

Vzgr Rb Den Haag, 14 juli 2008, Capelli v Crocs

*Crocs Beach*



## MODELRECHT

**Maatstaf beoordeling geldigheid Gemeenschapsmodel bij opheffing beslag tot afgifte**

[conservatoir beslag tot afgifte heeft tot doel te verzekeren dat de mogelijkheid tot afgifte van de schoenen wordt gehandhaafd, wat met zich brengt dat in deze procedure, anders dan in de door Capelli aangehaalde zaak, niet reeds de vaststelling dat het model door het Bureau nietig is verklaard voldoende reden is om aan Crocs de door haar gewenste voorlopige maatregelen te onthouden](#)

Capelli heeft zich allereerst beroepen op de hiervoor onder 2.5 vermelde beslissing van het Bureau, waarbij het Beach-model nietig is verklaard. Crocs heeft van deze beslissing beroep ingesteld. Dat beroep heeft volgens artikel 55 lid 1 GModVo schorsende werking. Capelli wijst er op dat [deze rechtbank in het onder 2.10 vermelde vonnis](#) heeft beslist dat geen aanleiding bestaat het in die procedure door Crocs gevorderde inbreukverbod op grond van dat modelrecht toe te wijzen omdat de geldigheid van het model werd bestreden en het model in eerste instantie nietig is verklaard. In die procedure werd beoordeeld of aan de gedaagde partijen een inbreukverbod diende te worden opgelegd. Daarbij was het allereerst aan Crocs voldoende aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht bestaat. In die beoordeling was mede te betrekken de gevolgen van dat verbod voor de gedaagde partijen. In de onderhavige procedure is het juist aan Capelli om na summier onderzoek aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht nietig is. Bij de beoordeling van de mate van aannemelijkheid moet daarbij voor ogen worden gehouden dat het conservatoir beslag tot afgifte tot doel heeft te verzekeren dat de mogelijkheid tot afgifte van de schoenen wordt gehandhaafd tot het tijdstip dat definitief over de geldigheid van het recht is geoordeeld. Deze laatste afweging brengt met zich dat in deze procedure, anders dan in de door Capelli aangehaalde zaak, niet reeds de vaststelling dat het model door het Bureau nietig is verklaard voldoende reden is om aan Crocs de door haar gewenste voorlopige maatregelen te onthouden. In deze procedure dient de geldigheid van het recht in-

houdelijk te worden beoordeeld aan de hand van hetgeen daartegen door Capelli wordt aangevoerd.

**Model Quilliot niet nieuweheidschadelijk**

[Zo ontbreekt bij het model van Quilliot de sierrand met punten en zijn de hiel en hielriem afwijkend.](#)

Slechts van het hieronder afgebeelde oudere model van Remy Quilliot merkt zij op dat dit moet leiden tot nietigheid van het Gemeenschapsmodel omdat het hetzelfde uiterlijk zou hebben als Gemeenschapsmodel. Bij vergelijking moet echter worden vastgesteld dan van hetzelfde uiterlijk geen sprake is. Zo ontbreekt bij het model van Quilliot de sierrand met punten en zijn de hiel en hielriem afwijkend. Capelli motiveert niet waarom het Gemeenschapsmodel ten opzichte van het model van Quilliot niettemin niet nieuw zou zijn of een zelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker zou wekken. Dat dit model schadelijk zou zijn voor de geldigheid van het Gemeenschapsmodel is daarom vooralsnog niet in te zien.

**Niet technisch bepaald uiterlijk**

[Niet aannemelijk is gemaakt dat de uiterlijke kenmerken van het model die niet technisch bepaald zijn het model geen eigen karakter geven.](#)

Capelli heeft er – ook dit in het kader van de bespreking van het auteursrecht – nog op gewezen dat Beach-model functioneel is bepaald door de eisen dat de klomp draagbaar moet zijn en openingen nodig heeft voor ventilatie van de voet, terwijl de grootte en plaatsing van die openingen worden bepaald door effectiviteits- en productieoverwegingen. Voor zover zij deze stellingen ook heeft willen betrekken bij de beoordeling van de geldigheid van het Beach-model moeten zij worden zijn verworpen omdat, ook al vertoont het model uiterlijke kenmerken die technisch bepaald zijn, niet aannemelijk is gemaakt dat de uiterlijke kenmerken van het model die niet technisch bepaald zijn het model geen eigen karakter geven.

**Modelrecht geldig**

[Gezien het voorgaande moet er in deze procedure vanuit gegaan worden dat het Beach-model geldig is](#)

**Doorvoer naar Duitsland niet toegestaan**

[Nu in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het modelrecht van Crocs, moet eveneens worden aangenomen dat Crocs dat recht ook in Duitsland kan inroepen omdat het geldt voor de gehele Gemeenschap; niet van belang dat Duitse rechter in een procedure tussen andere partijen de geldigheid van het modelrecht anders heeft beoordeeld](#)

Capelli doet beroep op het [arrest Montex – Diesel \(HvJEG 9 november 2006, C-281/05\)](#). Zij stelt het volgende. Het inbeslaggenomen schoeisel wordt doorgevoerd naar Duitsland. Zoals blijkt uit de onder 2.6 vermelde beslissing van de Duitse rechter kunnen de goederen in Duitsland worden verkocht zonder inbreuk te maken op het modelrecht van Crocs. Uit het arrest Montex – Diesel volgt dat onder die omstandigheden

de doorvoer niet kan worden verboden. Ook dit verweer moet voorshands onjuist worden geoordeeld. Nu in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het modelrecht van Crocs, moet eveneens worden aangenomen dat Crocs dat recht ook in Duitsland kan inroepen omdat het geldt voor de gehele Gemeenschap. Dat de Duitse rechter in een procedure tussen andere partijen en op grond van andere stellingen de geldigheid van het modelrecht anders heeft beoordeeld, heeft voor deze procedure voor dit geval geen consequenties.

### Recht tot afgifte bij inbreuk Gemeenschapsmodelrecht

#### Via artikel 89(1)GModVo jo artikel 3.17(3) BVIE

De GModVo geeft, zoals Capelli terecht heeft aangevoerd, de houder van het modelrecht geen aanspraak op afgifte van inbreukmakende voortbrengselen. Artikel 89 lid 1 sub d GModVo bepaalt echter dat in geval van inbreuk of dreigende inbreuk de sancties kunnen worden opgelegd waarin het recht van de lidstaat waar de inbreuk plaatsvindt voorziet. Voor Nederland leidt dat tot toepasselijkheid van artikel 3.17 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), waarin het recht op afgifte is geregeld.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Den Haag, 14 juli 2008

(P.G.J. de Heij )

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 310915 / KG ZA 08-593 van:

Vonnis in kort geding van 14 juli 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

CAPELLI EUROPE GMBH,

gevestigd te Ratingen (Duitsland),

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. [Th.C.J.A. van Engelen](#) te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap

CROCS EUROPE B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. de rechtspersoon naar het recht van de staat Colorado

(Verenigde Staten van Amerika)

CROCS, INC.,

kantoorhoudende Niwot, Colorado, Verenigde Staten

van Amerika,

gedaagden,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaten mr. P-H. Boekel en mr. A.P. Leembruggen

te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als 'Capelli'

en (gedaagden gezamenlijk) als 'Crocs'.

### 1. De procedure

1.1. Capelli heeft Crocs bij exploit van 21 mei 2008 doen dagvaarden om op 23 juni 2008 te verschijnen ter terechtzitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Capelli heeft haar dagvaarding vergezeld doen gaan van 31 producties. Crocs heeft 28 producties overgelegd.

1.2. Met een faxbericht van 17 juni 2008 heeft Capelli aangekondigd haar eis te zullen wijzigen.

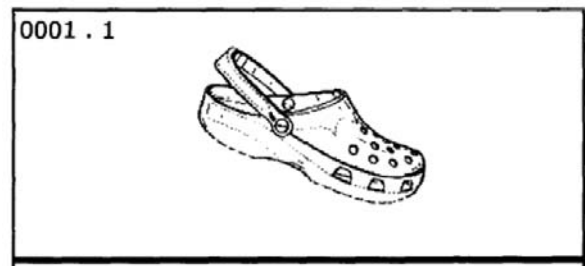
1.3. De zaak is ter zitting van 23 juni 2008 behandeld, waarbij Cappelli overeenkomstig voormeld faxbericht haar eis heeft gewijzigd. Partijen hebben daarop hun standpunten doen bepleiten aan de hand van pleitnotities en producties.

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Capelli en Crocs verhandelen kunststof schoeisel.

2.2. Crocs Inc. is houdster van het Gemeenschapsmodel 000257001-0001 voor schoeisel, geregistreerd op 22 november 2004 met beroep op prioriteit vanaf 28 mei 2004 (hierna: het Gemeenschapsmodel of Beachmodel). Bij het Gemeenschapsmodel behoort onder meer de navolgende afbeelding.



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



2.4. Crocs brengt voorts onder de benaming "Cayman" de hieronder afgebeelde schoen op de markt.



2.5. Bij [beslissing van 12 december 2007 heeft het in de GModVo<sup>1</sup> bedoelde Bureau](#) het Beach-model nietig verklaard op de grond, kort samengevat, dat dit 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 beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2.6. Bij uitspraak van 27 december 2007 heeft het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) in een procedure van Crocs Inc. tegen CE International geoordeeld dat het Beach-model niet als nieuw in de zin van de GModVo kan worden aangemerkt.

2.7. Op 25 maart 2008 heeft de Belastingdienst/Douane Rotterdam met toepassing van de Anti-piraterij verordening<sup>2</sup> een uit China afkomstige zending schoeisel, bestemd voor Capelli, vastgehouden. Deze zending omvat onder meer de volgende modellen (ook in andere dan de weergegeven kleuren).



2.8. Bij beschikking van 18 april 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op verzoek van Crocs verlof verleend voor het ten laste van Capelli leggen van conservatoir beslag tot afgifte op deze schoenen. Op 21 april 2008 heeft Crocs uit hoofde van deze beschikking ten laste van Capelli beslag gelegd.

2.9. Op 28 mei 2008 heeft de Belastingdienst/Douane Rotterdam opnieuw een voor Capelli bestemde zending met gelijksoortige schoenen vastgehouden.

2.10. In een door Crocs geëntameerde kortgedingprocedure tegen twee schoenenhandelaren heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank [bij vonnis van 29 mei 2008](#) (rolnummer KG 08-305, LJN BD3184) onder meer geoordeeld dat – verkort weergegeven – ondanks de schorsende werking van het door Crocs ingestelde beroep tegen de in 2.5 vermelde beslissing, geen aanleiding bestond een verbod als door

Crocs gevorderd toe te wijzen op grond van het modelrecht van Crocs nu de geldigheid van het recht was bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig was verklaard. Wel is in het vonnis voorshands geoordeeld dat met de bestreden verhandeling door de betreffende gedaagden inbreuk werd gemaakt op het eveneens door Crocs ingeroepen, aan Crocs Inc. toe-komende, auteursrecht.

### 3. Het geschil

3.1. Capelli vordert na wijziging van eis, verkort en zakelijk weergegeven, Crocs te bevelen het op 21 april 2008 gelegde conservatoir beslag op te heffen, alsmede (zo begrijpt de voorzieningenrechter) een verbod om ter zake van het tweede douanebeslag opnieuw conservatoir beslag te leggen, een en ander op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Capelli voor het geval deze vordering niet wordt toegewezen Crocs te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis een bankgarantie te stellen voor een bedrag van €80.000,--. Ten slotte vordert Capelli veroordeling van Crocs in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. Capelli legt aan haar vorderingen, voor zover van belang, het volgende ten grondslag.

3.2.1. De door Crocs in haar beslagrekest gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten komen slechts toe aan Crocs Inc. Uit niets blijkt dat Crocs Europe beschikt over een (ingeschreven) licentie terzake van de gepretendeerde modelrechten of bevoegd zou zijn vergoeding van schade of afdracht van winst te vorderen wegens inbreuk op de gepretendeerde auteursrechten. De gestelde slaafse nabootsing regardeert uitsluitend Crocs Inc. Crocs Europe is dus niet gerechtigd om het onderhavige beslag te (doen) leggen, zodat dit door haar gelegde beslag in ieder geval dient te worden opgeheven.

3.2.2. Het Beach-model van Crocs is door het Bureau vernietigd wegens een gebrek aan eigen karakter. Het Landgericht Düsseldorf kwam evenzeer tot dit oordeel in zijn uitspraak van 27 december 2007. Het beroep op het modelrecht van Crocs kan dus niet slagen, althans het biedt onvoldoende grondslag voor het leggen van conservatoir beslag.

3.2.3. Het beroep van Crocs op haar auteursrechten faalt evenzeer, nu uit niets blijkt dat er een rechtsgeldige overdracht van de auteursrechten door de oorspronkelijke maker aan (uiteindelijk) Crocs heeft plaatsgevonden. Crocs kan overigens op grond van artikel 2 van de Berner Conventie in Nederland geen auteursrechten doen gelden jegens Capelli. Crocs Inc. is de maker van de Crocs-klomp en het eerste model hiervan, de Crocs Beach, is in november 2002 in de Verenigde Staten tijdens de Fort Lauderdale Boat Show geïntroduceerd en op de markt gebracht. Het land van oorsprong is daarmee de Verenigde Staten. Het schoeisel wordt in de Verenigde Staten niet auteursrechtelijk beschermd en in dat geval dus evenmin in Nederland. Bovendien ontbeert de schoen van Crocs het voor auteursrechtelijke bescherming vereiste eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en getuigt van een persoonlijke visie.

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

<sup>2</sup> Verordening (EG) 1383/2003.

3.2.4. In Nederland worden geen inbreukmakende handelingen verricht. De in beslag genomen schoenen zijn bestemd voor Duitsland. Het beslag zou enkel gerechtvaardigd kunnen zijn indien de schoenen naar Duits recht inbreukmakend zouden zijn op aan Crocs in Duitsland toekomende auteurs- en modelrechten, en Crocs op basis van dergelijke Duitse rechten aanspraak op afgifte of levering van de beslagen goederen zou kunnen maken. Dat is gezien de beslissing van het Landgericht Düsseldorf niet het geval. Het beslag dient ook om deze reden te worden opgeheven.

3.2.5. Crocs dient op grond van de artikelen 701 jo. 224 en 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zekerheid te stellen voor de schade die door het beslag kan worden veroorzaakt.

3.2.6. Capelli heeft tot slot ter zitting aangevoerd dat de GModVo de houder van het modelrecht geen aanspraak geeft op afgifte van inbreukmakende voortbrengselen.

3.3. Crocs voert gemotiveerd verweer. 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 het Gemeenschapsmodel, berust op de artikelen 80 lid 1, 81, 82 lid 1 en 90 GModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

4.2. Anders dan door Crocs betoogd, kunnen alle door Capelli in het geding gebrachte producties worden toegelaten. Niet is gebleken dat Crocs door het late moment van indienen van de door haar bedoelde twee producties in haar verdediging is geschaad.

4.3. De gevorderde voorzieningen zijn spoedeisend geteeld op het voortduren van het beslag en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid van Capelli vrijelijk over de goederen te beschikken.

4.4. Crocs Europe heeft aan de hand van de door haar overgelegde productie 8 genoegzaam aangetoond dat Crocs Inc. aan haar een volmacht heeft verstrekt om ter zake van inbreuken op de rechten van Crocs Inc. door derden, waaronder Capelli, tegen die derden in rechte op te treden. Het bezwaar van Capelli dat van deze volmacht kennelijk geen gebruik is gemaakt omdat ook Crocs Inc. zelf als partij optreedt faalt omdat niet is in te zien dat deze omstandigheid tot de conclusie moet voeren dat Crocs Europe geen gebruik maakt van de volmacht.

4.5. Ingevolge artikel 705 lid 2 Rv wordt een gelegd beslag opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. Het ligt op de weg van degene die opheffing van het conservatoire beslag vordert (in dit geval Capelli) om, met inachtneming van de beperkingen van dit kort geding, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger (in dit geval Crocs) gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd.

4.6. In het verzoekschrift waarin het beslagverlof is gevraagd heeft Crocs gesteld dat de onder 2.7 afgebeelde

schoenen inbreuk maken op haar Beach-model en op haar auteursrechten op het ontwerp van haar onder 2.3 en 2.4 afgebeelde modellen 'Beach' en 'Cayman'. Crocs heeft voorts gesteld dat sprake is van slaafse nabootsing van haar modellen. Deze laatste grondslag heeft zij ter zitting verlaten, zodat nog slechts de gestelde inbreuk op het Beach-model en op de auteursrechten aan de orde is. De gestelde inbreuk op het Gemeenschapsmodel zal allereerst worden onderzocht.

4.7. Capelli heeft zich allereerst beroepen op de hiervoor onder 2.5 vermelde beslissing van het Bureau, waarbij het Beach-model nietig is verklaard. Crocs heeft van deze beslissing beroep ingesteld. Dat beroep heeft volgens artikel 55 lid 1 GModVo schorsende werking. Capelli wijst er op dat **deze rechtbank in het onder 2.10 vermelde vonnis** heeft beslist dat geen aanleiding bestaat het in die procedure door Crocs gevorderde inbreukverbod op grond van dat modelrecht toe te wijzen omdat de geldigheid van het model werd bestreden en het model in eerste instantie nietig is verklaard. In die procedure werd beoordeeld of aan de gedaagde partijen een inbreukverbod diende te worden opgelegd. Daarbij was het allereerst aan Crocs voldoende aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht bestaat. In die beoordeling was mede te betrekken de gevolgen van dat verbod voor de gedaagde partijen. In de onderhavige procedure is het juist aan Capelli om na summier onderzoek aannemelijk te maken dat het ingeroepen recht niet geldig is. Bij de beoordeling van de mate van aannemelijkheid moet daarbij voor ogen worden gehouden dat het conservatoire beslag tot afgifte tot doel heeft te verzekeren dat de mogelijkheid tot afgifte van de schoenen wordt gehandhaafd tot het tijdstip dat definitief over de geldigheid van het recht is geoordeeld. Deze laatste afweging brengt met zich dat in deze procedure, anders dan in de door Capelli aangehaalde zaak, niet reeds de vaststelling dat het model door het Bureau nietig is verklaard voldoende reden is om aan Crocs de door haar gewenste voorlopige maatregelen te onthouden. In deze procedure dient de geldigheid van het recht inhoudelijk te worden beoordeeld aan de hand van hetgeen daartegen door Capelli wordt aangevoerd.

4.8. Capelli heeft haar verweer vooral geconcentreerd op het door Crocs gestelde auteursrecht. De voorzieningenrechter neemt echter aan dat zij de hierna te bespreken argumenten ook in stelling heeft willen brengen tegen de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. In deze op voorlopige en beschermende maatregelen gerichte procedure geldt niet het vermoeden van rechtsgeldigheid van het model omdat Crocs niet heeft aangegeven in welk opzicht het Gemeenschapsmodel een eigen karakter heeft (vergelijk artikel 90 lid 2 juncto 85 lid 2 GModVo).

4.9. Capelli wijst op de door het Bureau in zijn beslissing besproken documenten D5, D7 en D10AA. Capelli meent dat uit deze documenten moet worden afgeleid dat reeds vóór de prioriteitsdatum door Holey Soles de 'Aqua Clog' op de markt werd gebracht met een uiterlijk gelijk aan het Gemeenschapsmodel, met als enig

verschil het ontbreken van de hielriem. Het Bureau komt echter in haar beslissing tot de slotsom dat het Gemeenschapsmodel ten opzichte van de in deze documenten afgebeelde clogs nieuw is (overweging 30) en een eigen karakter heeft (overweging 38). Dat dit oordeel van het Bureau onjuist zou zijn heeft Capelli niet gesteld.

4.10. In haar pleitnota onder 11 en 12 bespreekt Capelli een aantal andere oudere modellen in het kader van haar betoog dat door de toevoeging van de hielriem aan de reeds bekende Aqua Clog geen auteursrechtelijk beschermd werk is ontstaan en dat voor de Aqua Clog evenzeer geldt dat dit ontwerp niet voldoet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming. Capelli noemt in dit verband niet de voorwaarden voor bescherming als Gemeenschapsmodel en merkt onder 11.1 op dat toevoeging van de hielriem modelrechtelijk relevant kan zijn. De voorzieningenrechter leidt hieruit af de Capelli niet wil stellen dat deze modellen relevant zouden zijn voor beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel, zodat de modellen hier onbesproken kunnen blijven.

4.11. Slechts van het hieronder afgebeelde oudere model van Remy Quilliot merkt zij op dat dit moet leiden tot nietigheid van het Gemeenschapsmodel omdat het hetzelfde uiterlijk zou hebben als Gemeenschapsmodel. Bij vergelijking moet echter worden vastgesteld dan van hetzelfde uiterlijk geen sprake is. Zo ontbreekt bij het model van Quilliot de sierrand met punten en zijn de hiel en hielriem afwijkend. Capelli motiveert niet waarom het Gemeenschapsmodel ten opzichte van het model van Quilliot niettemin niet nieuw zou zijn of een zelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker zou wekken. Dat dit model schadelijk zou zijn voor de geldigheid van het Gemeenschapsmodel is daarom vooralsnog niet in te zien.



4.12. Capelli stelt verder dat Crocs het Beach-model voor het eerst aan het publiek ter beschikking heeft gesteld in 2002 tijdens de Ford Lauderdale Boatshow en in een Amerikaanse merkaanvraag. In de hiervoor onder 2.6 vermelde beslissing van de Duitse rechter is geoordeeld dat de terbeschikkingstelling tijdens de Ford Lauderdale Boatshow in de weg staat aan de vereiste nieuwigheid van het Beach-model. Capelli voert een en ander echter slechts aan ter onderbouwing van haar standpunt dat de Verenigde Staten van Amerika moet worden aangemerkt als het land van oorsprong in de zin van artikel 5 van de Berner Conventie, dat in de Verenigde Staten van Amerika toevoeging van de hielriem niet leidt tot auteursrechtelijke bescherming en dat daarom ook Nederland geen beroep op auteursrechte-

lijke bescherming kan worden gedaan. In deze procedure speelt bij de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel de terbeschikkingstelling tijdens de Ford Lauderdale Boatshow en door de Amerikaans merkaanvraag daarom geen rol.

4.13. Capelli heeft er – ook dit in het kader van de bespreking van het auteursrecht – nog op gewezen dat Beach-model functioneel is bepaald door de eisen dat de klomp draagbaar moet zijn en openingen nodig heeft voor ventilatie van de voet, terwijl de grootte en plaatsing van die openingen worden bepaald door effectiviteits- en productieoverwegingen. Voor zover zij deze stellingen ook heeft willen betrekken bij de beoordeling van de geldigheid van het Beach-model moeten zij worden zijn verworpen omdat, ook al vertoont het model uiterlijke kenmerken die technisch bepaald zijn, niet aannemelijk is gemaakt dat de uiterlijke kenmerken van het model die niet technisch bepaald zijn het model geen eigen karakter geven.

4.14. Gezien het voorgaande moet er in deze procedure vanuit gegaan worden dat het Beachmodel geldig is. Capelli heeft niet bestreden dat de inbeslaggenomen schoenen inbreuk maken op het model.

4.15. Capelli doet beroep op het [arrest Montex – Diesel \(HvJEG 9 november 2006, C-281/05\)](#). Zij stelt het volgende. Het inbeslaggenomen schoeisel wordt doorgevoerd naar Duitsland. Zoals blijkt uit de onder 2.6 vermelde beslissing van de Duitse rechter kunnen de goederen in Duitsland worden verkocht zonder inbreuk te maken op het modelrecht van Crocs. Uit het arrest Montex – Diesel volgt dat onder die omstandigheden de doorvoer niet kan worden verboden.

4.16. Ook dit verweer moet voorshands onjuist worden geoordeeld. Nu in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het modelrecht van Crocs, moet eveneens worden aangenomen dat Crocs dat recht ook in Duitsland kan inroepen omdat het geldt voor de gehele Gemeenschap. Dat de Duitse rechter in een procedure tussen andere partijen en op grond van andere stellingen de geldigheid van het modelrecht anders heeft beoordeeld, heeft voor deze procedure voor dit geval geen consequenties.

4.17. De GModVo geeft, zoals Capelli terecht heeft aangevoerd, de houder van het modelrecht geen aanspraak op afgifte van inbreukmakende voortbrengselen. Artikel 89 lid 1 sub d GModVo bepaalt echter dat in geval van inbreuk of dreigende inbreuk de sancties kunnen worden opgelegd waarin het recht van de lidstaat waar de inbreuk plaatsvindt voorziet. Voor Nederland leidt dat tot toepasselijkheid van artikel 3.17 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), waarin het recht op afgifte is geregeld.

4.18. Uit het voorgaande volgt dat vooralsnog niet summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de door Crocs gestelde inbreuk op haar modelrecht en het recht op afgifte van de inbreukmakende goederen. Crocs heeft daarmee gerechtvaardigd belang bij het door haar gelegde conservatoir beslag. Een nadere (af)weging kan achterwege blijven, nu Capelli geen feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die, gegeven

dit gerechtvaardigde belang van Crocs, de stelling kunnen dragen dat het gelegde conservatoire beslag om andere redenen zou moeten worden opgeheven. Of sprake is van inbreuk op een aan Crocs toekomend auteursrecht kan in het midden blijven.

4.19. Aan de orde is dan de vraag of Crocs moet worden bevolen om ten gunste van Capelli een bankgarantie te stellen voor een bedrag van €80.000,-- ter zake van de schade die door het beslag wordt veroorzaakt. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend nu Capelli, indien zij in de bodemzaak in het gelijk wordt gesteld, in ieder geval op Crocs Europe als in dat geval hoofdelijke schuldenaar eenvoudig verhaal kan halen voor de gehele schade en niet aannemelijk is geworden dat Crocs Europe en/of Crocs Inc. geen reële verhaalsmogelijkheden zou(den) bieden voor de vergoeding van deze schade.

4.20. Bij deze uitkomst behoren de vorderingen van Capelli geheel te worden afgewezen, met veroordeling van Capelli, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten. Deze proceskosten dienen te worden begroot met toepassing van artikel 1019h Rv. De proceskosten bedragen volgens de niet weersproken opgave van Crocs €21.131,42, te vermeerderen met € 254,-- aan griffierecht, in totaal derhalve € 21.385,42 (alle bedragen exclusief BTW).

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- wijst het gevorderde af;
- veroordeelt Capelli in de proceskosten, aan de zijde van Crocs tot aan deze uitspraak begroot op € 21.385,42;
- verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2008 in aanwezigheid van de griffier..

---