

# vonnis

---

## RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht  
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/342982 / HA ZA 13-316

### Vonnis in incident van 4 december 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BECKX TRADING & CO B.V.**,  
gevestigd te Roermond,
2. de vennootschap naar buitenlands recht **OUT OF THE BLUE KG**,  
gevestigd te Lilienthal, Duitsland,  
eiseressen in de hoofdzaak,  
verweersters in het incident,  
advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

**ERNO RUBIK**,  
wonende te Budapest, Hongarije,  
gedaagde in de hoofdzaak,  
eiser in het incident,  
advocaat mr. J.M. van Noort te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna respectievelijk Beckx en Out of the Blue worden genoemd. Zij zullen gezamenlijk worden aangeduid als Out of the Blue c.s. Gedaagde zal Rubik worden genoemd.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding;
  - de incidentele conclusie vóór alle weren houdende exceptie onbevoegdheid;
  - de conclusie van antwoord in incident houdende exceptie onbevoegdheid.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

#### 2. De beoordeling in het incident

- 2.1. Beckx is een in Nederland gevestigde onderneming die zich bezighoudt met de handel in cadeauartikelen. Op de Nederlandse markt biedt zij onder meer de 'Magic Cube',

---

de 'Keychain Magic Cube', de 'Pink Cube', de 'Kama Sutra Cube' en de 'Sudoku Cube' aan.

2.2. Out of the Blue is een Duitse vennootschap die cadeauartikelen, waaronder de onder 2.1. bedoelde producten, levert aan (onder meer) Beckx.

2.3. Rubik is de ontwerper van de zogenaamde 'Rubik's cube' (hierna: Rubiks kubus).

2.4. Rubik heeft Out of the Blue c.s. op 4 augustus 2011 bij deze rechtbank in kort geding gedagvaard. Hij heeft daarbij - kort gezegd - gevorderd dat Out of the Blue c.s. bevolen wordt iedere verdere inbreuk op zijn auteursrecht met betrekking tot de Rubiks kubus te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft de vorderingen van Rubik bij vonnis van 12 oktober 2011 afgewezen.

2.5. Rubik heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof Arnhem. Het Gerechtshof heeft bij arrest in kort geding van 25 september 2012 het volgende beslist:

"vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 12 oktober 2011 en doet opnieuw recht:

beveelt Beckxs c.s. vanaf een maand na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest onder 4.13 genoemde auteursrechten van Rubik met betrekking tot het in het lichaam van de memorie van grieven afgebeelde kleurenvariant van de Rubik's Kubus, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden (in Nederland) van de vervaardiging, verkoop, verhandeling, aflevering, ter verkoop aanbidding, aanprijzing, afbeelding, tentoonstelling, gebruik en/of voor één of meer van deze doeleinden in voorraad houden van de door hen verhandelde, in dit arrest onder 4.2 weergegeven, objecten genaamd Magic Cube en key chain Magie Cube en/of enig ander product dat inbreuk maakt op het onder 4.13 vermelde auteursrecht van Rubik, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- per afzonderlijk product (in de zin van individueel exemplaar) waarmee dit bevel wordt overtreden, of - zulks naar keuze van Rubik - € 2.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als hele dag gerekend) waarop de inbreuk voortduurt, alles tezamen tot een maximum van € 500.000,-;

bepaalt de termijn waarbinnen Rubik op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet maken bepalen op zes maanden te rekenen vanaf dit arrest;

compenseert de kosten van beide instanties aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af."

Rubik heeft dit arrest op 19 oktober 2012 aan Out of the Blue c.s. betekend.

2.6. Out of the Blue c.s. heeft vervolgens een bodemprocedure bij deze rechtbank aangespannen. Zij heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat deze rechtbank op grond van artikel 5 lid 3 van de EEX-Verordening 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bevoegd is van haar vorderingen kennis te nemen. Out of the Blue c.s. vordert in de hoofdzaak bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht te verklaren dat Rubik in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming op de Rubiks kubus toekomt en derhalve geen auteursrecht kan inroepen

---

jegens Beckx en/of Out of the Blue met betrekking tot enig door hen te verhandelen product, althans subsidiair - voor het geval de rechtbank toch zou menen dat op de Rubiks kubus enig auteursrecht rust - voor recht te verklaren dat Beckx en/of Out of the Blue middels het vervaardigen, aanbieden, verkopen of anderszins verveelvoudigen en/of openbaar maken van de in het lichaam van de dagvaarding beschreven en ter griffie van de rechtbank gedeponeerde Magic Cube Versie I en/of Keychain Versie II, geen inbreuk maken op enige auteursrechten van Rubik ten aanzien van de ter griffie van de rechtbank gedeponeerde Rubiks kubus in Nederland;

II. Rubik te veroordelen tot betaling van de schade die is geleden door het onrechtmatig handelen van Rubik jegens Beckx en/of Out of the Blue nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente;

III. Rubik te veroordelen in de kosten van de procedure ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), met inbegrip van de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente;

IV. het vonnis, met inbegrip van de kostenveroordeling te waarmerken als Europese executoriale titel zoals neergelegd in de verordening (EG) 805/2004 van 21 april 2004.

2.7. Rubik vordert in het incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, met veroordeling van Out of the Blue c.s. in de volledige proceskosten van dit incident ex artikel 1019h Rv.

2.8. Out of the Blue c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna - voor zover van belang - nader ingegaan.

2.9. Rubik betwist dat de rechtbank Utrecht (de rechtbank leest: Midden-Nederland) op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo bevoegd is van de vorderingen van Out of the Blue c.s. kennis te nemen. Volgens Rubik is voor toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo nodig dat de op basis van dit artikel aangezochte rechter een zó sterke band heeft met de vordering dat daardoor gezegd kan worden dat hij in het bijzonder goed voor het beoordelen van de vordering geëquipeerd is, en wel zó veel beter dan de volgens de hoofdregel bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde, dat het weghouden van de gedaagde van deze 'home court' daardoor wordt gerechtvaardigd.

Rubik stelt dat de rechtbank Midden-Nederland niet bijzonder geschikt is om van de primaire vordering sub I kennis te nemen, omdat alle EU-rechters even geschikt zijn te beoordelen of de Rubik's Kubus de bescherming van het auteursrecht geniet. Nu de rechtbank op grond hiervan niet bevoegd is van de primaire hoofdvordering sub I kennis te nemen, is zij tevens onbevoegd van de subsidiaire vordering sub I kennis te nemen, die van de hoofdvordering afhankelijk is gesteld.

Rubik stelt dat de rechtbank ook ten aanzien van de vordering sub II niet bevoegd is om van deze vordering kennis te nemen, omdat de door Out of the Blue c.s. gestelde schade voortvloeiend uit de beweerdelijke onrechtmatige executie zich niet in Utrecht zal voordoen. Betekening van het arrest heeft niet plaatsgevonden in het arrondissement Midden-Nederland en er is geen reden te veronderstellen dat eventuele overtredingen die voor executie aanleiding zouden kunnen geven, zullen plaatsvinden in dat arrondissement. Aanzegging van dwangsommen en invordering daarvan zullen ook niet plaatsvinden binnen dit arrondissement. Er is daarom volgens Rubik onvoldoende aanleiding om af te wijken van de hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is.

---

2.10. In artikel 5 aanhef en lid 3 EEX-Vo is bepaald dat een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat voor de volgende rechten kan 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.

2.11. Artikel 5 EEX-Vo bevat bijzondere, alternatieve bevoegdheidsgronden ten opzichte van de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo, op grond waarvan de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Indien aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 5 lid 3 is voldaan, is de eiser vrij in zijn keuze om de gedaagde op te roepen voor de rechter in de EEX-staat waar deze woonplaats heeft, of voor de krachtens artikel 5 bevoegde rechter. Het is daarbij niet zo, dat de eiser de gedaagde alleen voor de krachtens artikel 5 bevoegde rechter op kan roepen, als vaststaat dat deze rechter beter geëquipeerd is tot beoordeling van de vordering dan de rechter van de woonplaats van de gedaagde.

2.12. Beoordeeld dient dus te worden of aan de vereisten voor toepasselijkheid van artikel 5 lid 3 EEX-Vo is voldaan. Indien de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen, en de plaats waar door dit feit schade is ontstaan, niet samenvallen, geldt ingevolge vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de uitdrukking 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' in artikel 5 lid 3 aldus moet worden verstaan, dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld (zie o.m. HvJ EU 30-11-1976, NJ 1977, 494). Daarnaast heeft het Hof van Justitie bepaald dat artikel 5 lid 3 aldus moet worden uitgelegd, dat een vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht die ertoe strekt het bestaan van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad te ontkennen, binnen de werkingssfeer van deze bepaling valt (HvJ EU 25-10-2012, C-133/11).

2.13. De vordering sub I strekt tot het verkrijgen van een verklaring van recht dat Out of the Blue c.s. geen inbreuk maakt op een auteursrecht van Rubik, teneinde vast te stellen dat Out of the Blue c.s. niet onrechtmatig jegens Rubik handelt en hem op grond hiervan ook geen schade toebrengt. Deze vordering betreft een verbintenis uit onrechtmatige daad en valt als zodanig binnen het toepassingsbereik van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Nu de door Rubik gestelde inbreuk op zijn auteursrecht en de schade die hij daardoor stelt te hebben geleden zich voordoen in Nederland, waaronder Utrecht, is de rechtbank Midden-Nederland bevoegd van deze vordering kennis te nemen.

2.14. De vordering sub II strekt tot veroordeling van Rubik tot betaling van de schade die Out of the Blue c.s. door onrechtmatig handelen van Rubik heeft geleden. Out of the Blue c.s. stelt dat, indien komt vast te staan dat Rubik zich ten onrechte op een auteursrecht beroept, Rubik onrechtmatig jegens haar handelt door te dreigen met executie van het arrest. Zij heeft hierdoor in het arrondissement Midden-Nederland schade geleden, onder meer omdat zij orders heeft moeten annuleren en de verkoop van haar producten in Utrecht heeft moeten stilleggen. Ook heeft zij in dit arrondissement reputatieschade geleden.

2.15. De rechtbank stelt vast dat de vordering sub II ziet op een verbintenis uit onrechtmatige daad en daarom binnen het toepassingsbereik van artikel 5 lid 3 EEX-Vo valt. De schade die Out of the Blue c.s. als gevolg van deze onrechtmatige daad stelt te

---

hebben geleden, doet zich - onder meer - voor in het arrondissement Midden-Nederland. Gelet hierop is de rechtbank Midden-Nederland bevoegd van deze vordering kennis te nemen.

2.16. De rechtbank is gezien het voorgaande van oordeel dat zij op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo bevoegd is van de vorderingen sub I en II en de daaruit voortvloeiende vorderingen sub III en IV van Out of the Blue c.s. kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal daarom worden afgewezen.

2.17. Rubik zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. Out of the Blue c.s. heeft op de voet van artikel 1019h Rv. aanspraak gemaakt op volledige vergoeding van de door haar in verband met dit incident gemaakte (advocaat) kosten. Deze kosten bedragen blijkens de door Out of the Blue c.s. in het geding gebrachte specificatie € 5.946,- exclusief BTW. Dit bedrag kan worden toegewezen.

### 3. De beslissing

De rechtbank

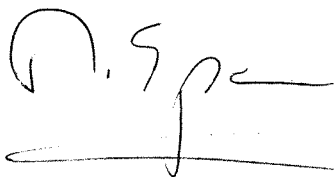
#### in het incident

- 3.1. wijst het gevorderde af;
- 3.2. veroordeelt Rubik in de kosten van het incident, aan de zijde van Out of the Blue c.s. tot op heden begroot op € 5.946,- exclusief BTW;
- 3.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

#### in de hoofdzaak

- 3.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **15 januari 2014** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Penders en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2013.



VOOR AFSCHRIJF  
DE GRIFTER VAN DE RECHTBANK  
MIDDEN-NEDERLAND

