

**Hof Den Haag, 22 mei 2008, Footwear v Converse****MODELRECHT****Geen inbreuk**

- [Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker - de \(overwegend jonge\) consument die modieuze \(gym\)schoenen koopt -: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star, enerzijds, en een gymschoen die modieus sportief/klassiek is, bestemd voor een iets ouder publiek.](#)

Footwear c.s. stellen onbetwist dat reeds in 1993 bestaande schoenen met een gebreide 'upper' werden gecombineerd en dat sprake is van een trend. Zij hebben verschillende afbeeldingen van een schoen of een laars met een bovenkant van gebreid materiaal overgelegd (productie 5 en 6 in eerste aanleg van Footwear; productie 3a en 3c in eerste aanleg van Tom Tailor). In dit verband geldt dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen en met hun ontwerp van hun gymplaaers op een voldoende eigen wijze uiting gegeven hebben aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen ([HR 29 december 1995, NJ 1996,546](#)). Bij een vergelijking van de X-Hi en de gymplaaers van Footwear c.s. valt in de eerste plaats op dat beide zijn voorzien van een gebreide bovenkant. Het breisel van de X-Hi en dat van de gymplaaers van Tom Tailor verschillen in een aantal opzichten van elkaar, zoals volgt uit de hierboven gegeven beschrijving. Deze verschillen zijn gelegen in de kleurstelling en het patroon van het breisel en de omstandigheid dat alleen bij de X-Hi de upper afritsbaar is. Door de kleurstelling en het gebruik van metaalkleurig garen is de upper van de X-Hi opvallend: zij vertoont voorts de merknaam ALL STAR. Het breisel is niet alleen gebruikt voor de 'upper', maar ook voor de tong van de schoen. Het breisel van de gymplaaers van Tom Tailor is uitgevoerd in gedekte kleuren en valt minder op. Voorts heeft de gymplaaers van Footwear, anders dan de X-Hi, een lange rits aan de binnenkant. In de ogen van de geïnformeerde gebruiker - waaronder naar het oordeel van het hof moet worden verstaan: de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt zal de totaalindruk van de

X-Hi zijn: een opvallende en hippe hoge gymschoen van het populaire merk All Star. Op deze gebruiker zal de gymplaaers van Footwear c.s. een andere totaalindruk maken: modieus sportief/klassiek, bestemd voor een iets ouder publiek.

**AUTEURSRECHT****Eerste openbaarmaking in Nederland**

- [Tonen X-Hi op bijeenkomsten zonder openbaar karakter en ter voorbereiding op Europese introductie is geen eerste openbaarmaking](#)

Tegenover het gemotiveerde betoog van Converse c.s. dat de X-Hi voor het eerst is openbaar gemaakt op 5 januari 2005 in de showrooms van Kesbo (in Weert, Leusden, Nieuwegein en Brussel), volstaan Footwear c.s. met een verwijzing naar de (door Converse c.s. overgelegde) verklaring van Overmaat volgens welke de X-Hi in oktober respectievelijk december 2004 op een 'pre line meeting' in China en een 'sales meeting' in Boston is getoond. Volgens Footwear c.s. blijkt hieruit dat de eerste openbaarmaking volgens eigen stelling van Converse c.s. niet in Nederland plaatsvond. Converse c.s. betwisten dat het tonen van de X-Hi op genoemde bijeenkomsten een openbaarmaking inhield. Zij stellen, onder verwijzing naar de verklaring van Overmaat, dat de bedoelde bijeenkomsten geen openbaar karakter hadden en louter dienden ter voorbereiding van de introductie van de Converse Fall/Winter 2005 collectie op de Europese markt. In het licht hiervan moet het standpunt van Footwear c.s. dat de eerste openbaarmaking niet in Nederland plaatsvond, als niet dan wel onvoldoende onderbouwd, worden verworpen.

**Geen inbreuk**

- [Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaaers op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen](#)

Het hof zal eerst onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de X-Hi zijn. Het hof verwijst in dit verband naar de beschrijving van de X-Hi hiervoor onder 6 en 7. Als auteursrechtelijk beschermde trek van de X-Hi merkt het hof in de eerste plaats aan de gebreide en afritsbare 'upper' en voorts de tong van gebreid materiaal. De gymplaaers van Footwear c.s. heeft geen gebreide tong. Wel vertoont deze de auteursrechtelijk beschermde trek van een gebreide bovenkant. Zoals het hof hiervoor onder 9 heeft overwogen, waren schoenen en laarzen met een bovenkant van gebreid materiaal een trend. Het hof heeft reeds voorschands geoordeeld dat de totaalindrukken van beide schoenen verschillen. Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaaers op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Het hof verwijst naar hetgeen het hiervoor onder 10 heeft overwogen. Hieruit volgt dat de gym-

plaars van Footwear c.s. ook geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de X-Hi.

## SLAAFSE NABOOTSIING

### Geen gevaar voor verwarring

- [Naar het voorlopige oordeel van het hof kan de vordering van Converse c.s. evenwel ook niet op grond van slaafse nabootsing worden toegewezen, omdat de X-Hi en de gymplaars van Footwear c.s. niet zodanig op elkaar lijken dat gevaar voor verwarring ontstaat](#)

## PROCESRECHT

### Geen proceskosten veroordeling inzake Duitse advocaten

- [Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werk-zaamheden ontbreekt enige toelichting.](#)

Het hof acht het op zichzelf niet onredelijk dat in eerste aanleg Footwear en Tom Tailor elk een eigen advocaat hebben ingeschakeld. De door Footwear gemaakte kosten van €12.007,80 komen het hof niet onredelijk voor. Dat is anders wat betreft de door Tom Tailor gemaakte kosten. Het door haar overgelegde overzicht komt uit op een bedrag van €20.677,16. Daarvan is een bedrag van € 7.580,16 besteed aan haar Duitse advocaten, welk bedrag blijkens de specificatie voornamelijk uit buitengerechtelijke kosten bestaat. Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werk-zaamheden ontbreekt enige toelichting. Het hof zal in het licht hiervan de door Tom Tailor in eerste aanleg gemaakte proceskosten matigen tot een bedrag van €13.097,--. De kosten van het hoger beroep komen het hof niet onredelijk voor, mede gelet op het standpunt van Converse c.s., die hun eigen kosten van het hoger beroep stellen op € 34.927,12. Het hof zal daarom ter zake van de kosten van het hoger beroep een bedrag van €26.083,88 toewijzen.

Vindplaatsen: AMI 2009, nr. 3, p. 36, m.nt. Hugenholtz

### Hof Den Haag, 22 mei 2008

(J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en T.H. Tanja-van den Broek)

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 105.005.610\0 I

Rolnummer (oud): 0611398

Rolnummer rechtbank : 06/813

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 22 mei 2008

inzake

1. Footwear International B.V., gevestigd te Hoofddorp,
2. de vennootschap naar vreemd recht Tom Tailor GmbH, gevestigd te Hamburg, Duitsland, appellanten,

geïntimeerden in het (voorwaardelijk) incidenteel appèl, hierna te noemen: Footwear, respectievelijk Tom Tailor, en tezamen: Footwear c.s., procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht Converse Inc., gevestigd te North Andover, Verenigde Staten van Amerika,
2. Kesbo Sport B.V., gevestigd te Weert, geïntimeerden, appellanten in het (voorwaardelijk) incidenteel appèl, hierna te noemen: Converse c.s., procureur: mr. W. Heemskerck..

### Het geding

Bij exploit van 3 oktober 2006 zijn Footwear c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen hen als gedaagden en Converse c.s. als eiseressen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 7 september 2006. Zij hebben zes grieven tegen het vonnis aangevoerd. Converse c.s. hebben, onder overlegging van producties, de grieven bestreden en in incidenteel appèl één grief onvoorwaardelijk en één grief voorwaardelijk tegen het vonnis aangevoerd. Footwear c.s. hebben de (voorwaardelijk) aangevoerde incidentele grieven bestreden. Partijen hebben hun standpunten op 21 februari 2008 voor het hof doen bepleiten, Footwear c.s. door mr. M.A. de Kemp en Converse c.s. door mr. [L. Bakkers](#), beiden advocaat te Amsterdam. Bij die gelegenheid hebben beide partijen nog producties in het geding gebracht. Het hof heeft de producties 29 en 30 van Converse c.s. geweigerd. Partijen hebben hun procesdossiers overgelegd en arrest gevraagd.

### Beoordeling van het hoger beroep

#### In principaal en (voorwaardelijk) incidenteel appèl

1. Converse c.s. hebben bij pleidooi hun eis in het petium van de inleidende dagvaarding onder B vermeerderd in die zin dat zij thans primair vorderen dat het verbod op grond van het auteursrecht zich tevens uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie en derhalve grensoverschrijdend effect zal hebben, en subsidiair dat het gevorderde verbod op grond van het auteursrecht zich in elk geval mede uitstrekt tot het grondgebied van Duitsland. Footwear c.s. hebben tegen de eiswijziging bezwaar gemaakt. Zij stellen dat zij zich hierop niet hebben kunnen voorbereiden.
2. Het hof acht dit bezwaar gegrond. Gezien het late tijdstip van de eiswijziging moet deze wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing blijven.
3. De door de voorzieningenrechter in zijn vonnis onder 2.1 en 2.2 vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

#### In het principaal appèl

4. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de laarsgym van Footwear c.s. inbreuk maakt op het niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrecht van Converse op de X-Hi. Hij heeft daartoe, samengevat, overwogen:

- dat de laarsgym van Footwear c.s. naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt dan de X-Hi (rov. 4.3),  
- dat de omstandigheid dat het wellicht een trend was om schoenen/laarzen van een gebreide upper te voorzien niet maakt dat daardoor aan de concrete uitwerking daarvan door Converse geen modelrecht toekomt, noch dat dit niet in de overeenstemmingsvraag in modelrechtelijke zin kan worden meegewogen (rov. 4.4), en  
- dat voorshands aannemelijk is dat de gymplars van Footwear c.s. is ontleend aan de X-Hi (rov. 4.5).  
Tegen deze overwegingen zijn de grieven 1 tot en met 3 gericht.

5. Het hof overweegt als volgt. Footwear c.s. betwisten niet (gemotiveerd) dat aan de X-Hi (enige) gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming toekomt. De rechten van de houder van een (niet-ingeschreven) gemeenschapsmodel zijn geregeld in de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Gemeenschapsmodelverordening), in werking getreden op 6 maart 2002. Van inbreuk op het gemeenschapsmodelrecht is sprake indien bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wordt gewekt (artikel 10 lid 1 Gemeenschapsmodelverordening). Daartoe moeten de totaalindrukken van beide producten worden vergeleken (vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996, 546). Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming moet rekening worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 10 lid 2 Gemeenschapsmodelverordening). Het niet-geregistreerde model biedt de houder alleen bescherming indien sprake is van namaak van dat model. Artikel 19 bepaalt in dit verband, voor zover hier van belang:

*1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.*

*2. Aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is voor de houder echter alleen het recht verbonden om de in lid 1 genoemde handelingen te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Het aangevochten gebruik wordt niet beschouwd als voortvloeiende uit het namaken van het beschermde model indien dit gebruik voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende..*

6. Bij zijn beoordeling stelt het hof voorop dat beide gym schoenen geïnspireerd zijn op de klassieke basketbalschoen; Converse betwist niet dat deze al bestaat sinds het einde van de 19e eeuw en niet door haar is

ontwikkeld. Deze klassieke basketbalschoen heeft de volgende kenmerken. Het is een enkelhoge canvas veterschoen met een relatief dikke rubberzool, waarop soms een of meer lijnen in een andere kleur zijn aangebracht. Aan de voorkant van schoen, ter hoogte van de neus, is een extra rubberen rand, door partijen aangeduid als de bumper, aangebracht. De neus van de schoen - de bovenzijde - is ook van rubber. Ter plaatse van de veter gaatjes en aan de achterzijde, loodrecht op de zool, zijn (ter versteviging) stroken canvas op de schoen gestikt. Vaak is aan de buitenzijde ter plaatse van de enkel een rond rubberen embleem aangebracht, bevindend zich aan de binnenzijde vlak boven de zool twee lucht gaatjes en/of is aan de achterzijde op de zool een rechthoekig rubberen plaatje aangebracht met een (merk)naam. In eerste aanleg zijn afbeeldingen van verschillende hedendaagse basketbalschoenen overgelegd (productie 4 van Footwear). Zowel de X-Hi als de laarsgym van Footwear c.s. vertonen deze kenmerken. Het hof wijst erop dat deze, deels als functioneel aan te merken, kenmerken bij een vergelijking van de totaalindrukken van beide gym schoenen buiten beschouwing moeten worden gelaten.

7. Het hof zal onderzoeken welke kenmerken de ontwerper van de X-Hi aan bovengenoemde (functionele) kenmerken heeft toegevoegd en of, in het licht hiervan, de gymplars van Footwear c.s. geen andere algemene indruk wekt dan de X-Hi. De X-Hi is uitgevoerd in leer of textiel. Aan de bovenzijde van de schoen is een afritsbaar deel van ongeveer 15 centimeter hoog aangebracht, door partijen aangeduid als de 'upper', waardoor de schoen hoger wordt. Het afritsbare deel is uitgevoerd in een gebreide stof in vier contrasterende kleuren; in de stof is een patroon gebreed, waarin de woorden ALL STAR en, daartussen, een ster en, daarboven en daaronder, meanderende lijnen voorkomen. In de stof is metaalkleurig garen verwerkt. Aan de voorzijde van de 'upper' , in het verlengde van de rijen veter gaatjes, zijn twee leren stroken met gaatjes aangebracht, waardoor de veter van de schoen doorloopt in de 'upper' . De tong van de schoen is uitgevoerd in dezelfde gebreide stof. In het verlengde van de tong van de schoen is aan de 'upper' (aan één zijde) een strook van de gebreide stof aangebracht, waardoor het lijkt of de tong doorloopt in de 'upper' . Het ronde embleem is uitgevoerd in het zelfde materiaal als de schoen (leer of stof) en aangebracht aan de binnenzijde van de schoen. De opgestikte stroken ter plaatse van de ogen van de veter en aan de achterzijde van de schoen en de neus van de schoen zijn uitgevoerd in leer. De veters zijn zwart of roze en extra breed. Het rubber van de zool is zwart. Op het rubberen plaatje op de achterzijde staan de woorden ALL STAR en, daartussen, een ster.



(buitenkant)



(voorkant)



(detail)



(binnenkant)

8. De gymplaaers van Footwear c.s. laat zich als volgt beschrijven. Hij is uitgevoerd in (grijs of bruin) suède en reikt tot halverwege de kuit. Aan de binnenzijde is een rits aangebracht. Aan de bovenzijde van de laars is een rand van gebreide stof aangebracht die loopt vanaf de suède rand waarin de vetergaatjes zijn aangebracht aan de buitenzijde van de laars tot de rits aan de binnenzijde van de laars. De gebreide stof is uitgevoerd in een Noors patroon in twee kleuren: de kleur van het suède (bruin of grijs) en (ivoor)wit. De opgestikte stroken ter plaatse van de vetergaatjes en aan de achterzijde alsmede de neus van de schoen zijn uitgevoerd in suède. Ook de tong is van suède. Ter plaatse van de hiel is van de binnen- naar de buitenkant van de schoen een half rond lopend stiksels aangebracht. Alle stiksels zijn wit. Het rubber van de zool heeft de kleur van het suède (bruin of grijs). Aan de zijkant van de zool zijn twee witte lijnen, één in het midden en één langs de bovenzijde, aangebracht. De veters hebben de kleur van het suède (bruin of grijs). Op het rubberen plaatje op de achterzijde staan de woorden TOM TAILOR. Aan de buitenzijde is een rond embleem aangebracht.



(buitenkant)



(voorkant)



(binnenkant)

9. Footwear c.s. stellen onbetwist dat reeds in 1993 bestaande schoenen met een gebreide 'upper' werden gecombineerd en dat sprake is van een trend. Zij heb-

ben verschillende afbeeldingen van een schoen of een laars met een bovenkant van gebreid materiaal overgelegd (productie 5 en 6 in eerste aanleg van Footwear; productie 3a en 3c in eerste aanleg van Tom Tailor). In dit verband geldt dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen en met hun ontwerp van hun gymplaaers op een voldoende eigen wijze uiting gegeven hebben aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen ([HR 29 december 1995, NJ 1996,546](#)).

10. Bij een vergelijking van de X-Hi en de gymplaaers van Footwear c.s. valt in de eerste plaats op dat beide zijn voorzien van een gebreide bovenkant. Het breisel van de X-Hi en dat van de gymplaaers van Tom Tailor verschillen in een aantal opzichten van elkaar, zoals volgt uit de hierboven gegeven beschrijving. Deze verschillen zijn gelegen in de kleurstelling en het patroon van het breisel en de omstandigheid dat alleen bij de X-Hi de upper afritsbaar is. Door de kleurstelling en het gebruik van metaalkleurig garen is de upper van de X-Hi opvallend: zij vertoont voorts de merknaam ALL STAR. Het breisel is niet alleen gebruikt voor de 'upper', maar ook voor de tong van de schoen. Het breisel van de gymplaaers van Tom Tailor is uitgevoerd in gedekte kleuren en valt minder op. Voorts heeft de gymplaaers van Footwear, anders dan de X-Hi, een lange rits aan de binnenkant. In de ogen van de geïnformeerde gebruiker - waaronder naar het oordeel van het hof moet worden verstaan: de (overwegend jonge) consument die modieuze (gym)schoenen koopt zal de totaalindruk van de X-Hi zijn: een opvallende en hippe hoge gym schoen van het populaire merk All Star. Op deze gebruiker zal de gymplaaers van Footwear c.s. een andere totaalindruk maken: modieus sportief/klassiek, bestemd voor een iets ouder publiek. Dat blijkt ook uit de door Footwear c.s., ter ondersteuning van hun stelling dat de gymplaaers is ontworpen als onderdeel van een productlijn, overgelegde afbeeldingen verschillende artikelen (o.m. jassen en riemen) waarin dezelfde gebreide stof is verwerkt (productie 2 in eerste aanleg van Footwear). Het hof is in het licht hiervan voorshands van oordeel dat Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi hebben genomen. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan dan ook niet worden aangenomen dat de laarsgym van Footwear c.s. bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de X-Hi. Aan de beoordeling of sprake is van namaak komt het hof niet toe. In zoverre kan in het midden blijven wanneer de X-Hi openbaar is gemaakt en of Footwear c.s. het model van de X-Hi kenden.

11. Het voorgaande brengt mee dat de grieven I tot en met 3 gegrond zijn.

12. De voorzieningenrechter heeft voorts het verweer van Footwear c.s. dat de X-Hi voor het eerst is openbaar gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika, dat dit land geen auteursrechtelijke bescherming toekent aan werken van toegepaste kunst en dat aldus volgens

artikel 2 lid 7 Berner Conventie (hierna: BC) de X-Hi slechts bescherming toekomt krachtens modellenrecht en niet krachtens het auteursrecht, verworpen en geoordeeld dat de X-Hi wel degelijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hij heeft hiertoe, samengevat, overwogen:

- dat Converse c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat niet zozeer de Verenigde Staten van Amerika (of China), maar Nederland dan wel België als land van oorsprong is te kenschetsen (4.7);

- dat de X-Hi een eigen karakter vertoont en het persoonlijk stempel van de maker draagt en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (rov. 4.8) en

- dat de totaalindrukken van de X-Hi en de laarsgym van Footwear c.s., gelet op de auteursrechtelijk beschermde trekken, in zo geringe mate verschillen vertonen dat laatstgenoemde niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt en dat van ontlening sprake is (rov. 4.8).

Tegen deze overwegingen zijn de grieven 4 en 5 gericht.

13. Het hof oordeelt als volgt. Tegenover het gemotiveerde betoog van Converse c.s. dat de X-Hi voor het eerst is openbaar gemaakt op 5 januari 2005 in de showrooms van Kesbo (in Weert, Leusden, Nieuwegein en Brussel), volstaan Footwear c.s. met een verwijzing naar de (door Converse c.s. overgelegde) verklaring van Overmaat volgens welke de X-Hi in oktober respectievelijk december 2004 op een 'pre line meeting' in China en een 'sales meeting' in Boston is getoond. Volgens Footwear c.s. blijkt hieruit dat de eerste openbaarmaking volgens eigen stelling van Converse c.s. niet in Nederland plaatsvond. Converse c.s. betwisten dat het tonen van de X-Hi op genoemde bijeenkomsten een openbaarmaking inhield. Zij stellen, onder verwijzing naar de verklaring van Overmaat, dat de bedoelde bijeenkomsten geen openbaar karakter hadden en louter dienden ter voorbereiding van de introductie van de Converse Fall/Winter 2005 collectie op de Europese markt. In het licht hiervan moet het standpunt van Footwear c.s. dat de eerste openbaarmaking niet in Nederland plaatsvond, als niet dan wel **onvoldoende onderbouwd, worden verworpen**.

14. Er mitsdien van uitgaande dat de (eerste) openbaarmaking in Nederland plaatsvond, komt het hof vervolgens toe aan de vraag of de X-Hi naar Nederlands recht voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

15. Footwear c.s. betwisten niet (gemotiveerd) dat aan de X-Hi (enige) auteursrechtelijke bescherming toekomt.

16. Het hof overweegt als volgt. Van een verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw is sprake indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijk beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk; daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Een (door de maker van het beweerdelijk

inbreukmakende werk te ontzenuwen) vermoeden van ontlening moet worden aangenomen indien het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig (bedoeld is: nieuw en oorspronkelijk) werk kan worden aangemerkt ([HR 29 december 1995, NJ 1996,546](#) en [HR 29 november 2002, IER 2003, 17](#)). Het hof merkt daarbij op dat voor (tegen)bewijslevering in een kort geding als het onderhavige geen plaats is.

17. Het hof zal eerst onderzoeken welke de auteursrechtelijk beschermde trekken van de X-Hi zijn. Het hof verwijst in dit verband naar de beschrijving van de X-Hi hiervoor onder 6 en 7. Als auteursrechtelijk beschermde trek van de X-Hi merkt het hof in de eerste plaats aan de gebreide en afritsbare 'upper' en voorts de tong van gebreid materiaal. De gymplaars van Footwear c.s. heeft geen gebreide tong. Wel vertoont deze de auteursrechtelijk beschermde trek van een gebreide bovenkant. Zoals het hof hiervoor onder 9 heeft overwogen, waren schoenen en laarzen met een bovenkant van gebreid materiaal een trend. Het hof heeft reeds voorshands geoordeeld dat de totaalindrukken van beide schoenen verschillen. Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Footwear c.s. voldoende afstand van de X-Hi genomen en met het ontwerp van hun gymplaars op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Het hof verwijst naar hetgeen het hiervoor onder 10 heeft overwogen. Hieruit volgt dat de gymplaars van Footwear c.s. ook geen inbreuk maakt op het auteursrecht op de X-Hi.

18. De grieven 4 en 5 zijn dus eveneens gegrond.

19. Grief 6 is een algemene slotgrief en heeft geen zelfstandige betekenis.

#### **In het (voorwaardelijk) incidenteel appèl**

20. De grief in het voorwaardelijk incidenteel appèl in ingesteld voor het geval het hof zou oordelen dat de gymplaars van Footwear c.s. geen inbreuk maakt op het auteursrecht en het modelrecht van Converse terzake van de X-Hi. Nu de voorwaarde waaronder het voorwaardelijk incidenteel appèl is ingesteld is vervuld, ziet het hof aanleiding eerst deze grief te behandelen. Deze grief luidt dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat niet valt in te zien welk belang Converse c.s. hebben bij haar stelling dat sprake is van onrechtmatig handelen van Footwear c.s. in de zin van slaafse nabootsing. In de toelichting op de grief stellen Converse c.s. dat Footwear c.s. er bewust voor hebben gekozen om mee te liften op het succes van Converse door te kiezen voor een model dat is nagemaakt van en aanhaakt bij de X-Hi. Bovendien haken Footwear c.s. ook bewust aan bij de presentatie van Converse, nu zij zonder enige goede reden haar schoen aanprijst als 'Chuck boot', daarmee refererend aan de 'Chuck Taylor All Star' van Converse. Ook deze presentatie zorgt voor nodeloze verwarring, aldus Converse c.s.

21. Het hof overweegt als volgt. Nabootsing van het product van een ander is ongeoorloofd als men zonder

aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht ([HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90](#)). Anders gezegd: op de nabootser rust de verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat ([HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602](#)).

22. Naar het voorlopige oordeel van het hof kan de vordering van Converse c.s. evenwel ook niet op grond van slaafse nabootsing worden toegewezen, omdat de X-Hi en de gymplaaers van Footwear c.s. niet zodanig op elkaar lijken dat gevaar voor verwarring ontstaat. Het hof verwijst naar hetgeen hierboven is overwogen onder 10. De verwijzing door Footwear c.s. naar Chuck Taylor doet aan dit oordeel niet af. Het komt het hof voor dat het in aanmerking komend publiek zich niet zal vergissen; het zal ook door die verwijzing niet denken dat het met een basketbalschoen van het merk All Star van doen heeft. Deze grief faalt daarom.

23. De onvoorwaardelijk ingestelde incidentele grief luidt dat de voorzieningenrechter ten onrechte de nevenvorderingen van Converse c.s. zoals geformuleerd in het petitum van de inleidende dagvaarding onder D, Een F heeft afgewezen. Nu de vorderingen van Converse c.s. alsnog worden afgewezen, zijn de nevenvorderingen niet meer aan de orde. De bespreking van deze grief kan dus wegens gebrek aan belang achterwege blijven.

#### **Voorts in het principaal appèl**

24. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vorderingen van Converse c.s. zullen alsnog worden afgewezen. Converse c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, worden verwezen.

25. Footwear c.s. maken aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn). Zij heeft in dat verband declaraties en een specificatie overgelegd.

26. Het hof overweegt als volgt. De Handhavingsrichtlijn is wat betreft vergoeding van buitengerechtelijke en proceskosten inmiddels geïmplementeerd in de Nederlandse wet door invoering van artikel 10 19h in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in werking getreden op 1 mei 2007. De richtlijn had uiterlijk 29 april 2006 in de Nederlandse wet geïmplementeerd moeten zijn. Door de niet-tijdige implementatie is voor de Nederlandse rechter de verplichting ontstaan de bestaande regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform te interpreteren. Dit geldt voor zaken die aanhangig zijn gemaakt na 29 april 2006 (de uiterste implementatiedatum). De onderhavige zaak was in eerste aanleg aanhangig vanaf 14 juli 2006, de datum waarop de kort-gedingdagvaarding is uitgebracht (artikel 125 Rv.), zodat in beginsel de volledige kosten van beide instanties voor vergoeding in aanmerking komen.

27. Wat betreft de kosten van de eerste aanleg maken Footwear c.s. aanspraak op een bedrag van €12.007,80

aan de zijde van Footwear en €22.080,59 aan de zijde van Tom Tailor. Zij hebben ter onderbouwing van deze bedragen urenspecificaties overgelegd (productie 8 in eerste aanleg van Footwear; productie 10 in eerste aanleg van Tom Tailor). Wat betreft de kosten van het hoger beroep maken Footwear c.s. aanspraak op €26.083,88.

28. Converse c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de voor procedure in eerste aanleg gevorderde kosten en voorgesteld de proceskostenveroordeling in hoger beroep aan de zijde van Footwear c.s. te matigen tot €25.000,--.

29. Het hof acht het op zichzelf niet onredelijk dat in eerste aanleg Footwear en Tom Tailor elk een eigen advocaat hebben ingeschakeld. De door Footwear gemaakte kosten van €12.007,80 komen het hof niet onredelijk voor. Dat is anders wat betreft de door Tom Tailor gemaakte kosten. Het door haar overgelegde overzicht komt uit op een bedrag van €20.677,16. Daarvan is een bedrag van €7.580,16 besteed aan haar Duitse advocaten, welk bedrag blijkens de specificatie voornamelijk uit buitengerechtelijke kosten bestaat. Ten aanzien van de noodzaak de Duitse advocaten in te schakelen en, met name, de omvang van hun werkzaamheden ontbreekt enige toelichting. Het hof zal in het licht hiervan de door Tom Tailor in eerste aanleg gemaakte proceskosten matigen tot een bedrag van €13.097,--. De kosten van het hoger beroep komen het hof niet onredelijk voor, mede gelet op het standpunt van Converse c.s., die hun eigen kosten van het hoger beroep stellen op €34.927,12. Het hof zal daarom ter zake van de kosten van het hoger beroep een bedrag van €26.083,88 toewijzen.

#### **Voorts in het incidenteel appèl**

30. Het incidentele beroep zal worden verworpen. Converse c.s. zullen in de kosten van het incidentele beroep worden veroordeeld. Die kosten worden in het licht van de kostenveroordeling in het principale beroep op nihil gesteld.

#### **Beslissing**

Het hof:

#### **In het principaal appèl**

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 7 september 2006 en, opnieuw rechtdoende,

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Converse c.s. in de kosten van het geding, in eerste aanleg aan de zijde van Footwear c.s. begroot op €244,-- aan verschotten en €25.104,80 aan advocatenkosten, en in de kosten van het principale hoger beroep, aan de zijde van Footwear c.s. begroot op €367,32 aan verschotten en €26.083,88 aan advocatenkosten;

#### **In het incidenteel appèl**

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt Converse c.s. in de kosten van het incidentele hoger beroep, aan de zijde van Footwear c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en T.H. Tanja-van den Broek en is

uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 mei  
2008 in aanwezigheid van de griffier.

---