

Vzgr. Rb Den Haag, 14 november 2008, Marko v Van Woensel

Marko



Van Woensel

EX PARTE BEVEL - MODELRECHT

Inbreuk modelrecht

- De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de zaak voldoende spoedeisend is, dat de nieuwheid van de ingeroepen modellen naar de maatstaven van het ex parte kort geding voldoende aannemelijk is geworden en dat de modellen tegenover elkaar geplaatst de overname van een zo groot aantal afzonderlijke stylingelementen laat zien dat de modellen van gerekwestreerden een vergelijkbare totaalindruk achterlaten en ook door de overname van afzonderlijke stylingelementen als namaak kwalificeren.

Vindplaatsen:

Vzgr. Rb Den Haag, 14 november 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/1853

beschikking van de voorzieningenrechter van 14 november 2008

Op 4 november 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift d.d. 31 oktober 2008 strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019 e lid 1 Rv. Na telefonisch contact heeft verzoeker een nadere onderbouwing van het eigen karakter van de in geding zijnde modellen gegeven. Deze aanvulling is 13 november 2008 ontvangen. Het verzoek en de aanvulling daarop, voor zover van belang, is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCRIFT TOT EEN EX PARTE VERBOD WEGENS INBREUK MODEL- EN AUTEURSRECHTEN (ARTIKEL 1019 E RV JO. ARTIKEL 19 GMODVO. EN ARTIKEL 1 AW)

Aan de Edelachtbare Heer / Vrouwe Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage

Verzoekers

1. de vennootschap naar buitenlands recht MARKO SCHUHFABRIK GmbH, gevestigd te Kopfing, Oostenrijk, hierna te noemen "Marko",

2. [eiser sub 2],

woonachtig te Kopfing, Oostenrijk, beide voor deze zaak woonplaats kiezend ten kantore van Brinkhof te (1075 HH) Amsterdam aan de De Laïressestraat 111-115, van welk kantoor mr D.J. Straathof als advocaat optreedt,

Gerekwestreerde

de besloten vennootschap

VAN WOENSEL B.V.,

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Zwanenburg aan de Leeweg 2, 1161AB, hierna te noemen "Van Woensel".

Inleiding

1 Deze zaak betreft in de kern een evidente inbreuk door Van Woensel op de model- en auteursrechten van verzoekers ten aanzien van twee damesschoenmodellen.

Verzoekers

2 Marko is een belangrijke Oostenrijkse schoenenproducent die onder de merknaam THINK schoenen ontwerpt, produceert en wereldwijd verkoopt. Informatie over de onderneming en haar producten is te vinden op de website thinkshoes.com.

3 [eiser sub 2] is de oprichter van Marko en thans in dienst van Marko als bedrijfsleider en als ontwerper.

4 In deze zaak gaat het om modellen van Marko voor een damespomp en een dameslaars uit de productlijn AIDA, als hieronder afgebeeld.



5 De modellen zijn ontworpen door [eiser sub 2]. Bijlage 1 bevat een verklaring van van makerschap door [eiser sub 2].

6 Marko heeft de modellen op 26 februari 2007 als nationaal Duits model gedeponeerd De Duitse modellen zijn vervolgens op 27 april 2007 geregistreerd. Bijlage

2 is een kopie van de relevante gedeelten van de Duitse modelinschrijvingen (modelnummer 9 voor de laars en nummer 12 voor de pump). De modellen zijn vervolgens medio 2007 op de markt gebracht.

7 De modellen zijn ook in de Benelux op de markt gebracht. Bijlage 3 bevat gedeelten uit de Think-catalogus uit 2007 voor de Nederlandstalige markt, waarin de AIDA-modellen worden aangeboden. Bijlage 4 is een overzicht afkomstig van Marko met verkoop- en reclamecijfers voor de betreffende AIDA-modellen in Nederland. Hieruit blijkt onder meer dat met de modellen in Nederland alleen al een omzet is gerealiseerd van ruim EUR 750.000 en dat uitgebreid reclame is gemaakt voor de modellen, onder andere door catalogi te verspreiden via meer dan 50 verkooppunten en via bekende bladen als Margriet en VT Wonen.

8 De prijs van de pump is EUR 169,95 per paar, van de laars EUR 205,00 per paar.

9 De modellen nemen een eigen plaats in op de markt van damesschoeisel. De ontwerpen in hun geheel bezien verschillen duidelijk van wat eerder op de markt was.

10 De laars kenmerkt zich onder andere door het gebruik van 'gekreukeld' leer met reliëf, een gebogen lijnenpatroon van stiksels op de voorkant en aan één zijkant van de laars, een licht opstaande voet, een hak die in een vloeiende lijn doorloopt met de laars en een golvende bovenlijn, waarbij de voorkant hoger is dan de achterkant. 11 De opbouw van de pump is identiek aan die van de laars, zodat ook de pump zich onder andere kenmerkt door het gebruik van 'gekreukeld' leer met reliëf, een licht opstaande voet en een hak die in een vloeiende lijn doorloopt met de pump. Andere karakteristieken van de pump zijn de stiksellijn aan één zijkant, het gegolfde patroon van de uitsnijding aan de voorzijde, de band die breed uitloopt naar het midden in een ruitpatroon, versmalt en opnieuw verbreedt naar een ruitpatroon aan de zijkant, de vierkante metalen versiering aan de zijkant en de klittenbandsluiting.

Auteurs- en modelrechten

12 De in het geding zijnde modellen van Marko hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker, waarmee zij bescherming genieten krachtens het auteursrecht. Volgens Spoor/Verkade/Visser moet voor de vraag aan wie het auteursrecht toekomt aansluiting worden gezocht bij het land van oorsprong¹. Naar Oostenrijks recht is de maker van een werk, ook in dienstverband, auteursrechthebbende. De auteursrechten op de modellen komen dus toe aan [eiser sub 2] (zie bijlage 1).

13 De modellen van Marko zijn bovendien nieuw en hebben een eigen karakter, waardoor zij ex artikel 4 GmodVo bescherming genieten als (niet ingeschreven) gemeenschapsmodel. Het recht op deze gemeenschapsmodellen komt ex artikel 14 lid 3 GmodVo. toe aan Marko, nu de modellen in dienstverband binnen haar onderneming zijn ontworpen. Marko verwijst in dat verband ook naar verklaring van [eiser sub 2], waarin hij bevestigt dat de modelrechten aan Marko

toekomen (bijlage 1) en naar de Duitse modelinschrijving die op naam van Marko staat (zie bijlage 2). De 3-jarige beschermingsduur van de niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen van Marko kan worden geacht te zijn aangevangen op 27 april 2007, de datum dat de modellen in Duitsland in het Modellenregister zijn opgenomen (vgl artikel 11 lid 2 GmodVo.).

Van Woensel

14 Van Woensel is een grote keten van schoenenwinkels met 30 vestigingen in Nederland (zie vanwoensel.nl).

15 Sinds kort voert Van Woensel twee modellen in haar assortiment die nagenoeg identiek zijn aan de hierboven beschreven modellen van Marko. Ter illustratie volgen hierna afbeeldingen van de modellen van Van Woensel. De pump kost bij Van Woensel EUR 39,99 en de laars EUR 59,99 (zie bijlage 5 voor een kopie van de kassabon).

16 Marko heeft Van Woensel direct op 8 oktober 2008 aangeschreven en haar gesommeerd de inbreuk op haar rechten te staken (zie bijlage 6). Van Woensel heeft hier geen gehoor aan gegeven.

Inbreuk

17 De inbreuk op de rechten van verzoekers is evident. De modellen van Marko zijn tot in detail gekopieerd. Ter illustratie volgen hieronder de modellen naast elkaar afgebeeld. Verwezen zij ook naar bijlage 7, waar meerdere afbeeldingen van de originele en inbreukmakende modellen vanuit verschillende hoeken worden getoond.



Marko



Van Woensel



Marko

¹ Zie Spoor, Verkade, Visser, Auteursrecht, p. 709



Van Woensel

18 Alle hierboven beschreven karakteristieken van de modellen van Marko komen terug in de modellen van Van Woensel. De modellen hebben verder identieke afmetingen. Gezien de bekendheid op de markt van de modellen van Marko, kan het niet anders dat Van Woensel van deze modellen op de hoogte is geweest. Het feit dat de laarzen van Van Woensel haast identiek zijn aan die van Marko, maakt dat er van uit kan worden gegaan dat de modellen van Van Woensel ontleend zijn aan die van Marko.

19 Nu alle karakteristieke elementen zijn overgenomen en de modellen van Van Woensel dezelfde totaalindruk maken als de modellen van Marko en er een gerechtvaardigd vermoeden van ontlening is, maakt Van Woensel door de openbaarmaking en verspreiding van die modellen inbreuk op de aan [eiser sub 2] toegekomen auteursrechten. Op grond van artikel 1 jo. artikel 12 Aw kan hij zich daartegen verzetten.

20 Evenzeer geldt dat de modellen van Van Woensel geen andere algemene indruk wekken dan die van Marko en dat ervan uit kan worden gegaan dat de modellen van Van Woensel ontleend zijn aan die van Marko, zodat verhandeling van de modellen door Van Woensel tevens inbreuk maakt op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Marko (vgl artikel 10 jo. artikel 19 lid 2 GmodVo).

Onherstelbare schade en spoedeisend belang

21 Verzoekers hebben een spoedeisend belang bij een onmiddellijk einde aan de inbreuk op haar rechten door Van Woensel.

22 Door het grote prijsverschil en de bij nadere beschouwing merkbare mindere kwaliteit van de modellen van Van Woensel lijden verzoekers door de voortdurende verkoop van de modellen door Van Woensel grote materiële en immateriële schade.

23 Het belang van verzoekers is dermate spoedeisend dat het afwachten van een uitkomst in kort geding niet van haar verlangd kan worden. Verder is de inbreuk zo evident dat ervan uit kan worden gegaan dat deze in een te voeren bodemprocedure door de rechtbank zal worden aangenomen.

Bevoegdheid

24 Verzoekers beroepen zich onder andere op Gemeenschapsmodelrechten, zodat de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage overeenkomstig artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 jo. artikel 90 GmodVo. bevoegd is van dit verzoek kennis te nemen.

Redenen waarom Verzoekers zich tot U E.A. Heer / Vrouwe Voorzieningenrechter wendt met het eerbiedig verzoek:

A Van Woensel te bevelen onmiddellijk na betekening van de te wijzen beschikking de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de modelrechten van Marko te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval te verstaan ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van modellen in de Europese Gemeenschap van modellen die geen andere algemene indruk wekken dan de beschreven AIDA modellen van Marko.

B Van Woensel te bevelen onmiddellijk na betekening van de te wijzen beschikking de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de auteursrechten van [eiser sub 2] te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval te verstaan ieder verder openbaarmaken en verveelvoudigen van modellen die dezelfde totaalindruk wekken dan de beschreven AIDA modellen van Marko.

C te bepalen dat Van Woensel een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van EUR 1.000 (duizend euro) voor iedere afzonderlijke overtreding van het onder A en/of B verzochte bevel en van EUR 20.000 (twintig duizend euro) per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt.

D de termijn waarbinnen verzoekers de eis in hoofdzaak dient in te stellen als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na de te wijzen beschikking,

E de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren.

AKTE NADER BEWIJS in aanvulling op EX PARTE VERZOEK d.d. 31 oktober 2008

1. In reactie op het verzoek om een nadere onderbouwing van het eigen karakter van de schoenmodellen van Marko, leggen verzoekers hierbij een aantal aanvullende bijlagen over.

2. Bijlage 8 is een aanvullende verklaring van [eiser sub 2], de ontwerper van de modellen. In deze verklaring geeft [eiser sub 2] allereerst een beschrijving van de karakteristieke elementen van de Aida-modellen en de achterliggende gedachten bij het ontwerp van de modellen:

A. Voor beide modellen geldt dat de zolen zich kenmerken door de afdruk van een bloemenmotief en dat de hakken van beide modellen konisch en elipsvormig zijn.

B. De pump kenmerkt zich daarnaast door een rosettenachtige uitsparing aan de bovenkant, een kunstig vormgegeven riem, met aan het einde een vierkant decoratief element. De bijzondere vorming van de pump geeft het model een "swingende dynamiek".

C. De laars kenmerkt zich door het rondvormige lijnenspel aan de zijkant en de voorkant, waarbij de lijnen aan de zijkant eerst naar elkaar toelopen, dan één worden om zich vervolgens weer delen. Aan de bovenkant lopen de lijnen door in de bijzonder vormgegeven naar de voorkant hoger uitlopende opening. Verder is de "gekreukelde leer look" karakteristiek

3. [eiser sub 2] bevestigt dat ten tijde van het ontwerp van de Aida-modellen er geen vergelijkbare modellen op de markt waren en wijst er andermaal op dat de modellen van Woensel nagenoeg een 1:1 kopie zijn van de Aida-modellen.

4. Bijlage 9 bevat aanvullende foto's van de modellen van Marko en Van Woensel. Uit de eerste foto blijkt dat de zolen van beide modellen identiek zijn vormgegeven, inclusief het gebruik van een bloemmotief. Op de tweede en derde foto is goed te zien hoe de uiterlijke vormen, het lijnenspel en de gekreukelde leer look één op één zijn gekopieerd.

5. Bijlage 10 is een kopie van een recent artikel over [eiser sub 2] en zijn bedrijf, gepubliceerd in "Schuhkurier", het officiële orgaan van de BDSE (Bundesverbandes des Deutschen Schuheinzelhandels), dé brancheorganisatie voor schoenen in Duitsland.

6. Aanleiding voor de publicatie van het artikel was de uitreiking aan [eiser sub 2] van de "Shoe Courier 2008", de belangrijkste Duitse schoenenprijs, voor de Thinkcollectie. In het artikel staat een samenvatting van het juryrapport. Daarin staat onder andere:

Trifft den Geist der Zeit, indem Komfort und Design auf einzigartige Weise verbunden werden (treft de tijdgeest, waarin comfort en design op eigenzinnige wijze verbonden worden) Sehr innovativ, jede Saison neue Ideen bis zum Künstlerischen, immer wieder Überraschungen bei der Kollektion (zeer innovatief, ieder seizoen nieuwe ideeën, tot in het kunstzinnige, altijd weer verrassingen in de collectie)

7. In het artikel worden de Think schoenen omschreven als schoenen met een "eigenständigem Charakter" met een "individuelle Optik, einen Look, der kreativ und immer wieder aussergewöhnlich ist". En ook: "Extravagante Schnitte und immer wieder neue details machen den Blick auf die Think-Kollektion zu einer echten Entdeckungsreise".

8. De toekenning van de Shoe Courier Prijs, de beoordelingen van het juryrapport en de wijze waarop de Think-collectie wordt getypeerd vormen een belangrijk onafhankelijk bewijs voor de mate van originaliteit en eigen karakter van de schoenmodellen van Marko.

9. Bijlage 11 bevat een uitdraai van de consumentensite outletbuy.com met een productbeoordeling door een consument van de pump van Marko. De gekozen beoordelingen bevestigen dat het een origineel model betreft met een eigen karakter: The most gorgeous, well made, smart and comfy Shoes What artful and totally unique style

10. Bijlage 12 bevat relevante gedeelten uit de editie Herfst 2006 van de Schuh- Kompas, een toonaangevende, iedere 6 maanden verschijnende catalogus van actuele schoenenmode. Deze catalogus geeft een goed beeld van het aanwezige Umfeld voor laarzen en pumps voorafgaand aan de introductie van de AIDA-modellen door Marko. Geen van de in de catalogus getoonde modellen vertoont dezelfde combinatie van karakteristieke elementen als de modellen van Marko. Met andere woorden: de algemene indruk die de modellen van Marko bij de geïnformeerde gebruiker wekt verschilt van de modellen die al eerder voor het publiek

beschikbaar waren gesteld, waarmee gezegd kan worden dat de modellen van Marko een eigen karakter hebben in de zin van artikel 6 GmodVo.

11. Bijlage 13 bevat een uitdraai van de huidige Wehkamp collectie voor schoenen en pumps. De Wehkampgids geeft een representatief beeld van het Umfeld door het grote aantal merken en het grote aantal modellen dat wordt gepresenteerd. Ook hier geldt dat geen van de getoonde modellen dezelfde combinatie van karakteristieke elementen bevat als de modellen van Marko, waarmee is aangetoond dat, ook in vergelijking met het huidige aanbod, de modellen van Marko een eigen karakter bezitten.

Beoordeling

De voorzieningenrechter beperkt de beoordeling tot de ongeroepen grondslag van het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel. Gelet op de plaats van vestiging van gerekwestreerde in Nederland is de voorzieningenrechter van deze rechtbank alsdan bij uitsluiting bevoegd. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze als hieronder verwoord. De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de zaak voldoende spoedeisend is, dat de nieuwheid van de ingeroepen modellen naar de maatstaven van het ex parte kort geding voldoende aannemelijk is geworden en dat de modellen tegenover elkaar geplaatst de overname van een zo groot aantal afzonderlijke stylingelementen laat zien dat de modellen van gerekwestreerden een vergelijkbare totaalindruk achterlaten en ook door de overname van afzonderlijke stylingelementen als namaak kwalificeren.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

A beveelt gerekwestreerde om onmiddellijk na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de modelrechten van Marko te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval te verstaan ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van modellen in de Europese Gemeenschap van modellen die geen andere algemene indruk wekken dan de beschreven AIDA modellen van Marko;

B Veroordeelt gerekwestreerde tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000 (duizend euro) voor iedere afzonderlijke overtreding van het onder A gegeven bevel en van € 20.000 (twintig duizend euro) per dag dat een dergelijke overtreding voortduurt;

C bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

D verstaat dat Hachette dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk maandag 17 november 14.00 uur zal betekenen;

E bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit gebod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag 26 november 2008, 14.00 uur, en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij van de gereser-

veerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk vrijdag 21 november 2008, 14.00 uur;

F verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

G wijst af het meer of anders verzochte.

Gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, op 14 november 2008, en uitgesproken in het openbaar in het bijzijn van de griffier.
