

Vzgr Rb Groningen, 18 december 2009, Cassina v Box Seven

LC-1



AUTEURSRECHT

Inbreuk

- Vast staat dat Box Seven de inbreuk op de auteursrechten van Cassina niet betwist en dat zij bereid is een onthoudingsverklaring te tekenen.

Winstopgave afgewezen

- Cassina heeft tegenover de betwisting van de zijde van Box Seven onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij spoedeisend belang bij toewijzing van dat deel van de vordering heeft en derhalve wordt deze afgewezen.

Vernietiging toegewezen

- De voorzieningenrechter ziet onvoldoende grond om van die vernietiging af te zien, omdat Box Seven onvoldoende concreet heeft aangegeven welke veranderingen zij wil aanbrengen en thans geenszins zeker is dat die veranderingen de inbreuk in voldoende mate en ten aanzien van de kenmerkende elementen van de meubels zullen opheffen.

Dienaangaande merkt de voorzieningenrechter op dat de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina rechtvaardigt dat de betreffende meubelstukken worden vernietigd zodat deze niet meer in omloop kunnen worden gebracht. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende grond om van die vernietiging af te zien, omdat Box Seven onvoldoende concreet heeft aangegeven welke veranderingen zij wil aanbrengen en thans geenszins zeker is dat die veranderingen de inbreuk in voldoende mate en ten aanzien van de kenmerkende elementen van de meubels zullen opheffen. De door Box Seven overgelegde schets is daartoe onvoldoende en hetgeen zij daaraan bij de mondelinge behandeling heeft toegevoegd niet zodanig concreet dat voormelde onzekerheid illusoir is te noemen. Gelet hierop wordt de vordering in conventie onder E toegewezen

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Groningen, 18 december 2009

(J. de Vroome)

RECHTBANK GRONINGEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 114102 / KG ZA 09-360

Vonnis in kort geding van 18 december 2009

in de zaak van

de vennootschap naar Italiaans recht CASSINA S.P.A., Gevestigd te Meda, Eiseres in conventie, Verweerster in reconventie,

advocaat mr. N.D.R. Nefkens,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOX SEVEN B.V., gevestigd te Leek, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.E. Mazel.

Partijen zullen hierna Cassina en Box Seven genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Cassina
- de pleitnota van Box Seven
- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Cassina is een meubelfabrikante en verkoopt haar meubelmodellen wereldwijd. Onderdeel van de meubelcollectie vormen onder meer meubelmodellen die zijn ontworpen door Le Corbusier, Charlotte Perriand en Pierre Jeanneret, gezamenlijk te noemen Le Corbusier.

2.2. De meubelmodellen van Le Corbusier genieten uit hoofde van de Auteurswet auteursrechtelijk bescherming. Cassina heeft door middel van een licentie wereldwijd het exclusieve recht verkregen om de meubelmodellen van Le Corbusier te fabriceren en te verkopen. Dit geldt, onder meer, voor de LC1, LC2, de poef, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P, de LC-Casiers Standard, de LC12 en LC13 van Le Corbusier.

Voorts is Cassina een volmacht verleend om in eigen naam op te treden tegen de inbreuk op de rechten en elke juridische actie te ondernemen teneinde te voorkomen dat inbreuk op de rechten wordt gepleegd.

2.3. Box Seven heeft een showroom te Leek en is volgens haar website een Design Meubel outlet. Box Seven biedt zowel meubelmodellen aan via haar website als via haar showroom.

2.4. Box Seven biedt meubelmodellen te koop aan die in overwegende mate lijken op de LC2 en LC3 van Le Corbusier voor beduidend lagere prijzen dan de prijzen van de originele Le Corbusier modellen.

2.5. Op 1 oktober 2009 heeft Cassina bij de rechtbank Groningen een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir auteursrechtelijk en bewijs beslag onder Box Seven. Op 2 oktober 2009 is het verzoek verleend waarna op 9 oktober 2009 beslag is gelegd op alle op LC2 en LC3 gelijkende meubelen en op de administratie van Box Seven. Van elk meubelstuk is één exemplaar ter monsterneming meegenomen.

2.6. Op 20 oktober 2009 heeft Cassina aan de advocaat van Box Seven een sommatiebrief gestuurd met de voorwaarden waaronder een gerechtelijke procedure voorkomen kan worden. Box Seven heeft niet aan deze voorwaarden willen voldoen.

3. Het geschil in conventie

3.1. Cassina verzoekt om Box Seven bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om:

A. met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbers, alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en Cassina, en Box Seven in het bijzonder te verbieden meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op LC1, LC2, de poef, LC3, LC4, LCS, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P, de LC-Casiers Standard, de LC12 en LC13 van Le Corbusier openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, waaronder in elk geval wordt verstaan in of voor Nederland te (doen) fabriceren en/of aan te (doen) bieden in brochures en/of digitale advertenties en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of in Nederland te (doen) importeren en/of naar Nederland te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van €10.000,- voor elke overtreding en voor ieder dagdeel dat deze overtreding voortduurt;

B. binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken betrekking hebbende op de Nederlandse markt van:

- het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte inbreukmakende meubelmodellen;
 - de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende meubelmodellen, alsmede de door Box Seven met de verkoop van de inbreukmakende meubelmodellen gemaakte bruto en netto winst;
 - de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen en websites van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de inbreukmakende meubelmodellen;
 - de namen, adressen, telefoon- en faxnummer(s), web- en emailadressen van de fabrikant(n), (mede) importeur(s), tussenperso(o)n(en), agent(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende producten;
 - de bestaande voorraad inbreukmakende meubelmodellen, brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de meubelmodellen aangeboden worden, op het moment van de dagvaarding, het vonnis en de dag der algehele voldoening;
- C. binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens inzage te verschaffen in de administratie van Box Seven, zoals door gerechtsdeur-

waarderskantoor Equilibristen te Dordrecht in beslag genomen op 9 oktober 2009;

D. binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen terug te halen bij de afnemers in Nederland, niet zijnde particulieren, en deze binnen dezelfde termijn aan Cassina af te staan, ter vernietiging op kosten van Box Seven, zonder dat Cassina daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

E. binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van de in beslag genomen inbreukmakende meubelmodellen alsmede de overige in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen van Box Seven, ter vernietiging door Cassina op kosten van Box Seven, zonder dat Cassina daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

F. binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van de in Nederland aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de meubelmodellen aangeboden worden, en daarvan afgifte te doen ter vernietiging door Cassina op kosten van Box Seven, zonder dat Cassina daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

het gevorderde onder B, C, D, E en F op straffe van een direct opeisbare dwangsom van €5.000,- voor iedere overtreding en voor ieder dagdeel dat deze overtreding voortduurt;

G. binnen veertien dagen na datum van opgave haar winst aan Cassina af te dragen;

H. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te handhaven op zes maanden na datum van de eerste beslaglegging, zoals bepaald in het verlot tot beslaglegging van de rechtbank Groningen van 2 oktober 2009;

I. de kosten van deze procedure aan Cassina te betalen, meer in het bijzonder de volledige feitelijk door Cassina gemaakte kosten, in de zin van artikel 1019h Rv, waaronder de kosten van het conservatoir beslag.

3.2. Box Seven voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Box Seven vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

I. het conservatoir beslag tot afgifte van zaken d.d. 2 oktober 2009 ten laste van Box Seven op haar toebehorende meubelen opheft, onder voorwaarde dat Box Seven de betreffende meubelen slechts aanbiedt en/of tentoonstelt en/of verkoopt en/of levert en/of exporteert en/of verhuurt en/of uitleent en/of op welke titel dan ook verhandelt en/of in het verkeer brengt, nadat de betreffende meubelen zijn aangepast/omgebouwd/ veranderd, in hier voege dat deze geen inbreuk maken op LC1, LC2, de poef, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P, de LC-Casiers Standard, de LC12 en LC13 van Le Corbusier;

2. het verlot tot monsterneming d.d. 2 oktober 2009 ten laste van Box Seven van één exemplaar per meubelmodel opheft, onder voorwaarde dat Box Seven de betreffende meubelen slechts aanbiedt en/of tentoonstelt en/of koopt en/of levert en/of exporteert en/of

verhuurt en/of uitleent en/of op welke titel dan ook verhandelt en/of in het verkeer brengt, nadat de betreffende meubelen zijn aangepast/omgebouwd/veranderd, in hier voege dat deze geen inbreuk maken op LC1, LC2, de poef, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P, de LC-Casiers Standard, de LC12 en LC13 van Le Corbusier;

Subsidiair:

3. het conservatoir beslag tot afgifte van zaken d.d. 2 oktober 2009 ten laste van Box Seven, voor zover het betreft de kussens (derhalve niet het frame) opheft;

4. het verlot tot monsterneming d.d. 2 oktober 2009 ten laste van Box Seven van één exemplaar per meubelmodel, voor zover het betreft de kussens (derhalve niet het frame) opheft;

5. Cassina veroordeelt in de kosten van het geding in reconventie, overeenkomstig artikel 1019h Rv, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de getelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

4.2. Cassina voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

5.1. Vast staat dat Box Seven de inbreuk op de auteursrechten van Cassina niet betwist en dat zij bereid is een onthoudingsverklaring te tekenen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op het feit dat vast staat dat Box Seven door haar handelswijze inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina er voldoende grond bestaat de vordering in conventie onder A toe te wijzen.

5.2. Ook de vorderingen onder B en C zijn, gelet op de gemaakte inbreuk en de daardoor door Cassina geleden schade, toewijsbaar, ook al heeft Box Seven gesteld dat zij bereid is de gegevens als door Cassina omschreven te verstrekken dat aan Cassina wordt toegestaan inzage te krijgen in de administratie van Box Seven. Tot heden heeft voormelde bereid nog niet geleid tot daadwerkelijke verstrekking van gegevens en inzicht in de administratie, zodat Cassina voldoende belang heeft bij een veroordeling van Box Seven ter zake.

5.3. Met betrekking tot de vordering onder D, te weten het terughalen van alle inbreukmakende meubelmodellen bij de afnemers in Nederland, niet zijnde particulieren, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Box Seven heeft gesteld dat zij haar meubelen slechts aan particulieren levert en Cassina heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt.

Gelet daarop zal dit onderdeel van de vordering niet toegewezen worden.

5.4. De vordering onder F zal eveneens worden afgewezen. Box Seven heeft gesteld dat er geen enkel promotiemateriaal bestaat en het tegendeel is door Cassina niet aannemelijk gemaakt. Cassina heeft haar vordering op dit punt dan ook onvoldoende onderbouwd.

5.5. Cassina heeft voorts onder G gevorderd dat Box Seven een opgave doet van haar winst. Cassina heeft

tegenover de betwisting van de zijde van Box Seven onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij spoedeisend belang bij toewijzing van dat deel van de vordering heeft en derhalve wordt deze afgewezen.

5.6. De vordering onder H wordt, mede gezien het feit dat Box Seven zich op dat punt aan het oordeel van de voorzieningenrechter refereert en ook overigens niet is gebleken dat iets aan toewijzing ervan in de weg staat, toegewezen.

5.7. Cassina vordert onder E de vernietiging van de inbreukmakende meubelmodellen.

Box Seven stelt echter dat zij de inbreukmakende meubelen zodanig wil aanpassen dat zij niet langer meer inbreuk maken op de rechten van Cassina. Box Seven verzet zich dan ook tegen vernietiging van de meubelstukken.

Dienaangaande merkt de voorzieningenrechter op dat de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina rechtvaardigt dat de betreffende meubelstukken worden vernietigd zodat deze niet meer in omloop kunnen worden gebracht. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende grond om van die vernietiging af te zien, omdat Box Seven onvoldoende concreet heeft aangegeven welke veranderingen zij wil aanbrengen en thans geenszins zeker is dat die veranderingen de inbreuk in voldoende mate en ten aanzien van de kenmerkende elementen van de meubels zullen opheffen. De door Box Seven overgelegde schets is daartoe onvoldoende en hetgeen zij daaraan bij de mondelinge behandeling heeft toegevoegd niet zodanig concreet dat voormelde onzekerheid illusoir is te noemen. Gelet hierop wordt de vordering in conventie onder E toegewezen.

5.8. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Box Seven vordert in reconventie de opheffing van het conservatoir beslag onder de voorwaarde dat de meubelmodellen op een zodanige wijze worden omgebouwd dat deze geen inbreuk meer maken op de rechten van Cassina. De voorzieningenrechter volgt Box Seven hierin, mede geler op hetgeen in conventie is overwogen, niet. Het enkel aanpassen van de meubelen doet niet af aan de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina, welke vast staat, af. Nog afgezien van het feit dat, zoals reeds is overwogen, onduidelijk is of de veranderingen en aanpassingen alle auteursrechten van de meubels zullen wegnemen, is het belang van Cassina bij vernietiging van de meubelen groter dan dat van Box Seven bij handhaving en retournering van die meubelen. Het beslag is op goede gronden gelegd en Cassina dient ervan verzekerd te zijn dat niet wederom inbreukmakend gehandeld wordt door Box Seven.

Dat het auteursrecht, zoals door Box Seven is gesteld, niet rust op de kussens van de meubelmodellen zonder de staalconstructie er omheen, volgt de voorzieningenrechter evenmin. De kussens maken immers een wezenlijk onderdeel uit van de auteursrechtelijk beschermde meubelmodellen en kunnen niet los van het geheel worden gezien. Het gaat niet aan om één van de

auteursrechtelijk beschermde elementen van het beschermde model los te maken.

De gevorderde opheffing van het verlot tot monsterneming wordt dan ook afgewezen.

7. De proceskosten in conventie en in reconventie

7.1. Box Seven zal als de in conventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter zal daarbij conform het in artikel 1019 Rv bepaalde de daadwerkelijk door Cassina in verband met de procedure gemaakte advocaatkosten toewijzen, met dien verstande dat deze kosten in verband met de eenvoud en beperkte omvang en van deze kort gedingprocedure gematigd zullen worden tot een als redelijk aan te merken bedrag van €6.000,-. De kosten aan de zijde van Cassina worden aldus begroot op:

- dagvaarding	EUR	85,98
- vastrecht		262,00
- overige kosten		0,00
- salaris advocaat		<u>6.000,00</u>
Totaal		6.347,98

Ten aanzien van de proceskosten in reconventie, die zien op een vordering tot opheffing van het gelegde beslag en niet op een typische Intellectuele Eigendoms kwestie, acht de voorzieningenrechter termen aanwezig deze te matigen tot nihil.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie

8.1. veroordeelt Box Seven om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbers, alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en Cassina, en verbiedt Box Seven meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op LCI, LC2, de poef, LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P, de LC-Casiers Standerd, de LC12 en LC13 van Le Corbusier openbaar te (doen) maken en/of te (doen) verveelvoudigen, waaronder in elk geval wordt verstaan in of voor Nederland te (doen) fabriceren en/of aan te (doen) bieden in brochures en/of digitale advertenties en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek dan wel op een andere wijze aan te (doen) bieden en/of tentoon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of in Nederland te (doen) importeren en/of naar Nederland te (doen) exporteren en/of te (doen) verhuren en/of uit te (doen) lenen en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen;

8.2. veroordeelt Box Seven om binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken betrekkinghebbende op de Nederlandse markt van;

a. het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte inbreukmakende meubelmodellen;

b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende meubelmodellen, alsmede de door Box Seven met de verkoop van de inbreukmakende meubelmodellen gemaakte bruto en netto winst;

c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen en websites van de afnemers, niet zijnde particulieren van de inbreukmakende meubelmodellen.

d. de namen, adressen, telefoon- en faxnummer(s), web- en emailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(n)en, agent(en) en leveranciers) van de inbreukmakende producten;

e. de bestaande voorraad inbreukmakende meubelmodellen, brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarmee de meubelmodellen aangeboden worden, op het moment van de dagvaarding, het vonnis en de dag der algehele voldoening;

8.3. veroordeelt Box Seven om binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens inzage te verschaffen in de administratie van Box Seven, zoals door gerechtsdeurwaarderskantoor Equilibristen te Dordrecht in beslag genomen op 9 oktober 2009;

8.4. veroordeelt Box Seven om binnen veertien dagen na dit vonnis afgifte te doen van de in beslag genomen inbreukmakende meubelmodellen alsmede de overige in Nederland aanwezige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen van Box Seven, ter vernietiging door Cassina op kosten van Box Seven, zonder dat Cassina daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

8.5. handhaaft de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na datum van de eerste beslaglegging, zoals bepaald in het verlot tot beslaglegging van de rechtbank Groningen van 2 oktober 2009;

8.6. bepaalt dat Box Seven voor iedere keer of ieder dagdeel dat zij in strijd handelt met het onder 8.1, 8.2, 8.3, en/of 8.4 bepaalde, aan Cassina een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,- tot: een maximum van EUR 100.000,-

8.7. veroordeelt Box Seven in de proceskosten, aan de zijde van Cassina tot op heden begroot op EUR 6347,98,

8.8. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8.9. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

8.10. wijst de vorderingen af,

8.11. veroordeelt Box Seven in de proceskosten, aan de zijde van Cassina tot op heden begroot op nihil,

8.12. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken door mr. B.J.H. Hofstee op 18 december 2009.