

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 391259 / KG ZA 11-376

Vonnis in kort geding van 1 juni 2011

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,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. P-H. Boekel te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CALZE DEL MONDO INT. B.V.,
gevestigd te Diemen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. F.L. Oudshoorn te Zoetermeer.

Partijen zullen hierna ook Crocs (eiseressen gezamenlijk) en Calze Del Mondo genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 11 april 2011;
 - de producties 1 tot en met 17 van Crocs;
 - de brief van de advocaat van Calze del Mondo van 10 mei 2011 waarin een eis in reconventie is geformuleerd;
 - de producties 1 tot en met 10 van Calze del Mondo;
 - de mondelinge behandeling op 12 mei 2011;
 - de pleitnotities van partijen.
- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In dit kort geding wordt uitgegaan van de navolgende niet bestreden feiten.

2.1. Crocs produceert en verhandelt schoeisel. Zij heeft onder meer een kunststof schoen op de markt gebracht, door haar aangeduid als het model 'Beach'.

2.2. Zij brengt tevens een schoen op de markt waarvan de vormgeving gelijk is aan die van het model 'Beach', met dien verstande dat in de sierrand langs de wreef geen boogvormen zijn te onderscheiden. Deze is recht. Dit model wordt door haar aangeduid als het model 'Classic' of 'Cayman'.

2.3. Het model 'Beach' is aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk. Het auteursrecht berust bij eiseres sub 1.

2.4. Eiseres sub 1 is voorts houdster van een onder nummer 000257001-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel voor schoeisel. Dit model is door het in artikel 2 GModVo¹ bedoelde bureau nietig verklaard. Tegen deze beslissing heeft Crocs hoger beroep ingesteld. De beslissing is echter door de kamer van beroep van het bureau bekrachtigd. Van deze laatste beslissing heeft Crocs beroep ingesteld bij het HvJEU².

2.5. Eiseres sub 2 heeft een volmacht van eiseres sub 1 om, al dan niet samen met eiseres sub 1, in rechte op te treden tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Crocs.

2.6. Calze del Mondo importeert textiel en modeaccessoires.

2.7. Calze del Mondo heeft 53.200 paar kunststof schoenen geïmporteerd vanuit China, bestemd voor een afnemer in Duitsland. Deze zending is in maart 2011 door de douane met toepassing van de Anti-piraterijverordening³ tegengehouden. Nadat Crocs door de douane op de hoogte was gesteld, heeft zij op 7 april 2011 conservatoir beslag tot afgifte op de schoenen gelegd.

2.8. Het model 'Classic', 'Beach' en de door Calze del Mondo geïmporteerde schoen zijn hieronder afgebeeld (respectievelijk paars, blauw en roze).

¹ Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening)

² Hof van Justitie van de Europese Unie

³ Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten





3. Het geschil

3.1. Volgens Crocs is de schoen van Calze del Mondo aan te merken als een verveelvoudiging van haar model 'Beach' en 'Classic' en maakt Calze del Mondo met de verhandeling van de schoen inbreuk op haar auteursrecht. Crocs doet tevens beroep op haar Gemeenschapsmodelrecht en meent voorts dat sprake is van slaafse nabootsing. Zij stelt dat zij een spoedeisend belang heeft bij een verbod omdat de dreiging bestaat van verdere inbreuk op haar auteurs- en modelrechten c.q. onrechtmatig handelen.

Crocs vordert – samengevat:

- A. een gebod om de inbreuk op haar auteursrecht en modelrecht en het onrechtmatig handelen te staken;
- B. opgave van gegevens met betrekking tot de inbreuk en de daarmee gemaakte winst;
- C/D. recall en vernietiging van inbreukmakende schoenen;
- E. het voorgaande op straffe van een dwangsom van €25.000 per overtreding;
- F. een voorschot van €12.000 op de vergoeding van door Crocs geleden schade;
- G. een proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv.;
- AA. toestemming tot afgifte door de douane van de inbeslaggenomen schoenen aan Crocs ter vernietiging.

3.2. Calze Del Mondo meent dat zij geen inbreuk maakt (of dreigt te maken) op de rechten van Crocs. In reconventie vordert zij opheffing van het gelegde beslag en een voorschot op de vergoeding van de door haar door het beslag geleden schade van €12.697,01.

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 het Gemeenschapsmodel berust op de artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 1 van de GModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen.

4.2. Het spoedeisend belang bij het gevorderde gebod vloeit voort uit de gestelde dreigende inbreuk op de rechten van Crocs door verdere verhandelingen van de schoenen.

4.3. De gevorderde voorzieningen zijn niet toewijsbaar op grond van het ingeroepen Gemeenschapsmodel. Dit modelrecht is door het bureau nietig verklaard welke beslissing door de kamer van beroep is bevestigd. Crocs wijst er op dat haar hoger beroep van deze laatste beslissing bij het HvJEU op grond van artikel 60 lid 3 GModVo schorsende werking heeft, maar dat neemt niet weg dat het nietigheidsverweer dat ook Calze del Mondo kennelijk tegen dit recht aanvoert een zeer gereede kans van slagen heeft en daarom onvoldoende grond geeft voor de gevorderde voorlopige voorzieningen (vergelijk vnr. rechtbank 's-Gravenhage 29 mei 2008, IEPT20080529, Crocs – De Vos / Musch, onder 4.5).

4.4. Calze del Mondo bestrijdt niet dat het model 'Beach' een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat het auteursrecht bij eiseres sub 1 berust, zodat daarvan is uit te gaan.

4.5. In haar beslissing van 18 maart 2009, IEPT20090318, Crocs – Makro en Capelli, heeft deze rechtbank de auteursrechtelijk beschermde trekken van het model 'Cayman' vastgesteld. Deze trekken zijn volgens die beslissing:

- a) de vorm en de plaatsing van de gaten in de schoen;
- b) de profilering van de binnen- en buitenzool;
- c) de detaillering van de hielband;
- d) de sierrand met punten rondom de schoen en hak en langs de wreef en het samenspel tussen die rand en de belijning zonder punten.

4.6. De rechtbank heeft de in die beslissing aan de orde zijnde schoen van Makro en Capelli niet inbreukmakende geoordeeld. Zij constateert dat schoen van Makro en Capelli:

- a) aan de zijkant afwisselend grote en kleine gaten heeft; dat gaten aan de voorzijde ontbreken en dat de gaten aan de bovenzijde anders zijn uitgevoerd;
- b) de binnenzool geen puntenpatroon heeft maar een profiel samengesteld uit gestileerde letters c en u;
- c) een afwijkende hielband heeft omdat de met de vorm van de hielband parallel lopende belijning ontbreekt;

d) de sierrand geen puntenpatroon vertoont maar is uitgevoerd met de letters c en u.

4.7. Deze beslissing is voor het onderhavige geschil leidend, al omdat ook partijen daarvan uitgaan, met dien verstande dat zij, anders dan de rechtbank heeft aangenomen, tevens aannemen dat de door Crocs gekozen basisvorm van de schoen als oorspronkelijk moet worden aangemerkt. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat de sierrand langs de wreef bij het model 'Beach' boogvormen vertoont.

4.8. Vergelijking van de schoen van Calze del Mondo aan de hand van deze trekken met het model 'Beach' leidt tot de volgende constatering.

- a) De vorm en de plaatsing van de gaten, zowel in de bovenzijde van de schoen als aan de zijkant, is vrijwel gelijk. In het bijzonder vertoont de schoen van Calze del Mondo evenals het model 'Beach' ook gaten in de voorzijde, waarbij juist ter hoogte van de grote teen geen gat is opgenomen, en zijn de gaten aan de bovenzijde vrijwel rond. De voorzieningenrechter kan niet vaststellen dat, zoals Calze del Mondo stelt, de gaten in de zijkant van haar schoen kleiner en ronder zijn dan die van het model 'Beach'. Ook het patroon van de gaten aan de bovenzijde wijkt niet of nauwelijks af.
- b) De binnenzool van beide schoenen vertoont een vrijwel gelijk puntenpatroon. Ook in de profilering van de buitenzool kan de voorzieningenrechter geen verschil ontdekken. Volgens Calze del Mondo vertoont haar schoen Y-vormige tekens en het model 'Beach' punten, maar dit verschil is niet op te merken.
- c) Bij de schoen van Calze del Mondo ontbreekt de met de vorm van de hielband parallel lopende belijning en is het verschil in breedte tussen het midden van de band en de uiteinden minder duidelijk.
- d) Evenals het model 'Beach' heeft de schoen van Calze del Mondo een sierrand met een puntpatroon langs de zijkant van de schoen en langs de wreef. De sierrand langs de wreef vertoont identieke boogvormen.

4.9. Het voorgaande voert voorshands tot de conclusie dat – ondanks de op punten afwijkende hielband – de schoen van Calze del Mondo in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het model 'Beach' vertoont dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen om de schoen van Calze del Mondo als een zelfstandig werk aan te merken. Daarom is uit te gaan van ontlening en dus inbreuk op het aan Crocs toekomende auteursrecht.

4.10. Calze del Mondo stelt dat er vele met de modellen van Crocs vergelijkbare schoenen op de markt zijn en dat Crocs de verkoop daarvan oogluikend toestaat. Aldus heeft Crocs bij Calze del Mondo naar deze stelt de verwachting gewekt dat zij, Crocs, haar auteursrecht niet zal uitoefenen. Crocs heeft volgens Calze del Mondo het recht verwerkt dat recht nu alsnog in te roepen.

4.11. Verwerking van het recht beroep te doen op het auteursrecht kan niet snel worden aangenomen. Crocs is in beginsel niet gehouden iedere mogelijke inbreuk op haar rechten tegen te gaan en zij hoeft aan Calze del Mondo geen uitleg te geven waarom tegen haar wel wordt opgetreden.

4.12. Vooral nog heeft Calze del Mondo onvoldoende gesteld om rechtsverwerking aannemelijk te maken. Of voldoende afstand is gehouden tot het model van Crocs is niet eenvoudig vast te stellen. Uit de door Calze del Mondo overgelegde foto's van soortgelijk schoeisel dat zij op markt heeft aangetroffen kan niet zonder meer worden afgeleid dat sprake is van inbreuk waartegen Crocs met succes zou kunnen optreden, daargelaten dat het enkele gegeven dat Crocs dit heeft nagelaten onvoldoende zou zijn om rechtsverwerking aan te nemen. Overigens blijkt uit de hiervoor aangehaalde zaken al dat Crocs wel degelijk haar rechten ook tegenover anderen tracht te handhaven.

4.13. Het door Crocs gevorderde verbod kan worden toegewezen als hierna vermeld. Dit verbod zal, anders dan door Calze del Mondo is bepleit, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard om tegemoet te komen aan het belang van Crocs bij een onmiddellijk werkende voorziening. Bij beoordeling van de door Crocs gestelde slaafse nabootsing van haar modellen heeft zij daarnaast geen belang. De gevorderde boete wordt ambshalve gematigd tot het hierna vermelde bedrag dat een voldoende prikkel wordt geacht om de veroordeling na te komen.

4.14. Spoedeisend belang bij de gevorderde opgave van gegevens, recall, vernietiging van inbreukmakende schoenen en betaling van een voorschot op vergoeding van schade is niet, althans niet gemotiveerd, gesteld en dient om die reden te worden afgewezen.

4.15. Calze del Mondo wordt in conventie veroordeeld in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

4.16. Volgens opgave van Crocs bedragen de proceskosten €11.729 exclusief verschotten. Een onderscheid tussen de kosten van de procedure in conventie en die in reconventie heeft zij niet gemaakt. Omdat het geschil in reconventie volledig samenhangt met het geschil in conventie, wordt de helft van de door Crocs gemaakte proceskosten, €5.864,50, toegeschat aan de procedure in conventie en de helft aan de procedure in reconventie.

4.17. Calze del Mondo heeft gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de proceskosten, zodat deze dienen te worden getoetst aan de indicatietarieven in IE-zaken. De zaak dient te worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding waarvoor een indicatietarief geldt van maximaal €6.000 voor conventie en reconventie tezamen (vergelijk uitgangspunt 11 onder b). Voor het geschil in conventie geldt dus een indicatietarief van €3.000. Crocs heeft de redelijkheid en evenredigheid van een hoger bedrag aan proceskosten niet toegelicht zodat van dit bedrag is uit te gaan.

4.18. De vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen nu voorshands inbreuk op het auteursrecht van Crocs moet worden aangenomen.

4.19. In reconventie dient Calze del Mondo eveneens te worden veroordeeld in de proceskosten. Crocs heeft in reconventie geen toepassing van 1019h Rv. gevorderd. De proceskosten worden daarom vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief. De proceskostenveroordeling wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard omdat Crocs ook dat niet heeft gevorderd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

5.1. veroordeelt Calze del Mondo om iedere inbreuk op de auteursrechten van Crocs te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het op het model 'Beach' inbreukmakende schoeisel openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op straffe van een dwangsom van €1000 per schoen waarmee het verbod wordt overtreden;

5.2. veroordeelt Calze del Mondo in de proceskosten, aan de zijde van Crocs tot dit vonnis begroot op €76,31 aan exploitkosten, €568 aan griffierecht en €3.000 aan salaris advocaat;

5.3. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden na de datum van dit vonnis;

in reconventie:

5.6. wijst de vorderingen af;

5.7. veroordeelt Calze del Mondo in de proceskosten, tot dit vonnis begroot op €408 aan salaris advocaat;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2011.