

Vonnis van 11 december 2013

KG no. 2957 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen:

de vennootschap naar Braziliaans recht

Alpargatas S.A.,

gevestigd te Sao Paulo, Brazilië,

domicilie kiezende in Aruba ten kantore van haar gemachtigden,

EISERES,

gemachtigden: de advocaten mrs. D.W. Ormel en M.M. den Boogert,

en

1.

wonende in

2.

wonende in

3. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Arubian Shoco Authentic and Company V.B.A.,

gevestigd in Aruba,

4. de naamloze vennootschap

Lazy Feet N.V., h.o.d.n. San Marina,

gevestigd in Aruba,

GEDAAGDEN,

gemachtigde: de advocaat mr. L.D. Gomez.

1. DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 6 november 2013;
- de producties, ingediend door gedaagden op 22 november 2013;
- de incidentele conclusie houdende een vordering tot zekerheidstelling, ingediend door gedaagden op 22 november 2013;
- de schriftelijke reactie hierop van de zijde van eiseres, ingediend op 22 november 2013;
- de beslissing van het gerecht van 22 november 2013 op het incident, zoals aangetekend op de incidentele conclusie;
- de aantekeningen van de griffier van de openbare terechtzitting die heeft plaatsgevonden op 25 november 2013, waar partijen bij monde van hun gemachtigden het woord hebben

gevoerd aan de hand van de door hen overgelegde pleitnota's.
Vonnis is bepaald op heden.

2. DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken neemt het gerecht voorshands het navolgende als vaststaand aan.

2.2 Sedert 22 december 2010 is op grond van de Merkenverordening ten name van eiseres het woord- en beeldmerk HAVAIANAS ingeschreven bij het Bureau voor de intellectuele eigendom voor de klassen 18 en 25 . Een zodanige inschrijving voor de klassen 14, 18 en 25 heeft met ingang van 6 februari 2012 plaatsgevonden van het beeldmerk ARUBIANAS ten name van gedaagden sub 1 en 2.

2.3 Vanaf in ieder geval 2009 brengt eiseres onder het merk HAVAIANAS slippers op de Arubaanse markt. Sedert eind 2012 ontwerpen en produceren gedaagden sub 1, 2 en 3 slippers en strandkleding en brengen deze op de Arubaanse markt onder het merk ARUBIANAS. Gedaagde sub 4 verkoopt deze slippers en strandkleding, al dan niet rechtstreeks aan de consument.

3. DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Eiseres heeft bij verzoekschrift gevorderd dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad,

- gedaagden beveelt om onmiddellijk iedere inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van eiseres, in het bijzonder de auteursrechten op de ontwerpen van de HAVAIANAS-slippers en de exclusieve rechten op de merken, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte aan eiseres van een dwangsom van Afl. 10.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop in strijd met dit bevel wordt gehandeld;
- gedaagden beveelt om elk onrechtmatig handelen zoals in het verzoekschrift omschreven, in het bijzonder het aanhaken bij de bekendheid van de merken en het onrechtmatig nabootsen van de HAVAIANAS-slippers, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte aan eiseres van een dwangsom van Afl. 10.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop in strijd met dit bevel wordt gehandeld;
- gedaagden beveelt om binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis alle inbreukmakende goederen, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, ARUBIANAS-slippers, af te leveren aan het kantoor van de gemachtigden van eiseres, op straffe van verbeurte aan eiseres van een dwangsom van Afl. 10.000,= per exemplaar dat in strijd met dit bevel niet wordt afgegeven, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden met de correcte of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijven;
- gedaagden beveelt om binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de gemachtigden van eiseres te verstrekken met betrekking tot de inbreuk makende

goederen, in het bijzonder de ARUBIANAS-slippers: (i) een lijst met de namen en adressen van de (toe)leveranciers; (ii) een lijst met de namen en adressen van de afnemers; en (iii) alle productie- en verkoopgegevens, één en ander op straffe van verbeurte aan eiseres van een dwangsom van Afl. 10.000,= per ontbrekend gegeven, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagden met de correcte of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijven;

- gedaagden beveelt om binnen vijf dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan eiseres te betalen, des dat de een betalende de ander zal zij bevrijd, een voorschot op de schadevergoeding van Afl. 50.000,=;
- gedaagden veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2 Gedaagden hebben verweer gevoerd.

3.3 Op de stellingen van partijen zal, voor zover nodig, in het hiernavolgende nader worden ingegaan.

4. DE BEOORDELING

4.1 Het spoedeisend belang van eiser bij haar vordering blijkt genoegzaam uit haar stellingen, voor zover hierna niet anders wordt overwogen.

4.2. Voor zover de vordering van eiseres is gegrond op de gestelde inbreuk door gedaagden op het haar toekomstende auteursrecht, deelt het gerecht de opvatting van gedaagden dat die vordering, nu deze niet voldoende is bepaald, niet toewijsbaar is. Deze vordering heeft kennelijk het oog op de inbreuk die gedaagden volgens eiseres maken door slippers op de markt te brengen die een sterke gelijkenis vertonen met de door haar geproduceerde HAVAIANAS-slippers. De vordering is niet toegespitst op een of meer specifieke door gedaagden op de markt gebrachte modellen, zodat zij kennelijk betrekking heeft op alle modellen. Eiseres stelt dat gedaagden inbreuk maken op het haar toekomstende auteursrecht op de vormgeving van de HAVAIANAS-slippers. Zij voert daartoe aan dat het eigen, oorspronkelijke karakter van deze slippers is gelegen in een combinatie van kenmerken, die het gevolg zijn van een door eiseres gemaakte creatieve keuze. Zij wijst er in dit verband op dat de ARUBIANAS-slippers de navolgende kenmerken gemeen hebben met de HAVAIANAS-slippers, zodat sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging:

- de algehele vorm;
- het patroon op het voetbed in de vorm van rijstkorrels;
- het ribbelpatroon op de zool in de vorm van bakstenen;
- de gelaagdheid (verschillend gekleurde lagen) van de zool;
- de plaatsing van de merknaam op de straps;
- het specifieke lettertype waarin de merknaam wordt weergegeven;
- de plaatsing van de merknaam (met een cirkel om de merknaam heen) op het voetbed en

– de plaatsing van een vlag op de straps van de slippers.

Uit de door gedaagden overgelegde producties alsmede ter zitting getoonde slippers is gebleken dat niet alle modellen ARUBIANAS-slippers dezelfde combinatie van door eiseres bedoelde kenmerken vertonen. Een of meer van de kenmerken (bijvoorbeeld de vlag op de straps en de gelaagdheid van de zool) ontbreken op sommige modellen ARUBIANAS-slippers of bevinden zich op een andere plaats op de slipper (de plaatsing van de merknaam op het voetbed). Dat de aanwezigheid van één van deze kenmerken of elke combinatie daarvan al voldoende is om te concluderen dat inbreuk op het door eiseres gestelde auteursrecht wordt gemaakt, heeft eiseres voorsnog niet aannemelijk gemaakt. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat uit de door gedaagden overgelegde producties is gebleken dat er ook slippers van andere fabrikanten op de markt zijn die een of meer van de hiervoor genoemde kenmerken vertonen. Op grond daarvan staat naar het oordeel van het gerecht nog niet zonder meer vast dat aan eiseres, en niet aan een andere fabrikant, het – door gedaagden uitdrukkelijk betwiste – auteursrecht toekomt op die (combinatie van) kenmerken. Naar het oordeel van het gerecht kan reeds hierom voorsnog niet van alle modellen ARUBIANAS-slippers gezegd worden dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan eiseres toekomend auteursrecht. Doordat de vordering niet is beperkt tot een of meer specifieke modellen is zij te ruim geformuleerd en leent zij zich niet voor toewijzing in dit kort geding.

4.3 Voor zover de vordering haar grondslag vindt in het aan gedaagden gerichte verwijt dat zij zich schuldig maken aan slaafse nabootsing, geldt in wezen hetzelfde. Ook in zoverre is de vordering niet toegespitst op een of meer specifieke modellen van ARUBIANAS-slippers. Gezien de verschillen tussen deze modellen en de mate waarin zij de door eiseres bedoelde kenmerken vertonen, kan niet zonder meer worden vastgesteld dat in alle gevallen sprake is van slaafse nabootsing. De vordering is ook in zoverre derhalve te ruim geformuleerd.

4.4 Naar het voorlopig oordeel van het gerecht kan eiseres zich jegens gedaagden wel met succes beroepen op de haar toekomende merken. De beeldmerken waar het hier om gaat zijn de navolgende.



arubianas

Het gerecht deelt de opvatting van gedaagden dat het beeldmerk ARUBIANAS visueel, auditief en begripsmatig een sterke gelijkenis vertoont met het beeldmerk HAVAIANAS. De visuele overeenkomst betreft met name het gebruikte lettertype. Hoewel gedaagden er op zichzelf terecht op hebben gewezen dat de lettertypen niet hetzelfde zijn, hebben zij een vergelijkbare uitstraling. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat op sommige modellen slippers het merk ARUBIANAS op dezelfde wijze als het beeldmerk HAVAIANAS is omgeven door een ovale omranding. Ook auditief, door het gebruik van de uitgang "...IANAS", is er een sterke mate van gelijkenis. Beide merken verwijzen voorts op vergelijkbare wijze naar een welbekende tropische vakantiebestemming (Hawaï en Aruba). Dit alles leidt tot de slotsom dat de totaalindruk van het door gedaagden gebruikte beeldmerk in zodanige mate overeen komt met zowel het beeld- als het woordmerk van eiseres, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren zou kunnen ontstaan. Met name houdt het gerecht het voor mogelijk dat bij het publiek de onjuiste opvatting postvat dat de onder het merk ARUBIANAS op de markt gebrachte producten lokale varianten zijn van de door eiseres geproduceerde HAVAIANAS-slippers.

4.5 Nu het betrekkelijk eenvoudig moet worden geacht om vast te stellen of door gedaagden onder het merk ARUBIANAS waren op de markt worden gebracht, valt – anders dan gedaagden nog hebben betoogd – niet in te zien dat de vordering van eiseres ook in dit opzicht ten onrechte niet is toegespitst op een of meer specifieke modellen. Voor de vraag of eiseres met succes een beroep kan doen op de beschermende werking van het merkenrecht is verder – anders dan gedaagden kennelijk menen – niet van belang of het merk HAVAIANAS hier te lande als een bekend merk kan worden beschouwd. Op grond van artikel 2 van de Merkenverordening is slechts van belang of eiseres als eerste van dit merk in Aruba gebruik heeft gemaakt voor de waren waar het hier om gaat. Dit laatste wordt door gedaagden niet betwist.

De vordering van eiseres, voor zover gericht op het voorkomen dat de inbreuk die gedaagden maken op de haar toekomende merken voortduurt, is derhalve in beginsel voor toewijzing vatbaar. Uit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid ziet het gerecht wel aanleiding de termijn waarbinnen gedaagden aan het in dezen te geven bevel dienen te voldoen te verruimen, alsmede om de dwangsom die gedaagden zullen verbeuren bij niet voldoen aan dat bevel, te mitigeren. Daarbij heeft gerecht in aanmerking genomen dat op grond van de door eiseres zelf aangeleverde verkoopcijfers moet worden vastgesteld dat het door haar sedert 2009 hier te lande verkochte aantal paren slippers zowel in relatieve als in absolute zin bescheiden is (tussen de 1500 en 3800 paar per jaar). Het belang van de Arubaanse markt voor eiseres, die een internationaal opererende onderneming is, is derhalve beperkt. De termijn waarbinnen gedaagden hun inbreuk makende activiteiten dienen te staken stelt het gerecht vast op één maand na betekening van het vonnis. De dwangsom bij niet gevolg geven aan het bevel wordt voor ieder van gedaagden afzonderlijk bepaald op Afl. 5.000 per dag of gedeelte van een dag, dat zij met naleving van dat verbod in gebreke blijven, met een maximum van Afl. 100.000 voor ieder der gedaagden.

4.6 Wat de gevraagde nevenvorderingen betreft, strekkende tot afgifte aan eiseres van de inbreuk makende goederen, het verstrekken van gegevens over (toe)leveranciers, afnemers en productie- en verkoopgegevens, alsmede tot het betalen van een voorschot op schadevergoeding, overweegt het gerecht het navolgende.

In kort geding als het onderhavige gaat het er in de eerste plaats om dat bij wege van voorlopige voorziening een halt wordt toegeroepen aan een onrechtmatige situatie. Dat kan veelal worden bereikt door het opleggen van een inbreukverbod, versterkt door een dwangsom. Voor het treffen van verdere voorzieningen is, behoudens bijzonder dringende omstandigheden, in beginsel de bodemprocedure de aangewezen weg. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het beperkte belang van de Arubaanse markt voor eiseres, zijn dergelijke omstandigheden niet aanwezig. Deze nevenvorderingen worden derhalve afgewezen.

4.7 Het gerecht ziet geen aanleiding om, zoals door gedaagden is bepleit, het vonnis, voor zover daarbij de vordering van eiseres wordt toegewezen, niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren dan wel daaraan de voorwaarde te verbinden dat eiseres zekerheid stelt.

4.8 Gedaagden zullen, als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, tot op heden begroot op: Afl. 2.916,= (Afl. 1.500,= aan salaris gemachtigde + Afl. 1.200,= aan griffierechten + Afl. 216,= aan exploitkosten).

5. DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht, recht doende in kort geding:

- beveelt gedaagden ieder afzonderlijk om uiterlijk één maand na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het aan eiseres toekomende woord- en beeldmerk HAVAIANAS te staken en gestaakt te houden;
- bepaalt dat ieder der gedaagden afzonderlijk een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en verschuldigd is aan eiseres van Afl 5.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de betreffende gedaagde met de tijdige of volledige nakoming van het hiervoor gegeven bevel in gebreke is, met een maximum van Afl. 100.000,= voor iedere gedaagde;
- veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op: Afl. 2.916,=;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.C.E. Winfield, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op woensdag 11 december 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.



