

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 18 maart 2009

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 310747 / HA ZA 08-1522 van

1. de vennootschap naar vreemd recht
CROCS INC.,
gevestigd te Colorado, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROCS EUROPE B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres in conventie,
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
tevens handelend onder de namen Makro Nederland en Makro Zelfbedieningsgroothandel,
gevestigd te Diemen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt te 's-Gravenhage,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 312917 / HA ZA 08-1899 van

1. de vennootschap naar vreemd recht
CROCS INC.,
gevestigd te Colorado, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROCS EUROPE B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres in conventie,
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
CAPELLI EUROPE GMBH,
gevestigd te Ratingen, Duitsland,
gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 318242 / HA ZA 08-2842 van

1. de vennootschap naar vreemd recht
CROCS INC.,
gevestigd te Colorado, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie;
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROCS EUROPE B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres in conventie,
advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
CAPELLI EUROPE GMBH,
gevestigd te Ratingen, Duitsland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

Partijen zullen worden aangeduid enerzijds als Crocs Inc. en Crocs Europe voor eiseressen afzonderlijk en als Crocs voor eiseressen tezamen en anderzijds als Makro en Capelli voor gedaagden. De zaken worden voor Crocs behandeld door mr. P-H. Boekel en mr. A.P. Leembruggen, advocaten te Amsterdam, en voor Makro en Capelli door mr. Th.C.J.A. van Engelen, en mr. V.E. Tsoutsanis, advocaten te Utrecht.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure met rolnummer 08-1522 blijkt uit:
 - de dagvaarding van 23 april 2008;
 - de akte houdende overlegging producties van Crocs met 14 producties;
 - de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid voor proceskosten en schadevergoeding van Makro van 14 mei 2008;
 - de conclusie van antwoord in incident van Crocs van 11 juni 2008;
 - het incidenteel vonnis van 23 juli 2008;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdend conclusie van eis in reconventie (tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel conform artikel 86 GMoV) van 3 september 2008 met de producties 3, 4, 10, 12 tot en met 17, 21 en 22, 26 en 28 tot en met 30;
 - het tussenvonnissen van 17 september 2008, waarin een comparitie is gelast op vrijdag 9 januari 2009;

-
- de incidentele conclusie tot schorsing ex artikel 91 lid 1 Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen van Crocs van 12 november 2008 met productie 15;
 - de conclusie van antwoord in incident tot schorsing van Makro van 26 november 2008;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van Crocs van 10 december 2008 met de producties 16 tot en met 23;
 - de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 24 tot en met 39;
 - de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 40 tot en met 42;
 - de brief van 6 januari 2009 van Makro met de aanvullende producties 31 en 32;
 - de mondelinge behandeling van 9 januari 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

1.2. Het verloop van de procedure met rolnummer 08-1899 blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 mei 2008;
- het herstelexploot van 22 mei 2008;
- de akte houdende overlegging producties van Crocs met 14 producties;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdend conclusie van eis in reconventie (tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel conform artikel 86 GMoV) met de producties 1, 3, 4, 10, 12 tot en met 17, 21 en 22, 26 en 28 tot en met 30;
- het tussenvonnissen van 17 september 2008, waarin een comparitie is gelast op vrijdag 9 januari 2009;
- de incidentele conclusie tot schorsing ex artikel 91 lid 1 Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen van Crocs van 12 november 2008 met productie 15;
- de conclusie van antwoord in het incident tot schorsing van Capelli van 26 november 2008;
- de conclusie van antwoord in reconventie van Crocs van 10 december 2008 met de producties 16 tot en met 23;
- de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 24 tot en met 39;
- de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 40 tot en met 42;
- de brief van 6 januari 2009 van Capelli met de aanvullende producties 31 en 32;
- de mondelinge behandeling van 9 januari 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

1.3. Het verloop van de procedure met rolnummer 08-2842 blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 juni 2008;
- de akte houdende overlegging producties van Crocs met 15 producties;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdend conclusie van eis in reconventie (tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel conform artikel 86 GMoV) met de producties 3, 4, 10, 12 tot en met 17, 21 en 22, 26 en 28 tot en met 30;

-
- het tussenvonnis van 5 november 2008, waarin een comparitie is gelast op vrijdag 9 januari 2009;
 - de incidentele conclusie tot schorsing ex artikel 91 lid 1 Verordening (EG) nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen van Crocs van 17 december 2008 met een productie (door Crocs kennelijk per abuis nogmaals aangeduid als productie 15, doch deze productie is niet gelijk aan productie 15 bij dagvaarding);
 - de conclusie van antwoord in het incident tot schorsing van Capelli;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van Crocs met de producties 16 tot en met 23;
 - de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 24 tot en met 39;
 - de akte houdende overlegging producties van Crocs van 9 januari 2009 met producties 40 tot en met 42;
 - de brief van 6 januari 2009 van Capelli met de aanvullende producties 31 en 32;
 - de mondelinge behandeling van 9 januari 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

- 1.4. In de vorenstaande zaken is verder ontvangen:
- de kostenspecificatie van Crocs;
 - de kostenspecificatie van Makro en Capelli tezamen.

- 1.5. Het vonnis is nader bepaald op heden.

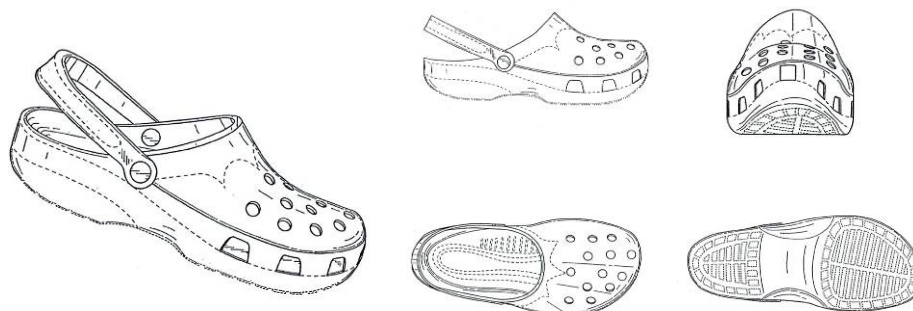
2. De feiten

Feiten in de drie zaken

- 2.1. Crocs ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk 'CROCS' lichtgewicht kunststof schoeisel en aanverwante producten.
- 2.2. Crocs Inc. is houdster van onder meer de volgende twee merkregistraties:
- het Gemeenschapswoordmerk 'CROCS', op 22 april 2005 ingeschreven onder nummer 003455383 voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 25 en 35;
 - het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met gelding in de Europese Gemeenschap, op 23 november 2005 ingeschreven onder nummer 000870682 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 25 en 35;



- 2.3. Crocs Inc. is tevens houdster van onder meer de volgende modelregistratie: het Gemeenschapsmodel (het model Beach), ingeschreven op 22 november 2004 onder nummer 000257001-0001 voor waren in de klasse 2.04 (schoeisel). Bij deze inschrijving behoren onder meer de volgende afbeeldingen.



Dit Gemeenschapsmodel is op vordering van de Canadese vennootschap Holey Soles door het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna te noemen: "het Bureau") bij beslissing van 12 december 2007 nietig verklaard. Crocs heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (hierna te noemen: "het Gerecht van Eerste Aanleg").

- 2.4. Crocs Inc. heeft aan Crocs Europe een licentie verstrekt om de Crocs modellen en producten binnen Europa openbaar te maken en te verveelvoudigen.
- 2.5. In 2000 heeft Ettore Battiston een schoen ontworpen die door Finproject N.A. is geproduceerd en door de onderneming Holey Soles is gekocht en gedistribueerd onder de naam 'Aqua Clog'. Finproject N.A. is nadien door Crocs overgenomen. Het Beach Model van Crocs is gebaseerd op de Aqua Clog, waaraan een hielband is toegevoegd. De Aqua Clog ziet er als volgt uit:



Feiten in de zaak met rolnummer 08-1522

- 2.6. Makro is een groothandel en verkoopt diverse producten waaronder ook schoenen. Onderdeel van de Makro organisatie is MGB Metro Group Buying GmbH, als inkooporganisatie en Kaufhof, een retailketen uit het hogere segment.
- 2.7. Crocs heeft op 5 december 2006 een overeenkomst gesloten met MGB Metro Group Buying GmbH voor de levering van originele Crocs modellen aan uitslui-

tend het tot de Duitse Metro Group behorende Kaufhof. Ook Makro verkoopt de originele Crocs modellen Beach en Cayman, en wel voor een bedrag van €27,50 ex BTW, zijnde een lager bedrag dan de retail adviesprijs van €39,95. Makro maakt voor de aanprijzing van dit schoeisel in haar reclamefolders gebruik van het Gemeenschapsbeeldmerk van Crocs Inc. Het door Makro verkochte originele Crocs schoeisel is niet door Crocs aan Makro geleverd.

- 2.8. Naast voornoemde originele Crocs modellen Beach en Cayman biedt Makro onder de naam Clogs het hieronder afgebeelde schoeisel aan de Nederlandse consument aan.



- 2.9. Op 23 februari 2008 heeft Crocs Makro gesommeerd haar gesteld inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te (doen) houden en daartoe een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Daarnaast heeft Crocs Makro onder andere gesommeerd opgave te doen van het gefabriceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of geleverde en/of op commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakend schoeisel, van de namen en adressen van de afnemers, de fabrikant, de importeur en de leverancier alsmede van de door Makro genoten bruto en netto winst. Makro heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. Zij heeft de verkoop niet gestaakt.
- 2.10. Op 27 februari 2008 heeft Crocs onder de zeventien filialen van Makro conservatoir bewijsbeslag in de zin van de artikelen 1019b tot en met 1019d Rv gelegd op steeds één exemplaar van elk type van het vermeend inbreukmakende schoeisel alsmede op kopieën van de administratie. De exemplaren en de kopieën zijn in gerechtelijke bewaring gegeven bij Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Amsterdam.

Feiten in de zaken met rolnummers 08-1899 en 08-2842

- 2.11. Capelli ontwerpt en produceert onder het merk 'CAPELLI NEW YORK' verschillende producten waaronder ook schoenen. Capelli brengt haar schoeisel op de Nederlandse markt en levert het onder meer aan Makro.

-
- 2.12. Op 25 maart 2008 en vervolgens op 28 mei 2008 heeft de Belastingdienst/Douane Rotterdam 30.000 respectievelijk 8.500 paar van het hierboven onder rechtsoverweging 2.7. afgebeelde en aan Capelli geadresseerde schoeisel aangetroffen en vastgehouden. Capelli heeft bevestigd eigenaresse van de beide vastgehouden partijen schoeisel te zijn en heeft verklaard niet in te stemmen met de vernietiging van dit schoeisel.
- 2.13. Bij brieven van 26 maart 2008 en 5 juni 2008 heeft Crocs Capelli gesommeerd haar vermeend inbreukmakend en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te (doen) houden, daartoe een onthoudingsverklaring te ondertekenen, een voorschot op de schadevergoeding van €150.000 respectievelijk €42.500 te voldoen en opgave te doen van het gefabriceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of geleverde en/of op commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakend schoeisel alsmede van de door Capelli genoten bruto en netto winst. Capelli heeft aan deze sommaties geen gevolg gegeven.
- 2.14. Om te voorkomen dat het vermeend inbreukmakende schoeisel zou worden vrijgegeven en door Capelli op de markt zou worden gebracht, heeft Crocs op 21 april 2008 conservatoir beslag tot afgifte onder Capelli alsmede onder de Staat der Nederlanden gelegd op de zich onder de Belastingdienst/Douane Rotterdam bevindende 30.000 paar van het vermeend inbreukmakende schoeisel. Op het overige schoeisel (8.500 paar) heeft Crocs geen conservatoir beslag tot afgifte gelegd.

3. Het geschil in conventie en in reconventie in de hoofdzaak

- 3.1. Crocs vordert in conventie, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Makro en Capelli veroordeelt om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op haar auteurs-, Gemeenschapsmodel- en – ten aanzien van Makro tevens – Gemeenschapsmerkrechten in en vanuit Nederland te staken en gestaakt te houden alsmede om het onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te (doen) houden, versterkt met een dwangsom. Crocs vordert daarenboven verstrekking van informatie met betrekking tot het door Makro en Capelli verhandelde schoeisel, recall en afgifte ter vernietiging aan Crocs van het teruggezonden schoeisel, vernietiging van de in Nederland aanwezige voorraad schoeisel en ten aanzien van Makro tevens een rectificatie, deze vorderingen eveneens versterkt met een dwangsom. Crocs vordert tevens materiële en immateriële schadevergoeding, de buitengerechtigde kosten alsmede afdracht van de onrechtmatig genoten brutowinst, indien en voor zover dit bedrag de schadevergoedingen en de buitengerechtigde kosten overstijgen, en veroordeling van Makro en Capelli in de proceskosten te begroten volgens artikel 1019h Rv. Ten slotte verzoekt Crocs de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, haar toestemming te verlenen: a) ten aanzien van Makro tot inzage binnen veertien dagen in de in gerechtelijke bewaring genomen bescheiden alsmede tot overhandiging van het in gerechtelijke bewaring genomen schoeisel aan de behandelend advocaat, dit laatste ter vernietiging op kosten van Makro, b) ten aanzien van Capelli tot overhandiging van de door Douane Noord, afdeling IER, in bewaring genomen modellen aan de behandelend advocaat van Crocs, dit ter vernietiging op kosten van Capelli.

-
- 3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Crocs, kort samengevat, dat Makro en Capelli door het openbaar maken, inkopen en/of verkopen en/of leveren en/of op commerciële wijze in het verkeer brengen van een ongeoorloofde nabootsing van het schoeisel van Crocs inbreuk maken op de auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten van Crocs Inc. Crocs stelt daarenboven dat Makro door het gebruik van het Gemeenschapsmerk van Crocs of een daarmee overeenstemmend teken in haar reclamefolders inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van Crocs Inc. althans onrechtmatig jegens haar handelt. Crocs baseert haar vorderingen jegens Makro en Capelli tevens op slaafse nabootsing.
- 3.3. Makro en Capelli voeren in conventie gemotiveerd verweer. Dit verweer luidt – samengevat en voor zover van belang – als volgt:
- de Crocs modellen ontberen auteursrechtelijke bescherming vanwege de gelijkenis met de Aqua Clogs van Holey Soles (afgebeeld in r.o. 2.5.), welk schoeisel in 2000 door Battiston is ontworpen, en waarvan de auteursrechten niet rechtsgeldig aan Crocs zijn overgedragen;
 - de Crocs modellen ontberen voorts auteursrechtelijke bescherming vanwege de gelijkenis met de Classic Birki (afgebeeld in r.o. 5.4.), zoals die door Birkenstock sinds 1999 op de markt worden gebracht;
 - het toevoegen van een hielriem als zodanig is mede gelet op de Engelse octrooiaanvraag GB 2 322 286 voor een ‘clog with extensible strap’ (uitvinder: Roland Gerard Quillot – ingediend op 19 februari 1998 onder inroeping van prioriteit van 19 februari 1997 op basis van FR 9701957 – afgebeeld in r.o. 5.6.) niet oorspronkelijk en daarenboven een technisch bepaald element;
 - de vormgeving en de plaatsing van de gaten is gelet op het Italiaanse ‘utility model’ van Bihos S.r.l. (hierna: gebruiksmodel), ingediend op 22 juni 1998 onder nummer PD98U000068 voor een ‘enhanced single-piece elastically deformable plastic sabot shoe’ (afgebeeld in r.o. 5.5.), door objectieve eisen bepaald en leent zich daardoor niet voor auteursrechtelijke bescherming;
 - er is geen sprake van inbreuk op een eventueel auteurs- en Gemeenschapsmodelrecht, aangezien het schoeisel van Makro en Capelli een andere totaalindruk dan wel een andere algemene indruk dan het schoeisel van Crocs wekt;
 - gelet op de verschillen tussen het schoeisel van Makro en Capelli en het schoeisel van Crocs is van een reëel gevaar voor nodeloze verwarring en bijgevolg van slaafse nabootsing geen sprake;
 - de aan de Gemeenschapsmerken verbonden rechten zijn uitgeput, aangezien de originele Crocs producten met toestemming van Crocs in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, het gebruik door Makro van het beeldmerk in haar reclamefolders niet de indruk wekt dat een commerciële band tussen Makro en Crocs bestaat en geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van de Gemeenschapsmerken van Crocs.
- 3.4. Makro en Capelli vorderen in reconventie dat de rechtbank het Gemeenschapsmodel van Crocs Inc. nietig verklaart onder toezending van een afschrift van de beslissing aan het Bureau, alsmede veroordeling van Crocs Inc. in de kosten van de procedure in reconventie, eveneens te begroten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.5. Ter onderbouwing van hun vordering voeren Makro en Capelli aan dat het Gemeenschapsmodel van Crocs Inc. als nietig dient te worden aangemerkt op de gronden zoals bedoeld in artikel 25 van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna te noemen: "GModVo") en in het bijzonder omdat het Gemeenschapsmodel niet voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 4 tot en met 9 GModVo.

3.6. Crocs Inc. voert in reconventie gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in het incident tot schorsing van de procedure en de beoordeling daarvan

4.1. Crocs verzoekt in iedere procedure primair de schorsing van de gehele procedure op grond van artikel 91 lid 1 juncto artikel 81 aanhef en onder d GModVo, totdat in laatste instantie uitspraak wordt gedaan over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Zij verzoekt subsidiair de schorsing van de procedure voor zover deze betrekking heeft op het Gemeenschapsmodelrecht, waaronder de reconventionele vordering van Makro en Capelli. Crocs stelt daartoe dat schorsing noodzakelijk is in het kader van een goede rechtsbedeling, de rechtseenheid en teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de reconventionele vordering tot nietigverklaring en het beroep tegen de beslissing van het Bureau onverenigbare beslissingen worden gegeven.

4.2. Makro en Capelli concluderen tot afwijzing van het schorsingsverzoek. Zij stellen daartoe dat het Bureau reeds op 12 december 2007 op de vordering tot nietigverklaring heeft beslist en dat deze vordering derhalve niet meer bij het Bureau aanhangig is, zodat artikel 91 lid 1 GModVo toepassing mist. Voor zover geoordeeld zou worden dat wel aan de vereisten van artikel 91 lid 1 GModVo is voldaan, voeren Makro en Capelli aan dat er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. Zij voeren daartoe meer in het bijzonder aan dat het vermoeden van geldigheid van artikel 85 lid 1 GModVo door de beslissing van het Bureau van 12 december 2007 niet meer op gaat alsmede dat het belang van Makro en Capelli bij voortzetting van de procedure groter is dan het belang van Crocs bij schorsing. Verder betogen zij dat de schorsing beperkt dient te zijn tot schorsing van de behandeling van de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel in reconventie.

4.3. De rechtbank overweegt als volgt. De bijzondere bepalingen inzake verknochtheid, neergelegd in artikel 91 GModVo beogen met de behandeling van vorderingen betreffende de geldigheid van een ingeschreven Gemeenschapsmodel door één gerecht bij te dragen aan de ontwikkeling van een uniforme interpretatie van de voorwaarden waaraan Gemeenschapsmodellen moeten voldoen om rechtsgeldig te zijn (vergelijk overweging 27 en 28 van de considerans). Voorrang komt hier toe aan de procedure bij het Bureau en in voorkomend geval de aansluitende procedure in hoger beroep. De rechtbank zal de procedure dan ook schorsen totdat in laatste instantie uitspraak is gedaan over de geldigheid van het in r.o. 2.3. bedoelde Gemeenschapsmodel, met dien verstande dat de schorsing zal worden beperkt tot de vordering in reconventie, aangezien er geen aanleiding bestaat om de behandeling voor het overige aan te houden.

5. De beoordeling in de hoofdzaak

in conventie

Bevoegdheid in de zaak met rolnummer 08-1522

- 5.1. Gelet op de vestigingsplaats van Makro in Nederland is de rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 80 lid 1 juncto artikel 81 aanhef en onder a juncto artikel 82 lid 1 GModVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: "Uitv.GMod") bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kennis te nemen. Krachtens het bepaalde in artikel 102 Rv is de rechtbank tevens bevoegd kennis te nemen van de op het auteursrecht en de onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen, aangezien de inbreuk gelet op de vestiging van Makro in Delft mede in dit arrondissement plaatsvindt. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen berust op de artikelen 91 lid 1 juncto artikel 92 aanhef en onder a juncto artikel 93 lid 1 van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

Bevoegdheid in de zaken met rolnummers 08-1899 en 08-2842

- 5.2. De rechtbank is uit hoofde van artikel 80 lid 1 juncto artikel 81 aanhef en onder a juncto artikel 82 lid 4 aanhef en onder b GModVo juncto artikel 3 Uitv.GMod bevoegd om van de modelrechtelijke vorderingen kennis te nemen, aangezien Capelli de bevoegdheid van de rechtbank niet heeft betwist. Voor zover Crocs aan haar vorderingen het auteursrecht en de onrechtmatige daad ten grondslag legt, is deze rechtbank op grond van artikel 102 Rv bevoegd van die vorderingen kennis te nemen, aangezien Capelli het schoeisel aan Makro in Nederland levert en de gestelde inbreuk gelet op de vestiging van Makro in Delft ook in dit arrondissement plaatsvindt.

Auteursrecht – beschermingsomvang

- 5.3. De Crocs modellen Beach en Cayman zijn auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna te noemen: "Aw") indien zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat deze Crocs modellen een eigen, oorspronkelijk karakter moeten bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis dat de modellen het persoonlijk stempel van de maker moeten dragen, betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van schepende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk HR 30 mei 2008, LJN: BC2153 (Endstra-tapes)). Daarenboven vindt het werkbegrip van artikel 10 Aw zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (vergelijk HR 16 juni 2006, LJN AU8940 (Kecofa – Lancôme)). Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig

niet tot auteursrechtelijk beschermd werk (vergelijk HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux – Mediamax)).

De aan de hand van bovenstaande maatstaf te beoordelen Crocs modellen Beach en Cayman zijn hieronder afgebeeld



- 5.4. De Crocs modellen Beach en Cayman hebben een markante basisvorm, waarbij de de neus ter hoogte van de grote teen ver naar voren doorloopt en de schoenen naar voren toe breed uitlopen. Een dergelijke vorm is naar het oordeel van de rechtbank niet oorspronkelijk en komt als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De vorm van het schoeisel van Crocs stemt namelijk overeen met de vorm van de hieronder afgebeelde Classic Birki, die naar de onvoldoende gemotiveerd betwiste stelling van Makro en Capelli sinds 1999 en derhalve voorafgaand aan de datum waarop de Aqua Clog door Battiston is ontworpen, op de markt wordt gebracht.



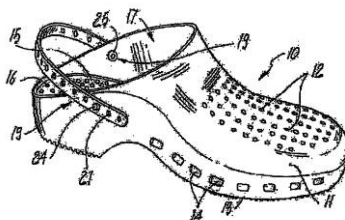
Crocs Cayman



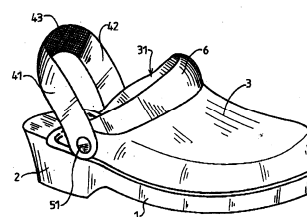
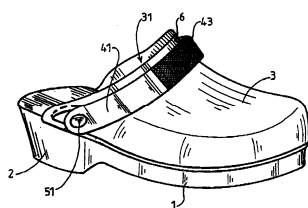
Classic Birki

- 5.5. Het aanbrengen van gaten als zodanig in de boven- en zijkant van het schoeisel is gelet op het Italiaanse gebruiksmodel (zie r.o. 3.3.), waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Het aanbrengen van gaten is naar de onbetwiste stelling van Makro en Capelli – die daarbij ook hebben gewezen op door Crocs zelf al vanaf 2003 ingediende octrooi-aanvragen voor *'Breathable workshoes and methods for manufacturing such'* (producties 12-14 Makro en Capelli), waarin de gaten op de bovenkant en aan de voor- en zijkanten als *'ventilators'* worden gedefinieerd – immers noodzakelijk (onder meer) om het probleem van zweetvoeten op te lossen en komt bijgevolg dan ook niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Dit geldt ook voor de ga-

ten rondom, vlak boven de zool, die (mede) het technisch doel van het lozen van binnengekomen water dienen.



- 5.6. Het aanbrengen van een hielriem als zodanig is, gelet op de Engelse octrooiaanvraag GB 2 322 286 voor een ‘clog with extensible strap’ (zie r.o. 3.3.), waarvan afbeeldingen hieronder zijn opgenomen, naar de onvoldoende gemotiveerd betwiste stelling van Makro en Capelli eveneens technisch bepaald. Het aanbrengen van een hielriem draagt bij aan het draagcomfort en gebruikseisen en komt daarom evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.



- 5.7. De ‘look and feel’ van de Crocs modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de uitvoering in flexibele kunststof en de uit één stuk bestaande hoofdstructuur. Naar het oordeel van de rechtbank hangt dit in hoge mate samen met keuzes die zijn gemaakt op het vlak van stijl en techniek. Beide modellen van Crocs passen in de stijl en techniek van ‘waterschoenen’ zoals de hierboven afgebeelde Classic Birki en het Italiaanse gebruiksmodel. De vorm die door deze stijl en techniek is bepaald, komt geen auteursrechtelijke bescherming toe.
- 5.8. Wat betreft de auteursrechtelijke bescherming voert dat tot de conclusie dat het auteursrecht in elk geval niet ziet op de algemene basisvorm van de Crocs modellen. Deze basisvorm is objectief bepaald, dat wil zeggen door banale (niet nieuwe) vormen, door techniek en door stijl gegeven. Dat neemt evenwel niet weg dat aan de objectieve vorm subjectieve elementen zijn te herkennen die wel voldoen aan de eis dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Tot deze subjectieve elementen rekent de rechtbank in elk geval de – hierna verder te bespreken – vorm van de gaten en de plaatsing daarvan, de profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en de band langs de wreef en de detaillering van de hielband. Deze elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Crocs-modellen opgeroepen beeld dat geoordeeld moet worden dat de Crocs modellen als geheel auteursrechtelijke bescherming genieten. De beschermingsomvang is daarbij niet gelegen in de objectieve hoofdvorm maar wel in de te onderscheiden subjectieve toevoegingen.

Inbreuk

- 5.9. De vraag of sprake is van inbreuk zal worden beoordeeld, uitgaande van de veronderstelling dat Crocs Inc. rechtsgeldig het auteursrecht op de hierboven onder rechtsoverweging 2.5. afgebeelde Aqua Clogs heeft verkregen. Bij de beantwoording van de vraag of Makro en Capelli inbreuk maken op de veronderstelde auteursrechten van Crocs, moet worden beoordeeld of sprake is van overname door Makro en Capelli van auteursrechtelijk beschermde trekken. Daarbij geldt (in de woorden van HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)) dat niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Vereist is een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in deze zin komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.
- 5.10. Ofschoon de basisvorm van het door Makro en Capelli aangeboden schoeisel onmiskenbaar overeenstemt met die van de Crocs modellen Beach en Cayman, is niettemin voldoende afstand gehouden tot de auteursrechtelijk beschermde elementen van het Crocs schoeisel. Het schoeisel van Makro en Capelli wekt, rekening houdend met de subjectieve elementen die voor bescherming in aanmerking komen, een andere totaalindruk dan de Crocs modellen Beach en Cayman. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Wanneer de niet-nieuwe vorm en de tot stijl en techniek behorende objectieve elementen buiten beschouwing worden gelaten, vertonen de Crocs de volgende beschermde subjectieve elementen:
- de vorm en de plaatsing van de gaten;
 - de profilering van de binnen- en buitenzool;
 - de detaillering van de hielband; en
 - de sierrand met punten rondom de schoen en hak en langs de wreef en het, zoals Crocs dat noemt, 'samenspel' tussen die rand en de belijning zonder punten.

Afbeeldingen van het Crocs model en het schoeisel van Makro en Capelli zijn hieronder opgenomen:





Het Crocs model Cayman



Het door Makro en Capelli
aangeboden schoeisel

- 5.11. De hiervoor opgesomde beschermde trekken komen onvoldoende terug in het schoeisel van Makro en Capelli. Wat de vorm en de plaatsing van de gaten betreft, geldt dat het schoeisel van Makro en Capelli, in tegenstelling tot dat van Crocs, aan de zijkant afwisselend grote en kleine gaten heeft. Het schoeisel van Makro en Capelli kent ook een ander vooraanzicht. Met name ontbreken de voor het Crocs schoeisel kenmerkende gaten aan de voorzijde, of in de terminologie van Crocs, de 'Crocodile' look ontbreekt in het schoeisel van Makro en Capelli. De gaten aan de bovenzijde zijn eveneens anders uitgevoerd; het vertoont, anders dan het Crocs schoeisel met een uitwaaiërend patroon van ronde gaten, een rechtlijnig patroon van druppelvormige, niet ronde, gaten.
- 5.12. De profilering van de binnen- en buitenzool, dat bij het Crocs model met name aan de binnenzijde is gebaseerd op het puntenpatroon waarmee ook de hierna te bespreken sierrand aan de buitenzijde van de klomp is uitgevoerd, is in het schoeisel van Makro en Capelli niet terug te vinden. De binnenzool van die schoenen heeft een niet opvallende profilering samengesteld uit de gestileerde letters c en u. Ook de buitenzool van Makro en Capelli vertoont deze profilering, nu met grotere en dieper geprofileerde gestileerde letters c en u.
- 5.13. De hieldband van de Crocs klomp loopt van dun naar dik naar dun, waarbij de subjectieve keuze is gemaakt de band te voorzien van een met de vorm van de band parallel lopende belijning aan de binnenzijde, met in het midden in relief de naam CROCS. Die belijning ontbreekt in het schoeisel van Makro en Capelli. De hieldband van dat schoeisel vertoont een ovaalvormige schild met daarin in relief in de letters CNY (van Capelli New York), welke gestileerd zijn tot de vorm CUU. De bedoelde gestileerde C en U komen overeen met de C en U in het patroon van binnen en buitenzool. Dat de band in het schoeisel van Makro en Capelli ook van dun naar dik naar dun loopt, houdt verband met het feit dat die band ter plaatse van de hiel op zijn breedst moet zijn, anders gezegd is dit element functioneel bepaald.
- 5.14. Blijft over de sierrand met punten rondom de schoen en hak en langs de wreef en het, zoals Crocs dat noemt, 'samenspel' tussen die rand en de belijning zonder punten. Het schoeisel van Makro en Capelli is eveneens voorzien van een rand rondom de schoen en hak en ter plaatse van de wreef, terwijl ook dat schoeisel, boven de hak, doorgezet rondom de schoen, een gladde rand heeft. De bedoelde rand heeft bij deze schoenen weer een weinig opvallende profilering samengesteld uit de gestileerde letters c en u. Niet gezegd kan worden dat deze randen geen overeenkomsten vertonen met de sierrand van het Crocs model, zij het dat bij het Crocs model die rand is voorzien van een opvallend puntenpatroon, hetwelk, zoals hiervoor reeds aan de orde was, wordt doorgezet in de binnenzool. Die subjectieve keuze

voor een puntenpatroon ontbreekt evenwel bij het schoeisel van Makro en Capelli. De daar gebruikte rand is vrij onopvallend maar op onderscheidende wijze met de letters c en u uitgevoerd. De rechtbank onderkent dat er sprake is van een zekere gelijkenis, maar is van oordeel dat die gelijkenis in samenhang beschouwd met de genoemde verschillen onvoldoende is om het schoeisel van Makro en Capelli aan te merken als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het Crocs model.

- 5.15. Ten slotte zij opgemerkt dat de rechtbank Crocs niet volgt in haar standpunt dat ook de pin waarmee de hielband aan de klomp is bevestigd, voor de totaalindruk zou meetellen, althans voor zover die pin niet is voorzien van het hiervoor in r.o. 2.2. bedoelde beeldmerk. De pin is een functioneel en technisch bepaald element, dat niet voor bescherming in aanmerking komt. Dat het schoeisel van Makro en Capelli een soortgelijke pin-constructie kent, speelt voor de totaalindruk dan ook geen rol. Anders dan Crocs meent, is niet deze pin bepalend voor de herkenbaarheid van de Crocs, maar juist het daarop afgebeelde beeldmerk dat bij de schoenen van Makro en Capelli ontbreekt.
- 5.16. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat Makro en Capelli geen inbreuk maken op het veronderstelde auteursrecht van Crocs.

Gemeenschapsmodelrecht

- 5.17. Vooropgesteld moet worden dat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel krachtens het bepaalde in artikel 10 lid 1 GModVo elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model en dat bij de beoordeling of het door Makro en Capelli aangeboden schoeisel al dan niet een andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model, dit schoeisel en het model zoals het in het register van Gemeenschapsmodellen is ingeschreven met elkaar moeten worden vergeleken.
- 5.18. Of het model geldig is, hetgeen Crocs stelt en Makro en Capelli betwisten, kan, gelet op het hierna overwogene, in het midden blijven. Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen het model zoals ingeschreven. Ook het ingeschreven model laat een in hoofdzaak objectieve vorm zien, met subjectieve detailleringen welke de beschermingsomvang bepalen. De getoonde detailleringen betreffen met name het gatenpatroon op de wreef, de vorm van die gaten, de gelijkvormige onderste gaten en de verdeling daarvan ook over de voorzijde. Daarnaast brengt de modelinschrijving in beeld het patroon van de binnen en buitenzool. Op dezelfde gronden als hierboven overwogen in verband met het auteursrecht komt de rechtbank tot het oordeel dat het door Makro en Capelli aangeboden schoeisel geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven model. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodelrecht zullen bijgevolg worden afgewezen.

Slaafse nabootsing

- 5.19. Uitgangspunt is dat nabootsing van een niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermd product in beginsel is toegestaan. Dit is anders indien daardoor noodloos verwarring bij het publiek wordt gesticht. Bij de beoordeling of verwarringsgevaar te duchten is, dient uitgegaan te worden van de totaalindruk van beide pro-

ducten. Met inachtneming van deze maatstaf staat hetgeen hierboven met betrekking tot de gestelde inbreuk op het auteursrecht is overwogen ook aan de toewijzing van de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen in de weg.

In de zaak met rolnummer 08-1522

Gemeenschapsmerk

- 5.20. Makro heeft onweersproken betoogd dat het Gemeenschapsmerkrecht van Crocs is uitgeput, doordat de originele Crocs producten met toestemming van Crocs in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De producten zijn namelijk door Crocs aan MGB Metro Group Buying GmbH geleverd. Verder heeft Makro onweersproken betoogd dat Makro door het gebruik van het Gemeenschapsbeeldmerk in haar reclamefolder niet doet voorkomen alsof zij een officiële distributeur van Crocs zou zijn dan wel dat er een commerciële band zou bestaan en dat door haar geen afbreuk wordt gedaan aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van dit Gemeenschapsmerk. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk moeten bijgevolg worden afgewezen. Voor zover deze vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, stranden zij evenzeer.

Slotsom

- 5.21. Het vorenstaande voert tot de slotsom dat de vorderingen gebaseerd op het auteursrecht, Gemeenschapsmodelrecht, Gemeenschapsmerkenrecht en onrechtmatige daad worden afgewezen. Gelet daarop komen ook de vorderingen tot inzage in de in bewaring genomen bescheiden en tot afgifte van het in bewaring genomen schoeisel ter vernietiging niet voor toewijzing in aanmerking.

In de drie zaken

Proceskosten

- 5.22. Crocs is als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken en zal om die reden in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten worden veroordeeld. Volgens de niet bestreden proceskostenspecificatie van Makro en Capelli in conventie en in reconventie bedragen deze kosten €28.969,93 inclusief verschotten, waarvan naar de onweersproken toelichting van Makro en Capelli tijdens de mondelinge behandeling aan iedere procedure een derde van de gemaakte proceskosten moet worden toegerekend. Aangezien door Makro en Capelli in de procedure in reconventie geen andere argumenten zijn gebruikt dan in de procedure in conventie, rekent de rechtbank de volledige proceskosten toe aan de procedure in conventie.

in reconventie

Bevoegdheid

- 5.23. Krachtens het bepaalde in artikel 6 aanhef en onder 3 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-

delszaken is de rechtbank bevoegd van de reconventionele vorderingen kennis te nemen.

- 5.24. Onder verwijzing naar hetgeen onder rechtsoverweging 4.3. is overwogen, zal de rechtbank de procedures in reconventie ambtshalve schorsen en naar de parkeerrol verwijzen. De meest gerede partij kan dan de zaken weer op de rol brengen.
- 5.25. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 5.22. is overwogen, geldt dat Makro en Capelli geacht worden tot dusver in reconventie geen kosten te hebben gemaakt, zodat voor een kostenveroordeling geen plaats is.

6. De beslissing

De rechtbank:

in de zaak met rolnummer 08-1522

in conventie

- 6.1. wijst de vorderingen af;
- 6.2. veroordeelt Crocs in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Makro begroot op €9.656,64;

in de zaak met rolnummer 08-1899

- 6.3. wijst de vorderingen af;
- 6.4. veroordeelt Crocs in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Capelli begroot op €9.656,64;

in de zaak met rolnummer 08-2842

- 6.5. wijst de vorderingen af;
- 6.6. veroordeelt Crocs in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Capelli begroot op €9.656,64;

in de zaken met rolnummers 08-1522, 1899 en 2842

in reconventie

- 6.7. verwijst de procedures in reconventie naar de parkeerrol;
- 6.8. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. R. Kalden en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2009 in aanwezigheid van de griffier.