

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/580943 / KG ZA 19-949

Vonnis in kort geding van 20 december 2019

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED,
te Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
TOPSHOP/TOPMAN LIMITED,
te Londen, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. M. Rieger-Jansen te Den Haag.

Partijen zullen hierna Airwair en Topshop genoemd worden. De zaak is voor Airwair inhoudelijk behandeld door mr. Hofhuis voornoemd en voor Topshop door mr. Rieger-Jansen voornoemd en mr. N.Q. Dorenbos, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 oktober 2019, met producties 1 tot en met 6;
- de akte houdende overlegging producties van Topshop, ingekomen ter griffie op 12 november 2019, met producties 1 tot en met 13;
- de akte overlegging producties van Airwair, ingekomen ter griffie op 20 november 2019, met producties 7 en 8;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Topshop, ingekomen ter griffie op 27 november 2019, met producties 14 tot en met 18;
- de Nederlandse vertaling van productie 7 van Airwair, ingekomen ter griffie op 27 november 2019;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Topshop, ingekomen ter griffie op 2 december 2019, met producties 19 tot en met 21;
- de mondelinge behandeling van 3 december 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Airwair en Topshop.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk 'Dr. Martens' en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht.

2.2. De eerste Dr. Martens laarzen werden op 1 april 1960 op de markt gebracht. Dr. Martens schoenen zijn te herkennen aan een aantal uiterlijke kenmerken, door Airwair aangeduid met *Dr. Martens Trade Dress*: een zwart met gele hiellus, een contrasterend geel stiksel tussen zool en schoen, een diagonale hoek tussen hak en brug van de zool, een bepaalde positionering en vorm van inhammen zichtbaar aan de zijkant van de zool en groeven rondom aan de zijkant van de zool.

2.3. Sinds januari 2013 verhandelt Airwair de hieronder afgebeelde laars die de naam Jadon draagt (hierna: de Jadon-laars). De Jadon-laars is sindsdien in ieder geval verkrijgbaar in de volgende kleuren en materialen, alle voorzien van het gele stiksel dat deel uitmaakt van de *Dr. Martens Trade Dress*.



2.4. Op enig moment heeft Airwair ook de onderstaande laars, zonder geel stiksel, uit de “Jadon-lijn” op de markt gebracht:



2.5. Topshop exploiteert een Britse keten van modewinkels, die in 500 winkels wereldwijd kleding, schoenen, accessoires en make-up verkoopt. In Nederland heeft Topshop winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daarnaast biedt Topshop haar producten digitaal aan via haar eigen website en worden producten in Nederland via in ieder geval de webshop van Zalando verkocht.

2.6. In augustus 2019 is Topshop in Nederland op de markt gekomen met de hieronder afgebeelde laars die de naam Oslo draagt (hierna: de Oslo-laars).



2.7. In een schriftelijke verklaring van 12 november 2019 van mevrouw F. Stevenson (hierna: Stevenson), Design Manager bij Topshop, is - onder meer - opgenomen:

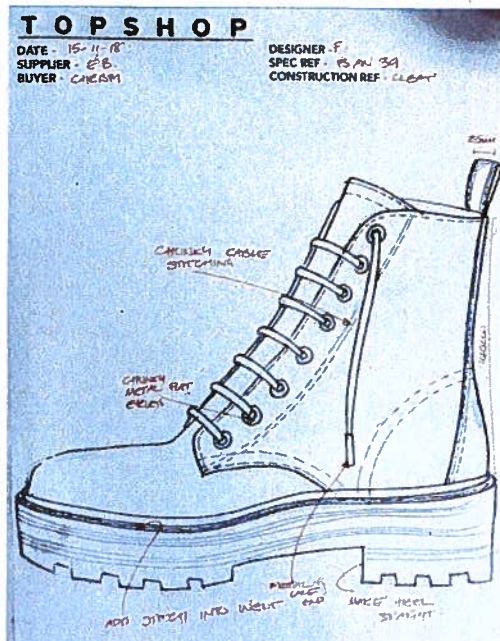
1. I am employed by Topshop / Top Man Limited ("**Topshop**") as a Design Manager. I started working at Topshop in August 2015 as a Senior Footwear Designer. I was promoted to Design Manager on a temporary basis in January 2019.
2. (...)
3. I designed the Topshop Brazen/Oslo boot (the "**TS Boot**") on 15 November 2018 at our supplier's showroom in China. A copy of my design drawing is enclosed at **Annex 1**.
4. I came up with this design because lace up boots are an essential product for Topshop to include in its shoe range. The construction of the shoe (by "construction" I mean the shape of the sole) was from a sample of a hiking boot in the supplier's showroom; this was not a Dr Marten's shoe. I selected the sole as it provided a generic cleated boot base for me to design my own upper. I then sketched a generic lace up upper onto the construction, as shown on the design drawing in Annex 1. I have used a similar lace up upper on many previous occasions, some examples of which are enclosed at **Annex 2**.

Inspiration and Trends

5. When designing the TS Boot I was inspired by current trends, a copy of Topshop's AW 19 showing some of the designs I was inspired by is enclosed as **Annex 3**. I was also inspired by both 1990s vintage boots and street style, especially vintage Dockers, Sketchers, and Bronx boots and high-end designers such as Proenza Schouler and Louis Vuitton.
6. The casual lace-up boot had been a trend for many seasons; enclosed at **Annex 4** are design packs for AW 18 and AW 16 showing this trend as well as a mood board of catwalk shows from 2014. The purpose of Topshop's design packs and mood boards is to show key looks that Topshop feels are important for the season. When designing shoes I would focus on trends in the market and would not design a shoe based solely on one brand.

(...)

2.8. In annex 1 bij de schriftelijke verklaring van Stevenson is de volgende schets opgenomen:



2.9. Tot het door Topshop benoemde vormgevingserfgoed (*Umfeld*) behoren in ieder geval de volgende laarzen:



2011: Dr. Martens Crazy Bomb



2011 - 2012: Grinders Bulldog Black en Bulldog Green



2012: NPS Black Steel Boot With Stitched Toe Cap (met 8 respectievelijk 11 vetergaten)



2012: Dr. Martens Black Steel Boot 8761

2.10. Door Topshop zijn voorts een aantal schermafbeeldingen overgelegd van op internet en sociale media verschenen mode-artikelen. Voor zover deze betrekking hebben op de periode voor januari 2013 zijn daarin onder meer de volgende teksten en afbeeldingen opgenomen:

Guardian



The rise of the power platform

The ultra high heels favoured by Victoria Beckham and Gwyneth Paltrow are the 4x4 of the shoe world

Jess Cartner-Morley

Tue 10 May 2011 21:00 BST

Trending: 'flatform' shoes

A hybrid of platforms and flat shoes, 'flatforms' have been dubbed the shoe of 2011.

BY PHONG LUU | 02 FEBRUARY 2011



Flatforms were spotted on 9/5 2011 runways from Chanel to Prada to Derek Lam. Photo: betterthanstyle.com

Barely have we processed clogs as the "Hell, really?" hot shoes of 2010 before our brains are required to latch onto another equally tricky footwear concept: the flatform.

AW12 SHOE DECISIONS

http://www.bk.com/PhotoLibrary/View.aspx?ID=71560245CF
Eco (http://www.bk.com/PhotoLibrary/View.aspx?ID=71560245CF)

4 July 2012



AW12 shoe lust

http://www.bk.com/PhotoLibrary/View.aspx?ID=71560245CF

Photo by http://www.bk.com/PhotoLibrary/View.aspx?ID=71560245CF

40 Super Chunky Shoes

From Twisted Coil Booties to High Heeled Army Boots

Katherine Yong — July 5, 2010 — Fashion

Sometimes fashion changes so much, it's hard to keep pace—even if you're a devoted clothes horse like myself. Once, ultra-skinny stilettos were all the rage (and for many style mavens, still are), but fashion is paving a new road for large and in charge, super chunky shoes.

Not only is the clunky clog back, other forms of thick, chunky footwear are making their return from the 90s. Check out this cluster of super chunky soles—it includes everything from heeled army boots to fiercely high platforms!



23 Sky-High Platforms To Elevate Your Winter Look

24 SLIDES

As stylish as they are practical, these footwear must-haves will last you well into the new season.

BY JULIA RUBIN

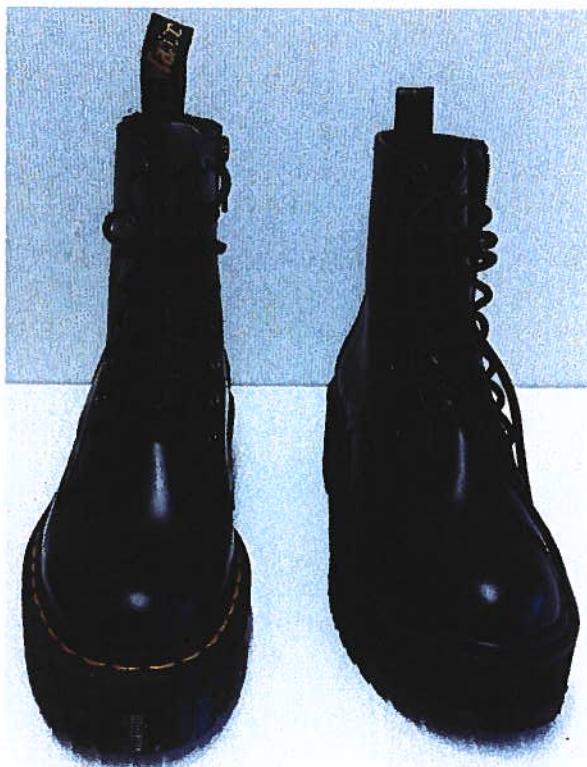
NOVEMBER 20, 2014

Onder dit artikel op Teenvogue zijn onder elkaar - onder meer - de onderstaande afbeeldingen opgenomen. De voorzieningenrechter heeft deze afbeeldingen verkleind en naast elkaar geplaatst:

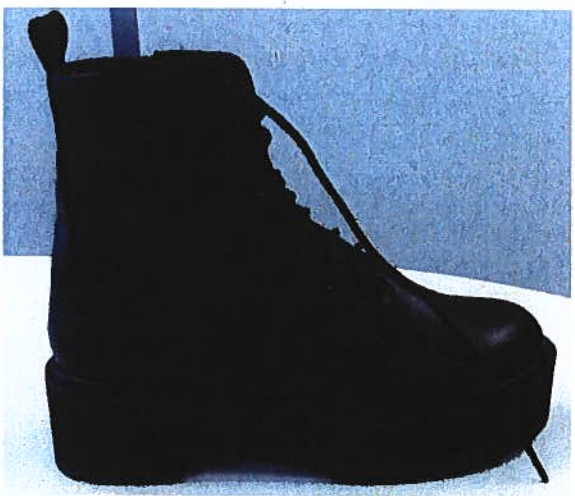


2.11. Ter zitting zijn door partijen exemplaren van de Jadon-laars en de Oslo-laars overgelegd, beide in zowel maat 37 als 39. De voorzieningenrechter heeft de volgende foto's van deze laarzen gemaakt:









3. Het geschil

3.1. Airwair vordert dat de voorzieningenrechter bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- A. Topshop zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in deze zaak in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van Airwair op de in de dagvaarding beschreven Jadon-laars, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elke verveelvoudiging en openbaarmaking van dit werk;
- B. Topshop zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in deze zaak in Nederland het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens Airwair te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het te koop aanbieden en verkopen van de in de dagvaarding beschreven Oslo-laars;
- C. Topshop zal bevelen om binnen één maand na betekening van het vonnis in deze zaak aan de advocaat van Airwair een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, facturen en afschriften uit de administratie van Topshop, te verstrekken, betreffende:
 - i. de volledige namen en adressen van de leveranciers waarvan Topshop de Oslo-laars heeft betrokken;
 - ii. de volledige namen en adressen van de professionele afnemers waaraan Topshop de Oslo-laars in Nederland heeft geleverd;
 - iii. het aantal door Topshop vervaardigde en ingekochte Oslo-laarzen;
 - iv. het aantal door Topshop in Nederland verkochte Oslo-laarzen;
 - v. het aantal Oslo-laarzen dat Topshop, vestigingen van Topshop en derden voor Topshop, op de dag van betekening van dit vonnis in voorraad houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden;
 - vi. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de Oslo-laars;
 - vii. het totale bedrag van de winst die Topshop gemaakt heeft als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de Oslo-laars in Nederland;
- D. Topshop zal bevelen om binnen twee weken na betekening van het vonnis in deze zaak zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar afnemers van de Oslo-laars in Nederland, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

"De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij schoenen aangeboden met productnummers 32B01RBLK en 32B01RNAT waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de auteursrechten van Airwair International Limited, alsmede anderszins onrechtmatig handelen jegens Airwair International Limited opleveren.

Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde schoenen onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde schoenen met bovengenoemde productnummers onmiddellijk te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

Topshop/Topman Limited"

althans een tekst die de Voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, welke brief telkens dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis,

onder gelijktijdige toezending per koerier aan mr. J.S. Hofhuis, advocaat van Airwair, van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

- E. Topshop zal bevelen om een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van:
- i. € 20.000,- (twintigduizend euro) voor iedere keer dat Topshop niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;
- en/of, naar keuze van Airwair en al dan niet in combinatie,
- ii. € 1.000,- (duizend euro) voor ieder product waarmee Topshop niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;

- F. Topshop zal bevelen:

- i. voor zover het onderhavige geschil de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft, om aan Airwair de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van artikel 1019h Rv¹ te voldoen;
 - ii. voor zover het onderhavige geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan Airwair van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief;
- G. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, zal stellen op zes maanden nadat het vonnis in deze zaak is betekend.

3.2. Aan haar vordering onder A legt Airwair – zakelijk weergegeven – het volgende ten grondslag.

3.2.1. De Jadon-laars kwalificeert als werk in de zin van artikel 10 Aw² jo. artikel 2 Auteursrechtlijn³. De volgende 18 kenmerkende elementen in combinatie met elkaar verlenen de Jadon-laars auteursrechtelijke bescherming, waarbij Airwair de kenmerken heeft genummerd a) tot en met n) en 1) tot en met 4):

- a) een relatief hoge en bijzonder smalle schacht, tot over, en (wanneer de veter aangesnoerd is) nauwsluitend om de enkel;
- b) een stevige en ronde neus uitgevoerd in één stuk van hetzelfde materiaal;
- c) de zichtbare kant van de schacht bestaat uit één stuk materiaal, dat het neusstuk gedeeltelijk bedekt in een gebogen vorm, met dubbele stiksels;
- d) acht vetergaten, lopend van de voorkant van het schachtgedeelte tot aan de bovenkant;
- e) een ronde veter;
- f) een gewelfd hielstuk;
- g) een achterbies;
- h) de *Dr. Martens Trade Dress* hiellus bovenaan de achterbies;
- i) een opvallend dikke zool;
- j) een brug die vanaf de hak omlaag loopt, evenwijdig aan de bovenkant van de zool;
- k) onregelmatige inhammen onderaan de zool;
- l) de *Dr. Martens Trade Dress* horizontale groeven op de zijkant van de zool;
- m) aan de linkerkant van de rechterlaars en aan de rechterkant van de linkerlaars, is een rits aangebracht, lopend vanaf de bovenkant van de schacht tot aan ongeveer 1 cm boven de zool;
- n) het gewelfde hielstuk en de achterbies (f en g hierboven) zijn dubbel gestikt;
- 1) de reeds opvallend dikke zool is aanmerkelijk dikker gemaakt, waardoor een revolutionair zware zool is ontstaan;
- 2) de achterkant van de schacht is afgevlakt, waardoor een bijna volledig verticale achterkant is ontstaan;

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Auteurswet

³ Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

- 3) de voorkant van de laars is aangepast van een rondere vorm naar een drietrapsafdeling, door de top van de neus in vergelijking met het eerdere ontwerp naar beneden te kantelen, door de schacht naar een meer achterwaarts leunende positie te kantelen en door de wreef van de laars te verhogen;
- 4) de laars oogt door de smalle schacht hoger dan het geval zou zijn geweest met een wijdere schacht.

3.2.2. De Oslo-laars kenmerkt zich door dezelfde combinatie van elementen zoals onder 3.2.1 opgesomd, althans door imitaties van deze elementen waarmee de Oslo-laars een kopie is van de Jadon-laars. De algehele vorm van de Oslo-laars is hetzelfde als die van de Jadon-laars, zodat de totaalindruk gelijk is. Daarmee is de Oslo-laars aan de Jadon-laars ontleend en vormen de verveelvoudiging en openbaarmaking aan het publiek van de Oslo-laars inbreuk op de auteursrechten van Airwair.

3.3. Ter onderbouwing van haar vordering genoemd onder B stelt Airwair dat de Jadon-laars in Nederland een eigen plaats inneemt op de markt voor laarzen, nu deze laars zich aanmerkelijk onderscheidt van andere laarzen die in de handel zijn. Omdat de totaalindruk van de Oslo-laars nagenoeg gelijk is aan die van de Jadon-laars, is sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Omdat deze verwarring voorkomen had kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Oslo-laars, is de Oslo-laars een slaafse nabootsing, hetgeen onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW⁴.

3.4. De nevenvorderingen genoemd onder C en D grondt Airwair op artikel 28 lid 9 Aw respectievelijk op artikel 28 lid 1 Aw.

3.5. Topshop voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Airwair zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk grondt de voorzieningenrechter de bevoegdheid internationaal en relatief op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo⁵ nu het (dreigend) onrechtmatig handelen door het aanbieden van de Oslo-laars van Topshop via internet (mede) gericht is op Nederland en daarmee (mede) op dit arrondissement. Deze bevoegdheid is beperkt tot het Nederlands grondgebied. Ten aanzien van de vorderingen gegrond op onrechtmatige daad (slaafse nabootsing), geldt eveneens dat de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd is op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo.

De Jadon-laars

⁴ Burgerlijk Wetboek

⁵ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

4.2. Topshop betoogt dat onduidelijk is welke laars Airwair beoogt te beschermen omdat onder het label 'Jadon' verschillende laarzen door Airwair worden aangeboden. Als het alleen zou gaan om de vier laarzen die zijn afgebeeld in de dagvaarding, dan bestrijdt Topshop dat de zwarte laars zonder geel stiksel al in 2013 op de markt is gebracht, omdat deze laars, hiervoor afgebeeld sub 2.4, thans op de website van Airwair wordt aangeduid als Jadon II.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat duidelijk is dat Airwair zich beroept op de in de dagvaarding onder 13 getoonde laarzen. Dat Airwair thans ook andere laarzen onder het label 'Jadon' aanbiedt, doet daar niet aan af. Dat de zwarte laars zonder geel stiksel reeds in 2013 openbaar is gemaakt, is door Topshop echter gemotiveerd betwist. De aanduiding 'Jadon II' duidt er immers op dat deze na een eerdere versie van dezelfde laars op de markt is gebracht. Airwair heeft dit punt verder onbesproken gelaten en niet aangegeven wanneer de laars zonder geel stiksel openbaar is gemaakt. Bij die stand van zaken is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat alleen van de drie laarzen, hiervoor weergegeven sub 2.3 en aangeduid met 'Jadon-laars', vaststaat dat deze in januari 2013 openbaar zijn gemaakt. Dat deze drie laarzen dezelfde vorm hebben en alleen verschillen in kleurstelling is niet in geschil. De voorzieningenrechter beoordeelt dan ook uitsluitend ten aanzien van deze laarzen of sprake is van auteursrechtelijke bescherming en inbreuk daarop.

Auteursrechtinbreuk?

4.4. Topshop betwist dat de Jadon-laars een werk is dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Al in 2010 voorspelden trendwatchers dat '*thick, chunky footwear*' een comeback zou maken en Airwair heeft met de Jadon-laars die trend opgepikt. Mocht de voorzieningenrechter oordelen dat de Jadon-laars wel beschermd is door auteursrecht, dan maakt volgens Topshop de Oslo-laars daar geen inbreuk op omdat de totaalindruk van beide laarzen verschilt. Bovendien is geen sprake van ontlening omdat de ontwerpster van de Oslo-laars zich niet heeft laten inspireren door de Jadon-laars.

auteursrechtelijk beschermd werk?

4.5. Bij de beoordeling van de vraag of de Jadon-laars een auteursrechtelijk beschermd werk is, stelt de voorzieningenrechter voorop dat om als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw te kunnen worden aangemerkt, een voortbrengsel oorspronkelijk dient te zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk.⁶ Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Aw, mits de verzameling/selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.⁷ Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.⁸ De keuzes van de maker

⁶ HvJEG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, C-5/08 (Infopaq I) en HvJEU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, C-145/10 (Painer).

⁷ Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3).

⁸ Hoge Raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes).

mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze.⁹ Deze uitsluiting strekt zich echter niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden.¹⁰ Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel tot stand is gebracht. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.¹¹

4.6. Airwair beroept zich op de hiervoor sub 3.2.1 genoemde kenmerken van de Jadon-laars. Zij stelt dat een aantal kenmerken als oorspronkelijk zijn te beschouwen en dat in ieder geval de combinatie een oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet oplevert. De voorzieningenrechter stelt vast dat kenmerk i. feitelijk geheel overlapt met kenmerk 1; beide benoemen de (zeer) dikke zool. De voorzieningenrechter betreft kenmerk i. dan ook niet apart in de beoordeling.

4.7. Topshop betoogt niet dat in het vormgevingserfgoed reeds laarzen voorkomen die alle door Airwair genoemde elementen bevatten, maar wel dat al deze elementen zijn ontleend aan eerdere ontwerpen dan wel een algemene stijl. Zij beroept zich op de hiervoor sub 2.9 weergegeven laarzen: de Grinders Bulldog Black, de NPS Black Steel Boot With Stitched Toe Cap in beide uitvoeringen, de Dr Martens Crazy Bomb en de Dr Martens Black Steel Boot 8761. Voorts betoogt Topshop dat een deel van de kenmerken technisch zijn bepaald (te weten de dubbele stiksels (n.), het aantal van acht vetergaten (d.), de achterbies (g.), de aanwezigheid van een hiellus (h.), de onregelmatige inhammen zichtbaar aan de zijkant van de zool (k.) en de aanwezigheid van een rits (m.)) en dat de overige kenmerken banaal zijn.

4.8. De voorzieningenrechter beoordeelt eerst in hoeverre de door Airwair genoemde kenmerken als zodanig als oorspronkelijk moeten worden aangemerkt. Bij deze beoordeling betreft de voorzieningenrechter het door Airwair als productie EP 8 overgelegde overzicht waarop zij inzichtelijk maakt welke kenmerken in welke door Topshop genoemde laarzen uit het vormgevingserfgoed al dan niet voorkomen. Dat overzicht is wat betreft de aanwezigheid van die kenmerken in het vormgevingserfgoed niet door Topshop weersproken. Nu Airwair zich in het bijzonder beroept op auteursrechtelijke bescherming van de kenmerken 1 tot en met 4, bespreekt de voorzieningenrechter die eerst.

4.9. Met betrekking tot kenmerk 1) overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Airwair heeft in het als productie EP 8 overgelegde overzicht, dat is opgesteld naar aanleiding van het door Topshop genoemde vormgevingserfgoed, aangegeven dat zowel de Grinders Bulldog Black als de Dr Martens Crazy Bomb een dikke zool hebben, echter niet zo 'revolutionair zwaar' als die van de Jadon-laars. Topshop heeft dat weersproken, maar in dat verband niet meer aangevoerd dan dat dikke plateauzolen in die tijd al bekend waren.

⁹ Hoge Raad 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/Kecofa).

¹⁰ Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3).

¹¹ Hoge Raad 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1942 (Decaux/Mediamax).

Dat verweer gaat echter niet op. De zool van de Jadon-laars is nu juist geen plateauzool zoals destijds gangbaar was en die voorkwam in verschillende vormen waarvan Topshop de afbeeldingen heeft overgelegd als hiervoor opgenomen sub 2.10, maar een overdreven dikke profielzool die in een dunnere versie zou passen bij leger- en wandellaarzen. Topshop heeft ook zelf aangegeven dat pas in 2016/2017 dergelijke zolen een trend werden.¹² De voorzieningenrechter overweegt dat op de overgelegde afbeeldingen van de Grinders Bulldog Black en de Dr Martens Crazy Bomb niet goed te zien is hoe dik de zool is. Ter zitting heeft Airwair echter exemplaren van beide laarzen getoond. Hoewel de voorzieningenrechter de zolen niet heeft opgemeten, heeft zij wel geconstateerd dat de zolen van de getoonde laarzen minder dik ogen dan de zool van de Jadon-laars. De voorzieningenrechter kan het echter niet nameten, omdat Topshop zich ertegen heeft verzet dat deze laarzen in de procedure werden ingebracht. Dat komt in dit geval, gelet op haar niet-onderbouwde verweer, voor risico van Topshop. Kenmerk 1) wordt derhalve, voorshands oordelend, aangemerkt als een oorspronkelijk kenmerk.

4.10. Met kenmerk 3), de drietrapsafdeling met een verhoogde wreef, bedoelt Airwair dat er geen vloeiende lijn loopt tussen de punt van de neus en de bovenkant van de schacht, maar dat deze lijn op twee punten een hoek heeft. Airwair heeft dat in de dagvaarding als volgt geïllustreerd:



De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat dit als zodanig een oorspronkelijk kenmerk is. Airwair heeft in het als EP 8 overgelegde overzicht aangegeven dat de NPS Black Steel Boot ook een verhoogde wreef heeft, maar geen drietrapsafdeling. Het had op de weg van Topshop gelegen om aan te geven waarom de drietrapsafdeling wel reeds bij die schoen voorkomt. Nu zij dat heeft nagelaten, houdt de voorzieningenrechter het er voorshands voor dat ook dit kenmerk als oorspronkelijk moet worden beschouwd.

4.11. Met betrekking tot kenmerk 2), de afgevlakte achterkant van de schacht, heeft Airwair in het door haar overgelegde schema zelf reeds aangegeven dat dit voorkomt in het genoemde vormgevingserfgoed zodat dit niet als oorspronkelijk kan worden aangemerkt.

4.12. Wat betreft kenmerk 4), heeft Airwair aangevoerd dat de laarzen uit het door Topshop genoemde vormgevingserfgoed, met uitzondering van de NPS Black Steel Boot met 8 vetergaten die volgens haar sowieso niet hoog oogt, ook daadwerkelijk hoog zijn. Wat daar ook van zij, Topshop heeft onweersproken aangevoerd dat het hoger ogen door een smalle schacht als zodanig geen onbekend element van schoeisel is. Daarom neemt de

¹² Zie pleitnota Topshop randnummer 7

voorzieningenrechter in het kader van deze voorlopige voorziening aan dat kenmerk 4) geen oorspronkelijk kenmerk is.

4.13. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat de overdreven dikke profielzool en drietrapsafdaling oorspronkelijke elementen zijn. De afgevlakte achterkant van de schacht en het hoger ogen van de Jadon-laars zijn dat niet.

4.14. De voorzieningenrechter is voorshands met Topshop van oordeel dat de overige door Airwair genoemde kenmerken als zodanig (ook) niet oorspronkelijk zijn. Echter, de enkele omstandigheid dat bepaalde elementen eerder zijn gebruikt, is onvoldoende om te oordelen dat geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming, nu – zoals hiervoor is overwogen – ook een selectie van op zichzelf niet beschermde elementen een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet. Derhalve dient de voorzieningenrechter te beoordelen in hoeverre de andere kenmerken dienen te worden meegewogen bij de vraag hoe ver de auteursrechtelijke bescherming van de Jadon-laars reikt.

4.15. Topshop heeft met betrekking tot de hierna te noemen kenmerken betoogd dat deze technisch zijn bepaald. De voorzieningenrechter komt ten aanzien van al deze elementen voorlopig oordelend tot de conclusie dat deze kenmerken wel een technisch effect dienen, maar in hun vormgeving niet uitsluitend daardoor zijn bepaald. Per kenmerk overweegt de voorzieningenrechter als volgt:

d) acht vetergaten, lopend van de voorkant van het schachtgedeelte tot aan de bovenkant: er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor de onderlinge afstand en de exacte positionering;

g) de achterbies:
de vormgeving van een achterbies kent variaties;

h) de *Dr. Martens Trade Dress* hiellus bovenaan de achterbies:
de aanwezigheid van een hiellus heeft een technische reden, maar voor de vormgeving ervan zijn variaties mogelijk;

k) onregelmatige inhammen onderaan de zool:
de onregelmatigheid van de inhammen is weliswaar het gevolg van de keuze voor het profiel van de onderzool, maar niet in geschil is dat niet iedere wandelschoen hetzelfde profiel hoeft te hebben en dat gezocht kan worden naar een profiel dat past bij de gewenste vormgeving van de zijkant van de zool;

m) aan de linkerkant van de rechterlaars en aan de rechterkant van de linkerlaars is een rits aangebracht, lopend vanaf de bovenkant van de schacht tot aan ongeveer 1 cm boven de zool:

de rits is een oplossing voor het probleem dat de laars moeilijk is aan te trekken, maar daarvoor zijn ook andere oplossingen te kiezen zoals het plaatsen van een rits aan de achterkant of elastiek aan één of twee zijden van de schacht;

n) het gewelfde hielstuk en de achterbies (genoemd bij de kenmerken f) en g) hiervoor) zijn dubbel gestikt:

een dubbel stiksel kan een technische reden hebben waar het gaat om het bevestigen van twee delen leer op elkaar, maar er zijn ook alternatieve keuzes mogelijk zoals driedubbel stiksel.

4.16. Wat de overige kenmerken betreft, stelt de voorzieningenrechter vast dat Topshop haar verweer dat die op zichzelf dusdanig banaal zijn dat ze überhaupt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen niet nader heeft onderbouwd. De voorzieningenrechter gaat daar in het kader van dit kort geding dan ook aan voorbij nu de enkele omstandigheid dat de kenmerken in meer schoeisel voorkomen onvoldoende is om te oordelen dat een specifieke combinatie ervan niet kan leiden tot het oordeel dat sprake is van een oorspronkelijk werk.

4.17. De voorzieningenrechter komt hiermee tot het voorlopig oordeel dat de Jadon-laars in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming omdat met het ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de destijds vigerende stijl, trend of mode als blijkt uit het door Topshop overgelegde vormgevingserfgoed. De voorzieningenrechter verwerpt derhalve het verweer van Topshop dat Airwair in deze procedure een algemene stijl probeert te monopoliseren. Dit betekent dat de voorzieningenrechter dient te beoordelen of de Oslo-laars inbreuk maakt op het aan Airwair toekomende auteursrecht op de Jadon-laars.

zelfde totaalindruk?

4.18. Zoals de Hoge Raad oordeelde in het hiervoor reeds aangehaalde arrest Stokke/H3, dient voor beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreukmakende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, maar ook de onbeschermde elementen die bijdragen aan de auteursrechtelijke bescherming dienen daarbij in aanmerking te worden genomen. Bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag komt het er op aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk (de Oslo-laars) in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk (de Jadon-laars) vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.¹³ De voorzieningenrechter overweegt in dit verband voorts dat de beschermingsomvang van de Jadon-laars wel beperkt is, nu het gaat om de totaalindruk voor zover die wordt bepaald door de opvallend zware zool en de drietrapsdaling, in combinatie met de andere niet oorspronkelijke elementen.

4.19. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het verweer van Topshop dat de Oslo-laars kenmerk 1 (de revolutionaire zware zool) niet zou hebben omdat het gewicht tussen beide laarzen aanzienlijk verschilt. Het gaat immers om de vormgeving en niet om het werkelijke gewicht. Aan het in dit verband gevoerde verweer dat uit de dagvaarding niet blijkt dat 'zwaar' is bedoeld in de zin van 'dik', gaat de voorzieningenrechter dan ook voorbij. Nu met betrekking tot dit kenmerk overigens niet is weersproken dat de Oslo-laars

¹³ Hoge Raad, 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456 (Una voce particolare)

net zo'n opvallend zware zool heeft als de Jadon-laars, komt de voorzieningenrechter voorshands tot het oordeel dat in de Oslo-laars dit oorspronkelijke kenmerk is overgenomen.

4.20. Met betrekking tot de drietrapsafdaling heeft Airwair zich op de volgende afbeelding beroepen:



Topshop heeft weersproken dat de Oslo-laars een drietrapsafdaling heeft. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de Oslo-laars in ieder geval een tweetrapsafdaling heeft waarbij de neus en de verhoogde wreef in een lichte hoek tot elkaar staan. De voorzijde van de schacht van de Jadon-laars lijkt echter volledig verticaal te staan, terwijl de voorzijde van de schacht van de Oslo-laars wel iets naar achteren buigt zodat de schacht vanaf de wreef in een vloeiende lijn omhoog loopt. Naar voorlopig oordeel is bij de Oslo-laars dus wel sprake van een verhoogde wreef maar niet van een drietrapsafdaling.

4.21. Ten aanzien van de navolgende kenmerken heeft Topshop niet weersproken dat deze terugkomen in de Oslo-laars:

- b) een stevige en ronde neus uitgevoerd in één stuk van hetzelfde materiaal;
 - c) de zichtbare kant van de schacht bestaat uit één stuk materiaal, dat het neusstuk gedeeltelijk bedekt in een gebogen vorm, met dubbele stiksels;
 - d) acht vetergaten, lopend van de voorkant van het schachtgedeelte tot aan de bovenkant;
 - e) een ronde veter;
 - j) een brug die vanaf de hak omlaag loopt, evenwijdig aan de bovenkant van de zool;
 - l) de *Dr. Martens Trade Dress* horizontale groeven op de zijkant van de zool.
 - m) aan de linkerkant van de rechterlaars en aan de rechterkant van de linkerlaars, is een rits aangebracht, lopend vanaf de bovenkant van de schacht tot aan ongeveer 1 cm boven de zool;
 - n) het gewelfde hielstuk en de achterbies zijn dubbel gestikt;
- 4) de laars oogt door de smalle schacht hoger dan het geval zou zijn geweest met een wijdere schacht.

4.22. Topshop heeft wel weersproken dat de overige kenmerken van de Jadon-laars terugkomen in de Oslo-laars. De voorzieningenrechter bespreekt hetgeen Topshop met betrekking tot die kenmerken naar voren heeft gebracht.

4.22.1. Topshop voert aan dat de Oslo-laars veel minder hoog is dan de Jadon-laars. In deze procedure hebben partijen Jadon- en Oslo-laarzen in twee verschillende maten (37 en 39) ingebracht. De voorzieningenrechter stelt vast dat de Jadon-laars in maat 37 respectievelijk 39 een fractie hoger is dan de Oslo-laars in dezelfde maatvoering.

4.22.2. Met betrekking tot de kenmerken f) en g) heeft Topshop betoogd dat de Oslo-laars helemaal geen hielstuk heeft, laat staan een gewelfd hielstuk zoals de Jadon-laars en dat de Oslo-laars weliswaar een achterbies heeft – zoals elke andere laars – maar dat deze de hele achterkant van de schoen bedekt en niet halverwege stopt zoals bij de Jadon-laars. De voorzieningenrechter overweegt dat Topshop niet heeft onderbouwd dat elke andere laars een achterbies heeft en het is de voorzieningenrechter ambtshalve bekend dat dat niet zo is. Voorts stelt de voorzieningenrechter vast dat de Jadon-laars en de Oslo-laars beide een achterbies hebben die ter hoogte van de enkel overgaat in een breder hielstuk (de Oslo-laars) dan wel stopt en aansluit op een breder hielstuk (de Jadon-laars). Het hielstuk van de Oslo-laars loopt duidelijk minder ver naar voren dan het hielstuk van de Jadon-laars. De Oslo-laars heeft echter ongeveer op de plek waar bij de Jadon-laars het hielstuk op de rest van de schoen is vastgemaakt met een dubbel stiksel, een dubbel gestikt sierstiksel.

4.22.3. Ten aanzien van kenmerk h) voert Topshop aan dat de *Dr. Martens Trade Dress* hiellus ontbreekt en dat in plaats daarvan de achterbies van de Oslo-laars simpelweg uitmondt in een kleine, functionele, (kunst)leren hiellus. De voorzieningenrechter stelt vast dat de hiellus van de Oslo-laars inderdaad anders is vormgegeven dan de hiellus van de Jadon-laars.

4.22.4. Wat betreft kenmerk k) wijst Topshop er op dat de inhammen in de Oslo zool anders zijn geplaatst en meer vierkant zijn. De voorzieningenrechter stelt vast dat de inhammen in de zool van de Oslo-laars bij de hak meer vierkant zijn vormgegeven dan de puntige inhammen in de hak van de zool van de Jadon-laars. De inhammen in de rest van de zool van de Oslo-laars zijn net als in de zool van de Jadon-laars wel puntig en ongelijkmatig.

4.22.5. Met betrekking tot kenmerk 2) betoogt Topshop dat de achterkant van de schacht van de Oslo-laars onderaan uitloopt en dus niet verticaal maar diagonaal is. De voorzieningenrechter overweegt dat het kenmerk betrekking heeft op de afgevlakte onderkant van de achterkant van de schacht. De diagonale lijn die Topshop bedoelt, heeft betrekking op de hiervoor besproken achterbies van de Oslo-laars die ter hoogte van de enkel breder wordt en in een diagonale lijn uitloopt. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat dat niet afdoet aan het beeld dat zowel de Jadon-laars als de Oslo-laars aan de achterzijde bij de hiel niet rond lopen maar vlak.

4.23. Hetgeen de voorzieningenrechter hiervoor heeft overwogen met betrekking tot de beschermde en de niet-beschermde elementen, brengt haar tot het voorlopig oordeel dat de Oslo-laars zoveel overeenkomsten vertoont met de Jadon-laars, dat de totaalindruk hetzelfde is. De voorzieningenrechter hecht daarbij groot belang aan de omstandigheid dat de opvallend dikke zool, een oorspronkelijk kenmerk dat de totaalindruk van de Jadon-laars in belangrijke mate bepaalt, niet alleen als zodanig terugkomt in de Oslo-laars, maar dat ook niet beschermde elementen van die zool, zoals de groeven en inhammen, geheel of voor een belangrijk deel in de Oslo-laars zijn overgenomen. Dat de zool afwijkt doordat in de Oslo-laars niet is gekozen voor de in de Jadon-laars voorkomende diagonale vorm van de brug

maar voor een meer traditionele blokhak en evenmin voor de glossy finish aan de onderzijde op een deel van de groeven van de zool, creëert niet een andere totaalindruk aangezien dat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter minder opvallende elementen zijn. Topshop heeft er voorts op gewezen dat de totaalindruk van de Jadon-laars mede wordt bepaald door het gele stiksel dat ontbreekt op de Oslo-laars. De voorzieningenrechter gaat ook daaraan voorbij omdat de totaalindruk wordt bepaald door het geheel van kenmerken dat hiervoor besproken is en het weglaten van deze versiering, waarvan Airwair overigens in deze procedure ook niet de bescherming inroept, maakt die totaalindruk, voorlopig oordelend, in de kern niet anders. De voorzieningenrechter gaat ten slotte ook voorbij aan het verweer dat in ieder geval de totaalindruk van de Oslo-laars in wit-zwarte slangenprintuitvoering een andere totaalindruk geeft. De kleurstelling als zodanig is niet bepalend voor de beschermingsomvang zodat Topshop met de keuze voor (mede) een andere kleurstelling niet kan voorkomen dat zij inbreuk maakt.

4.24. Met het vorenstaande komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de Oslo-laars een zelfde totaalindruk maakt als de Jadon-laars. Dat zou moeten leiden tot het oordeel dat sprake is van inbreuk, zij het dat eerst nog het verweer van Topshop dat geen sprake is van ontlening beoordeeld moet worden.

ontlening?

4.25. Topshop betoogt dat de gestelde ontwerper van de Oslo-laars, Fay Stevenson, zich bij het ontwerpen van de Oslo-laars heeft laten inspireren door een algemene trend van veterlaarsjes en werklaarzen. Met die trend in het achterhoofd heeft Stevenson tijdens een bezoek aan de showroom van een leverancier in China een schets gemaakt van de Oslo-laars op basis van een wandelzool die beschikbaar was bij de leverancier. Topshop verwijst naar de hiervoor sub 2.7 weergegeven verklaring van Stevenson en de daarbij gevoegde, hiervoor sub 2.8 weergegeven, ontwerp-tekening.

4.26. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij, waarbij zij voorop stelt dat het aan degene die dit verweer voert is om te bewijzen dat geen sprake is van (on)bewuste ontlening. De enkele omstandigheid dat de Jadon-laars niet op de door Topshop ten behoeve van het ontwerp aangeleverde mood-boards staat, is niet voldoende om aan te nemen dat de overeenstemmende totaalindruk van beide laarzen op een toevalligheid berust. Dat geldt ook voor de verklaring van Stevenson en de daarbij gevoegde ontwerp-tekening. Zoals hiervoor is overwogen, wordt de totaalindruk van de Jadon- en Oslo-laars in belangrijke mate bepaald door de overdreven dikke profielzool. De voorzieningenrechter heeft ter zitting aan Topshop voorgehouden dat de zool zoals die zichtbaar is op de schets van Stevenson, afwijkt van de zool die onder de Oslo-laars zit. De verklaring van Topshop dat het voor Stevenson niet nodig was de zool in detail weer te geven omdat gebruik werd gemaakt van een kant en klare zool van de leverancier, verhoudt zich niet tot het feit dat Stevenson in de schets wel een duidelijke aanwijzing geeft met betrekking tot de zool: *"make heel straight"*. Nu het hier gaat om laarzen met, in de eigen woorden van Topshop, een vernieuwde focus op leger- en wandellaarzen en overdreven dikke profielzolen, is het naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet erg aannemelijk dat de ontwerper geen aandacht besteedt aan het voor-, achter- en zij-aanzicht van die zool. Dat betekent dat, zoals Airwair ook heeft betoogd, het voorshands oordelend evenmin aannemelijk is dat met deze schets de uiteindelijke Oslo-laars zijn definitieve vorm heeft verkregen. Nu Stevenson verder niet

verklaart over het ontwerpproces nadat zij haar schets bij de leverancier had gemaakt, is derhalve onvoldoende duidelijk hoe de keuze van de zool tot stand is gekomen. In het kader van deze voorlopige voorziening is daarmee onvoldoende naar voren gebracht om aan te nemen dat geen sprake is van (on)bewuste ontlening.

De vorderingen

4.27. Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat Topshop (met de Oslo-laars) inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde Jadon-laars van Airwair. De vordering onder A kan derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter de door Topshop genoemde termijn van één week na betekening redelijk acht zodat het verbod op die termijn wordt bepaald. Daarmee heeft Airwair geen belang meer bij de vordering onder B (slaafse nabootsing) zodat die wordt afgewezen.

4.28. De sub C gevorderde opgave wordt alleen toegewezen voor zover die ziet op het beëindigen of voorkomen van verdere (dreigende) inbreuk. Dat Airwair de bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor haar schadeberekening, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vorderingen (vi en vii) spoedeisend belang mist. Nu de bevoegdheid van de voorzieningenrechter beperkt is tot Nederland, worden vordering i en v toegewezen met de beperking dat het gaat om leveranciers die in Nederland aan Topshop hebben geleverd dan wel (vestigingen van Topshop) en derden binnen Nederland. De vordering sub iii wordt afgewezen nu niet kan worden ingezien waarom die informatie, in combinatie met de toe te wijzen vordering sub v gericht op de nog gehouden voorraden, noodzakelijk is ter beëindiging of voorkoming van verdere inbreuk in Nederland. De vorderingen sub ii en iv zijn als zodanig niet bestreden en kunnen worden toegewezen als verzocht.

4.29. De sub D gevorderde rectificatie en recall kan worden toegewezen met de volgende beperkingen. Het belang van Airwair dat geen verdere verhandeling van inbreukmakende producten plaats vindt, is voldoende beschermd met het aanschrijven van de professionele afnemers, niet zijnde consumenten. Voorts dient toezending van kopieën van de brieven en verzendbewijzen aan mr. Hofhuis niet noodzakelijkerwijs per koerier te geschieden.

4.30. Volgens Topshop dienen de dwangsommen zoals gevorderd te worden afgewezen dan wel gematigd, mede gelet op de verhouding tussen de verkoopprijs van de Oslo-laars van € 57 ten opzichte van het gevorderde bedrag per product van € 1.000. De voorzieningenrechter zal de dwangsommen matigen en maximeren als na te melden. Voorts wordt de (alternatieve) dwangsom per product enkel opgelegd ten aanzien van de verbodsvordering, nu de opgaveverplichting niet per product kan worden overtreden. Teneinde executiegeschillen te voorkomen, wordt de dwangsom per overtreding uitsluitend opgelegd per dag en dus niet cumulatief.

4.31. Topshop zal als de in het ongelijk gesteld partij in de proceskosten worden veroordeeld. Airwair heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft een kostenspecificatie opgegeven tot aan het indienen van de akte overlegging producties (€ 22.032,50), maar ter zitting aangegeven dat zij haar vordering matigt tot € 15.000,-, te weten het bedrag dat in de indicatietarieven¹⁴ is opgenomen als

¹⁴ Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

behorend bij een normaal kort geding. Topshop heeft bezwaar gemaakt tegen de omstandigheid dat Airwair haar latere kosten niet heeft gespecificeerd, maar de hoogte van de wel gespecificeerde kosten niet bestreden. Nu dat bedrag hoger ligt dan € 15.000,- en de eigen kosten van Topshop (€ 32.325,09) dat bedrag ook ruimschoots overschrijden, gaat de voorzieningenrechter aan dat verweer voorbij. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit kort geding inderdaad is aan te merken als een 'normaal' kort geding in de zin van de indicatietarieven en dat de kosten besteed aan de slaafse nabootsing verwaarloosbaar zijn, zodat alle kosten dienen te worden toegerekend aan het auteursrechtelijke deel. Topshop wordt derhalve veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Airwair, begroot op voormeld bedrag, te vermeerderen met griffierecht ad € 639,- en de kosten van de dagvaarding ad € 99,01.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Topshop om binnen één week na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van Airwair op de in dit vonnis sub 2.3 bedoelde Jadon-laars, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elke verveelvoudiging en openbaarmaking van dit werk;

5.2. beveelt Topshop om binnen één maand na betekening van het vonnis in deze zaak aan de advocaat van Airwair een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, facturen en afschriften uit de administratie van Topshop, te verstrekken, betreffende:

- de volledige namen en adressen van de leveranciers waarvan Topshop binnen Nederland de Oslo-laars heeft betrokken;
- de volledige namen en adressen van de professionele afnemers waaraan Topshop de Oslo-laars in Nederland heeft geleverd;
- het aantal door Topshop in Nederland verkochte Oslo-laarzen;
- het aantal Oslo-laarzen dat Topshop, vestigingen van Topshop en derden voor Topshop, uitsluitend binnen Nederland, op de dag van betekening van dit vonnis in voorraad houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevinden;

5.3. beveelt Topshop om binnen twee weken na betekening van het vonnis in deze zaak zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar professionele afnemers, niet zijnde consumenten, van de Oslo-laars in Nederland, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

"De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij schoenen aangeboden met productnummers 32B01RBLK en 32B01RNAT waarvan de Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de auteursrechten van Airwair International Limited, alsmede anderszins onrechtmatig handelen jegens Airwair International Limited opleveren.

Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde schoenen onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde schoenen met bovengenoemde productnummers onmiddellijk te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

Topshop/Topman Limited"

welke brief telkens dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis onder gelijktijdige toezending aan mr. J.S. Hofhuis, advocaat van Airwair, van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

5.4. bepaalt dat Topshop een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag – een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend – voor iedere keer dat Topshop niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de sub 5.1 tot en met 5.3 genoemde veroordelingen, of – naar keuze van Airwair – € 500,- voor ieder product waarmee Topshop niet (tijdig) voldoet aan het sub 5.1 genoemde verbod, één en ander met een maximum van € 500.000,-;

5.5. veroordeelt Topshop in de proceskosten aan de zijde van Airwair, begroot op een bedrag ad € 15.738,01,-;

5.6. bepaalt dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. bepaalt de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2019.