

LJN: BJ6515, Rechtbank Dordrecht , 74950 / HA ZA 08-2234

Datum uitspraak: 02-09-2009
Datum publicatie: 02-09-2009
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: Eindvonnis in IE zaak, overwegingen betreffende proceskostenveroordeling (artikel 1019h Rv).

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74950 / HA ZA 08-2234

Vonnis van 2 september 2009

in de zaak van

DECKERS OUTDOOR CORPORATION,
wonende te Californië,
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.

Partijen zullen hierna Deckers en La Cheapa genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 december 2008.
- de akte uitlating indicatietarieven en winstafdracht van Deckers
- de akte uitlating indicatietarieven en winstafdracht van La Cheapa.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

Winstafdracht

2.1. De rechtbank ziet in het door Deckers aangevoerde geen aanleiding om terug te komen op de vaststelling in r.o. 4.35 van het tussenvonnis dat de winst van La Cheapa € 686,= bedroeg. Deckers heeft dat door La Cheapa herhaaldelijk genoemde bedrag niet betwist. Weliswaar heeft Deckers wel betwist dat er 38 paar laarzen zijn verkocht, maar La Cheapa heeft het bedrag van € 686,= niet gekoppeld aan dat aantal laarzen. Deze betwisting houdt dan ook niet zonder meer een betwisting van de gestelde winst in.

Proceskosten

2.2. Partijen merken terecht op dat het totaalbedrag aan gevorderde proceskosten van Deckers niet € 25.291, 56 bedraagt zoals in r.o. 4.45 van het tussenvonnis is overwogen, maar € 25.957, 72. La Cheapa betwist niet dat dit bedrag aan kosten daadwerkelijk door Deckers is gemaakt. Dat Deckers die kosten heeft gemaakt, staat daarom vast.

Advocaatkosten

2.3. De rechtbank kwalificeert deze zaak niet als een eenvoudige bodemzaak, zoals La Cheapa wil. Weliswaar is de zaak juridisch gezien niet erg ingewikkeld, maar daar staat tegenover dat Deckers een buitenlandse onderneming is. Het ligt voor de hand dat de communicatie tussen de Nederlandse advocaat en buitenlandse cliënt omslachtiger is, en dus van beide zijden meer tijd kost, dan tussen een advocaat en een Nederlandse cliënt. Voorts heeft La Cheapa volledig verweer gevoerd. Weliswaar was een aantal verweren bij conclusie van antwoord nogal beknopt, maar het is begrijpelijk dat Deckers er – door bewijs te verzamelen - op anticipeerde dat die verweren tijdens de comparitie na antwoord nader uitgewerkt zouden kunnen worden. Daarbij telt wederom mee dat het bewijs, zoals uit de producties blijkt, vooral in het buitenland verzameld moest worden.

2.4. Deckers stelt dat de kosten van de Nederlandse advocaat € 9.206, 10 bedragen, de kosten van de Amerikaanse advocaat € 8.342, 20 en dat de Amerikaanse advocaat daarnaast facturen a € 6.412, 71 aan Deckers heeft gestuurd waarin de kosten van de Nederlandse advocaat zijn begrepen. Zonder nadere uitleg van Deckers (die zij niet heeft gegeven) kan hier niet anders uit worden afgeleid, dan dat de kosten van de Nederlandse advocaat (voor een deel) dubbel bij Deckers in rekening zijn gebracht. Dubbele advocaatkosten kunnen niet als redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv worden aangemerkt. La Cheapa wijst daar terecht op. Daarom zal het bedrag van € 6.412, 71 verder buiten beschouwing worden gelaten. De totale advocaatkosten komen daarmee op € 17.548, 30.

2.5. De rechtbank ziet in de omstandigheden van deze zaak aanleiding om niet dat volledige bedrag, maar 2/3 daarvan (€ 11.699, 00 dus) voor rekening van La Cheapa te laten komen. Dit op grond van de volgende overwegingen.

La Cheapa was al gestopt met inbreuk maken voordat de dagvaarding werd uitgebracht. Dit roept de vraag op of (het voortzetten van) deze procedure wel nodig was. Deckers heeft geen feiten naar voren gebracht waaruit blijkt dat zij zich daadwerkelijk heeft ingespannen om deze zaak buiten rechte te regelen. Tijdens de comparitie is daar ook geen helderheid over verkregen.

De rechtbank ziet geen aanleiding om meer dan 1/3 deel voor Deckers te laten. La Cheapa heeft immers ook geen feiten naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat zij zich er op serieuze wijze voor heeft ingespannen dat buiten rechte een regeling tot stand kwam, zij heeft geen serieuze, met dwangsom versterkte, toezeggingen gedaan en zij heeft tegen alle vorderingen verweer gevoerd.

Overige kosten

2.6. Deze kosten, die zijn gemaakt omdat Deckers een buitenlandse partij is en waarvan de hoogte niet onredelijk of onevenredig zijn, dienen voor rekening van La Cheapa te komen.

2.7. Het voorgaande leidt ertoe dat La Cheapa zal worden veroordeeld tot vergoeding van € 13.695, 70 (€ 11.699 + € 254 + € 1.996, 71) aan proceskosten aan de zijde van Deckers.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op het Benelux woordmerk UGG nummer 580847 en Benelux beeldmerk UGG AUSTALIA nummer 829991, door het gebruik van een identiek teken voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE;

3.2. verklaart voor recht dat gedaagden door het gebruik van het overeenstemmende teken JUMBO UGG inbreuk hebben gemaakt op het Benelux woordmerk UGG nummer 580847 in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE;

3.3. verklaart voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten (zoals omschreven in r.o. 4.17 t/m 4.21 van het tussenvonnis van 24 december 2008) van Deckers met betrekking tot de laarzen, verpakking, zonnetje, boekje en tekst;

- 3.4. verbiedt ieder van de gedaagden om inbreuk te maken op de hiervoor bedoelde rechten van Deckers (Benelux woordmerk UGG nummer 580847 en/of Benelux beeldmerk UGG AUSTRALIA nummer 829991, en/of auteursrechten van Deckers (zoals omschreven in r.o. 4.17 t/m 4.21 van het tussenvonnis van 24 december 2008) met betrekking tot de laarzen, verpakking, zonnetje, boekje en tekst;
- 3.5. verbiedt ieder van de gedaagden om nog langer onrechtmatig jegens Deckers te handelen door
- het slaafs nabootsen van UGG producten en/of het verhandelen van slaafs nagebootste UGG producten, en/of
 - mee te delen "100% authentic Ugg Australian boots!!!" en door de indruk te wekken dat zij officiële dealer is/zijn van Deckers;
- 3.6. beveelt gedaagden hoofdelijk om binnen drie weken na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de advocaat van Deckers opgave te doen, vergezeld van een verklaring van een register accountant inhoudende dat de opgave juist is, van de hoeveelheid inbreuk makende producten die door La Cheapa
- zijn verkocht, en/of
 - in het verkeer zijn gebracht, en
 - die zij nog in voorraad heeft;
- 3.7. beveelt gedaagden hoofdelijk om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten die La Cheapa nog onder zich heeft af te geven aan de Nederlandse advocaat van Deckers;
- 3.8. veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van € 10.000, -- bij gehele of gedeeltelijke overtreding van de bevelen en verboden sub 4 t/m 7, te vermeerderen met € 500, -- voor elke dag of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 150.000, --;
- 3.9. veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot vergoeding van schade aan Deckers, welke schade nader moet worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;
- 3.10. veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot winstafdracht, door betaling van een bedrag van € 548, 80 aan Deckers;
- 3.11. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Deckers tot op heden begroot op € 13.695, 70 (artikel 1019h Rv);
- 3.12. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.13. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.M. Diekman en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2009.?
