

Vzgr Rb Amsterdam, 3 april 2009, Reebok v Dolcis en Ferro



Verwarringwekkende nabootsing

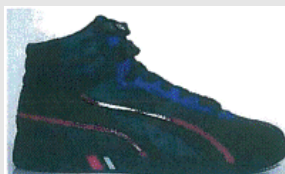
Freestyle type F/S Int Snowflake – Ferro nr 1



Geen verwarringwekkende nabootsingen

Freestyle

Ferro nr 2



AUTEURSRECHT

Strekking reciprociteitsregel art. 2(7) BC inzake werken van toegepaste kunst

• De strekking van dit beginsel is immers dat aan makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over een weer dezelfde rechten worden toegekend. Derhalve kan in Nederland alleen een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming indien ook in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming wordt geboden

Reebok stelt dat de uitzondering van artikel 2 lid 7 BC aldus dient te worden uitgelegd dat indien een voorwerp in het land van oorsprong andere dan modelrechtelijke bescherming toekomt, reeds op die grond auteursrechtelijke bescherming in een ander Unieland kan worden ingeroepen. Een en ander betekent volgens Reebok dat de Freestyle, die in de Verenigde Staten onder meer bescherming geniet krachtens merkenrecht en de daarmee samenhangende bescherming van "trade dress" (a category that originally included only the packaging or 'dressing' of a product, but in recent years

has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product - aldus de Supreme Court in de Verenigde Staten), in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Reebok geeft hiermee echter een onjuiste uitleg aan het beginsel van reciprociteit. De strekking van dit beginsel is immers dat aan makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over een weer dezelfde rechten worden toegekend. Derhalve kan in Nederland alleen een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming indien ook in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming wordt geboden.

Amerikaanse auteursrechtelijke bescherming niet aannemelijk

• De slotsom is dat Reebok voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen

Uit de overige door partijen overgelegde Amerikaanse jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de uitzondering van de 'conceptual separability doctrine' een hoge drempel heeft. Met gedaagden is de voorzieningenrechter voorsnog van oordeel dat het 'wave design' en het 'ribbons design' deze drempel niet haalt. Het 'wave design' is immers functioneel bepaald, omdat het bedoeld is om de enkels te beschermen. Voor het 'ribbons design' geldt, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, dat dit design niet op alle uitvoeringen van de Freestyle voorkomt. Bovendien maakt het 'ribbons design' deel uit van de Benelux- en Gemeenschapsbeeldenmerken waarvan Reebok VK houdster is. Cumulatie van merkenrecht en auteursrecht is niet uitgesloten, maar de merkhouder dient bij zijn beroep op auteursrecht dan wel een specifiek, van het beroep op merkenrecht te onderscheiden belang te stellen, hetgeen Reebok heeft nagelaten.

SLAAFSE NABOOTSIING

Freestyle onderscheidend bij introductie in 1982

• Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de Freestyle onderscheidend is en een eigen positie op de markt inneemt.

Voorsnog zal dan ook 1982 als introductiejaar van de hi-top Freestyle worden aangehouden. Uit de door gedaagden overgelegde stukken blijkt dat in dat jaar reeds op de markt waren: de Adidas uit de Carlo Gruber collectie Garen '70), de Adidas Americana (1971), de Vans Skate Hi (1978), de Pony Uptown (1980), de Lacoste Tribute EMB (1980) en dat in 1982 op de markt kwamen de Puma Sky en de Nike Air Force 1. Uit de foto's van deze schoenen kan worden opgemaakt dat geen van deze ontwerpen de combinatie van elementen bevat waarvan Reebok de bescherming inroept. De totaalindruk van deze schoenen is ook afwijkend van de Freestyle. Voorsnog is dan ook aannemelijk dat de vormgeving van de Freestyle bij de lancering

vernieuwend was. Niet uit te sluiten valt dat goede marketing heeft bijgedragen aan het succes van de Freestyle, maar gelet op het vernieuwende uiterlijk van de Freestyle komt het niet waarschijnlijk voor dat het succes van de Freestyle geheel op het conto van de marketingstrategieën dient te worden geschreven. Voorts is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de Freestyle onderscheidend is en een eigen positie op de markt inneemt.

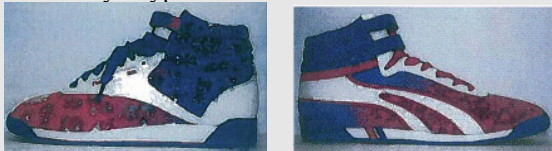
Geen verwarringwekkende nabootsing voor nr 2

Voor de Ferro-schoen met nummer 2 (de zwarte schoen) geldt dat voldoende afstand is gehouden van de Free-style, zodat geen gevaar voor verwarring bestaat. Het enkele feit dat bij deze Ferro-schoen, net als bij de Freestyle, gebruik is gemaakt van lakleer en uitbundige kleuren maakt dit niet anders, omdat deze elementen deel uitmaken van de huidige modetrend.

Gedaagden hebben verder terecht aangevoerd dat een aantal van de door Reebok geclaimde elementen is bepaald door eisen van functionaliteit.

Zo dient de driedelige enkelband met sluitstrips ter bescherming van de enkels en geeft het bijenraat patroon op de zool een goede grip op de vloer. Voor het overige geldt dat bij de detaillering van de Ferro-schoenen afstand is gehouden van de Freestyle. Zo zijn de stiksels op de Ferro-schoenen hoekiger dan die op de Freestyle en zijn de luchtgaatjes op de neus van de Ferro-schoenen in een liggende in plaats van - zoals bij de Freestyle - een staande ruit geplaatst. De vorm van het stiksel waarmee het veterpand op de wreef van de Ferro-schoenen is vastgezet is weliswaar marginaal anders dan bij de Freestyle, maar gedaagden hebben er terecht op gewezen dat een andere vorm voor het op deugdelijke wijze aan elkaar bevestigen van beide onderdelen van de schoen moeilijk denkbaar is. Dat bij de Ferro-schoenen, net als bij de Freestyle, gebruik is gemaakt van lakleer en uitbundige kleuren, kan niet zonder meer aan gedaagden worden tegengeworpen, omdat deze elementen deel uitmaken van de huidige modetrend.

Freestyle type F/S Int Snowflake – Ferro nr 1



Ferroschoen nr 1 verwarringwekkende nabootsing

• **Weliswaar zijn de hiervoor onder 4.13 besproken verschillen ook in deze schoen aanwezig, maar deze verschillen worden op zodanige wijze overstemd door de treffende gelijkenis in dessin en kleurstelling, dat dit het gevaar oplevert dat deze schoen wordt verward met de Freestyle FIS Hi Squares (zie onder 2.4)**

De hiervoor besproken verschillen in de vormgeving worden bij deze schoen overstemd door de treffende gelijkenis in dessin en kleurstelling. De kleur van beide

schoenen is van voren roze, welke kleur naar achteren toe overloopt in paars. Beide schoenen zijn voorzien van met wit omlinjende motieven. Dat de sneeuwvlok op de Freestyle kennelijk vaker door Reebok wordt gebruikt om haar merk aan te duiden, zoals gedaagden hebben aangevoerd, maakt dit niet anders. Verder zijn bij beide schoenen de veterpanden van wit lakleer, de sluitstrips van paars lakleer en zijn satijnen linten gebruikt als veters. De overeenkomsten leiden op zodanige wijze de aandacht af van de verschillen die tussen beide schoenen bestaan, dat gevaar voor verwarring bestaat. Het verweer dat uitbundig kleurgebruik momenteel een modetrend is, kan gedaagden niet baten. Zij hadden immers net zo goed voor een ander uitbundig dessin of een andere kleurcombinatie kunnen kiezen. Dit zou geen afbreuk hebben gedaan aan de bruikbaarheid of de deugdelijkheid van de schoen. Door binnen dit model schoen - waarvan zoals hiervoor overwogen aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron heeft gediend - juist voor dit dessin en deze kleuren en materialen te kiezen, hebben gedaagden niet voldaan aan hun verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om gevaar voor verwarring te voorkomen. Vooralsnog wordt deze schoen dan ook aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Freestyle FIS Int Snowflake (zie onder 2.4).

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Amsterdam, 3 april 2009

(W. Tonkens-Gerkema)

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 420112/ KG ZA 09-352 WTIEB

Vonnis in kort geding van 3 april 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar Amerikaans recht
REEBOK INTERNATIONAL LTD.,
gevestigd te Canton MA, Verenigde Staten,
2. de rechtspersoon naar Engels recht
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Horwich, Bolton, Verenigd Koninkrijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REEBOK NEDERLAND (RETAIL) B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
eiseressen bij dagvaarding van 25 februari 2009,
advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOLCIS B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FERRO FOOTWEAR B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagden,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud Reebok worden genoemd en afzonderlijk Reebok VS, Reebok VK en Reebok NL. Gedaagden zullen ook wel afzonderlijk worden aangeduid als Dolcis en Ferro.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 16 maart 2009 heeft Reebok gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Reebok en Ferro hebben producties in het geding gebracht en alle partijen pleitnota's. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om na de zittingsdatum nog schriftelijk in te gaan op een auteursrechtelijke rechtsvraag, waarover hierna (onder 4.2) meer. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig aan de zijde van Reebok mr. A. Olie, bedrijfsjurist, met mr. Vos en aan de zijde van gedaagden R.J. Janssen, directeur van Ferro, met mr. J.G.A. Linssen, advocaat te Breda, en namens Dolcis mr. G.S.C .M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

2. De feiten

2.1. Reebok VS, Reebok VK en Reebok NL maken onderdeel uit van het Reebok concern dat onder meer sportschoenen op de markt brengt. Reebok heeft onder de naam Freestyle twee soorten schoenmodellen op de markt gebracht, een hitop en een low-top model. Hieronder zijn afbeeldingen opgenomen van de klassieke uitvoering (linksboven) van de hi-top Freestyle en van recentere uitvoeringen daarvan, steeds met vermelding van de typenaam.

De Freestyle Classic.



Freestyle type F/S Hi Int



Freestyle type F/S Hi Birthstone



Freestyle type FI/ Hi Tokyo



Freestyle type F/S Hi Int. Snowflake



Freestyle type F/S Hi Squares



Elementen die vrijwel alle uitvoeringen van de hi-top Freestyle gemeen hebben zijn:

een "padded collar", een gevulde enkelband die in drieën is gedeeld door horizontale stiksels, met daaronder nog een vierde, smallere band zonder padding; de enkelband wordt afgesloten met twee rondom gestikte klittenband-straps met afgeronde hoeken, aan het uiteinde voorzien van twee halvemaaanvormige extra stiksels;

vanaf het hielstuk loopt langs de zijkant van de schoen een strook (in tweeën) in een neerwaartse boog uiteen (hierna ook als vorkstrip aangeduid). Daaroverheen is het veterpand geplaatst, dat in een punt naar het hielstuk toe terugloopt;

de hielstukken zijn afgezet met een dubbele rij stiksels; het woordmerk is schuin geplaatst op de buitenzijkant, langs de vetergaten;

de zool heeft ter hoogte van de hiel en de neus een contrasterende verdikking;

bovenop de neus van de schoen zijn achttien gaatjes in staande ruitvorm aangebracht;

aan beide zijkanten van de schoen zijn elf gaatjes in twee rijen aangebracht;

het veterpand is op de wreef van de schoen bevestigd door middel van een halve ellipsvormig stiksel;

aan weerszijden lopen twee evenwijdige enkele stiknaden van het veterpand naar de zool;

het profiel aan de onderkant van de zool bestaat uit een bijenraat patroon, met in de bijenraten cirkels. Ter hoogte van de hiel is het patroon onderbroken door een diagonaal geplaatste rechthoek, waarin het woord Reebok staat vermeld.

2.2. Op 16 februari 2009 heeft Steve Liggett, een voormalige werknemer van Reebok VS, schriftelijk verklaard:

"I, Steve Liggett, (...) was employed by Reebok International Ltd. from 1981 until 1999 to work as a designer. In the course of my activities at Reebok International Ltd. I designed the Reebok Freestyle shoe in 1982. Attached to this statement is a picture of the Reebok Freestyle Shoe."

Als bijlage is aan deze verklaring gehecht een foto van de hi-top Freestyle Classic.

2.3. In het naslagwerk 'Sneakers' van Neil Heard staat vermeld dat de Freestyle hi-top in 1982 op de markt is gebracht.

2.4. Dolcis, met 98 vestigingen in Nederland, verkoopt onder meer de hieronder afgebeelde schoenen. Naar deze schoenen zal worden verwezen met de nummers waarmee zij in het lichaam van de dagvaarding zijn aangeduid.

Nr. 1



Nr. 2



Beide schoenen bevatten de volgende elementen:

- een "padded collar", een gevulde enkelband die in drieën is gedeeld door horizontale stiksels, met daaronder nog een vierde, smallere band zonder padding;
- de enkelband wordt afgesloten met twee rondom gestikte klittenband-straps met rechte hoeken, aan het uiteinde voorzien van een verticaal stiksel;
- vanaf de hiel loopt een strook in tweeën in een neerwaartse boog uiteen langs de zijkant van de schoen (hierna eveneens aangeduid als vorkstrip).
- tussen de uiteenlopende stroken zijn in een rij drie gaatjes aangebracht. In deze gaatjes zijn bij de schoen met nummer 1 stras steentjes aangebracht;
- de zool heeft ter hoogte van de hiel en de neus een verdikking en iets vóór de twee verticale strepen in een contrasterende kleur;
- bovenop de neus van de schoen zijn zestien gaatjes in liggende ruitvorm aangebracht;

- het veterpand is op de wreef van de schoen bevestigd door middel van een halve ellipsvormig stiksel; het profiel aan de onderkant van de zool bestaat uit een bijenraat patroon, met in de bijenraten sterren. Ter hoogte van de hiel is het patroon onderbroken door een diagonaal geplaatste rechthoek zonder tekst.

2.5. Ferro levert de onder 2.4 genoemde schoenen (hierna ook wel de Ferroschoenen genoemd) aan Dolcis.

2.6. Reebok heeft gedaagden gesommeerd om de onder 2.4 genoemde schoenen uit de markt te nemen, omdat met het verhandelen van deze schoenen inbreuk op haar rechten wordt gemaakt. Gedaagden hebben geen gehoor gegeven aan deze sommaties.

3. Het geschil

3.1. Reebok vordert na vermindering van eis, verkort weergegeven, een verbod tot inbreuk op de auteursrechten van Reebok VS en tot onrechtmatig handelen jegens Reebok VK en Reebok NL, een en ander op straffe van een dwangsom en met nevenvorderingen. Verder vordert Reebok om gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan haar van € 25.000 bij wijze van voorschot op de schadevergoeding en om de termijn waarbinnen Reebok op grond van artikel 1019i Rveen bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden, alles met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten.

3.2. Daartoe stelt Reebok, samengevat, dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten van Reebok VS en dat zij daarnaast onrechtmatig jegens Reebok VK en Reebok NL handelen door de Freestyle slaafs na te bootsen, waardoor verwarring onder het relevante publiek wordt gesticht. Reebok stelt dat zij als gevolg van het handelen van gedaagden ernstige schade lijdt en verdere schade dreigt te lijden. De schade bestaat onder meer uit de waardevermindering van de auteursrechten van Reebok, de buitengerechtigde kosten die Reebok heeft moeten maken en uit gederfde inkomsten doordat Reebok haar producten minder goed kan afzetten nu de prijs van de door gedaagden op de markt gezette sportschoenen aanzienlijk lager ligt dan die van Reebok. Reebok stelt zich op het standpunt dat de inbreuk / het onrechtmatig handelen dient te worden beoordeeld op de aanwezigheid van de combinatie van de onder 2.1 genoemde voor de Freestyle kenmerkende elementen. Gelijkenis in kleurstelling moet volgens haar worden gezien als bijkomende omstandigheid.

3.3. Gedaagden voeren verweer. Zij voeren aan dat Reebok VS geen auteursrecht kan doen gelden op de Freestyle, ten eerste omdat zich hier de uitzondering voordoet van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie (BC) en ten tweede omdat - indien in Nederland de bescherming op grond van de Auteurswet wel kan worden ingeroepen - de Freestyle niet is aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk dat de stempel van de maker draagt. In dat geval geldt tevens dat de totaalindruk van de Ferro-schoenen aanmerkelijk verschilt van die van de Freestyle, aldus gedaagden. Met betrekking tot het beroep op slaafse nabootsing voeren gedaagden aan dat de Freestyle niet onderscheidend is en geen eigen plaats in de markt inneemt. Tevens betwisten ze dat

sprake is van verwarringwekkende nabootsing. Ten slotte menen gedaagden dat Reebok VK geen belang bij de vordering heeft.

4. De beoordeling

4.1. Als meest verstrekkende verweer hebben gedaagden aangevoerd dat voor de Freestyle ingevolge artikel 2 lid 7 BC geen auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen in Nederland, omdat in de Verenigde Staten van Amerika

- volgens gedaagden het land van oorsprong - geen auteursrechtelijke bescherming wordt toegekend aan voorwerpen met een gebruiksfunctie, zoals schoenen. De Freestyle is daar, aldus gedaagden, uitsluitend als model beschermd. Een bijkomende reden waarom volgens gedaagden in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming voor de Freestyle kan worden ingeroepen, is dat Reebok het ontwerp van de Freestyle niet heeft geregistreerd.

4.2. Omdat dit verweer voor het eerst op de zitting is gevoerd, is Reebok in de gelegenheid gesteld zich daarover na de zittingsdatum nog schriftelijk uit te laten. Aan gedaagden is gelegenheid geboden op de aanvullende reactie van Reebok schriftelijk commentaar te leveren. Reebok heeft zich over deze kwestie uitgelaten bij brief met producties van 20 maart 2009. Op deze brief hebben gedaagden commentaar geleverd bij brieven met producties van 25 maart 2009. Voorzover het commentaar van gedaagden de voorliggende vraag naar de toepasselijkheid van artikel 2 lid 7 BC alsmede de implicaties daarvan te buiten gaat, zal dit buiten beschouwing worden gelaten. Ook zal de voorzieningenrechter geen acht slaan op de door mr. Linssen bij zijn brief van 25 maart 2009 als productie 1 en 2 overgelegde stukken.

4.3. De Verenigde Staten en Nederland zijn allebei partij bij de Berner Conventie. Artikel 2 lid 7 BC behelst een uitzondering op het gelijkheidsbeginsel van artikel 5 BC. De tekst van dit artikel luidt, voor zover hier van belang: "Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend (...)". Dit wordt ook wel het reciprociteitsbeginsel genoemd. Voor de vraag naar de toepasselijkheid van deze uitzondering dient het land van oorsprong van de Freestyle te worden vastgesteld. Reebok heeft de stelling van gedaagden, dat de Verenigde Staten moeten worden aangemerkt als het land van oorsprong van de Freestyle, niet althans onvoldoende weersproken, zodat daarvan zal worden uitgegaan.

4.4. Reebok stelt dat de uitzondering van artikel 2 lid 7 BC aldus dient te worden uitgelegd dat indien een voorwerp in het land van oorsprong andere dan modelrechtelijke bescherming toekomt, reeds op die grond auteursrechtelijke bescherming in een ander Unieland kan worden ingeroepen. Een en ander betekent volgens Reebok dat de Freestyle, die in de Verenigde Staten onder meer bescherming geniet krachtens merkenrecht en de daarmee samenhangende bescherming van "trade dress" (a category that originally included only the

packaging or 'dressing' of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product - aldus de Supreme Court in de Verenigde Staten), in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Reebok geeft hiermee echter een onjuiste uitleg aan het beginsel van reciprociteit. De strekking van dit beginsel is immers dat aan makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over een weer dezelfde rechten worden toegekend. Derhalve kan in Nederland alleen een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming indien ook in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming wordt geboden.

4.5. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de Freestyle in de Verenigde Staten in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, zoals Reebok stelt. Nu gedaagden gemotiveerd betwisten dat Reebok VS in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de Freestyle kan inroepen, ligt het op de weg van Reebok om aannemelijk te maken dat Reebok VS in de Verenigde Staten auteursrecht heeft op de Freestyle.

4.6. Onbetwist is dat de Freestyle in de Verenigde Staten wordt gezien als een gebruiksvoorwerp en dat aan gebruiksvoorwerpen naar Amerikaans recht (par. 101 en 102 van de US Copyright Act 1976) in het algemeen geen bescherming toekomt. Een uitzondering op deze regel bestaat slechts voor gebruiksvoorwerpen waarbij de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele en/of technische aspecten. Reebok stelt dat de Freestyle in deze categorie valt. Zij heeft ter ondersteuning van deze stelling een 'legal opinion' overgelegd van I.M. Beek esq., een deskundige op het gebied van het Amerikaanse intellectuele eigendomsrecht, waarin deze verklaart dat naar zijn mening de Freestyle twee decoratieve elementen bevat die los kunnen worden gezien van de functionele elementen van de schoen en derhalve voor bescherming onder de Copyright Act in aanmerking komen. Hij stelt dat dit geldt voor de driedelige enkelband (door hem aangeduid als het 'wave design') en de strook die in tweeën in een neerwaartse boog uiteenloopt (het 'ribbons design'). Gedaagden betwisten gemotiveerd dat deze elementen bescherming onder de Copyright Act genieten. Uit de overige door partijen overgelegde Amerikaanse jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de uitzondering van de 'conceptual separability doctrine' een hoge drempel heeft. Met gedaagden is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat het 'wave design' en het 'ribbons design' deze drempel niet haalt. Het 'wave design' is immers functioneel bepaald, omdat het bedoeld is om de enkels te beschermen. Voor het 'ribbons design' geldt, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, dat dit design niet op alle uitvoeringen van de Freestyle voorkomt. Bovendien maakt het 'ribbons design' deel uit van de Benelux- en Gemeenschapsbeeldmerken waarvan Reebok VK houdster is. Cumulatie van merkenrecht en auteursrecht is niet uitgesloten, maar de merkhouder dient bij zijn beroep op auteursrecht dan wel een specifiek, van het beroep op merkrecht te on-

derscheiden belang te stellen, hetgeen Reebok heeft nagelaten.

4.7. Voor zover Reebok heeft bedoeld dat de 'trade dress' bescherming die in de Verenigde Staten tegenwoordig wel wordt toegekend aan ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, gelijk dient te worden gesteld met auteursrechtelijke bescherming, geldt dat uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt dat deze vorm van bescherming bedoeld is om de herkomst van producten aan te duiden en derhalve in de merkenrechtelijke beschermingsfeer valt. De slotsom is dat Reebok voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen. Hetgeen partijen nog hebben aangevoerd over (het ontbreken van) de registratie van de Freestyle behoeft onder deze omstandigheden geen bespreking. De vorderingen van Reebok VS, die zijn gegrond op auteursrechtinbreuk zullen dan ook worden afgewezen.

4.8. Met betrekking tot het beroep op slaafse nabootsing geldt het volgende. Gedaagden hebben aangevoerd dat Reebok VK geen belang bij de vordering heeft, omdat Reebok VK in Nederland geen schoenen op de markt brengt. De stelling van gedaagden, dat het in de branche gebruikelijk is dat de grote marktpartijen de markt onderling per land verdelen, komt aannemelijk voor. Reebok heeft dit verweer onvoldoende weersproken, zodat de vorderingen van Reebok VK zullen worden afgewezen.

4.9. Nabootsing van een product is slechts ongeoorloofd indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het eigen product afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. De nabootser dient alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voorwaarde voor onrechtmatigheid is verder dat het nagebootste product een eigen plaats op de desbetreffende markt inneemt.

4.10. Gedaagden stellen zich op het standpunt dat de Freestyle niet onderscheidend is en geen eigen plaats op de markt inneemt. Zij stellen dat de hi-top versie van de Freestyle pas rond 1985 op de markt is gekomen en dat de schoen die in 1982 is geïntroduceerd, de low-top versie van de Freestyle was. In 1985 bestonden volgens gedaagden al nagenoeg identieke schoenen van andere merken. Daarbij verwijzen zij naar door hen overgelegde foto's van het zogeheten "Umfeld" halverwege de jaren '80. Gedaagden zijn verder van mening dat het succes van de Freestyle uitsluitend te danken is aan het feit dat Reebok met de Freestyle handig inspeelde op ontwikkelingen in de jaren '80, zoals de opkomst van aerobics. Ten slotte bestrijden zij dat sprake is van verwarringwekkende nabootsing.

4.11. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben gedaagden onvoldoende tegenover de verklaring van Liggett (zie onder 2.2) en de vermelding

in het naslagwerk "Sneakers" (zie onder 2.3) gesteld om het door hen genoemde latere introductietijdstip tot uitgangspunt te nemen. Dat de Freestyle volgens Wikipedia halverwege de jaren '80 is gelanceerd, zoals gedaagden hebben aangevoerd, is daarvoor onvoldoende. Vooralsnog zal dan ook 1982 als introductiejaar van de hi-top Freestyle worden aangehouden. Uit de door gedaagden overgelegde stukken blijkt dat in dat jaar reeds op de markt waren: de Adidas uit de Carlo Gruber collectie Garen '70), de Adidas Americana (1971), de Vans Skate Hi (1978), de Pony Uptown (1980), de Lacoste Tribute EMB (1980) en dat in 1982 op de markt kwamen de Puma Sky en de Nike Air Force 1. Uit de foto's van deze schoenen kan worden opgemaakt dat geen van deze ontwerpen de combinatie van elementen bevat waarvan Reebok de bescherming inroept. De totaalindruk van deze schoenen is ook afwijkend van de Freestyle. Vooralsnog is dan ook aannemelijk dat de vormgeving van de Freestyle bij de lancering vernieuwend was. Niet uit te sluiten valt dat goede marketing heeft bijgedragen aan het succes van de Freestyle, maar gelet op het vernieuwende uiterlijk van de Freestyle komt het niet waarschijnlijk voor dat het succes van de Freestyle geheel op het conto van de marketingstrategieën dient te worden geschreven. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de Freestyle onderscheidend is en een eigen positie op de markt inneemt.

4.12. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van verwarringsgevaar. Aan Reebok kan worden toegegeven dat aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron voor beide Ferro-schoenen heeft gediend. Toch zijn er verschillen aan te wijzen. Voor beide Ferro-schoenen geldt immers dat zij, anders dan de Freestyle, geen hielstuk hebben. Een ander punt van verschil is dat de decoratie aan de zijkant van de Ferro-schoenen aanzienlijk afwijkt van die van de Freestyle, omdat daar waar bij de Freestyle de vorkstrip deels is bedekt door het teruglopende veterstuk, de vorkstrip bij de Ferro-schoenen onbedekt en ononderbroken is. Ook ontbreken bij de Ferro-schoenen de twee evenwijdige enkele stiknaden van het veterpand naar de zool die de Freestyle wel heeft. Gedaagden hebben verder terecht aangevoerd dat een aantal van de door Reebok geclaimde elementen is bepaald door eisen van functionaliteit. Zo dient de driedelige enkelband met sluitstrips ter bescherming van de enkels en geeft het bijenraat patroon op de zool een goede grip op de vloer. Voor het overige geldt dat bij de detaillering van de Ferro-schoenen afstand is gehouden van de Freestyle. Zo zijn de stiksels op de Ferro-schoenen hoekiger dan die op de Freestyle en zijn de luchtgaatjes op de neus van de Ferro-schoenen in een liggende in plaats van - zoals bij de Freestyle - een staande ruit geplaatst. De vorm van het stiksel waarmee het veterpand op de wreef van de Ferro-schoenen is vastgezet is weliswaar marginaal anders dan bij de Freestyle, maar gedaagden hebben er terecht op gewezen dat een andere vorm voor het op deugdelijke wijze aan elkaar bevestigen van beide onderdelen van de schoen moeilijk denkbaar is.

4.13. Een verschil van doorslaggevend belang bij de beoordeling van de beide Ferro-schoenen is echter gelegen in het element van dessin en kleurstelling. Voor de Ferro-schoen met nummer 2 (de zwarte schoen) geldt dat voldoende afstand is gehouden van de Freestyle, zodat geen gevaar voor verwarring bestaat. Het enkele feit dat bij deze Ferro-schoen, net als bij de Freestyle, gebruik is gemaakt van lakleer en uitbundige kleuren maakt dit niet anders, omdat deze elementen deel uitmaken van de huidige modetrend.

4.14. Voor de schoen met nummer 1 (de paars-roze schoen) ligt dit anders. De hiervoor besproken verschillen in de vormgeving worden bij deze schoen overstemd door de treffende gelijkenis in dessin en kleurstelling. De kleur van beide schoenen is van voren roze, welke kleur naar achteren toe overloopt in paars. Beide schoenen zijn voorzien van met wit omliggende motieven. Dat de sneeuwvlok op de Freestyle kennelijk vaker door Reebok wordt gebruikt om haar merk aan te duiden, zoals gedaagden hebben aangevoerd, maakt dit niet anders. Verder zijn bij beide schoenen de veterpanden van wit lakleer, de sluitstrips van paars lakleer en zijn satijnen linten gebruikt als veters. De overeenkomsten leiden op zodanige wijze de aandacht af van de verschillen die tussen beide schoenen bestaan, dat gevaar voor verwarring bestaat. Het verweer dat uitbundig kleurgebruik momenteel een modetrend is, kan gedaagden niet baten. Zij hadden immers net zo goed voor een ander uitbundig dessin of een andere kleurcombinatie kunnen kiezen. Dit zou geen afbreuk hebben gedaan aan de bruikbaarheid of de deugdelijkheid van de schoen. Door binnen dit model schoen - waarvan zoals hiervoor overwogen aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron heeft gediend - juist voor dit dessin en deze kleuren en materialen te kiezen, hebben gedaagden niet voldaan aan hun verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om gevaar voor verwarring te voorkomen. Vooral nog wordt deze schoen dan ook aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Freestyle F/S Int Snowflake (zie onder 2.4).

4.15. Anders dan gedaagden is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om enig nader gevolg te verbinden aan de omstandigheid dat Reebok heeft nagelaten om in de dagvaarding het verweer van gedaagden te vermelden, hoewel dat verweer haar op dat moment wel reeds bekend was. Gedaagden hebben immers uitvoerig verweer kunnen voeren, zodat zij niet in hun verdediging zijn geschaad.

4.16. Elk van gedaagden heeft de inbreukmakende schoen in de Benelux in het verkeer heeft gebracht, zodat de vorderingen tegen ieder van hen toewijsbaar zijn, met inachtneming van het navolgende. Nu het gaat om afzonderlijke entiteiten, zullen de vorderingen per gedaagde worden uitgesplitst.

4.17. Het onder 1 van het petitum gevorderde bevel om ieder onrechtmatig handelen dat bestaat uit het slaafs nabootsen van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven Freestyle ontwerp, is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Toewijzing zou immers een groot risico op

executiegeschillen opleveren. Het verbod zal dan ook worden beperkt tot de handel in Ferro-schoen nummer 1, omdat van deze schoen is vastgesteld dat het om een slaafse nabootsing gaat. Gedaagden hebben er terecht op gewezen dat de door Reebok gevorderde termijn waarbinnen het onrechtmatig handelen dient te worden gestaakt – namelijk onmiddellijk - als te kort niet kan worden toegewezen. De na te melden termijn komt redelijk voor.

4.18. Reebok vordert te bepalen dat gedaagden over en weer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbeurde dwangsommen. Met gedaagden is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat een hoofdelijke veroordeling tot betaling van een dwangsom rechtens niet aanvaardbaar is omdat de rechtsplicht waarvoor de dwangsom tot prikkel dient niet op een derde mag rusten. Evenmin komt het geraden voor om Reebok NL te laten kiezen of dwangsommen zullen worden verbeurd per paar of per dag. Derhalve zullen de na te noemen, gematigde en gemaximeerde, dwangsommen per gedaagde worden vastgesteld.

4.19. Gedaagden hebben tevens terecht aan de orde gesteld dat de vordering om een verklaring van een registeraccountant over te leggen met betrekking tot de productie en/of verkoop van de door het verbod getroffen schoenen op zodanige wijze is geformuleerd, dat toewijzing de verplichting voor gedaagden in het leven roept om over elkaars onderneming gegevens te verstrekken, waartoe zij niet in staat zijn. Gedaagden zullen dan ook worden veroordeeld om de gevorderde gegevens uitsluitend met betrekking tot hun eigen onderneming te verstrekken. Dat Reebok NL hiermee inzage krijgt in concurrentiegevoelige informatie, kan niet aan de veroordeling in de weg staan. Dit is nu eenmaal een risico dat de inbreukmaker loopt. Nu gedaagden geen verweer hebben gevoerd op dit punt, zullen zij alle gegevens met betrekking tot de Benelux moeten overleggen.

4.20. Het gevorderde gebod om een brief aan de afnemers van gedaagden te sturen zal worden afgewezen. Gedaagden hebben terecht aangevoerd dat met het verbod op de handel in schoen nummer 1, welk verbod met een dwangsom is versterkt, voldoende maatregelen zijn getroffen om de schade van Reebok NL te beperken.

4.21. Het verbod tot vernietiging van alle bij gedaagden in voorraad zijnde schoenen met nummer 1 zal eveneens worden toegewezen. Het verweer van gedaagden dat vernietiging leidt tot onherstelbare schade aan hun zijde, terwijl daarmee geen enkel redelijk belang van Reebok wordt gediend, wordt verworpen. Reebok NL heeft er immers wel belang bij om de schoenen die zijn getroffen door het verbod te vernietigen. Indien Reebok NL op grond van dit vonnis, dat uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard, tot vernietiging overgaat en naderhand in een rechterlijke uitspraak komt vast te staan dat de vernietigde schoenen geen slaafse nabootsing of andere inbreuk opleveren, zal Reebok NL gehouden zijn om de door gedaagden geleden schade te vergoeden. De vordering tot vernietiging is

dan ook, anders dan gedaagden veronderstellen, in kort geding toewijsbaar.

4.22. De gevorderde voorziening strekt mede tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is. Reebok heeft op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de door Reebok NL geleden schade is. Reeds op die grond zal het gevorderde voorschot op de schadevergoeding worden afgewezen.

4.23. De termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure op grond van artikel 1019i Rv wordt gesteld op zes maanden na betekening van dit vonnis.

4.24. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen van Reebok VS en Reebok VK af,

Ten aanzien van Dolcis:

5.2. beveelt Dolcis om binnen één week na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder (doen) vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van schoen nummer 1 als bedoeld onder 2.4,

5.3. bepaalt dat Dolcis voor iedere dag of dagdeel dat zij in strijd handelt met het onder 5.2 gegeven bevel, aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,= tot een maximum van € 500.000,=, ongeacht het aantal schoenen waarmee zij het bevel negeert,

5.4. veroordeelt Dolcis om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring aan de advocaat van Reebok te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij heeft gekocht en/of besteld, gespecificeerd per leverancier;
 - b) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij in voorraad houdt;
 - c) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij heeft verkocht;
 - d) de inkoop- en verkoopprijs van de schoen met nummer 1 die zij heeft betaald en/of gerekend;
 - e) het totaalbedrag aan winst dat zij heeft behaald met de verkoop van de schoen met nummer 1;
 - f) de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producenten die de schoen met nummer 1 aan haar hebben geleverd;
 - g) de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers - voorzover dit geen natuurlijke personen betreffen - van de schoenen met nummer 1 en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van deze schoen, voorzover deze aan haar bekend zijn;
- alles met betrekking tot de Benelux,

5.5. bepaalt dat Dolcis voor iedere dag of dagdeel dat zij nalaat te voldoen aan de veroordeling onder 5.4 - waarbij elk onderdeel gerekend wordt als een aparte veroordeling - aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,=, tot een maximum van € 500.000,=,

5.6. veroordeelt Dolcis om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar nog in voorraad zijnde schoenen met nummer 1 op haar eigen kosten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om deze deurwaarder opdracht te geven een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de advocaat van Reebok te sturen,

5.7. bepaalt dat Dolcis voor iedere dag of dagdeel dat zij geheel of gedeeltelijk nalaat te voldoen aan de veroordeling onder 5.6 aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,=, tot een maximum van € 500.000,=,

Ten aanzien van Ferro:

5.8. beveelt Ferro om binnen één week na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder (doen) vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden en/of verhandelen van de schoen met nummer 1,

5.9. bepaalt dat Ferro voor iedere dag of dagdeel dat zij in strijd handelt met het onder 5.8 gegeven bevel, aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,= tot een maximum van € 500.000,=, ongeacht het aantal schoenen waarmee zij het bevel negeert,

5.10. veroordeelt Ferro om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring aan de advocaat van Reebok te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- h) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij heeft geproduceerd;
 - i) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij in voorraad houdt;
 - j) het totaal aantal schoenen met nummer 1 dat zij heeft verkocht;
 - k) de inkoop- en verkoopprijs van de schoen met nummer 1 die zij heeft betaald en/of gerekend;
 - l) het totaalbedrag aan winst dat zij heeft behaald met de verkoop van de schoen met nummer 1;
 - m) de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producenten die de schoen met nummer 1 aan haar hebben geleverd;
 - n) de volledige naam/namen en adres/adressen van de kopers - voorzover dit geen natuurlijke personen betreffen - van de schoenen met nummer 1 en de volledige naam/namen en adres/adressen van derden die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van deze schoen, voorzover deze aan haar bekend zijn;
- alles met betrekking tot de Benelux,
- 5.11. bepaalt dat Ferro voor iedere dag of dagdeel dat zij nalaat te voldoen aan de veroordeling onder 5.10 - waarbij elk onderdeel gerekend wordt als een aparte veroordeling - aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,=, tot een maximum van € 500.000,=,

5.12. veroordeelt Ferro om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar nog in voorraad zijnde schoenen met nummer 1 op haar eigen kosten te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om deze deurwaarder opdracht te geven een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, aan de advocaat van Reebok te sturen,

5.13. bepaalt dat Ferro voor iedere dag of dagdeel dat zij geheel of gedeeltelijk nalaat te voldoen aan de veroordeling onder 5.12 aan Reebok NL een dwangsom verbeurt van € 5.000,=, tot een maximum van €500.000,=,

Ten aanzien van Dolcis en Ferro:

5.14 . stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis,

5.15. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.16. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.17. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens-Gerkerna, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Benekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2009.