

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 321311 / KG ZA 08-1296

Vonnis in kort geding van 13 november 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,
eiseressen,
advocaat: mr. P-H. Boekel te Amsterdam,
mede behandeld door mr. A.P. Leembruggen, advocaat te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
X HOLDING B.V.,
gevestigd te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
X SIERADEN B.V.,
gevestigd te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REACH OUT B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BARAKA B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
5. **X**,
wonende te Maarn, gemeente Utrechtse Heuvelrug,
gedaagden,
advocaat: mr. C.M. Brouwers te Horst.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid enerzijds als Crocs Inc. en Crocs Europe dan wel als Crocs voor eiseressen tezamen en anderzijds als X e.a. voor gedaagden tezamen, die afzonderlijk ook worden aangeduid met respectievelijk de Holding, Sieraden, Reach Out, Baraka en X.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de dagvaarding van 13 oktober 2008;
 - de akte houdende overlegging producties met 13 producties, waaronder een kostenspecificatie, van Crocs;
 - de akte houdende overlegging producties met productie 14 van Crocs;
 - de conclusie van antwoord in kort geding met 26 producties en een kostenspecificatie;
 - de mondelinge behandeling van 20 oktober 2008 en de daarbij overgelegde pleitnotities van de behandelend advocaten.

1.2. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Crocs ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk 'CROCS' lichtgewicht kunststof schoeisel en aanverwante producten.

2.3. Crocs Inc. is houdster van de volgende drie merkregistraties:

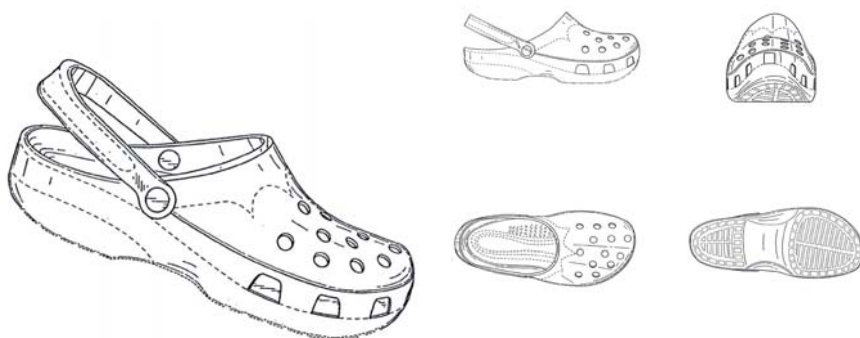
- het Gemeenschapswoordmerk 'CROCS', op 22 april 2004 ingeschreven onder nummer 003455383 voor waren en diensten in de klassen 9, 18, 25 en 35;
- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met gelding in de Europese Gemeenschap, op 23 november 2005 ingeschreven onder nummer 870682 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 18, 25 en 35;



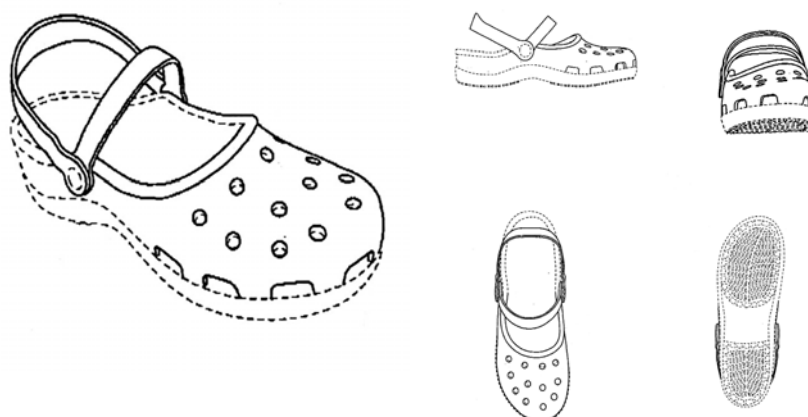
- het internationale woordmerk 'CROCS' met gelding in de Europese Gemeenschap, op 11 april 2006 ingeschreven onder nummer 885028 voor waren en diensten in klasse 10.

2.4. Crocs Inc. is tevens houdster van de volgende modelregistraties:

- het Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 22 november 2004 onder nummer 000257001-0001. Dit Gemeenschapsmodel is door het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt bij beslissing van 12 december 2007 nietig verklaard. Crocs heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. Bij deze inschrijving behoren onder meer de volgende afbeeldingen.



- het Gemeenschapsmodel, ingeschreven op 13 juni 2006 onder nummer 000543905-0001. Bij de inschrijving behoren onder meer de volgende afbeeldingen.



- 2.5. Crocs Inc. heeft aan Crocs Europe een licentie verstrekt om de Crocs modellen en producten binnen Europa op de markt te brengen.
- 2.6. X is bestuurder van de Holding, Sieraden en Reach Out. De Holding is enig aandeelhouder van Reach Out en Baraka.
- 2.7. Crocs is lid van de coöperatieve vereniging SNB-React. In augustus 2007 heeft SNB-React bij verscheidene derden schoeisel aangetroffen, dat door Crocs als inbreukmakend wordt gekwalificeerd. Het aangetroffen schoeisel is blijkens een factuur en een tweetal verklaringen, afgegeven aan SNB-React, afkomstig van X (of een van diens vennootschappen: verklaard is respectievelijk: "firma X te Den Haag" en van de Holding) en tevens van Baraka. Op 29 augustus 2007 heeft SNB-React bij Reach Out vermeend inbreukmakend schoeisel aangetroffen, dat vervolgens door Politie Haaglanden in strafrechtelijk beslag is genomen.
- 2.8. Op 25 februari 2008 heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst (hierna te noemen: "FIOD-ECD") in Uithoorn 30.652 paar van het vermeend inbreukmakende schoeisel in beslag genomen. Op 26 februari 2008 heeft X zich als vertegenwoordiger van Sieraden bij SNB-React gemeld en gesteld

dat Sieraden eigenaar is van het inbeslaggenomen schoeisel. Namens Crocs is op 27 februari 2008 aangifte gedaan tegen X ter zake van de bevindingen van Politie Haaglanden en de FIOD-ECD. De strafrechtelijke procedure tegen X stond op 7 november 2008 voor mondelinge behandeling.

- 2.9. Op 1 maart 2008 en 31 maart 2008 heeft Crocs de Holding gesommeerd een oonthoudingsverklaring te ondertekenen en daarbij opgave te doen van het gefabriceerd en/of ingekocht en/of verkocht en/of geleverd en/of op commerciële wijze in het verkeer gebracht vermeend inbreukmakend schoeisel, van de namen en adressen van de afnemers, de fabrikant, de importeur en de leverancier alsmede van de door de Holding genoten bruto en netto winst. De Holding heeft tot op heden niet op deze sommaties gereageerd.
- 2.10. In een strafrechtelijke procedure tegen een in de onderhavige procedure met name genoemde derde, waarin het strafrechtelijk onderzoek blijkt het eind proces-verbaal op 30 november 2007 is gesloten, heeft deze verdachte op 22 juli 2008 aan de politierechter verklaard vermeend inbreukmakend schoeisel van X te hebben betrokken.

3. Het geschil

- 3.1 Crocs vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, X e.a. veroordeelt om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op haar auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten alsmede om het onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te (doen) houden, met nevenvorderingen (verstrekking van informatie met betrekking tot het vermeend inbreukmakend schoeisel, recall, afgifte en vernietiging van de in Nederland aanwezige voorraad en schadevergoeding) alsmede veroordeling van X e.a. in de proceskosten overeenkomstig het bepaalde in art. 1019h Rv.
- 3.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Crocs, kort samengevat, dat X e.a. door het in voorraad hebben, verhandelen, verkopen en/of te koop aanbieden van schoeisel dat vrijwel identiek is aan het schoeisel van Crocs, inbreuk maken op haar auteurs- en – de onder 2.4. nader gespecificeerde – Gemeenschapsmodelrechten. Crocs stelt daarenboven dat X e.a. met het vermeend inbreukmakend schoeisel nodeloos verwarring stichten met het schoeisel van Crocs en derhalve onrechtmatig jegens haar handelen. Hoewel een deel van het debat tussen partijen ziet op merkenrechtelijke kwesties, heeft Crocs ter zake geen vordering ingesteld.
- 3.3 X e.a. voeren gemotiveerd verweer. Dit verweer luidt – samengevat en voor zover van belang – als volgt:
- Crocs heeft geen spoedeisend belang, aangezien zij sinds de aangifte op 27 februari 2008 en zelfs daarvoor al kennis had van het feit dat X e.a. het vermeend inbreukmakend schoeisel importeerden en vermarktten, de enige import door X e.a. door de FIOD-ECD is opgeslagen en inmiddels is geconfisqueerd en X e.a. al in augustus 2007, maar hoe dan ook na de inbeslagname door de FIOD-ECD zijn gestopt met de vermeende inbreuk op de auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten van Crocs. 4.

De beoordeling

Bevoegdheid

- 4.1. De voorzieningenrechter is krachtens het bepaalde in art. 80(1) jo. art. 81 aanhef en onder a jo. art. 82(2) van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van de Europese Unie van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna te noemen: "GModVo") jo. art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen exclusief bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten kennis te nemen, aangezien X e.a. in Nederland zijn gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het auteursrecht en onrechtmatige daad is de rechtbank bevoegd, reeds omdat die bevoegdheid niet is betwist.

Spoedeisendheid

- 4.2. Een spoedeisend belang is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aanwezig. De voorzieningenrechter acht daartoe het volgende redengevend.
- 4.3. Gelet op de in augustus 2007 door SNB-React gedane constatering, de daarop gevolgde aangifte door Crocs, de inbeslagname door Politie Haaglanden op 29 augustus 2007 en de inbeslagname door de FIOD-ECD op 25 februari 2008, wist of behoorde Crocs te weten dat er reële aanwijzingen waren dat X e.a. in augustus 2007 het vermeend inbreukmakend schoeisel importeerden en vermarktten en op 25 februari 2008 nog in voorraad hadden. Crocs heeft evenwel geen aanleiding gezien destijds in/na augustus 2007 of in aansluiting op de FIOD-ECD actie een kort geding te starten.
- 4.4. Crocs meent hiervoor thans wel aanleiding te zien. Zij stelt daartoe spoedeisend belang te hebben, omdat een strafzitting jegens een derde informatie zou hebben opgeleverd over voortgezette inbreuk in combinatie met het feit dat X e.a. (bedoeld moet evenwel zijn: de Holding) weigeren een onthoudingsverklaring te tekenen. Ook stelt zij spoedeisend belang te hebben bij het noemen van de voorman om verdere inbreuk te kunnen stoppen.
- 4.5. Zij stelt dat het haar pas tijdens de strafzitting van 22 juli 2008 jegens bedoelde derde duidelijk is geworden dat X (of een van diens vennootschappen) door het leveren van vermeend inbreukmakend schoeisel aan deze derde nog steeds inbreuk op haar auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten maakt. De voorzieningenrechter kan Crocs niet in haar stelling volgen. Onbetwist staat vast dat het proces-verbaal in het strafrechtelijke onderzoek jegens meerbedoelde derde op 30 november 2007 is gesloten, zodat de strafzaak slechts betrekking heeft op feiten van voor die datum en daaraan derhalve niet de conclusie kan worden verbonden dat X (of een van diens vennootschappen) thans nog steeds het vermeend inbreukmakend schoeisel vermarkt. Bovendien stelt Crocs dat deze verdachte ter zitting zou hebben gesteld dat X hem zou hebben beleverd, welke uiting van deze verdachte in een strafzaak door X ter zitting in de onderhavige procedure uitdrukkelijk is betwist. Bij gebreke van verdere concrete aanwijzingen wordt voorshands niet aannemelijk geacht dat X (of een van diens vennootschappen) deze derde voorafgaand aan november 2007

zou hebben beleverd. Daarenboven is het gelet op de verklaring van X tijdens de mondelinge behandeling van de onderhavige zaak, welke verklaring door Crocs niet of onvoldoende gemotiveerd is betwist, voldoende aannemelijk dat X en de door hem gecontroleerde vennootschappen op zijn laatst na de inbeslagname door de FIOD-ECD op 25 februari 2008 zijn gestopt met de vermeende inbreuk op de auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten van Crocs en is er geen enkele andere concrete aanwijzing aannemelijk gemaakt dat verdere inbreuk dreigt.

- 4.6. De enkele weigering door de Holding om de door Crocs voorgelegde onthoudingsverklaring te ondertekenen – die naar de stellingen van X allerlei ‘wurgbepalingen’ bevat, terwijl bovendien als onbetwist gesteld aannemelijk is dat de Holding geen andere activiteiten ontplooit dan het houden van aandelen en derhalve geen inbreuk kan plegen – is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de gegeven omstandigheden van dit specifieke, enigszins a-typische geval onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen bij de gevraagde voorlopige voorzieningen.
- 4.7. Dat geldt a fortiori voor de nevenvordering van het noemen van de voorman, welke omstandigheid Crocs nog aan haar gestelde spoedeisend belang ten grondslag legt.

Proceskosten

- 4.8. Crocs zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv. Volgens de niet bestreden opgave van X e.a. bedragen deze kosten (23,84 uur x €200 + 4,33 uur x €175 =) €5.525,75 exclusief BTW aan salaris, te vermeerderen met vast recht ad €254,-, derhalve tezamen €5.779,75.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1 weigert de gevorderde voorlopige voorzieningen;
- 5.2 veroordeelt Crocs in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van X begroot op €5.779,75 exclusief BTW;
- 5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.