, in totaal derhalve op € 6.701,63.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. gebiedt De Schoenenfabriek binnen 24 uur na betekening van dit vonnis tot 29 november 2016 het gebruik van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Philbert ten aanzien van de vormgeving van de 'Low Top Python' sneakers in de EER te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval wordt verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de 'Sneaker Snake' sneakers;
- 5.2. gebiedt De Schoenenfabriek om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Filling Pieces te doen toekomen een door een onafhankelijke accountant gecertificeerde en waarheidsgetrouwe schriftelijke opgave van:
 - a. het totaal aantal 'Sneaker Snake' sneakers (per kleur) dat De Schoenenfabriek in voorraad heeft;
 - b. de toeleverancier(s) van de 'Sneaker Snake' sneakers, en afnemer(s) van de 'Sneaker Snake' sneakers voor zover niet zijnde eindgebruiker(s), onder mededeling van het adres(sen), een en ander voorzien van alle relevante bescheiden.
- 5.3. veroordeelt De Schoenenfabriek om aan Filling Pieces een dwangsom te betalen van € 4.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, dan wel, naar keuze van Filling Pieces, € 2.000,- voor ieder product waarmee, De Schoenenfabriek het in 5.1. genoemde verbod overtreedt, tot een maximum van € 120.000,- is bereikt;
- 5.4. veroordeelt De Schoenenfabriek om aan Filling Pieces een dwangsom te betalen van € 4.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat De Schoenenfabriek niet aan het in 5.2. genoemde gebod voldoet, tot een maximum van € 120.000,- is bereikt;
- 5.5. veroordeelt De Schoenenfabriek in de proceskosten, aan de zijde van Filling Pieces tot op heden begroot op € 6.701,63;
- 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.7. stelt de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn op zes maanden na de datum van dit vonnis;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2016.