

Rb Breda, 7 mei 2008, Amisa v Hisa**AUTEURSRECHT****Geen oorspronkelijke werken**

van belang dat in veel gevallen aan modellen in de schoenenbranche oorspronkelijkheid ontzegd moet worden op grond van de omstandigheid dat er in de schoenenbranche nauwelijks sprake is van originaliteit in de ontwerpen, omdat elk nieuw model is afgeleid van een vorig model en vanuit de modetrend voorspelbaar is.

Hisa heeft echter onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of de schoenmodellen aan dit criterium voldoen. Daarbij is van belang dat in veel gevallen aan modellen in de schoenenbranche oorspronkelijkheid ontzegd moet worden op grond van de omstandigheid dat er in de schoenenbranche nauwelijks sprake is van originaliteit in de ontwerpen, omdat elk nieuw model is afgeleid van een vorig model en vanuit de modetrend voorspelbaar is. Aannemelijk is dat ook de modellen van Hisa oorspronkelijkheid missen en de heersende mode volgen. Het had op de weg van Hisa gelegen te onderbouwen dat en waarom de modellen een opmerkelijke en originele combinatie zijn van nieuwe, dan wel reeds bestaande, elementen waarvan het resultaat een nieuw type schoen oplevert, dat is aan te merken als een werk met een eigen gezicht en derhalve auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit heeft zij nagelaten. Voor zover de vorderingen van Hisa zijn gebaseerd op het auteursrecht zijn deze dan ook niet toewijsbaar

MERKENRECHT**Toegestaan ander gebruik**

niet weersproken dat Amisa schoenmonsters heeft gebruikt die met toestemming van Hisa waren voorzien van het merk Gattino en dat de Gattino-merken op de verkoopmonsters zijn aangebracht om als voorbeeld te dienen en klanten te tonen op welke wijze hun eigen private labels op de schoenen aangebracht zouden kunnen worden.

Als niet door Hisa betwist staat vast dat tijdens de verkoopgesprekken van meet af aan duidelijk was dat de door Amisa meegenomen schoenmodellen niet onder het Gattino-merk zouden worden verkocht. Verder is niet weersproken dat Amisa schoenmonsters heeft gebruikt die met toestemming van Hisa waren voorzien van het merk Gattino en dat de Gattino-merken op de verkoopmonsters zijn aangebracht om als voorbeeld te dienen en klanten te tonen op welke wijze hun eigen private labels op de schoenen aangebracht zouden kunnen worden. Op grond van voornoemde omstandigheden gaat het hier om ander gebruik van het merk dan ter onderscheiding van waren, derhalve om een gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d

BVIE. Op grond van voornoemd artikel kan de houder van een merk zich verzetten tegen het gebruik van zijn merkteken, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit blijkt dat door het gebruik van de schoenmonsters voorzien van het merk Gattino door Amisa als voorbeeld bij de verkoopgesprekken, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Gattino. Voor zover de hiervoor bedoelde vormen van schade zich zouden voordoen, zijn zij eerder het gevolg van de door Hisa zelf veroorzaakte situatie door het merk Gattino al jaren te gebruiken als voorbeeld op schoenmonsters die zij als haar private label collectie verkocht. Er is dan ook geen sprake van inbreukmakend gebruik van het merk Gattino door Amisa.

PROCESRECHT**Bevoegdheid - verwijzing**

De rechtbank is niet bevoegd wat betreft de vordering inzake het (niet-ingeschreven) gemeenschapsmodel. Verwijzing naar rechtbank Den Haag.

Uit artikel 81 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 200 I betreffende Gemeenschapsmodellen volgt dat de zogenoemde rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel uitsluitende bevoegdheid hebben inzake alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen. Artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bepaalt dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 81 van de Verordening in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te 's-Gravenhage. De zaak zal dan ook, voor zover gebaseerd op het Gemeenschapsmodel, worden verwezen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Breda, 7 mei 2008

(M. Pellikaan)

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

Zaak/rolnr.: 1686961HA ZA 06-2064

vonnis d.d. 7 mei 2008

in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMISA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Beilen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. F.T.H. Gimbrère, advocaten mrs. J.W. Flipse en M.H.L. Remmer,

tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLAND INTERNATIONAL SHOE AGENCY, "HISA B.V.",
gevestigd en kantoorhoudende te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur mr. R.F.J. Bollen,
advocaat mr. L.E.J. Jonker.
Partijen worden hierna mede aangeduid als Amisa en Hisa.

1. Het verloop van het geding

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 3;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met
 - producties 1 t/m 3;
 - de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie,
 - met producties 4 t/m 6;
 - de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,
 - met producties 4 t/m 6;
 - de conclusie van dupliek in reconventie met producties 7 t/m 11;
 - de bij de brieven van mr. Jonker d.d. 24 oktober 2007 en 26 oktober 2007
 - toegezonden producties 7 t/m 16;
 - de akte houdende producties van mr. Remmer met producties I t/m 11;
 - het proces-verbaal van de zitting van 8 november 2007 waaruit blijkt dat mrs. Jonker, Flipse en Remmer in de zaak hebben gepleit;
 - de pleitnota's van de raadslieden en de aan de pleitnota's van mrs. Remmer en Flipse gehechte producties.

1.2 Tenslotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil in conventie

2.1 Amisa vordert, Hisa, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot:

1. betaling aan haar van het bedrag van € 50.201,77 vermeerderd met rente tot aan de dag der dagvaarding p.m. vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling;
2. vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tot een bedrag van €1.500,-;
3. betaling van de kosten van dit geding.

2.2 Hisa weerspreekt de vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

2.3 Hisa vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat Amisa inbreuk heeft gemaakt op de in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, omschreven, aan Hisa toekomende, merk-, auteurs- en modelrechten;
2. te verklaren voor recht dat Amisa onrechtmatig jegens Hisa heeft gehandeld op de wijze als omschreven

in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie;

3. Amisa te bevelen met onmiddellijke ingang elke (directe of indirecte) inbreuk op de in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, genoemde aan Hisa toekomende merk-, auteurs- en modelrechten te staken en gestaakt te houden;

4. Amisa te bevelen met onmiddellijke ingang elke vorm van onrechtmatig handelen c.q. ongeoorloofde mededinging jegens Hisa te staken en gestaakt te houden;

5. Amisa te bevelen binnen tien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan Hisa door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van:

- i) de totale hoeveelheid inbreukmakende schoenen die zij heeft verkocht, doen verkopen en/of bij de verkoop waarvan zij betrokken was;
- ii) de gehanteerde verkoopprijs van de diverse modellen;
- iii) de totale hoeveelheid thans op voorraad zijnde inbreukmakende schoenen;
- iv) het totale bedrag van de als gevolg van de verhandeling van de bewuste artikelen genoten winst (verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs);
- v) de naam en adresgegevens van de (rechts-) persoon/personen aan wie de schoenen zijn geleverd; alsmede

vi) Amisa te bevelen binnen 10 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan Hisa alle onderliggende bescheiden, zoals facturen, opdrachtformulieren, opdrachtbevestigingen etc. van de transacties ter hand te stellen;

6. Amisa te veroordelen tot betaling aan Hisa van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom ad €25.000,- voor elke dag dat Amisa, dan wel enige thans of in de toekomst aan haar ondernehmung verbonden (rechts)persoon, in strijd mocht handelen met de overeenkomstig sub 3. t/m 5. gevorderde ge- en verboden, of enig gedeelte daarvan;

7. Amisa te veroordelen binnen 10 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Hisa tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag ad € 100.000,- ter zake een voorschot op vergoeding van de door Hisa geleden schade en/of de door Amisa af te dragen winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

8. Amisa te veroordelen de door haar ten gevolge van haar handelen zoals omschreven in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, genoten winst aan Hisa af te dragen, voor zover dat bedrag het bedrag terzake het voorschot ad € 100.000,- te boven gaat, en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen;

9. Amisa te veroordelen tot algehele vergoeding aan Hisa van de door haar ten gevolge van het handelen van Amisa zoals omschreven in de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, geleden schade, voor zover dat bedrag hoger is dan het bedrag ter zake de door Amisa aan Hisa af te dragen

winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

10. zulks met verwijzing van Amisa in de volledige feitelijk door Hisa gemaakte kosten van de salarissen verschotten van de advocaat en de procureur, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het ten deze te wijzen vonnis en, voor het geval betaling daarvan niet binnen die termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf die termijn voor voldoening, alsmede te vermeerderen met de nakosten als bedoeld in het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven.

2.4 Amisa weerspreekt de vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

In conventie en in reconventie

3.1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van de producties het volgende vast:

a. Hisa houdt zich bezig met het ontwerpen, (laten) produceren en verkopen van schoenen die onder het merk Gattino op de markt worden gebracht en schoenen die onder een (goedkoper) private label van andere ondernemingen op de markt worden gebracht.

b. Op 10 februari 1994 heeft de heer M.M. Soeterboek, directeur van Hisa, bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk Gattino gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau heeft het depot ingeschreven onder registratienummer 0543970. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 25 (schoenen).

c. Hisa is licentienemster van het merk Gattino.

d. Medio 2004 is tussen Amisa en Hisa een samenwerkingsverband tot stand gekomen gericht op de productie van schoenen in Indonesië en de verkoop daarvan. Tussen partijen is afgesproken dat de netto-opbrengst van de productie- en verkoopactiviteiten voor zover die door partijen samen worden verricht, bij helfte wordt gedeeld, onder aftrek van nader te omschrijven kosten, die zouden worden gedekt uit een te reserveren bedrag van €1,- per verkocht paar schoenen (opslagkosten). De directeur van Amisa, de heer R. Prins, was bij aanvang van het samenwerkingsverband in dienst van Hisa. Afgesproken werd dat Prins naast zijn dienstverband van 2 dagen per week, zich 3 dagen per week zou wijden aan werkzaamheden ten behoeve van het samenwerkingsverband.

e. De samenwerking tussen partijen is per 31 december 2005 beëindigd. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat Amisa van 1 januari 2006 tot 1 april 2006 de schoenproductie in Indonesië nog voor Hisa zou afwikkelen. Verder zijn partijen overeengekomen dat Prins bij zijn vertrek verkoopmonsters mocht meenemen welke in onderling overleg zouden worden geselecteerd.

f. Prins heeft verkoopmonsters meegenomen die bij Hisa intern worden aangeduid met de nummers 3506, 3510, 3526, 8281 en 200.

g. Ter zake van de afrekening over 2004 heeft de accountant het volgende genoteerd (productie 6 bij

conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie):

"Ter zake van de opslag ad € 1,- per paar gelden de volgende kosten welke door Hisa zijn betaald:

- reis-verblijf Indonesië

- telefoon/email/fax etc.

- administratie- en kantoorkosten

- modellenkosten

- financieringskosten

- huisvesting etc. "

h. Hisa heeft een eindafrekening opgesteld op grond waarvan aan Amisa een bedrag

van €56.405,47 toekomt (productie I bij dagvaarding). Dit bedrag heeft Hisa aan Amisa betaald.

i. Soeterboek heeft aan Hisa de volmacht en last verleend om uit haar en zijn naam tegen alle vormen van inbreuk op te treden, door middel van het instellen van welke vordering dan ook. Tevens zijn overgedragen alle (vorderings)rechten die Soeterboek als eigenaar/houder van de merken geldend zou kunnen maken jegens de inbreukmaker.

In conventie

3.2 Amisa legt aan haar vordering ten grondslag dat zij in het kader van de eindafrekening nog een bedrag van €50.201,77 van Hisa tegoed heeft en zij verwijst daarbij naar de als productie 2 bij dagvaarding en de bij pleitnota van mr. Flipse overgelegde afrekening 2005/2006.

3.3 Partijen verschillen van mening over de in de eindafrekening opgenomen posten "invoerrechten", "onkosten", "overige kosten" en "declaratie Amisa". De geschilpunten met betrekking tot deze posten zullen hierna afzonderlijk worden besproken.

3.4 Onkosten

3.4.1 Onkostennota 's Ebrex ad in totaal €9.645,08

3.4.1 Amisa stelt dat Hisa op het overzicht "onkostennota's voorjaar 2005" ten onrechte een viertal nota's (Ebrex) uit juli 2004 ad in totaal €9.645,08 heeft opgenomen, omdat deze nota's reeds zijn verrekend met de afrekening 2004. Hisa betwist dat deze facturen twee keer zijn opgevoerd. Hisa stelt daartoe dat deze kosten over 2004 op het moment van het opstellen van de (voorlopige) afrekening over 2004 nog niet bekend waren en dat er in die berekening is uitgegaan van een schatting ad € 13.307,48. Dit bedrag bleek te hoog te zijn geweest zodat Hisa in de berekening over 2005 en 2006 boven de streep de daadwerkelijke kosten ad €9.645,08 heeft opgevoerd en onder de streep het eerder begrote bedrag in mindering heeft gebracht. Amisa erkent bij repliek dat de onkostennota's uit juli 2004 op voornoemde wijze door Hisa zijn gecorrigeerd. Dit betekent dat de stelling van Amisa dat het bedrag van €9.645,08 ten onrechte door Hisa is opgevoerd dient te worden gepasseerd.

3.4.2 Nota's Inter Noord ad in totaal €16.252,40

Amisa stelt ten aanzien van de eveneens op het overzicht "onkostennota's voorjaar 2005" vermelde nota's dat de reiskosten onder de opslagkosten ad € 1,- per verkocht paar schoenen vallen, zodat deze niet als onkosten in mindering mogen worden gebracht op het resultaat. Hisa betwist dat deze kosten onder de opslag-

kosten vallen. Volgens Hisa vallen onder de opslagkosten overheadkosten die niet direct aan een collectie zijn toe te schrijven. De onderhavige kosten zijn direct aan een bepaalde collectie toe te schrijven zodat deze separaat ten laste van het resultaat dienen te worden gebracht. Ter onderbouwing van haar stelling dat de reiskosten onder de opslagkosten vallen, verwijst Amisa bij repliek naar de opstelling van de accountant ter zake van de afrekening 2004, waarin staat vermeld dat reis-/verblijfkosten als opslagkosten gelden. Rel. door de accountant van partijen opgestelde overzicht (productie 6 bij repliek in conventie/antwoord in reconventie) van onder de opslag vallende kosten is niet door Hisa weersproken, zodat dit overzicht als tussen partijen vaststaand moet worden aangemerkt. Het had op de weg van Hisa gelegen haar stelling dat in afwijking van het opgestelde overzicht is afgesproken dat alleen niet direct aan de collectie toe te schrijven (reis)kosten onder de opslag vallen nader te onderbouwen. Zij heeft dit nagelaten. Het verweer wordt dan ook als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen.

-- Uit het vorenstaande volgt dat de reiskosten ad in totaal € 16.252,40 niet als onkosten ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

3.4.3 Onkostennota's Internoord en Uniglobe ad in totaal €11.100,36

Amisa stelt dat deze op het overzicht "onkosten nota's najaar 2005" vermelde onkostennota's reis- en verblijfkosten betreffen. Deze kosten vallen volgens haar onder de opslagkosten en mogen niet op het resultaat in mindering worden gebracht. Met betrekking tot deze kosten voert Hisa hetzelfde verweer als tegen de vernoemde nota's van Internoord ad in totaal €16.252,40. Dit verweer wordt op dezelfde gronden verworpen als hiervoor in LO. 3.4.2 overwogen. Dit betekent dat de onkostennota's Internoord en Uniglobe ad in totaal € 11.100,36 niet als onkosten op het resultaat in mindering mogen worden gebracht. 3.4.4 Uit het vorenstaande volgt dat het door Hisa in de afrekening opgenomen bedrag ter zake onkosten ad €140.538,50 dient te worden gewijzigd. Indien dit bedrag gecorrigeerd wordt met de vernoemde nota's Internoord en Uniglobe ten bedrage van respectievelijk € 16.252,40 en € 11.100,36 resteert een post onkosten van € 113.185,74. Uit de bij pleidooi overgelegde "afrekening 2005/2006" blijkt dat Amisa van mening is dat met een hoger bedrag aan onkosten rekening moet worden gehouden, zodat de rechtbank van dit hogere bedrag, te weten €114.171,48, zal uitgaan.

3.5 Overige kosten

3.5.1 Vergoeding Liago ad €45.750,-

Amisa stelt dat de opgevoerde vergoeding betrekking heeft op modellenkosten welke gedelgd moeten worden uit de opslagkosten.

Hisa voert aan dat het bedrag van €45.750,- betrekking heeft op werkzaamheden die door Liago zijn verricht in verband met onder meer het vervaardigen van leesten en andere productiematerialen teneinde de productie van de collecties in Indonesië mogelijk te maken. Hisa stelt dat partijen nimmer hebben afgesproken dat deze kosten onder de opslag van € 1,- per

verkocht paar schoenen vallen. Het betreft rechtstreeks aan de collecties toe te rekenen werkzaamheden/kosten en die kosten vallen niet onder de opslagkosten.

Amisa stelt daar tegenover dat partijen expliciet hebben afgesproken dat deze kosten onder de opslagkosten vallen. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Amisa naar de opstelling van de accountant ter zake van de afrekening 2004, waarin staat vermeld dat modellenkosten als opslagkosten gelden. Zoals hiervoor reeds in r.o. 3.4.2 is overwogen is het door de accountant van partijen opgestelde overzicht (productie 6 bij repliek in conventie/antwoord in reconventie) van onder de opslag vallende kosten niet door Hisa weersproken, zodat dit overzicht als tussen partijen vaststaand moet worden aangemerkt. Het had op de weg van Hisa gelegen haar stelling dat in afwijking van dit overzicht is afgesproken dat alleen niet direct aan een collectie toe te schrijven kosten onder de opslag vallen nader te onderbouwen. Zij heeft dit nagelaten. Het standpunt van Hisa dat de omstandigheid dat de modellenkosten niet ten laste van het resultaat zouden mogen worden gebracht, feitelijk met zich brengt dat Hisa eenzijdig voor die kosten zou opdraaien, is daartoe onvoldoende. De modellenkosten dienen immers te worden voldaan uit de op het resultaat in mindering gebrachte opslag ad €1,- per verkocht paar schoenen. Het verweer wordt dan ook verworpen. Dit betekent dat de vergoeding Liago ad €45.750,- niet als overige kosten in mindering op het resultaat mag worden gebracht in zoverre dient de afrekening van Hisa te worden gecorrigeerd.

3.5.2 Declaratie Amisa ad €8.059,51

Amisa stelt dat deze reis-/verblijfkosten niet als overige kosten in mindering mogen worden gebracht maar ten laste van de opslagkosten dienen te komen. Amisa stelt verder dat haar declaratie ten onrechte niet volledig aan haar is betaald. Als productie 1 bij dagvaarding legt Amisa een specificatie van de door haar gemaakte kosten over. Hisa voert aan dat deze kosten wel als overige kosten in mindering dienen te worden gebracht omdat deze kosten zijn aan te merken als direct toewijsbare kosten die niet onder de opslag-regeling vallen. Hisa betwist dat alle door Amisa opgevoerde kosten betrekking hebben op de gezamenlijke ondernemingsactiviteiten en dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Aan de betwisting door Hisa dat deze kosten niet geheel zijn terug te voeren op de gezamenlijke ondernemingsactiviteiten wordt voorbijgegaan, nu die betwisting niet valt te rijmen met het feit dat Hisa deze kosten wel volledig ten laste van het resultaat heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor haar betwisting dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Gelet op het door Hisa op dit punt bij dupliek in conventie gevoerde verweer gaat de rechtbank er van uit dat zij haar eerdere bij antwoord ingenomen standpunt betreffende de "overhead-regeling" heeft laten varen. Het voorgaande leidt er toe dat het bedrag van €8.059,51 ten onrechte ten laste van het resultaat is gebracht. De post "overige kosten" dient derhalve in zoverre te worden aangepast. Nu gesteld noch gebleken is op grond waarvan de betreffende kosten voor 50% ten laste van Amisa dienen

te blijven, is de rechtbank van oordeel dat het bedrag van €8.059,51 volledig aan Amisa vergoed moet worden.

3.5.3 Klantenkorting

Bij repliek stelt Amisa nog dat Hisa in de afrekening ten onrechte een klantenkorting van 5% opvoert. Volgens Amisa bedroeg de klantenkorting in 2004 4%. Volgens Amisa dient de door Hisa opgenomen korting van €72.974,09 te worden gewijzigd in €58.379,27, zodat de totaalpost "overige kosten" dient te worden verminderd met een bedrag van €14.594,82.

Hisa voert aan dat in 2005 met klanten hogere kortingspercentages zijn overeengekomen en dat de korting gemiddeld 5% bedraagt. Ter onderbouwing van haar standpunt legt Hisa als productie 5 bij conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, een aantal orders over van haar grote klant Dolcis. Amisa heeft de gestelde afspraak met klanten niet, althans onvoldoende, gemotiveerd betwist. Amisa voert aan dat Hisa niet alle orders met betrekking tot de verkochte schoenen heeft overgelegd. Voor zover Amisa bedoelt te stellen dat niet met alle klanten een hoger kortingspercentage is overeengekomen, ligt het op haar weg dit nader te onderbouwen en kan zij niet volstaan met een enkele ontkenning. Ook de stelling dat Amisa niet op de hoogte was van een hoger kortingspercentage is onvoldoende om aan te nemen dat de kortingen niet daadwerkelijk zijn verleend. De stelling van Amisa is dan ook onvoldoende feitelijk onderbouwd, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat. Uit het vorenstaande volgt dat ter zake overige kosten dient te worden uitgegaan van een bedrag van €101.922,34 (€155.731,85 minus €45.750,- minus €8.059,51). Verder dient ter zake de post declaratie Amisa een bedrag van €8.059,51 in de afrekening te worden opgenomen.

3.6 Invoerrechten (met betrekking tot eerdergenoemde onkostennota's 2004 ad in totaal €9.645,08)

In de afrekening van Hisa staat een bedrag van €99.451,28 ter zake invoerrechten vermeld. In de aan de vordering ten grondslag gelegde door Amisa als productie 2 bij dagvaarding overgelegde afrekening staat een bedrag van €84.962,24 ter zake invoerrechten vermeld. Amisa geeft in haar conclusies geen feitelijke onderbouwing van de eis met betrekking tot de invoerrechten. Eerst bij pleidooi stelt Amisa dat Hisa in de afrekening met betrekking tot de facturen van Ebrex met de factuurdatum juli 2004 ad in totaal €9.645,08, ten onrechte twee keer vrachtkosten heeft opgevoerd. In 2005 wordt in de vorm van twee bedragen, te weten €7.180,88 en €7.308,16, invoerrechten in rekening gebracht, terwijl in 2004 ook al een bedrag van in totaal €27.223,29 aan invoerrechten en vrachtkosten in rekening is gebracht. In dit bedrag is een bedrag van €14.901,54 aan invoerrechten met betrekking tot deze facturen verrekend, aldus Amisa. Amisa stelt thans dat ter zake invoerrechten rekening dient te worden gehouden met een bedrag van €84.549,74. De rechtbank zal deze onderbouwing door Amisa buiten beschouwing laten. Het feitelijk onderbouwen van de vordering in dit stadium van het geding acht de rechtbank in strijd met de eisen van een goede procesorde, nu Hisa zich daar-

tegen ongenoegzaam heeft kunnen verweren. Ter zake invoerrechten zal dan ook worden uitgegaan van het door Hisa in de afrekening opgenomen bedrag van €99.451,28.

Het vorenstaande leidt tot de volgende afrekening:

3.7	
Omzet	€1.755.942,90
Inkoop	€994.619,84 -
Resultaat	€761.323,06
Invoerrechten	€99.451,28 -
Resultaat	€661.871,78
Onkosten	€114.171,48 -
Resultaat	€547.700,30
Overige kosten	€101.922,34 -
Resultaat	€445.777,96
Opslag	€130.850,00 -
Te verdelen	€314.927,96
Amisa50%	€157.463,98
Af voorschot	€65.000,00 -
	€92.463,98
Declaratie Amisa	€8.059,51 +
Per saldo te ontvangen	€100.523,49
Amisa heeft reeds ontvangen	€56.405,47 -
Toe te wijzen bedrag	€44.118,02

3.8 Hisa beroept zich in verband met haar reconventionele vordering op opschorting van haar betalingsverplichting dan wel verrekening van de conventionele vordering met de bedragen die Amisa op grond van de reconventionele vordering verschuldigd is. Dit beroep op opschorting en verrekening zal worden gepasseerd nu de reconventionele vorderingen op na te melden gronden zullen worden afgewezen.

In reconventie

3.9 Hisa stelt dat Amisa inbreuk maakt op haar auteurs- (niet-geregistreerde) gemeenschapsmodelrechten op de schoenen met de nummers 3506, 3510, 3526, 8281 en 200, zoals afgebeeld in productie I bij conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, omdat de door Amisa op de markt gebrachte schoenen, zoals afgebeeld in productie 15 bij de brief van mr. Jonker d.d. 24 oktober 2007, vrijwel identiek zijn aan haar schoenen. Hisa stelt verder dat Amisa inbreuk maakt op haar Benelux-merkrecht door bij de verkoop van haar schoenen aan derden het merk Gattino te tonen. Voorts stelt Hisa dat Amisa onrechtmatig jegens haar handelt omdat zij zonder toestemming slaafse kopieën van haar schoenmodellen op de markt brengt en dat sprake is van oneerlijke mededinging. Tenslotte stelt Hisa dat Amisa toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de hierboven onder 3.1 sub e. genoemde afspraak omdat zij zonder overleg schoenmodellen heeft meegenomen en op de markt heeft gebracht.

Bevoegdheid

3.10 Deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen op grond van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) kennis te nemen aangezien de gestelde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

3.11 De rechtbank is niet bevoegd wat betreft de vordering inzake het (niet-ingeschreven) gemeenschapsmodel. Uit artikel 81 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen volgt dat de zogenoemde rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel uitsluitende bevoegdheid hebben inzake alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen. Artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bepaalt dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 81 van de Verordening in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te 's-Gravenhage. De zaak zal dan ook, voor zover gebaseerd op het Gemeenschapsmodel, worden verwezen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

Auteursrecht

3.12 Amisa voert aan dat de schoenmodellen van Hisa geen auteursrechtelijke bescherming genieten omdat de modellen niet of nauwelijks origineel zijn. De schoenen lijken veelal sterk op andere schoenen uit eerdere seizoenen en daarnaast zijn de modellen dusdanig gangbaar dat ze van een groot aantal verschillende aanbieders afkomstig kunnen zijn.

3.13 Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de beoordeling van de beschermwaardigheid van de schoenmodellen van Hisa dient het door alle elementen ervan tezamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd en moet worden beoordeeld of ieder schoenmodel in zijn totaliteit bezien voldoende eigen karakter bezit om auteursrechtelijke bescherming te genieten, ook al waren een of meer van de gecombineerde visuele elementen op zichzelf reeds bekend.

3.14 Hisa heeft echter onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of de schoenmodellen aan dit criterium voldoen. Daarbij is van belang dat in veel gevallen aan modellen in de schoenenbranche oorspronkelijkheid ontzegd moet worden op grond van de omstandigheid dat er in de schoenenbranche nauwelijks sprake is van originaliteit in de ontwerpen, omdat elk nieuw model is afgeleid van een vorig model en vanuit de modetrend voorspelbaar is. Aannemelijk is dat ook de modellen van Hisa oorspronkelijkheid missen en de heersende mode volgen. Het had op de weg van Hisa gelegen te onderbouwen dat en waarom de modellen een opmerkelijke en originele combinatie zijn van nieuwe, dan wel reeds bestaande, elementen waarvan het resultaat een nieuw type schoen oplevert, dat is aan te merken als een werk met een eigen gezicht en derhalve auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit heeft zij nagelaten. Voor zover de vorderingen van Hisa zijn gebaseerd op het auteursrecht zijn deze dan ook niet toewijsbaar.

Merkrecht

3.15 De stelling van Hisa dat Amisa inbreuk maakt op haar merkrechten door verkoopmonsters met daarop aangebracht het merk Gattino aan potentiële afnemers te tonen, wordt gepasseerd.

3.16 Als niet door Hisa betwist staat vast dat tijdens de verkoopgesprekken van meet af aan duidelijk was dat de door Amisa meegenomen schoenmodellen niet onder het Gattino-merk zouden worden verkocht. Verder is niet weersproken dat Amisa schoenmonsters heeft gebruikt die met toestemming van Hisa waren voorzien van het merk Gattino en dat de Gattino-merken op de verkoopmonsters zijn aangebracht om als voorbeeld te dienen en klanten te tonen op welke wijze hun eigen private labels op de schoenen aangebracht zouden kunnen worden.

3.17 Op grond van voornoemde omstandigheden gaat het hier om ander gebruik van het merk dan ter onderscheiding van waren, derhalve om een gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op grond van voornoemd artikel kan de houder van een merk zich verzetten tegen het gebruik van zijn merkteken, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3.18 Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit blijkt dat door het gebruik van de schoenmonsters voorzien van het merk Gattino door Amisa als voorbeeld bij de verkoopgesprekken, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Gattino. Voor zover de hiervoor bedoelde vormen van schade zich zouden voordoen, zijn zij eerder het gevolg van de door Hisa zelf veroorzaakte situatie door het merk Gattino al jaren te gebruiken als voorbeeld op schoenmonsters die zij als haar private label collectie verkocht. Er is dan ook geen sprake van inbreukmakend gebruik van het merk Gattino door Amisa. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Benelux-merkenrecht zullen deze worden afgewezen.

3.19 Het verweer van Amisa dat Hisa als licentieemster niet bevoegd is staking van het gebruik te vorderen, kan in het licht van het vorenstaande buiten beschouwing worden gelaten.

Onrechtmatige daad

3.20 De stelling van Hisa dat Amisa onrechtmatig jegens haar handelt omdat zij slaafse kopieën van haar schoenmodellen op de markt brengt, wordt gepasseerd.

3.21 Voor een geslaagd beroep op dit leerstuk is vereist dat het "nagebootste product" onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen dat het qua vormgeving op de markt een eigen plaats inneemt. Dat dit bij de schoenmodellen van Hisa het geval is, is evenwel gesteld noch gebleken. Hierop stuit het beweerdelijk onrechtmatig handelen reeds af.

3.22 Dat er sprake is van oneerlijke mededinging onderbouwt Hisa met de stelling dat het publiek door de slaafse nabootsing in verwarring raakt. Nu geen sprake is van slaafse nabootsing, kan de grondslag van oneerlijke mededinging de vorderingen evenmin dragen.

3.23 Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van Hisa behoren te worden afgewezen. Toerekenbare tekortkoming

3.24 Hisa stelt dat Amisa toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de hierboven onder 3.1 sub e. genoemde afspraak omdat Amisa zonder overleg schoenmodellen heeft meegenomen en op de markt heeft gebracht. Op grond hiervan vordert Hisa schadevergoeding.

3.25 Deze stelling wordt als onvoldoende feitelijk onderbouwd gepasseerd. Niet is gebleken dat er causaal verband bestaat tussen het niet naleven van de afspraak en de door Hisa gestelde geleden schade. Hisa stelt geen feiten of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de situatie anders zou zijn indien er tussen partijen wel overeenstemming bestond over de mee te nemen modellen, terwijl dit wel op haar weg had gelegen. Zoals reeds overwogen, is de mogelijke gestelde schade het gevolg van de door Hisa zelf veroorzaakte situatie door het merk Gattino al jaren te gebruiken als voorbeeld op schoenmonsters die zij als haar private label collectie verkocht.

3.26 Het (primaire) tegen alle vorderingen gerichte verweer van Amisa dat de vorderingen dienen te worden afgewezen omdat zij de schoenmonsters met instemming van Hisa heeft meegenomen teneinde deze op de markt te brengen, behoeft in het licht van het vorenstaande geen bespreking meer.

Voorts in conventie

3.27 Tegen de door Amisa geleverde wettelijke rente vanaf de datum van aanzegging daarvan, te weten 14 dagen na 30 juni 2006, is geen verweer gevoerd. De gevorderde rente wordt toegewezen als hierna vermeld. Amisa vordert verder rente over de reeds vervallen rente. Nu de vervallen rente nog niet meer dan een jaar verschuldigd was, kan de gevorderde vertragingsrente niet over die vervallen rente worden toegewezen.

3.28 De gevorderde buitengerechtelijke kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking, nu gesteld noch gebleken is dat andere werkzaamheden zijn verricht dan die waarvoor de in de artikelen 237 en 239 Rv bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten.

3.29 Hisa behoort als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Nu een lager bedrag wordt toegewezen dan door Amisa gevorderd, zal de rechtbank het vastrecht dienovereenkomstig naar een lager tarief liquideren.

Voorts in reconventie

3.30 Hisa wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding. Amisa vordert op grond van artikel 1019h Rv veroordeling van Hisa in de daadwerkelijke proceskosten.

3.31 De vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten is toewijsbaar op grond van een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv, nu richtlijn nr. 2004/48EU betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten op 29 april 2006 geïmplementeerd had dienen te zijn. Het door Amisa genoemde artikel 1019h Rv is niet van toepassing op de onderhavige procedure omdat de inleidende dagvaar-

ding voor de inwerkingtreding van dit artikel is uitgebracht (artikel IX wet d.d. 8 maart 2007, Stb. 108).

3.32 Gelet op de omstandigheden dat de onderhavige zaak binnen het IE-veld feitelijk en juridisch niet ingewikkeld is en dat de procedure in reconventie deels betrekking heeft op het algemene verweer dat Amisa toestemming heeft gekregen om de modellen op de markt te brengen, zal ter zake geliquideerde kosten een bedrag van in totaal €10.000,-- worden toegewezen.

4. De beslissing

De rechtbank

in conventie

veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen een bedrag van € 44.118,02 [zegge: vierenveertigduizend éénhonderdachttien euro en twee eurocent], vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 15 juli 2006 tot aan de dag der algehele voldoening; veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, deze voor zover aan de zijde van eiseres gevallen tot op heden begroot op €4.617,32 waaronder begrepen een bedrag van €3.576,-aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

verklaart zich niet bevoegd voor wat betreft de vorderingen inzake het Gemeenschapsmodel en verwijst de zaak voor dat gedeelte naar de rechtbank te 's-Gravenhage;

wijst de overige vorderingen af;

veroordeelt eiseres in de proceskosten deze voor zover aan de zijde van verweerster gevallen tot op heden begroot op € 10.000,--. Dit vonnis is gewezen door mr. M. Pellikaan en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 mei 2008.