

[verschenen in *AMI* 2009/1, p.36-38]

Nr. 3 (Converse/Footwear)

Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2006
zaaknummer / rolnummer: 268306 / KG ZA 06-813
(Mr. E.F. Brinkman)

Inbreuk op auteursrecht op 'laarsgympen'. Vraag waar het ontwerp van de schoenen voor het eerst is gepubliceerd in de zin van art. 3 lid 3 Berner Conventie, hetgeen van belang is voor het bepalen van het land van oorsprong. Gedaagden hebben onvoldoende onaannemelijk gemaakt dat eerste publicatie in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. 'Het enkele feit dat [bij een productpresentatie in de VS] ook vele licentiehouders aanwezig waren maakt niet dat met de presentatie van het model het (algemene) publiek geacht moet worden toegang te hebben gekregen tot het model.'

[art. 3 lid 3 Berner Conventie]

Vonnis in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht CONVERSE INC., gevestigd te North Andover, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KESBO SPORT B.V., gevestigd te Weert, eiseressen, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. L. Bakkers te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht TOM TAILOR GMBH, gevestigd te Hamburg (Niendorf), Duitsland, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FOOTWEAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Hoofddorp, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L.A. Patberg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Converse respectievelijk Tom Tailor en Footwear genoemd worden.

[...]

2. De feiten

- 2.1. Converse brengt in de Benelux een laarsgym op de markt onder de naam Converse All Star Chuck Taylor en met typenaam Detachable X-Hi of All Star Detachable X-Hi (hierna de X-Hi) [...].
- 2.2. Tom Tailor en Footwear brengen in Europa, respectievelijk in de Benelux, een laarsgym op de markt, althans zijn van plan zulks te doen ten behoeve van hun herfst/wintercollectie 2006 [...].

3. Het geschil

3.1. Converse vordert – samengevat – een verbod tot inbreuk op haar (niet ingeschreven) Gemeenschapsmodelrechten in de EG en op haar auteursrechten in Nederland terzake de X-Hi, alsmede een verbod tot overig onrechtmatig handelen in Nederland, een en ander op straffe van een dwangsom en met nevenvorderingen.

3.2. Tom Tailor en Footwear voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmodel berust op artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002) juncto artikel 3 Uitvoeringswet.

[...]

Auteursrecht

4.6. In dit kader hebben Tom Tailor en Footwear als meest verstrekkende verweer opgeworpen dat de X-Hi voor het eerst in de Verenigde Staten van Amerika openbaar is gemaakt en aldus – aangezien in de Verenigde Staten van Amerika geen auteursrechtelijke bescherming wordt toegekend aan voorwerpen met een gebruiksfunctie – volgens artikel 2 lid 7 Berner Conventie de X-Hi slechts bescherming krachtens modellenrecht toekomt en niet krachtens het auteursrecht (mogelijk ligt dit anders voor het motief in de gebreide stof).

4.7. De voorzieningenrechter overweegt dat Converse in het kader van dit kort geding evenwel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat niet zozeer de Verenigde Staten van Amerika (of China) maar Nederland dan wel België (volgens Converse vonden de eerste publikaties plaats in hun showrooms te Weert, Leusden, Nieuwegein en Brussel) als land van oorsprong is te kenschetsen. Tegenover de met bewijs ondersteunde stelling van Converse dat de X-Hi voor het eerst in Nederland en/of België door haar is geopenbaard, hebben Tom Tailor en Footwear hun stelling dat publicatie van het model eerder in de Verenigde Staten van Amerika plaatsvond onvoldoende onderbouwd. Hun verwijzing naar de verklaring van dhr. Overmaat van Kesbo Sport BV dat het model tijdens een zogenaamde “pre line meeting in China” en “een sales meeting in Boston” voor het eerst zou zijn gepubliceerd, snijdt naar voorlopig oordeel geen hout omdat dit – naar zeggen van diezelfde heer Overmaat ter zitting – interne vergaderingen waren. Het enkele feit dat daarbij ook vele licentiehouders aanwezig waren maakt niet dat met de presentatie van het model het (algemene) publiek geacht moet worden toegang te hebben gekregen tot het model.

4.8. Aangezien het model van de X-Hi, gelet op de reeds bekende modellen, een eigen karakter vertoont en het persoonlijke stempel van de maker draagt, komt het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Uit hetgeen hiervoor in r.o. 4.2-4.5 werd overwogen volgt dat de totaalindrukken van de X-Hi en het model van de laarsgym van Tom Tailor en Footwear, gelet op de auteursrechtelijk beschermde trekken, in zo geringe mate verschillen vertonen dat het laatste model niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt en van ontlening sprake is.

Slotsom en proceskosten

4.9. De slotsom uit het voorgaande is dat de laarsgym van Tom Tailor en Footwear inbreuk maakt op de auteurs- en modelrechten van Converse ter zake de X-Hi. De gevraagde verboden kunnen zodoende worden toegewezen met enige aanpassing en verduidelijking als

na te melden. Gegeven deze toewijzing, valt niet in te zien welk belang Converse heeft bij beoordeling van haar stelling dat (daarenboven) sprake zou zijn van overig onrechtmatig handelen, zodat het aldus gevorderde zal worden afgewezen. De nevenvorderingen gaan het kader van dit kort geding te buiten. De termijn van 260 lid 1 Rv zal als onbestreden gevorderd worden gesteld op 6 maanden.

4.10. Tom Tailor en Footwear zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Converse worden, onder conforme toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn (Rl. 2004/48/EG) en indachtig dat Tom Tailor en Footwear hun eigen procureurssalaris in totaal hadden geraamd op ongeveer EUR 35.000,-, derhalve (aanzienlijk) hoger dan het bedrag dat Converse terzake heeft gevorderd, begroot op:

- dagvaarding EUR 1.354,65
 - vast recht 244,00
 - salaris procureur 7.034,50
- Totaal EUR 8.633,15

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Tom Tailor en Footwear, gezamenlijk en ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, voor zover het gedaagde sub 1 betreft, in Nederland, en voor zover het gedaagde sub 2 betreft, binnen de Europese Gemeenschap, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres sub 1 toekomende modelrechten zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model van de All Star Detachable XHi van Converse is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van een dergelijk voortbrengsel, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee – dit ter keuze van Converse – aan dit bevel niet volledig zal zijn of worden voldaan;

5.2. beveelt Tom Tailor en Footwear, gezamenlijk en ieder afzonderlijk, om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres sub 1 toekomende auteursrechten zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van de All Star Detachable X-Hi van Converse, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom ad EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee – dit ter keuze van Converse – aan dit bevel niet volledig zal zijn of worden voldaan;

5.3. veroordeelt Tom Tailor en Footwear in de proceskosten, aan de zijde van Converse tot op heden begroot op EUR 8.633,15,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Converse niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Tom Tailor en Footwear een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Noot

P.B. Hugenholtz

De bekende Amerikaanse sportschoenenfabrikant Converse vordert in kort geding een verbod op inbreuk op het gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht op door haar op de markt gebrachte 'laarsgympen'. Tom Tailor en Footwear verweren zich tegen de auteursrechtelijke vordering met het argument dat de schoenen in het land van oorsprong (naar zij menen de Verenigde Staten) niet auteursrechtelijk beschermd zijn, zodat de assimilatieregeling van de Berner Conventie niet opgaat en Converse zich in Nederland niet op bescherming uit hoofde van de Auteurswet kan beroepen. Inderdaad voorziet art. 2 lid 7 BC in een – vrij gecompliceerde – uitzondering op het beginsel van gelijke behandeling. Indien een werk van toegepaste kunst in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt maar alleen als model beschermd is, kan in een ander BC-land voor dat werk enkel modelrechtelijke bescherming worden ingeroepen. Doordat in de VS gebruiksvoorwerpen ('useful articles') normaliter niet auteursrechtelijk worden beschermd (zie artt. 101 en 102 van de US Copyright Act), lopen Amerikaanse ondernemingen in Europa regelmatig een auteursrechtelijk blauwtje. Zie bijvoorbeeld het zeer uitvoerige, uitstekend gemotiveerde arrest van Hof Amsterdam 13 september 2001, *BIE* 2002, p. 437 (Maglite/Buzaglo).

In de onderhavige zaak slaagt het beroep door gedaagden op art. 2 lid 7 BC echter niet. Volgens de voorzieningenrechter zijn gedaagden er niet in geslaagd te bewijzen dat eerste publicatie van de schoenen in de VS heeft plaatsgevonden, zodat de VS niet als land van oorsprong kan gelden. 'Het enkele feit dat daarbij [bij de Amerikaanse presentatie van het XHi-model] ook vele licentiehouders aanwezig waren maakt niet dat met de presentatie van het model het (algemene) publiek geacht moet worden toegang te hebben gekregen tot het model', aldus de rechter (ro. 4.7 slot).

Het is de vraag of de voorzieningenrechter hier de juiste maatstaf heeft gehanteerd. Art. 3 lid 3 BC (Akte van Parijs) luidt, voorzover hier van belang: 'Onder "gepubliceerde werken" moeten worden verstaan de werken die met toestemming van hun auteur zijn uitgegeven, welke ook de wijze van vervaardiging moge zijn van de exemplaren, mits deze zodanig ter beschikking zijn gesteld dat daarmee wordt voorzien in de redelijke behoeften van het publiek, zulks met inachtneming van de aard van het werk. [...]'. Het gaat er dus niet om of het algemene publiek in land X voor het eerst *toegang* geeft gekregen tot het ontwerp van de schoen, maar of de schoenen in dat land voor het eerst op de markt zijn gebracht – en wel in zodanige hoeveelheden dat de vraag ernaar in redelijke mate bevredigd is. Productpresentaties spelen bij het bepalen van het land van oorsprong in elk geval geen rol. Bepalend is in welk land exemplaren van het werk voor het eerst echt op de markt gebracht zijn. Zou dat in het geval van de Converse XHi werkelijk Nederland of België zijn geweest?

Denkbaar is overigens dat eerste publicatie van de laarsgympe 'gelijktijdig' in Nederland (of België) en de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Gelijktijdige publicatie is immers een ruim begrip: verschijning in een ander land binnen dertig dagen na eerste publicatie van het werk (art. 3 lid 4 BC). Welk land moet in zo'n geval als land van oorsprong worden aangemerkt? Art. 5 lid 4(a) BC geeft als antwoord: het land waarvan de wetgeving de kortste beschermingstermijn toekent. Maar de conventie geeft geen oplossing voor het geval dat een van beide landen in het geheel geen auteursrechtelijke bescherming biedt. Ricketson & Ginsburg (*International Copyright and Neighbouring Rights*, Oxford: OUP 2006, Vol. 1, p. 285) suggereren om in zo'n geval aan te knopen bij het land met de meest auteursvriendelijke

IV R

wetgeving (in casu Nederland of België). Dat is weliswaar een sympathieke oplossing, maar lijkt moeilijk te rijmen met de *rule of the shortest term* die hier en ook elders in de BC (art. 7 lid 8 BC) regeert.