

Vzgr Rb Den Haag, 29 mei 2008, Crocs

Crocs Beach



Crocs Ballerina



MODELRECHT - PROCESRECHT

Inbreuk ballerina-model

Inbreuk niet bestreden

De geldigheid van het ballerina-model is tussen partijen niet in discussie. Evenmin hebben De Vos en Musch bestreden dat de in november 2007 inbeslaggenomen schoenen als afgebeeld onder 2.4 - indien deze al niet een exacte kopie zijn - geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Daarmee staat de inbreuk op dit modelrecht vast.

Nietig verklaard modelrecht Beach

Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard

Voor de onder 2.3 bedoelde, in augustus 2007, aangetroffen schoen ligt dit anders. Het model 000257001-0001 waarop Crocs zich beroept is door het Bureau nietig verklaard op de grond, kort samengevat, dat het model geen eigen karakter heeft ten opzichte van eerder door Crocs zelf op haar website en in een folder aan het publiek ter beschikking gestelde modellen. Crocs heeft aangevoerd dat zij van deze beslissing beroep heeft ingesteld en dat het beroep volgens artikel 55 lid 1 GeMoV schorsende werking heeft. Niettemin bestaat geen aanleiding in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige maatregelen, een verbod als gevorderd op grond van dit modelrecht toe te wijzen nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard. Dat de onder 2.3 bedoelde schoen inbreuk zou maken op de modellen 000257001-0002, 000061122-0001 en/of het ballerina-model is door Crocs onvoldoende gemoti-

veerd. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat verhandeling van de schoen niet op grond van de modelrechten verboden kan worden.

AUTEURSRECHT

Beach model auteursrechtelijk beschermd

Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Wel wordt voorshands geoordeeld dat met die verhandeling inbreuk wordt gemaakt op het eveneens door Crocs ingeroepen, aan Crocs Inc. toekomende, auteursrecht (waarbij in aanmerking wordt genomen dat de Verenigde Staten van Amerika partij zijn bij de Berner Conventie zodat Crocs Inc. aanspraak kan maken op bescherming door de in Nederland geldende Auteurswet). Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, terwijl de door De Vos en Musch verhandelde schoen zodanige gelijkens vertoont dat sprake moet zijn van ontlening. De stelling van De Vos en Musch dat Crocs het ontwerp op haar beurt heeft ontleend aan een ontwerp van Holy Soles is onvoldoende gemotiveerd. Daarvoor is niet voldoende de stelling dat Holy Soles reeds in 2001 'soortgelijk' schoeisel op de markt heeft gebracht en evenmin kan die stelling worden onderbouwd met de door De Vos en Musch overgelegde afbeeldingen op de huidige website van Holy Soles

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 29 mei 2008

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305

Vonnis in kort geding van 29 mei 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

CROCS INC.,

gevestigd te Colorado, Verenigde Staten van Amerika

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CROCS EUROPE B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eisers,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. P.H. Boekel te Amsterdam,

tegen

1. [X] DE VOS, zaakdoende te [...],

2. [...] MUSCH, zaakdoende te [...],

gedaagden,

procureur mr. H. Koning.

Partijen zullen hierna ook Crocs (eisers gezamenlijk) en De Vos en Musch genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 maart 2008;

- de producties 1 tot en met 14 van Crocs;
- de door De Vos en Musch bij brief 13 mei 2008 toegezonden ongenummerde producties;
- de door De Vos en Musch bij brief van 14 mei 2008 toegezonden genummerde producties 1 tot en met 8;
- de mondelinge behandeling op 15 mei 2008;
- de pleitnota van Crocs;
- de pleitnota van De Vos en Musch.

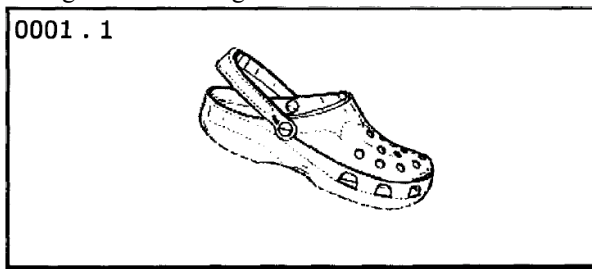
1.2. Crocs heeft bezwaar gemaakt tegen de late toezending (bij brief van 14 mei 2008, ontvangen op 15 mei 2008) van de producties genummerd 2 en 8 van De Vos en Musch. Tegen de overige producties heeft Crocs geen bezwaar gemaakt omdat de inhoud haar al bekend was. Nadat De Vos en Musch gelegenheid is gegeven op het bezwaar te reageren heeft de voorzieningenrechter beslist dat de producties 2 en 8 buiten beschouwing worden gelaten.

1.3. Het vonnis is bepaald op heden.

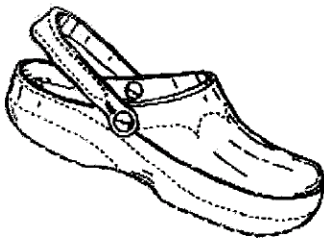
2. De feiten

2.1. Crocs Inc. is houdster van de navolgende Gemeenschapsmodellen voor schoeisel.

Model nummer 000257001-0001, ingeschreven op 22 november 2004. Bij het model behoort onder meer de navolgende afbeelding.



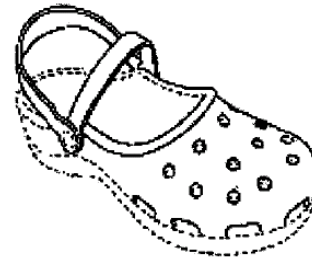
Model nummer 000257001-0002, eveneens ingeschreven op 22 november 2004. Bij het model behoort onder meer de navolgende afbeelding.



Model nummer 000061122-0001, ingeschreven op 5 augustus 2003. Bij het model behoort onder meer de navolgende afbeelding.



Model nummer 000543905-0001 (het ballerina-model), ingeschreven op 13 juni 2006. Bij het model behoort onder meer de navolgende afbeelding.

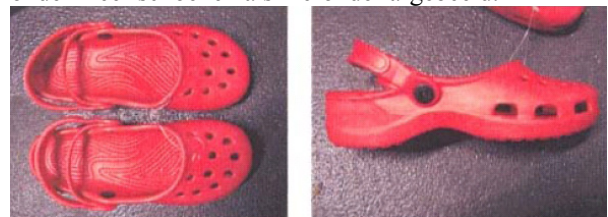


2.2. Crocs brengt onder de benaming "Beach" de hieronder links afgebeelde schoen op de markt.



2.3. Musch heeft in augustus 2007 de hierboven rechts afgebeelde schoen verkocht op de Haagse markt en voor verkoop in voorraad gehad. De schoenen waren eigendom van De Vos, haar vader. Musch heeft, nadat zij daarop was aangesproken door een medewerker van SNB – React (voorheen de Stichting Namaakbestrijding), op 1 augustus 2007 een onthoudingsverklaring ondertekend.

2.4. In november 2007 heeft Politie Haaglanden een groot aantal schoenen in beslag genomen die door De Vos op voorraad werden gehouden in een opslagruimte, onder meer schoenen als hieronder afgebeeld.



3. Het geschil

3.1. Crocs stelt dat De Vos en Musch inbreuk maken op haar modelrechten en op het auteursrecht op het ontwerp van haar schoeisel en voorts dat zij door de slaafse nabootsing van het ontwerp van haar schoenen onrechtmatig jegens Crocs handelen. Crocs vordert - samengevat - een verbod op inbreuk op haar model-, auteurs- en merkrechten en op onrechtmatig handelen door verhandeling van de onder 2.3 en 2.4 bedoelde schoenen, met nevenvorderingen (opgave van informatie, recall en afgifte van de gestelde inbreukmakende producten) op straffe van een dwangsom, een voorschot op schadevergoeding van € 15.000,- en hoofdelijke

veroordeling van De Vos en Musch in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. De Vos en Musch voeren verweer, dat kan worden samengevat als volgt.

3.2.1. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisend belang ontbreekt. Crocs was al in augustus 2007 op de hoogte van de door De Vos en Musch verkochte schoenen. Crocs had toen De Vos en Musch terstond in rechte moeten betrekken als zij van mening was dat haar belangen door het handelen van De Vos en Musch werden geschaad. Door dat na te laten heeft zij haar rechten verwerkt. De zaak is bovendien te complex voor behandeling in kort geding.

3.2.2. In de rapportage van SNB React is ten onrechte vermeld dat De Vos zou hebben verklaard de schoenen zelf vanuit China geïmporteerd te hebben. Dat is onjuist. De Vos is niet betrokken geweest bij de import.

3.2.3. De Vos en Musch betwisten dat het schoeisel van Crocs een oorspronkelijk karakter heeft dat het stempel van de maker draagt. Het Canadese bedrijf Holy Soles verkocht reeds in 2001, eerder dan Crocs, soortgelijk schoeisel.

3.2.4. Het ingeschreven Gemeenschapsmodel 000257001-0001 is door het in de GeMoV¹ bedoelde Bureau bij beslissing van 12 december 2007 nietig verklaard.

3.2.5. De door De Vos en Musch verkochte schoenen worden ook door andere bedrijven zoals Van Haren, Kruidvat, Bristol en Makro verkocht.

3.2.6. De proceskostenveroordeling moet beperkt blijven tot het liquidatietarief.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmodellen, berust op de artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 1 van de GeMoV en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

4.2. In augustus 2007 is door Musch een onthoudingsverklaring getekend. In november 2007 is echter vervolgens een grote partij - volgens Crocs inbreukmakende - schoenen bij De Vos in beslag genomen. Het belang van Crocs bij een verbod op inbreuk op haar rechten is door het aantreffen van deze partij schoenen opnieuw spoedeisend geworden omdat is aan te nemen dat De Vos en Musch zich ondanks de verklaring van augustus 2007 niet vrijwillig zullen onthouden van het in de handel brengen van dergelijke schoenen. Crocs heeft vervolgens op 14 maart 2008 de dagvaarding doen uitgaan. Het tijdverloop tussen december 2007 en de datum van dagvaarding is niet zodanig dat daardoor het spoedeisend belang is komen te vervallen. Het voorgelegde geschil is voorts niet zodanig gecompliceerd dat het zich niet zou lenen voor behandeling in kort geding. Crocs is dus ontvankelijk in haar vorderingen.

4.3. Volgens artikel 19 lid 1 GeMoV heeft de houder van een ingeschreven gemeenschapsmodel het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken, waaronder begrepen het in de handel brengen en invoeren van voortbrengselen volgens het model, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben. Volgens artikel 10 lid 1 GeMoV omvat de door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

4.4. De geldigheid van het ballerina-model is tussen partijen niet in discussie. Evenmin hebben De Vos en Musch bestreden dat de in november 2007 inbeslaggenomen schoenen als afgebeeld onder 2.4 - indien deze al niet een exacte kopie zijn - geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Daarmee staat de inbreuk op dit modelrecht vast.

4.5. Voor de onder 2.3 bedoelde, in augustus 2007, aangetroffen schoen ligt dit anders. Het model 000257001-0001 waarop Crocs zich beroept is door het Bureau nietig verklaard op de grond, kort samengevat, dat het model geen eigen karakter heeft ten opzichte van eerder door Crocs zelf op haar website en in een folder aan het publiek ter beschikking gestelde modellen. Crocs heeft aangevoerd dat zij van deze beslissing beroep heeft ingesteld en dat het beroep volgens artikel 55 lid 1 GeMoV schorsende werking heeft. Niettemin bestaat geen aanleiding in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige maatregelen, een verbod als gevorderd op grond van dit modelrecht toe te wijzen nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard. Dat de onder 2.3 bedoelde schoen inbreuk zou maken op de modellen 000257001-0002, 000061122-0001 en/of het ballerina-model is door Crocs onvoldoende gemotiveerd. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat verhandeling van de schoen niet op grond van de modelrechten verboden kan worden.

4.6. Wel wordt voorshands geoordeeld dat met die verhandeling inbreuk wordt gemaakt op het eveneens door Crocs ingeroepen, aan Crocs Inc. toekomende, auteursrecht (waarbij in aanmerking wordt genomen dat de Verenigde Staten van Amerika partij zijn bij de Berner Conventie zodat Crocs Inc. aanspraak kan maken op bescherming door de in Nederland geldende Auteurswet). Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, terwijl de door De Vos en Musch verhandelde schoen zodanige gelijkenis vertoont dat sprake moet zijn van ontlening. De stelling van De Vos en Musch dat Crocs het ontwerp op haar beurt heeft ontleend aan een ontwerp van Holy Soles is onvoldoende gemotiveerd. Daarvoor is niet voldoende de stelling dat Holy Soles reeds in 2001 'soortgelijk' schoeisel op de markt heeft gebracht en evenmin kan die stelling worden onderbouwd met de door De Vos en Musch overgelegde afbeeldingen op de huidige website van Holy Soles.

4.7. De omstandigheid dat De Vos en Musch het schoeisel niet zelf hebben ingevoerd en dat Crocs niet

¹ Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

optreedt tegen derden, doet niet af aan de hiervoor vastgestelde inbreuk op het model- en auteursrecht van Crocs. Het gevorderde verbod is gezien het voorgaande toewijsbaar als hierna vermeld. De Vos en Musch hebben niet bestreden dat ook Crocs Europe B.V. naast Crocs Inc. gerechtigd is dit verbod te vorderen. In dit verband wordt voorts opgemerkt dat het petitum een verbod op merkinbreuk vermeldt, maar gezien de inhoud van de dagvaarding en de behandeling ter zitting berust dit op een vergissing.

4.8. De overige vorderingen gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Crocs tegemoet te komen en worden derhalve afgewezen. De gevorderde dwangsom wordt gematigd.

4.9. De Vos en Musch worden als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten. Deze dienen te worden begroot met toepassing van artikel 1019h Rv. De proceskosten bedragen volgens de niet weersproken opgave € 8.744,55, te vermeerderen met € 254 aan griffierecht en € 71,80 aan exploitkosten, in totaal derhalve € 9.070,35 (alle bedragen ex B.T.W.).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

veroordeelt De Vos en Musch om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de lidstaten van de Europese Gemeenschap op het modelrecht (het ballerinamodel) van Crocs en iedere inbreuk in Nederland op het auteursrecht van Crocs te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het aanbieden en verhandelen van het onder 2.3 en 2.4 bedoelde schoeisel, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000 voor elke overtreding;

bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

stelt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden na de datum van deze beslissing;

veroordeelt De Vos en Musch hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Crocs tot aan deze uitspraak begroot op € 9.070,35;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2008.