

Nr. 9 Cassina/Dimensione

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 19 februari 2009
zaaknummer / rolnummer: 415634 / KG ZA 08-2444 WT/CN
(mr. W. Tonkens-Gerkema)

Aanbieden van meubels via website. Rechtsmacht en toepasselijk recht bij inbreuk op auteursrecht en merkrecht. Onrechtmatig handelen in Nederland als website op Nederland is gericht.

Vonnis in kort geding van 12 februari 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar Italiaans recht, Cassina SPA, gevestigd te Meda, Italië,
2. de rechtspersoon naar Frans recht, La Fondation Le Corbusier, gevestigd te Parijs, Frankrijk, eiseressen bij dagvaarding van 5 januari 2009, advocaten mrs. N.D.R. Nefkens en A.S. Dogan te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar Italiaans recht, Dimensione Direct Sales SRL., gevestigd te Bologna, Italië, gedaagde, advocaten mrs. M.E. Wallheimer en W.Y. Lam te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna – gezamenlijk in enkelvoud – Cassina c.s. worden genoemd, dan wel afzonderlijk Cassina en La Fondation. Gedaagde zal verder Dimensione worden genoemd.

1. De procedure

[...]

2. De feiten

[...]

2.6. Dimensione biedt via haar website www.dimensione-bauhaus.com meubelen te koop aan. Op de website kan gekozen worden uit de talen Italiaans, Duits, Engels en Frans. Op de website staat onder meer de volgende tekst:

The most beautiful classics and the contemporary design furniture – direct from the manufacturer”

[...]

The following conditions apply to all our furniture:

- *Up to 70% cheaper than retailers*
- *Directly originating from renowned design studios*
- *Same conditions as when purchasing from the factory*

And without any risks to you, our customers:

- *No advance payment*
- *Payment only when picking up the goods*
- *5 full years of warranty*

Op de website staan onder meer modellen (met foto) die te koop worden aangeboden met de aanduidingen ‘LC4 Liege, LC2 Sessel, LC 2 2-Sitzer, LC 2 3-Sitzer, LC 3 Sessel, LC 3 2-Sitzer, LC 3 3-Sitzer, LC6 Tisch en Basculante’ alsmede een model dat wordt aangeduid met ‘Rietveld Wood’ voor € 599,-.

[...]

2.7. Via de website, na keuze voor de Engelse taal, kom je door middel van het aanklikken van de link ‘rapid orders’ bij het volgende online-bestelformulier:

[...]

Onder het kopje ‘Country’ kan men niet zelf een land intypen, maar dient men te kiezen uit een (alfabetische) landenlijst. In die lijst staat ook ‘Netherlands’. In tegenstelling tot de overige landen staat ‘Netherlands’ niet op alfabetische volgorde.

Bij de bestelling kan je via de website aangeven of je de meubelen wilt ophalen of opdracht wilt geven om de meubelen te laten transporteren. Dimensione beveelt op de website twee transporteurs aan. Op de website is verdere link naar de algemene voorwaarden te vinden. In de algemene voorwaarden staat (onder meer):

3.3. Ownership of the goods is transferred to the purchaser on Italian territory. The purchaser undertakes to personally pick up the goods or have them picked up in Italy. [...]

2.8. Via de website kan een catalogus van de door Dimensione aangeboden meubelen besteld worden. Als de catalogus wordt besteld, ontvangt men een korting bij de eerste aankoop. In de catalogus van Dimensione zijn kopieën opgenomen van de LC1, LC2 (1-,2-, 3-zits), LC3 (1-,2-,3-zits), LC4, LC6, LC7 en LC8 (in de catalogus de LC7 Hocker genoemd) en de Red&Blue van Rietveld.

2.9. In september 2008 heeft Dimensione in Nederland een ‘direct mailing’ – naar onder meer advocatenkantoren – verstuurd met de titel: ‘European Court of Justice deregulates Market for Bauhaus Furniture!’

Volgens deze mailing geeft het Europese Hof van Justitie toestemming om kopieën van meubelmodellen die direct in Italië gekocht zijn, te gebruiken in privé en publieke ruimtes. Verwezen wordt naar de Peek&Cloppenburg-uitspraak (tegen Cassina) van 17 april 2008. In de mailing verwijst Dimensione naar haar website, biedt zij een korting aan van 15% op haar hele collectie en meldt zij dat haar goederen kunnen worden verscheept naar de klant met een vrachtvervoerder.

Verder staat in deze mailing:

Up to 50% cheaper than in Nederland – and now allowed to be used on business premises: the most legendary furniture in designhistory!

In de mailing staan onder andere afbeeldingen van (kopieën) van de meubelmodellen van Le Corbusier (de LC4 en de LC2 1-,2- en 3-zits).

2.10. Op 31 oktober 2008 is Dimensione samengevat gesommeerd om haar volgens Cassina c.s. inbreukmakende en onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te (doen) houden en daartoe een onthoudingsverklaring te tekenen, alsmede om een opgave te doen van de verkochte en/of geleverde verveelvoudigingen, de namen en adressen van afnemers, de fabrikanten en dedoor haar genoten bruto en netto winst.

2.11. Op 23 december 2008 heeft mr. Claassen, verbonden aan het kantoor van mrs. Dogan en Nefkens, twee e-mails van Dimensione ontvangen, waarin zij – kort gezegd – reclame maakt voor haar meubelen en naar haar website verwijst.

Op 22 oktober 2008 had hij bij Dimensione op haar website een bestelling geplaatst voor een Basculante (LC1), in leren/chromen uitvoering, welke order schriftelijk bevestigd werd op 27 oktober 2008 door Dimensione, waarna In. Sp.Em. Transporti op 4 november 2008 de transportopdracht bevestigde en het meubelstuk begin januari 2009 tegen contante betaling bij het kantoor van mr. Claassen afleverde.

3. Het geschil

3.1. Cassina c.s. vordert – kort samengevat – veroordeling van Dimensione om (A t/m G op straffe van een dwangsom):

A. iedere inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. dan wel ieder onrechtmatig handelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar te verbieden de in de dagvaarding genoemde meubelmodellen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen;

in het bijzonder door deze in of voor Nederland aan te (doen) bieden via een direct mailing, een catalogus en/of een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek;

B. iedere inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. dan wel ieder onrechtmatig handelen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door haar te verbieden de in de dagvaarding genoemde meubelmodellen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en in het bijzonder deze meubelmodellen in of voor Nederland in voorraad te (doen) houden, verkopen, leveren, in Nederland te importeren, verhuren, uitlenen, in Nederland te verhandelen en/of in het verkeer te brengen;

C. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Cassina, La Fondation en/of de door Stichting Auteursrechten G.Th. Rietveld in licentie gegeven merkrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder de aanduidingen 'LE CORBUSIER' en/of 'GERRIT TH. RIETVELD' en/of hiermee overeenstemmende aanduidingen;

D. binnen zeven dagen na dit vonnis de website www.dimensione-bauhaus.com of daaraan gelijkende websites ontoegankelijk te maken voor de Nederlandse ingezetenen, dan wel de website zodanig te wijzigen dat de website niet toegankelijk is voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd én voor bezoeker(s) met een NL-domeinnaam, als ook voor bezoeker(s) van wie de domeinnaam van de internet service provider eindigt op '.nl';

E. binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. Nefkens te Amsterdam de in de dagvaarding genoemde stukken en gegevens te verstrekken;

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

G. binnen veertien dagen na dit vonnis afgifte te doen vande in Nederland aanwezige voorraad van mailings, catalogi, brochures en kortingsbonnen en daarvan afgifte te doen ter vernietiging op kosten van Dimensione;

H. binnen veertien dagen na datum van opgave haar winst aan Cassina af te dragen dan wel de schade van Cassina te vergoeden indien en voor zover deze hoger uitkomt dan de afdracht van winst van Dimensione;

J. in de kosten van deze procedure in de zin van artikel 1019h Rv.

Een en ander met bepaling van de termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak op zes maanden na dit vonnis (I).

3.2. Cassina c.s. stelt daartoe dat Dimensione via haar website, mailings en catalogus in Nederland meubelmodellen openbaart en ter verkoop aanbiedt die (nagenoeg) identiek zijn, dan wel in overwegende mate lijken op diverse meubelmodellen van Le Corbusier en Rietveld. Deze zijn in Nederland auteursrechtelijk beschermd. Bovendien gebruikt Dimensione daarbij aanduidingen die merkenrechtelijk beschermd zijn. Dimensione heeft hiervoor geen toestemming van de rechthebbenden.

Dat Dimensione in Italië is gevestigd en haar meubelen verkoopt via haar website doet er niet aan af dat zij in Nederland onrechtmatig handelt. Een koper kan op eenvoudige wijze vanuit Nederland de meubelen bestellen en hier laten afleveren. De advocaten van Cassina hebben de proef op de som genomen en een meubelmodel besteld via de website. Zij hebben op de website gekozen voor aflevering in Nederland door een van de twee op de website genoemde transporteurs. Zonder dat er verder contact is geweest

met de transporteur is van deze een bevestigingsmail ontvangen, waarop stond dat de kosten van het vervoerde product en de transportkosten bij aflevering dienen te worden voldaan. De transporteur betaalde Dimensione namens de afnemer, terwijl hiervoor geen opdracht was gegeven. Dat de algemene voorwaarden van de website bepalen dat de koop in Italië plaatsvindt doet hier niet aan af. Deze zijn niet van toepassing, dan wel nietig, nu zij niet voor of bij de bestelling via de website ter hand wordengesteld en er bovendien verschillende versies in omloop zijn. Er is dus geen sprake van een eigendomsoverdracht in Italië. Ook als de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, is er geen sprake van een eigendomsoverdracht in Italië, aldus Dimensione.

Verder maakt Dimensione inbreuk op de merkenrechten door de nagemaakte meubelen aan te bieden onder de aanduiding 'Le Corbusier' dan wel 'Rietveld' ex artikel 2:20 lid 1 onder a en b van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en ten slotte handelt zij onrechtmatig jegens Cassina door het Nederlandse publiek te misleiden.

Cassina c.s. leidt schade door het handelen van Dimensione en heeft daarom spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen.

3.3. Dimensione voert verweer, stellende dat de website de informatiebrief uit september 2008 en haar catalogus allen pre-verkoop uitingen betreffen die niet exclusief zijn voorbehouden aan Cassina en dus geen inbreuk maken op het auteursrecht. Er is geen sprake van een vorm van aanbieden die inbreuk maakt op het auteursrecht.

De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van Richtlijn 2001/29, de Auteursrechtlijn, (op grond waarvan een beperking in het vrij verkeer van goederen kan worden gerechtvaardigd) omvat het uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen wanneer dit in een tastbare zaak is belichaamd en geeft de rechthebbende niet meer rechten dan dat. Dimensione maakt zich niet schuldig aan 'distributie' in de zin van deze richtlijn, nu er geen sprake is van eigendomsoverdracht (anders dan de eigendomsoverdracht die rechtmatig plaatsvindt in Italië). Zij verwijst daarvoor naar de uitspraak van het Hof van Justitie EG in de Peek&Cloppenburg/Cassina zaak van 17 april 2008. Dat het simpele aanbieden geen distributie (en daarmee een aan de rechthebbende voorbehouden handeling) betreft is hierna ook uitgemaakt door het Bundesgerichtshof in haar uitspraak van 22 januari 2009, aldus Dimensione. De artikelen 28 tot en met 30 van het EG-verdrag staan derhalve aan toewijzing van de vorderingen van Cassina c.s. in de weg. Er is geen sprake van in het verkeer brengen van inbreukmakende meubelmodellen door Dimensione in Nederland.

Voor het geval hierover anders geoordeeld wordt, betoogt Dimensione dat Le Corbusier niet de enige rechthebbende is op diverse meubelmodellen die in deze zaak een rol spelen, zodat de licentie van Cassina niet rechtsgeldig is. Cassina is dus niet gerechtigd tot het instellen van deze procedure.

Ten slotte stelt Dimensione dat er geen sprake is van een merkinbreuk of van misleidende reclame alsmede dat de zaak te complex is voor behandeling in kort geding. De vorderingen van Cassina c.s. dienen volgens Dimensione allen te worden afgewezen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Door Cassina c.s. worden (onder meer) verboden gevorderd, geldende voor het gehele Nederlandse grondgebied, voor – volgens Cassina c.s. – inbreukmakende handelingen door Dimensione in Nederland. De Rechtbank Amsterdam is derhalve bevoegd

van dit geschil kennis te nemen en Nederlands recht is van toepassing.

4.2. Voorop gesteld wordt dat bij een (beweerde) inbreuk op een IE-recht het spoedeisende belang in die zin is gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbenden kan leiden.

4.3. Voor toewijzing van de vorderingen van Cassina c.s. in kort geding dient – om te beginnen – voorshands aannemelijk te zijn dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbenden door Dimensione in Nederland. Dimensione heeft niet betwist dat de meubelmodellen waarvan door Cassina c.s. bescherming wordt ingeroepen voldoen aan de daarvoor noodzakelijke in de Auteurswet gestelde eisen.

Door Dimensione is wel gesteld dat Cassina c.s. niet zou optreden voor alle auteursrechthebbenden en daarom niet bevoegd zou zijn deze procedure in te stellen. Met name heeft zij gewezen op de positie van een zekere [persoon 1], die volgens Dimensione enige modellen van Le Corbusier (mede) zou hebben ontworpen. Hierover lopen volgens Dimensione nog procedures in het buitenland. Cassina c.s. heeft evenwel gemotiveerd betwist dat hiervan sprake is en aangevoerd dat aan [persoon 1] in het verleden alleen een licentie is verstrekt tot exploitatie van enkele Corbusier modellen. Wat hier verder ook van zij, dit verweer kan Dimensione in deze procedure niet baten. Zij kan als vermeende inbreukmakende derde hieraan jegens (mede)rechthebbenden geen rechten ontnemen. Gesteld nog gebleken is dat Dimensione van [persoon 1] – voor zover zij al als (mede)auteursrechthebbende zou moeten worden aangemerkt, wat thans geenszins vaststaat – eigen rechten heeft verkregen. Voorshands wordt daarom uitgegaan van de bevoegdheid van Cassina c.s. om in rechte op te treden tegen vermeende inbreukmakers.

4.4. Niet betwist is verder dat Dimensione via haar website afbeeldingen van (verveelvoudigingen) van beschermde meubelmodellen openbaart en deze te koop aanbiedt. De aangeboden meubelmodellen bezitten onmiskenbaar de auteursrechtelijk beschermde trekken van de originelen, maken een overeenstemmende totaalindruk en worden ook met verwijzing naar de makers en met gebruik van de door de makers aan de ontwerpen gegeven 'aanduidingen' (LC2 etc.) aangeboden.

Tussen partijen is niet in geschil dat – zoals door Dimensione ter zitting ook is verklaard – de door Dimensione gefabriceerde meubelmodellen – (thans nog) in Italië mogen worden verkocht. Industriële modellen zoals de meubelmodellen van Le Corbusier en Rietveld genoten daar tot voor kort geen auteursrechtelijke bescherming. De Italiaanse wet is op dit punt inmiddels gewijzigd, maar bevat een overgangsregeling waardoor het auteursrecht nog niet kan worden ingeroepen tegen degene die voorafgaand aan de wijziging een inmiddels beschermd werk rechtmatig heeft geproduceerd of gedistribueerd. Cassina c.s. heeft niet betwist dat Dimensione zich op deze uitzonderingsregeling kan beroepen.

4.5. De vraag die in dit kort geding centraal staat is of Dimensione – middels haar website, de catalogus en mailings – in Nederland onrechtmatig handelt jegens Cassina c.s. door inbreuk te maken op de (in Nederland beschermde) auteurs- en/of merkenrechten van de rechthebbenden dan wel door misleiding van het publiek, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de naam en reputatie van de beschermde meubelmodellen, dan wel dat deze hierdoor worden geschaad.

Het recht van openbaarmaking c.q. mededeling aan het publiek (genoemd in artikel 3 van de Auteursrechtwet 2001/29, waaronder in beginsel ook beschikbaarstelling aan het publiek via het internet valt) en het recht van distributie (genoemd in artikel 4 van de Richtlijn) zijn op grond van de Richtlijn in Nederland immers

exclusief voorbehouden aan de rechthebbenden. Deze rechten vormen een toelaatbare uitzondering op het vrij verkeer van diensten en goederen op basis van het EG-verdrag, met dien verstande dat op grond van artikel 12b van de Auteurswet het distributierecht met betrekking tot originele exemplaren of verveelvoudigingen van exemplaren van het werk is uitgeput, zodra die binnen de Gemeenschap rechtmatig in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende.

4.6. Het internet is naar zijn aard evenwel wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd werk dan wel een merkenrechtelijk beschermd teken op een website levert niet reeds in ieder land waarin deze rechten beschermd zijn een onrechtmatige daad op, louter op grond van het feit dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe dient aan nadere voorwaarden te zijn voldaan.

Uit het Lexington-arrest van de Hoge Raad (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445) in combinatie met het Ladbrokes-arrest van de Hoge Raad (HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404) volgt dat het handelen van Dimensione als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien de openbaarmakingen van de afbeeldingen van haar (inbreukmakende) meubelen en het te koop aanbieden via haar website, de catalogus en de mailing (mede) op Nederland zijn gericht.

Of sprake is van een op Nederland gerichte website hangt volgens het Ladbrokes-arrest af van de omstandigheden van het geval, zoals het 'top-level' domein van de internetadressen, de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden of andere verwijzingen op de website naar een bepaald land. Van een mede op Nederland gerichte website kan volgens dit arrest, waarin het overigens niet ging om een auteursrechtinbreuk maar deelname aan kansspelen via het internet, sprake zijn indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen, en aan de kansspelen kan worden deelgenomen zonder dat daartoe andere handelingen zijn vereist dan die op de computer kunnen worden verricht.

4.7. Voorshands wordt geoordeeld dat Dimensione haar inbreukmakende meubelmodellen middels haar website, catalogus, direct mailings per post en per e-mail (mede) rechtstreeks te koop aanbiedt in Nederland. Daarvoor wordt van belang geacht dat Nederland voorkomt op de landenlijst van het bestelformulier op haar website, bestellingen van meubels vanuit Nederland worden gehonoreerd en vanuit Nederland bestelde catalogi naar Nederland worden toegezonden. Eris door Dimensione zelfs direct reclame gemaakt in Nederland door middel van haar mailing waarin wordt verwezen naar haar website. Deze mailing is volgens eigen verklaring van Dimensione ter zitting verzonden naar 10.000 potentiële zakelijke klanten in Nederland. Verder wordt per e-mail reclame gestuurd naar Nederlandse e-mailadressen, waarin wederom naar haar website wordt verwezen. Indien vanuit Nederland een bestelling wordt geplaatst, wordt een ander afgehandeld, zonder dat de koper zich verder druk hoeft te maken over het transport. Via de website kan direct een transporteur worden aangewezen en de koper betaalt bij aflevering in Nederland de koopsom aan de transporteur. De koper heeft na het invullen van het bestelformulier via het internet tot aan de aflevering en betaling in Nederland geen enkele bemoeienis meer met het traject. Het feit dat de algemene voorwaarden van Dimensione, wat er ook zij van de toepasselijkheid daarvan, bepalen dat de koop in Italië plaatsvindt doet er niet aan af dat er feitelijk sprake is van een aanbieden en in het verkeer brengen van de inbreukmakende goederen in Nederland. De algemene voorwaarden, die overigens slechts gelden tussen partijen, lijken louter te zijn opgesteld om het feitelijk handelen van Dimensione anders te kwalificeren. Dat op de website niet gekozen kan worden voor de Nederlandse taal, doet aan het voorgaande niet af, nu gekozen kan worden tussen verschillende talen (de Engel-

se, Duitse of Franse taal), die voor de Nederlandse doelgroep van Dimensione bruikbaar zullen zijn.

4.8. De door Dimensione aangehaalde Peek&Cloppenburg-uitspraak kan haar niet baten. In die zaak is overwogen dat van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2001/29, uitsluitend sprake is wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt. In dat geval had Peek&Cloppenburg (als eindgebruiker) de inbreukmakende meubelen ter beschikking gesteld aan haar (winkel)publiek, zonder het oogmerk te hebben de meubelen door te verkopen. De handelingen van Dimensione vinden evenwel plaats in de fase hiervoor en zijn juist wel gericht op verkoop.

4.9. Gelet op het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat Dimensione in Nederland inbreuk maakt op de auteursrechten van de rechthebbenden. Voorshands staat ook voldoende vast dat Dimensione middels haar website, de catalogus en de mailings per post en per e-mail in Nederland inbreuk maakt op de merkrechten van de rechthebbenden. Dimensione gebruikt gelijke dan wel sterk overeenstemmende tekens voor dezelfde waren, waardoor aannemelijk is dat er verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek zou immers kunnen denken met originele exemplaren van doen te hebben. Daarnaast is aannemelijk dat Dimensione door de door haar gehanteerde aanduidingen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, dan wel afbreuk doet aan, de merken van de rechthebbenden. De door Dimensione gebruikte aanduidingen kunnen niet als een (beschrijvend) eerlijk gebruik in het handelsverkeer worden aangemerkt.

Dit brengt met zich dat de vorderingen van Cassina c.s. die ertoe strekken (verdere) inbreuken te staken en de door haar geleden schade vast te kunnen stellen worden toegewezen zoals hierna te melden, een en ander met inachtneming van wat hierna wordt overwogen. Na te melden dwangsommen en termijnen worden daarbij passend geacht.

[...]

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Dimensione om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden het (doen) aanbieden in Nederland via direct mailing (per post of per e-mail) en/of via een catalogus, en/of via een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek van de meubelmodellen van Le Corbusier, in het bijzonder de LC1, LC2 (1-, 2- en 3- zits), LC3 (1-, 2- en 3- zits), LC4, LC6, LC7 en de LC8 en/of de meubelmodellen van Rietveld, in het bijzonder de Red&Blue, dan wel hieraan identieke of hierop in overwegende mate gelijkende meubelmodellen, op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 15.000,- per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

5.2. veroordeelt Dimensione om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden het in Nederland: op voorraad te (doen) houden, importeren, verhuren, uitlenen, verhandelen en in het verkeer brengen van de onder 5.1. genoemde meubelmodellen, op straffe van een aan Cassina c.s. te betalen dwangsom van € 15.000,- per overtreding en per dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

5.3. beveelt Dimensione om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de website www.dimensione-bauhaus.com of daaraan gelijkende websites ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in Nederland, danwel deze website(s) zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk zijn voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd en voor bezoekers met een NL-domeinnaam, dan wel

bezoekers van wie de domeinnaam van de internetprovider eindigt op '.nl', op straffe van een dwangsom van € 15.000,- per overtreding en voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;

[...]

5.6. veroordeelt Dimensione in de proceskosten, aan de zijde van Cassina c.s. tot op heden begroot op € 28.298,32 exclusief BTW aan honorarium, € 262,- aan griffiegeld en € 130,90 aan exploitatiekosten;

5.7. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op zes maanden;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Noot

Mireille van Eechoud

Geschillen rond de exploitatie van oude meubelontwerpen vormen nou niet meteen de eerste categorie problemen die men associeert met de trefwoorden internet & auteursrecht. Toch leveren licentiehouders van design klassiekers inmiddels een aardige bijdrage aan de jurisprudentie over internationaal privaatrechtelijke aspecten van auteursrecht in het internettijdperk. Dit is vooral te danken aan het feit dat de Italiaanse wet tot voor kort industriële ontwerpen van auteursrechtelijke bescherming uitsloot. Daardoor was tot een paar jaar geleden – en voor gedaagde Dimensione op grond van overgangsrecht nog steeds – het namaken van design meubelen waarop geen modelrecht (meer) rust in Italië toegestaan. Die meubelen vinden vervolgens hun weg naar ons land. In deze zaak trachten eisers Cassina en Fondation Le Corbusier dit tegen te gaan op grond van auteursrecht, merkenrecht en de regels inzake misleidende reclame.

Over de rechtsmacht en het toepasselijk recht is de rechter kort (r.o. 4.1.): aangezien het Italiaanse Cassina verboden vordert voor Nederland, voor inbreukmakende handelingen door het Italiaanse Dimensione in Nederland, verklaart de Rb. Amsterdam zich bevoegd en acht Nederlands recht van toepassing.

Klaarblijkelijk baseert de Rb. zijn bevoegdheid op art. 5(3) EEX-Verordening: 'Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, kan in een andere lidstaat voor de volgende gerechten worden opgeroepen: (...) 3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.' De vermeende auteursrechtinbreuk in Nederland valt hieronder, evenals de misleidende reclame. Ook ten aanzien van de merkinbreuk kan de rechter rechtsmacht aannemen op grond van art. 5(3) EEX-Vo. De geldigheid van de merken 'Le Corbusier' en 'Rietveld' is in deze zaak niet in geding, was dat wel zo, dan kon de Nederlandse rechter daarover ook beslissen. Niet op basis van art. 5(3), maar op grond van de exclusieve bevoegdheidsregel van art. 22(4) EEX-Vo. inzake de geldigheid van (register) intellectuele eigendomsrechten. Nederland is immers de 'lidstaat [is] op het grondgebied waarvan de [...] registratie is verzocht.'

De rechtsmachtvragen worden dus geregeerd door de EEX-Verordening, de conflictenrechtelijke vragen door de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad 2001 (WCOD).¹ Voor alle onrechtmatige daden die zich sinds 11 januari 2009 voordoen zijn de conflict-

¹ Er is in de wetsgeschiedenis van de WCOD geen aanwijzing dat inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van de wet zijn uitgezonderd; desondanks meent S. Schaafsma dat bij invoering van de WCOD voor dit type onrechtma-

regels van de Rome II-Verordening maatgevend, aangezien die verordening op laatstgenoemde datum in werking trad (art. 31 j° 32 Rome II). De WCOD bevat voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten geen bijzondere regeling, maar Rome II doet dat wel. Art. 8(1) bepaalt namelijk: 'de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd.' De *lex protectionis* kortom. Bij toepassing van de WCOD komt men daar bijna altijd ook op uit. Hoofregel is immers dat 'verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks grondgebied de daad plaatsvindt' (art. 3(1) WCOD).²

Wat interessant is aan deze zaak, zijn de overeenkomsten met *Vitra/Classic Design* (Hof Den Haag 20 maart 2008, B9 5899; IER 2008, 59 m.nt. MdCB). In beide zaken was twistpunt: wanneer is sprake van handelen in Nederland bij gebruik van een website voor het maken van reclame en het aanbieden van replica's van design klassiekers? Volstaat het dat de website voor Nederlands publiek toegankelijk is? Of moet de website juist onmiskenbaar (mede) gericht zijn op Nederland, zoals de voorzieningenrechter in de *Vitra/Classic Design*-zaak aannam?

Het Hof Den Haag en de voorzieningenrechter in Amsterdam nemen een tussenpositie in. De 'koude' raadpleegbaarheid van een website volstaat niet. Aansluiting zoekend bij de arresten *Lexington* (HR 3 januari 1964, NJ 1964/445) en *Ladbrokes* (HR 18 februari 2005, NJ 2005/404), komt Hof Den Haag tot het oordeel dat uit de inrichting van de website moet blijken dat de site (mede) op Nederland is gericht. In de *Ladbrokes* zaak was de vraag of de Engelse bookmaker zonder vergunning gelegenheid gaf tot gokken in Nederland, in de zin van de Nederlandse Wet op de kansspelen. Voor de beantwoording van die vraag achtte de Hoge Raad doorslaggevend dat 'Nederlandse ingezetenen via hun computer rechtstreeks aan de kansspelen kunnen deelnemen en dat daartoe geen andere handelingen zijn vereist dan die op de computer kunnen worden verricht'. Daarbij nam de Hoge Raad in aanmerking dat *Ladbrokes* aan IP-filtering had kunnen doen. In de *Vitra/Classic Design*-zaak kijkt het hof naar zaken als het gebruikte toplevel domein, de taal, en of er verwijzing naar Nederland op de site staan (in webformulieren bijvoorbeeld).³ Uiteindelijk vindt het hof in *Vitra/Classic Design* dat

het feit dat de website van *Classic Design* deels in het Nederlands is gesteld al voldoende om gerichtheid aan te nemen.⁴

In het bovenafgedrukte *Cassina/Dimensione*-vonnis oordeelt de voorzieningenrechter dat ook sprake is van een op Nederland gerichte website, aangezien Nederland op de drop-down-landenlijst in een webformulier staat, én omdat *Dimensione* bestellingen voor catalogi en meubels vanuit Nederland accepteert. Dat lijkt me inderdaad voldoende aanknopingspunten voor de aanname dat gehandeld wordt in Nederland, waarbij overigens het voorkomen van Nederland op de drop-down-lijst m.i. de zwakste factor is (het gaat immers vaak om een standaardlijst die in websoftware beschikbaar is).

Wat overigens wel opvalt is dat de voorzieningenrechter de 'gerichtheid' vraag vooral lijkt te beantwoorden in het kader van de vaststelling of sprake is van een inbreuk op de Auteurswet (r.o. 4.3-4.6). Vanuit conflictenrechtelijk perspectief lijkt daar een stap te worden overgeslagen. De eerste stap is om te bepalen over wat voor soort rechtsverhouding het hier gaat: onrechtmatige daad, inderdaad. In de tweede stap wordt de bijbehorende conflictregel geïdentificeerd en toegepast. Dat is in deze zaak dus de *lex loci delicti*, en toepassing ervan houdt in dat men vaststelt waar (vermeend) onrechtmatig gehandeld wordt. En juist bij die stap speelt de gerichtheidsvraag: immers, het idee is dat gezien de aard van het internet, het blote feit dat een website vanuit Nederland toegankelijk is nog niet maakt dat de websitehouder ook handelt in Nederland; er is een zekere (geografische) band met de Nederlandse rechtssfeer nodig. Is gerichtheid eenmaal aangenomen, dan is de derde stap toepassing van het materiële recht (Auteurswet, BVIE, etc.). Pas in die fase volgt de analyse of dit handelen naar Nederlands recht ook onrechtmatig is. Door die twee stappen uit elkaar te houden, voorkomt men een al te snelle en diepe duik in de materiële bepalingen van het interne recht. Het gevaar daarvan is namelijk dat de interpretatie van de materiële normen de IPR-vraag gaan bepalen, en daarmee eigenlijk de lokalisatie-functie van de conflictregel ontcrachten. Men denke aan ons zeer ruime auteursrechtelijke openbaarmakingsbegrip. Als dat wordt losgelaten op de conflictenrechtelijke lokalisatievraag, levert elke niet afgeschermd website al een handelen in Nederland op.

tige daden het commune conflictenrecht is blijven gelden. S.J. Schaafsma, 'Rome II: Intellectuele Eigendom en Oneerlijke Concurrentie', *WPNR* 2008, nr. 6780, p. 998-1003. Anders: J.A. Pontier, 'Rome II: geen revolutionaire omwentelingen, wel tal van vraagpunten bij de inwerkingtreding ervan', in: *Europese conflictregels voor de overeenkomst en de onrechtmatige daad: Rome I en II* (Mededelingen NVIR nr. 136), Den Haag: T.M.C. Asser Press 2008, p. 106.

2 De WCOD bevat nog alternatieve regels: partijen kunnen het toepasselijk recht kiezen (art. 6), de rechter kan op grond van art. 5 de onrechtmatige daad ook beoordelen naar het recht dat van toepassing is op een nauw verwante rechtsverhouding tussen partijen (overeenkomst bijvoorbeeld); bovendien geldt nog dat als partijen woonplaats hebben in hetzelfde land, het recht van dat land de onrechtmatige daad beheerst (de zgn. gevolgenutzondering van art. 3(3)

WCOD). In *Cassina/Dimensione* is dat laatste deels aan de orde, aangezien een van de eisers en gedaagde in Italië zijn gevestigd.

3 Zie ook de factoren genoemd in art. 3 van de WIPO Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Publication 845(E), Geneva 2001.

4 Ter vergelijking: factoren die het Hof Arnhem in *Ladbrokes* ook relevant achtte waren: mensen in Nederland de mogelijkheid bieden om per computer aan gokspelen mee te doen; Nederlandse creditcards accepteren; bereidheid om winsten uit te betalen op Nederlandse bankrekeningen; en gelegenheid bieden tot wedden op de prestaties van sportclubs die buiten Nederland nauwelijks bekend zijn.