

ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8866

Instantie	Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak	24-12-2008
Datum publicatie	06-01-2009
Zaaknummer	74950 / HA ZA 08-2234
Rechtsgebieden	Civil recht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie	Gedaagden hebben via hun website laarzen aangeboden onder het teken UGG (Australia) en Jumbo Ugg. Bodemprocedure na ex parte verleende beschikking (1019 e Rv). Merk- en auteursrecht in breuk aangenomen. Voorts slaafse nabootsing en misleiding aangenomen. Beroep op ontbreken kwade trouw (winstafdracht) afgewezen. Volledige proceskostenveroordeling: partijen moeten zich nog uitlaten n.a.v. IE indicatietarieven.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civil recht

zaaknummer / rolnummer: 74950 / HA ZA 08-2234

Vonnis van 24 december 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
DECKERS OUTDOOR CORPORATION,
gevestigd te Californië, Verenigde Staten van Amerika
eiseres,
advocaat mr. N.A.D. Noesen,

tegen

1. LA CHEAPA V.O.F.,
wonende te Wagenborgen,
2. [gedaagde 2],
wonende te Wagenborgen,
3. [gedaagde 3],
wonende te Wagenborgen,
gedaagden,
advocaat mr. P.C. van Houten.

Eiseres zal hierna Deckers worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk La Cheapa genoemd worden, en afzonderlijk de VOF La Cheapa, [gedaagde 2] en [gedaagde 3].

1. De procedure

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 juni 2008,
- het proces-verbaal van comparitie van 10 juli 2008 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Deckers verkoopt voornamelijk schoeisel, zoals laarzen (gedeeltelijk) van schaapsbont. In 1995 heeft zij Ugg Holdings Inc overgenomen.

2.2. Radicals B.V. is exclusief distributeur van Deckers in de Benelux.

2.3. [gedaagde 2] en [gedaagde 3] zijn vennoten van de op 5 september 2007 opgerichte VOF La Cheapa. La Cheapa houdt zich volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister bezig met de internetverkoop van laarzen en tassen.

2.4. Deckers is houdster van de Benelux merkrechten:

- UGG woordmerk voor de warenklasse 25, nummer 580847, registratiedatum 25 september 1995;



woord/beeldmerk voor waren en diensten in klassen 18, 25 en 35, nummer 829991, registratiedatum 12 september 2007.

2.5. Deckers verkoopt haar producten onder deze merken, in een verpakking die bestaat uit een doos, waarop een zonnetje is afgebeeld en dat een handvat heeft aan een zijde, waardoor de doos als koffertje kan worden gedragen.

2.6. In de verpakking bevinden zich een informatieboekje UGG Pamphlet en een UGG Care Card.

2.7. La Cheapa heeft via haar website www.lacheapa.nl laarzen aangeboden en verkocht onder het teken UGG. Het ging hier om tenminste zes modellen, welke door La Cheapa werden aangeduid als UGG Classic Tall, UGG Classic Short, UGG Crochet, UGG Sundance II, UGG Erin en (baby) UGG Crochet. Hieronder een laars van Deckers en een laars van La Cheapa.



2.8. La Cheapa leverde de laarzen aan haar afnemers in een doos met daarop een zonnetje en met daarin een boekje getiteld UGG Pamphlet.

Hieronder de dozen en boekjes van Deckers en van La Cheapa.



2.9. Op de website van La Cheapa stonden fotos met de door haar aangeboden laarzen (voorbeeld hieronder).



2.10. Voorts stond op haar website onder meer de tekst: Het UGG Australia verhaal begon in 1978, toen Brian Smith, een Australische surfer, een reis maakte naar de United States met een tas vol sheepskin laarzen. Hij verkocht ze daar aan Australische surfers. De laarzen waren bedoeld om hun voeten warm te

houden nadat ze uit het koude water kwamen. Sinds 1995 is UGG Holdings Australia overgenomen door Deckers Outdoor Corporation. De fabriek waar de laarzen worden geproduceerd is gevestigd in China, vandaar dat er op de labels staat Made in China. In 2000 stuurde UGG een paar laarzen naar Oprah Winfrey. Zij vond de laarzen zo fijn, dat ze meteen 350 paar inkocht voor al haar werknemers. In 2003, werd UGG® uitgeroepen tot Brand of the Year en was verantwoordelijk voor het ontwerpen van een hele nieuwe categorie schoenen. Vanaf toen waren de Ugg laarzen overal te zien op de catwalks in Milaan, Parijs en New York. Toen Oprah de Ugg nogmaals promootte in haar show, liep het storm. In de winter beleefde schoenenmerk UGG haar hoogtepunt. De sneeuwlaarzen waren superhip onder de sterren en onder het gewone volk..

2.11. La Cheapa pree de laarzen op haar website aan met onder meer 100% authentic Ugg Australian boots!!! en UGG Australia staat garant voor Luxury Comfort. UGG logo op de hiel.

2.12. In september 2007 is verschillende keren op de website een orderstop aangekondigd omdat La Cheapa de verwerking van de vraag niet aankon.

2.13. Op 24 augustus 2007 heeft [gedaagde 2] per mail aan Radicals gevraagd of hij UGGs kon inkopen. [gedaagde 2] deelde daarbij mee dat hij door UGG Australia naar Radicals was verwezen.

2.14. Op 23 september 2007 heeft [gedaagde 2] een email gestuurd aan Dieter Westphal. Daarin schreef hij onder meer Me and my girlfriend have an online internet store where we sell unnamed shoes and boots. We were asked if there is a possibility that we can sell Australia Ugg footwear. Hij schreef dat hij het emailadres van Westphal op de website van Deckers had gevonden en vroeg of hij bij Westphal Australia UGGs kon inkopen. [gedaagde 2] deelde tevens mee dat hij contact had gehad met Deckers Inc. en dat Radicals geen antwoord gaf.

Dieter Westphal is exclusief distributeur van Deckers in Duitsland en Oostenrijk.

2.15. La Cheapa bood naast bovengenoemde laarzen via haar website andere laarzen aan onder het teken Jumbo Ugg.

2.16. Op 27 september 2007 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank bij ex parte verleende beschikking in de zin van artikel 1019e Rv, op verzoek van Deckers en Radicals, aan La Cheapa bevolen om binnen 24 uur na betekening de in dit verzoek omschreven inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Deckers en/of ieder overig onrechtmatig handelen jegens verzoekers te staken en gestaakt te houden. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv is daarbij bepaald op zes maanden na het bevel.

2.17. Op 28 september 2007 is deze beschikking aan La Cheapa betekend.

2.18. Naar aanleiding daarvan hebben [gedaagde 2] en [gedaagde 3], eveneens op 28 september 2008, per email aan Deckers geschreven, onder meer, dat hun webshop van 19 augustus 2007 tot 28 september 2007 online is geweest, dat zij deze hebben gesloten, en De UGG laarzen die zij verkochten kwamen van diverse leveranciers, die zij gevonden hebben via internet. Deze wisten ons te vertellen dat dit de echte UGG Australia laarzen waren. () Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar wij willen toch nog een keer benadrukken dat wij ons van geen kwaad bewust waren vanwege het feit dat onze leveranciers keer op keer vertelden dat dit de echte UGG Australia laarzen waren. Voorts hebben zij drie leveranciers opgegeven en over een van hen, een Chinese, opgemerkt Deze leverancier vertelde ons dat haar vriend bij de Deckers fabriek werkt, en de laarzen daar vandaan komen.

2.19. Enig tijd hierna heeft La Cheapa haar website weer geactiveerd.

2.20. Zij bood toen weer onder het teken Jumbo Ugg laarzen aan.

2.21. Op de website stond toen voorts:

Sheepskin Boots van Jumbo Ugg.

La Cheapa is officieel verkooppunt van Jumbo Ugg Boots. Jumbo Ugg Boots Binder Production Pty Ltd is een familiebedrijf dat sinds 1989 Uggs maakt. Ze zijn gevestigd in Melbourne, Australia.

Authentieke handgemaakte sheepskin boots.

Niet geproduceerd in China, maar individueel met de hand gemaakt in Australië! .

2.22. Ook stond toen op de website SAVE THE UGGS! KLIK OP ONDERSTAANDE BANNER, GA NAAR Join our mail campaign EN SCHRIJF JE IN . Op de banner stond SAVE THE UGGS. Join the fight to save an aussie icon the ugg boot!.



3. Het geschil

3.1. Deckers vordert, na wijziging van eis, uitvoerbaar bij voorraad:

- (1) verklaring voor recht van merkinbreuk door gebruik van UGG en UGG Australia
- (2) verklaring voor recht van merkinbreuk door gebruik van Jumbo Ugg
- (3) verklaring voor recht van auteursrecht inbreuk
- (4) verbod inbreuk merkrecht en auteursrecht
- (5) verbod van onrechtmatig handelen, i.h.b. slaafs nabootsen, misleiden, doorlinken
- (6) gebod tot doen van opgaven
- (7) gebod tot afgifte inbreukmakende producten
- (8) dwangsommen
- (9) hoofdelijke betaling van schadevergoeding op te maken bij staat
- (10) winstafracht en rekening en verantwoording
- (11) betaling van volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv

3.2. Deckers baseert haar vorderingen op het volgende.

Periode tot 28 september 2007

3.3. La Cheapa heeft via haar website identieke namaaklaarzen aangeboden onder identieke tekens UGG en UGG Australia. Dat is merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

3.4. De laarzen van Deckers, de afbeeldingen daarvan, de kartonnen verpakking, het oranje zonnetje, teksten op haar website, het boekje UGG Pamphlet en de UGG Care Card zijn evenzovele werken met oorspronkelijk karakter. Deckers is auteursrechthebbende. La Cheapa heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht.

3.5. Het gaat om grootschalige inbreuk die in hoge mate verwijtbaar is. Deckers heeft daardoor schade geleden (gederfde winst). Zij heeft aantoonbaar minder producten verkocht dan zij had afgezet zonder de inbreuk van La Cheapa.

3.6. De mededeling dat de laarzen van La Cheapa 100% authentic waren, is misleidend en wekt de suggestie dat La Cheapa een officiële dealer is.

Periode na 28 september 2007

3.7. La Cheapa heeft onder het teken Jumbo UGG laarzen aangeboden. Daardoor trok zij zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit en deed zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende woordmerk UGG van Deckers. Dit is merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE; althans sub b, omdat er verwarring kon ontstaan bij het publiek.

3.8. La Cheapa heeft het merk UGG op haar website gebruikt in de zin Save the UGG en in de banner Save the UGG. Join the fight to save an aussie icon the ugg boot. La Cheapa gaf bezoekers gelegenheid om door te linken naar deze website. Dat is onrechtmatig omdat op die site ten onrechte wordt gesuggereerd dat het merk UGG van Deckers niet geldig is.

3.9. Voorts heeft zij het merk UGG op haar website gebruikt in de zin een familiebedrijf dat sinds 1989 Uggs maakt. Dit is merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

3.10. Ook door deze inbreuken lijdt Deckers schade.

3.11. La Cheapa heeft de vorderingen gemotiveerd weersproken. Op dat verweer wordt hieronder, zover van belang, in gegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is op grond van artikel 4.6 BVIE en 102 Rv bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen nu La Cheapa de gestelde inbreukmakende laarzen ook in het arrondissement Dordrecht heeft aangeboden.

Belang

4.2. La Cheapa voert aan dat er geen grond is voor deze bodemprocedure, omdat zij zich heeft gehouden aan de in september 2007 opgelegde bevelen. Dit verweer, dat wordt opgevat als een beroep op het ontbreken van voldoende belang (artikel 3:303 BW), slaagt niet. Ook als La Cheapa zich aan de opgelegde bevelen houdt geldt immers dat de bevelen bloot staan aan het verliezen van gelding als de bodemprocedure niet was gestart (artikel 1019i Rv). In dit verband is mede van belang dat La Cheapa de inbreuk niet erkent en, in tegendeel, verweer voert.

4.3. Bovendien heeft La Cheapa het gebruik van Jumbo Ugg na september 2007 hervat. Partijen zijn het er weliswaar over eens dat dit niet onder de opgelegde bevelen viel, maar Deckers stelt zich op het standpunt dat dit wel merkinbreuk oplevert. Ook daartegen verweert La Cheapa zich.

Geldigheid merken/bekendheid

4.4. La Cheapa voert aan dat UGG en het woord Uggs geen merknamen zijn. Volgens haar zijn dat sinds 1933 de aanduiding voor een soort laarzen. Daarom zou het merk UGG geen bescherming als merk mogen hebben. De rechtbank vat dit verweer op als een beroep op nietigheid van de merken op de grond dat deze ten tijde van de depots een soortnaam zijn (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE).

4.5. Dit verweer kan ten aanzien van het merk UGG AUSTRALIA niet slagen, omdat dit een gecombineerd woord- en beeldmerk betreft en het verweer van La Cheapa alleen het woord UGG betreft.

4.6. Ten aanzien van het merk UGG word het verweer ook verworpen. La Cheapa motiveert dit verweer alleen maar met de opmerking dat Australische bedrijven, zoals Jumbo Ugg, van mening zijn dat het woord UGG een soortnaam is. Op basis van de mening van één of meer bedrijven in Australië kan echter niet als feit worden vastgesteld dat sprake is van een soortnaam in de Benelux.

4.7. Bovendien heeft La Cheapa tijdens de comparitie erkend dat UGG in de Benelux juist een bekend merk is. [gedaagde 3] deelde toen voorts mee dat zij denkt dat bezoekers van de website bij de mededeling 100% authentic UGG Australia hebben gedacht dat dit de laarzen waren van het bekende merk UGG, en dat zij niet alleen maar hebben gedacht aan een sheepskin laars. Dit alles ondergraaft de stelling dat UGG een soortnaam is. In deze procedure wordt daarom van de geldigheid van de merken uit gegaan.

4.8. De rechtbank heeft voorts geen reden om te betwijfelen dat het om in de Benelux bekende merken gaat. De rechtbank gaat daar dus, met partijen, vanuit.

Tot 28 september 2007: namaak-UGGs

4.9. Vast staat dat La Cheapa laarzen heeft aangeboden onder de tekens UGG en UGG Australia. Tijdens de comparitie heeft zij erkend dat de betreffende laarzen vrijwel identieke nabootsingen waren van de laarzen van Deckers. Deze door La Cheapa aangeboden laarzen zullen in het vervolg worden aangeduid met de namaak-UGGs.

4.10. La Cheapa voert aan dat zij de namaak-UGGs heeft aangeboden tussen 18 augustus 2007 en 28 september 2007. Deckers heeft daar niets tegenin gebracht. Daarom staat deze periode tussen partijen vast. Over deze periode wordt het volgende overwogen.

Merkinbreuk

4.11. De tekens UGG en UGG Australia van La Cheapa beelden zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van de merken van Deckers af, en zijn dus identiek aan die merken. La Cheapa heeft die tekens gebruikt door op haar website de namaak-UGGs aan te bieden, doordat de tekens waren aangebracht op de door haar verkochte laarzen zoals ter zitting is gebleken -, op de verpakking en in reclame materialen (op haar website en op het informatieboekje). Dit alles vormt gebruik voor dezelfde waren als de waren waarvoor Deckers de merken heeft ingeschreven.

4.12. La Cheapa heeft zich zodoende dan ook schuldig gemaakt aan merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Auteursrecht

4.13. Zoals hiervoor is overwogen erkent La Cheapa dat door haar verkochte namaak-UGGs vrijwel één op één kopieën waren van de modellen van Deckers. Zij betwist voorts niet dat de totaalindruk van haar verpakking, zonnetje, afbeeldingen en boekje overeenstemt met die van Deckers en zij betwist evenmin dat de tekst op haar website was overgenomen (in vertaling) van delen van de tekst op de website van Deckers. Daarmee is de verveelvoudiging gegeven.

4.14. La Cheapa voert echter aan dat de laarzen van Deckers, de afbeeldingen en teksten op de Deckers website onvoldoende originaliteit bezitten. De rechtbank overweegt als volgt naar aanleiding van dit niet nader toegelichte en niet met stukken onderbouwde verweer.

4.15. Een voortbrengsel komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking als het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, LJN ZC0104). Het vereiste van het eigen, oorspronkelijk karakter houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet

ontleend mag zijn aan die van een ander werk. Het vereiste van het persoonlijk stempel van de maker betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende 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 te aan te wijzen (HR 30 mei 2008, LJN BC2153). Toepassing van deze criteria leidt tot het volgende.

4.16. Afbeeldingen: Deckers heeft niet geconcretiseerd om welke afbeeldingen het haar gaat, maar voor zover de rechtbank begrijpt gaat het haar om fotos waarop laarzen staan op een witte ondergrond (bijv. de door La Cheapa overgenomen afbeelding in r.o. 2.9). Zonder nadere toelichting, die Deckers niet heeft gegeven, valt niet in te zien dat/waarom deze banaal ogende fotos het persoonlijk stempel van de maker dragen. Daarom treft het verweer van La Cheapa in zover doel.

4.17. Laarzen: Deckers heeft toegelicht dat het assortiment 2007 bestond uit de collecties UGG Classics, UGG Ultras, UGG Metropolitan UGG Cold Weather en UGG Fashion. Zij heeft afbeeldingen van die collecties in het geding gebracht (verzoek productie 6). Zij heeft (verzoek alinea 13) gewezen op de kenmerkende klassieke kleurvarianten en de opvallende karakteristieke prints c.q. kleuren. Zij heeft één laars getoond tijdens de comparitie en opgemerkt dat de kenmerkende elementen in grote lijn de combinatie zijn van de wat lompe laars waarin schaapsbont is verwerkt. De ter zitting getoonde laars laat zich beschrijven als:

- een laars van zacht suède-achtig leer met een kunststof geribbelde zool en schaapsvacht aan de hele binnenzijde
- vlak boven de zool en bovenaan de schacht zit een stoffen bandje
- de voet oogt als een slof
- verschillende naden zijn naar buiten toe gestikt
- op de hiel staat UGG Australia en op de zool UGG en zonnetjes.

4.18. La Cheapa heeft niet aangevoerd dat de vorm van de laarzen van Deckers is ontleend aan andere laarzen. De eigen waarneming van de door Deckers (via fotos en ter zitting) getoonde modellen en haar toelichting leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat achter die laarzen geen enkele creatieve arbeid valt aan te wijzen. La Cheapa kon daarom niet volstaan met de loutere opmerking dat de laarzen onvoldoende origineel zijn. Zij had dat verweer handen en voeten moeten geven. Nu zij dat heeft nagelaten heeft zij de stelling van Deckers onvoldoende gemotiveerd betwist en moet er in deze procedure van worden uit gegaan dat de laarzen werken zijn in de zin van de Auteurswet.

4.19. Tekst: de tekstdelen die door La Cheapa zijn overgenomen (overname in r.o. 2.10) getuigen naar het oordeel van de rechtbank in voldoende mate van het persoonlijk stempel van de maker. La Cheapa heeft niet aangevoerd dat deze tekstdelen zijn ontleend aan de tekst van een ander. Daarom wordt haar verweer ook ten aanzien van de tekst verworpen.

4.20. La Cheapa heeft het door Deckers gestelde werk-karakter van de verpakking, het oranje zonnetje en het UGG Pamphlet niet betwist.

4.21. Zij heeft evenmin betwist dat de auteursrechten van de hiervoor besproken werken aan Deckers toekomen.

4.22. La Cheapa heeft dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Deckers door verveelvoudigingen van de laarzen, verpakking, zonnetje, boekje en tekst openbaar te maken.

Slaafse nabootsing

4.23. Het ligt voor de hand dat het aanbieden van de slaafse nabootsing van de laarzen en verpakking verwarringsgevaar in het leven heeft geroepen. La Cheapa betwist dat ook niet. Evenmin betwist zij dat zij, waar het de vormgeving betreft, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar aangeboden producten net zo goed een andere weg had kunnen inslaan. Haar handelwijze vormde daarom tevens een daad van ongeoorloofde mededinging.

Misleiding

4.24. De mededelingen op de website van La Cheapa 100% authentic Ugg Australian boots!!! en UGG Australia staat garant voor Luxury Comfort. UGG logo op de hiel wekken, zoals La Cheapa tijdens de comparitie heeft erkend, de indruk dat het om originele merklaarzen van Deckers ging. La Cheapa betwist niet dat tevens de indruk is gewekt dat zij een officiële dealer van Deckers was. Zij heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan misleiding.

Na 28 september 2007: de Jumbo UGGs

Jumbo Uggs

4.25. La Cheapa heeft laarzen aangeboden onder het teken Jumbo Ugg. Zij voert aan dat de website op 4 maart 2008 definitief uit de lucht is gehaald en dat zij sinds toen ook geen Jumbo Uggs meer heeft verkocht. Deckers stelt geen feiten die dat tegenspreken. Daarom neemt de rechtbank als vaststaand feit aan dat La Cheapa de Jumbo UGGs tot 4 maart 2008 heeft aangeboden. Deckers roept tegen de Jumbo Uggs alleen haar merkrechten in.

4.26. Zij beroept zich primair op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Volgens die bepaling kan Deckers haar in de Benelux bekende merk inroepen tegen een overeenstemmend teken dat in het economisch verkeer zonder geldige reden wordt gebruikt voor niet soortgelijke waren of diensten als door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Op grond van HvJEG 9 januari 2003, LJN AK4799 (Davidoff) geldt hetzelfde als het teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt.

4.27. La Cheapa verweert zich met de stelling dat Jumbo Ugg een afzonderlijk merk is, dat geen verwantschap heeft met UGG en dat Deckers geen recht heeft op Jumbo Uggs. Kennelijk bedoelt zij dat Jumbo Ugg niet overeenstemt met UGG en/of UGG Australia en dat Deckers daarom haar merken niet tegen gebruik van dit teken kan inroepen. Dat verweer wordt verworpen.

Van overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE is sprake als merk en teken zo overeenstemmen dat het publiek een samenhang tussen merk en teken ziet, en wel zodanig dat door het gebruik van Jumbo Ugg ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk UGG. Gezien de exacte soortgelijkheid van de waren (namelijk: laarzen), het feit dat het volledige woordmerk Ugg onderdeel uitmaakt van het teken, en de niet betwiste stelling van Deckers dat haar merk UGG zeer grote populariteit heeft in de Benelux, valt redelijkerwijs te verwachten dat het hier bedoelde verband wordt gelegd.

4.28. Nu La Cheapa geen geldige reden voor dit gebruik heeft aangevoerd, luidt de conclusie dat zij inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Deckers.

Uggs

4.29. Ook het gebruik van het teken Uggs in de zin een familiebedrijf dat sinds 1989 Uggs maakt levert merkinbreuk op. La Cheapa heeft hier geen verweer tegen gevoerd, anders dan het reeds verworpen verweer dat Ugg een soortnaam zou zijn. Nu sprake is van gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren (namelijk ter promotie van haar laarzen) doet zich inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a

BVIE.

Save the UGG

4.30. In de tekst Save the UGG en Save the UGG. Join the fight to save an aussie icon the ugg boot is sprake van gebruik van het merk. Deckers stelt niet dat het hier gaat om gebruik voor waren of diensten. Het merkenrechtelijk toetsingskader wordt daarom gevormd door artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op basis van die bepaling kan Deckers zich tegen dit gebruik, zonder geldige reden, verzetten als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merk.

4.31. Deckers stelt weliswaar dat dit gebruik schadelijk voor haar is omdat ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is. Dat staat echter niet in de hiervoor weergegeven teksten. Deckers heeft geen documentatie van de site waar naar kon worden doorgelinkt overgelegd. Daarom kan de inhoud van die site niet in de beoordeling worden betrokken. Deckers stelt alleen dat op die site ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is, terwijl La Cheapa aanvoert dat daarop staat dat het merk UGG in Australië geen bescherming geniet. Deckers heeft de juistheid van deze laatste mededeling niet weersproken. De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat sprake is van merkinbreuk 2.20 lid 1 sub d BVIE, of dat wordt doorgelinkt naar een website waarop onjuiste mededelingen over Deckers zijn geplaatst.

4.32. Deckers heeft dan ook onvoldoende gesteld om merkinbreuk of onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen.

Schade en winstafdracht

4.33. Deckers vordert schadevergoeding en winstafdracht op de voet van artikel 2.21 BVIE. Die vorderingen zijn toewijsbaar op grond van het volgende.

Winst

4.34. Het verweer dat de inbreuk niet te kwader trouw is gepleegd wordt verworpen. La Cheapa handelde bedrijfsmatig. Zij bood haar producten immers op commerciële basis aan, aan een omvangrijk (internet) publiek. Daarom wordt zij geacht bekend te zijn geweest met de inhoud van het merkenregister. Dat zij Deckers als bron van de originele merklazaren kende vloeit voort uit het vaststaande feit dat zij contact heeft gezocht met Deckers en haar distributeurs, en hen heeft verzocht om lazaren in te kopen. Die verzoeken zijn niet gehonoreerd en zij kocht elders in. Mede gezien de bekendheid van het merk mocht toen ook van een opstartend bedrijf als La Cheapa verwacht worden dat zij serieus onderzoek deed naar die alternatieve leveranciers. Dat zij dat heeft gedaan staat niet vast. La Cheapa voert weliswaar aan dat zij aan hen heeft gevraagd of de producten originele merkproducten waren, maar zij heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd en niets aangevoerd dat op een serieus te nemen onderzoek duidt.

4.35. La Cheapa voert aan dat haar totale winst in 2007 686 bedroeg. Deckers brengt daar niets tegenin. Gezien het feit dat La Cheapa haar handen vol had aan de verwerking van de vraag naar de namaak-UGGs, is de rechtbank van oordeel dat redelijkerwijs 80% van deze winst kan worden toegerekend aan de inbreuk. La Cheapa zal daarom worden veroordeeld tot afdracht van 548, 80. Nu de af te dragen winst vast staat zal de vordering tot verantwoording en tot opgave van gegevens m.b.t. de winst worden afgewezen (petitum 6-c).

Schade

4.36. Ook de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat (petitum 9) kan worden toegewezen, nu de inbreuken toerekenbaar zijn aan La Cheapa. Het verweer dat de geringe verkopen van La Cheapa geen merkbare invloed gehad kunnen hebben op de verkopen van Deckers kan niet tot afwijzing leiden.

Voor toewijzing van deze vordering is immers slechts vereist dat aannemelijk is dat Deckers mogelijk schade heeft geleden. Dat Deckers mogelijk schade heeft geleden, is aannemelijk.

4.37. De vordering wordt afgewezen waar het de nog te lijden schade betreft. Deckers heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, ondanks het feit dat La Cheapa is gestopt, nog schade zal lijden.

Overige vorderingen

Verklaring voor recht/opgaven/dwangsom

4.38. De gevorderde verklaringen voor recht (petitum 1 t/m 3) en verboden (petitum 4 en 5-i) kunnen worden toegewezen.

4.39. Deckers heeft tijdens de comparitie verduidelijkt dat het gevorderde verbod tot het doen van misleidende mededelingen (petitum 5-ii) is bedoeld om een halt toe te roepen aan de uitingen 100% authentic en de indruk van officiële dealer die de site van La Cheapa wekte. Het verbod zal daartoe worden beperkt, nu niet is gesteld dat de dreiging bestaat dat La Cheapa op andere wijze misleidende mededelingen zal gaan doen.

4.40. Het verbod tot doorlinken (petitum 5-iii) zal worden afgewezen.

4.41. Het gevorderde bevel tot het doen van opgaven (petitum 6) kan deels worden opgelegd. La Cheapa heeft wat betreft het onderdeel 6-a weliswaar meegedeeld dat er 38 paar zouden zijn verkocht, maar zij heeft dat niet onderbouwd.

De vordering wordt afgewezen waar het betreft de lijst met gegevens van afnemers (6-b), nu La Cheapa onweersproken heeft aangevoerd dat zij slechts aan particulieren heeft geleverd.

4.42. Het gevorderde bevel tot afgifte (petitum 7) kan worden opgelegd, nu de inbreuken toerekenbaar zijn aan La Cheapa.

4.43. De dwangsommen zullen ambtshalve worden gematigd en de termijnen ambtshalve worden verlengd.

Proceskosten

4.44. La Cheapa zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Het gaat daarbij op basis van artikel 1019h Rv om veroordeling in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Deckers heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

4.45. Deckers heeft haar kosten begroot op 25.291,56. La Cheapa betwist dat bedrag. Dit bedrag is hoger dan de met ingang van 1 augustus 2008 geldende indicatietarieven in IE-zaken (te vinden op www.rechtspraak.nl). Nu partijen zich nog niet over die indicatietarieven hebben kunnen uitlaten en geen rekening hebben kunnen houden met de eisen die daarin worden gesteld, zullen zij (Deckers als eerste) in de gelegenheid worden gesteld dat alsnog bij akte te doen.

4.46. In verband daarmee worden de overige beslissingen aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 4 februari voor akte als bedoeld in r.o. 4.45, eerst aan de zijde van Deckers;

houdt elke nadere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2008.?