

Namaak

Er was in 2009 veel rumoer in de rechtszaal. Crocs, Ugg Australia en Burberry 'vochten' tegen hun eigen succes in de vorm van talloze kopieën. Een terugblik.

Al in 2008 kwam Crocs in actie tegen kopieën van de populaire Crocs 'gatenklomp'. Met succes. De rechtbank nam telkens aan dat de Crocs-schoenen auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar in 2009 ging het mis in een procedure tegen Makro. De winkelketen verhandelde naast de echte Crocs ook 'Clogs', een sterk op de Crocs lijkende variant. De Rechtbank Den Haag wees op 19 maart 2009 vonnis. Voordat Crocs met haar 'gatenklompen' op de markt kwam, zo meende de rechter, waren er al schoenen (onder andere van het Italiaanse Classic Birki) met een vormgeving, vergelijkbaar met de basisvorm van de Crocs. Daarom was de basisvorm niet auteursrechtelijk beschermd. Wel rust er volgens de rechtbank auteursrecht op de vorm van de gaten en de plaatsing ervan, op de profilering van de binnen- en de buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en de band langs de wreef en de detaillering van de hielband. Juist op deze onderdelen wijken de 'Clogs' van Makro af, zodat er geen sprake is van inbreuk. Crocs verliest de zaak en wordt veroordeeld tot het betalen van de volledige advocaatkosten van Makro: € 28.000,-.

Oorspronkelijk karakter

De schapenvachtlaars van Ugg Australia is één van de meest gekopieerde producten ter wereld. Een reden voor de Amerikaanse eigenaar Deckers Outdoor Corporation om de strijd aan te gaan tegen namaak, zo ook tegen La Cheapa, een Nederlands bedrijf dat via haar website laarzen verkocht onder de namen 'UGG', 'UGG Australia' en 'Jumbo UGG'. De Rechtbank Dordrecht oordeelde dat La Cheapa zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk door de tekens 'UGG' en 'UGG Australia' en 'Jumbo Ugg' te gebruiken voor laarzen, verpakking en reclamemateriaal. Van merkinbreuk is niet alleen sprake bij twee identieke merken, maar ook indien de merken zodanig overeenstemmen dat het publiek verward kan raken. Deckers wilde ook dat La Cheapa de verkoop van een op de Ugg lijkende laars zou stoppen. Het bedrijf claimde auteursrecht. De rechter ging hierin mee, omdat de laarzen 'een eigen, oorspronkelijk karakter hebben' en 'het persoonlijk stempel van de maker' dragen. Door met een laars op de markt te komen die nagenoeg identiek is, maakt La Cheapa volgens de rechter ook inbreuk op Deckers' auteursrecht. La Cheapa moest de verkoop staken, 80 procent van de door haar genoten - niet door Deckers betwiste - winst (nog geen €700,-!) afstaan aan Deckers en twee derde van Deckers' advocaatkosten vergoeden (bijna €12.000,-).



BEELD VROUWE JUSTITIA ELSELIEN VAN DE GRAAF

Deckers krijgt niet alle gemaakte kosten vergoed, omdat de rechter meent dat Deckers onvoldoende moeite heeft gedaan om tot een schikking te komen.

Kenmerkend aspect

Medio 2009 kwam Sacha met een herenschoen, voorzien van een Burberry-achtige ruit. Sacha meende dat gebruik van dit ruitdessin geoorloofd was. Daartoe voerde Sacha aan dat het publiek het (woord)merk Burberry weliswaar kent, maar het enkele ruitdessin niet als afkomstig van Burberry herkent. Ook voerde Sacha aan dat Burberry het ruitdessin zelf alleen gebruikt voor kleding en tassen en dat het ruitmotief door het publiek wordt gezien als een versiering. Voorts zou hun ruit afwijken van de Burberry ruit. De rechtbank maakte hier korte metten mee en oordeelde dat juist het ruitmotief van Burberry een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing. Bovendien had Burberry aangetoond ook schoenen (onder andere met ruitdessin) te verkopen. Het publiek denkt bij het zien van het (enkele) ruitmotief volgens de rechter wel degelijk aan Burberry, zodat er sprake is van verwarringsgevaar; het publiek zou kunnen menen dat de schoenen van Sacha afkomstig zijn van Burberry of met instemming van Burberry op de markt zijn gebracht. Nu dit niet het geval is, maakt Sacha inbreuk op de merkrechten van Burberry. Sacha moest de verkoop per direct staken en een deel van de advocaatkosten (€6.000,-) van Burberry betalen.

**Nanda Ruyters &
Janneke Klompmakers**
Werkzaam als advocaten bij AKD
Voor informatie: www.akd.nl
Voor vragen of opmerkingen: mail
nruyters@akd.nl of bel 088-253 59 19