

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 89388 / HA ZA 07-1041

Vonnis van 3 maart 2010

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
FASHION BOX S.p.A.,
gevestigd te Asolo - Località Casella, Italië,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
FASHION BOX INDUSTRIES S.p.A.,
gevestigd te Asolo - Località Casella, Italië,
3. de vennootschap naar buitenlands recht
FASHION BOX INDUSTRIES S.A.,
gevestigd te Luxemburg,
eiseressen,
(proces)advocaat mr. C.B. Gaaf te Zutphen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BEBO IMPORT B.V., h.o.d.n. Vingino,
gevestigd te Ermelo,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VINCI BLUE B.V.,
gevestigd te Ermelo,
gedaagden,
(proces)advocaat mr. A.V.P.M. Gijssels te Zutphen.

Partijen zullen hierna Fashion Box c.s. en Vingino worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 11 november 2009
 - de akte houdende uitlating na tussenvonnis van Fashion Box c.s.
 - de antwoordakte na tussenvonnis II van Vingino.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank neemt over en blijft bij hetgeen zij in de eerdere tussenvonnissen heeft overwogen en beslist.

Nederlands recht

2.2. In het tussenvonniss van 11 november 2009 heeft de rechtbank Fashion Box c.s. gelegenheid gegeven zich bij akte uit te laten over de vraag of handelingen als productie en export ten aanzien van het T-shirt Matthew naar Chinees recht ongeoorloofd zijn, waarbij zij partijen de mogelijkheid heeft voorgehouden ten aanzien van deze punten op hun onderlinge rechtsverhouding Nederlands recht van toepassing te verklaren.

2.3. Uit de op het tussenvonniss van 11 november 2009 volgende aktewisseling blijkt dat partijen van de in de vorige alinea bedoelde mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, in die zin dat zij hebben aangegeven te zijn overeengekomen Nederlands recht van toepassing willen laten zijn op de vraag of handelingen als productie en export inbreuken op het auteursrecht van Fashion Box c.s. opleveren.

Verbeurde boetes

2.4. De rechtbank begrijpt de stellingen van Fashion Box c.s. zo dat zij betoogt dat het aantal dagen dat sprake is geweest van "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding", op basis van het accountantsrapport van IFO, valt in de periode van 10 november 2006 tot en met 30 juni 2007. Dat komt neer op 236 dagen. Vingino heeft aangevoerd dat niet uit het rapport van IFO kan worden opgemaakt dat de hier bedoelde handelingen gedurende alle dagen in deze periode zijn verricht. De rechtbank volgt Vingino in zoverre in dit verweer dat zij van oordeel is dat Fashion Box c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat in de hier bedoelde periode gedurende zeven dagen per week van "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding" sprake is geweest en dat het ervoor wordt gehouden dat daarvan vijf dagen in de week sprake was. Aldus komt het aantal dagen dat sprake is geweest van "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding" op 169.

2.5. Fashion Box c.s. heeft zich in haar laatste akte slechts uitgelaten over de vraag of Vingino door verveelvuldiging van het T-shirt Matthew inbreuk op haar auteursrecht maakt en heeft deze vraag in algemene bewoordingen bevestigend beantwoord. Daarmee gaat Fashion Box c.s. eraan voorbij dat zij niet aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd dat "verveelvuldigingen" er op grond van de onthoudingsverklaring toe leiden dat boetes zijn verbeurd, maar slechts heeft gesteld dat een daad van productie dit gevolg heeft.

2.6. Over de vraag gedurende hoeveel dagen sprake is geweest van productie van het T-shirt Matthew heeft Fashion Box c.s. zich niet uitgelaten. Zonder nadere toelichting moet ervan worden uitgegaan dat met de productie van het T-shirt een aantal dagen is gemoeid dat verwaarloosbaar is ten opzichte van de 169 dagen dat met betrekking tot het T-shirt sprake was van "verkoop", "levering" en "ter verkoop aanbidding".

2.7. Fashion Box c.s. heeft onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat als gevolg van export van het T-shirt Matthew boetes zijn verbeurd.

2.8. Uit dit alles wordt geconcludeerd dat door Vingino gedurende (iets meer dan) 169 dagen boetes zijn verbeurd, hetgeen aan boetes een bedrag van € 1.690.000,-- oplevert.

Matiging

2.9. In onderdeel 2.11 van het tussenvonniss van 11 november 2009 heeft de rechtbank al overwogen en beslist dat de bedongen boete wordt gematigd tot een bedrag van € 40.756,98 wat betreft "levering" en "verkoop". De handelingen "levering" en "verkoop" hebben volgens het rapport van IFO betrekking op de periode van eind maart 2007 tot en met eind juni 2007.

2.10. De rechtbank heeft nog te beslissen over de boetes die zijn verbeurd als gevolg van "ter verkoop aanbidding". Daarvan is volgens het rapport van IFO sprake in de periode van 10 november 2006 tot en met eind juni 2007. Deze handeling is dus voor een gedeelte verricht in dezelfde periode dat sprake was van "levering" en "verkoop".

2.11. Vingino heeft aangevoerd dat de boete moet worden gematigd. Daartoe heeft zij naar voren gebracht dat de verhouding tussen de boete en de schade buitensporig is en dat Vingino failliet zou gaan wanneer zij de boete volledig zou moeten betalen. Verder heeft Vingino aangevoerd dat het boetebeding is bedoeld als prikkel tot nakoming, wat volgens haar blijkt uit de omstandigheid dat Fashion Box c.s. haar recht om schadevergoeding te vorderen heeft voorbehouden. Voorts heeft Vingino er op gewezen dat Fashion Box c.s. van het T-shirt moet hebben geweten vanaf het moment dat het door Vingino in de handel is aangeboden en ermee heeft gewacht om verbeurde boetes te innen totdat alle exemplaren zijn uitverkocht.

2.12. Fashion Box c.s. heeft benadrukt dat de inhoud van de onthoudingsverklaring niet onredelijk is en is opgesteld tussen professionele partijen. Verder heeft Fashion Box c.s. betoogd dat de omstandigheid dat partijen hebben afgesproken dat zij - naast haar aanspraak op betaling van de boete - het recht heeft schadevergoeding te vorderen, niet mag meebrengen dat zij in een nadeliger positie is ten opzichte van de situatie dat die afspraak niet zou zijn gemaakt.

2.13. Op grond van het bepaalde in artikel 6:94 lid 1 BW kan de rechter - op verlangen van de schuldenaar - een boete matigen indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. De in deze bepaling opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts redenen kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt mee dat de rechter pas als de toepassing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt, van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik mag maken. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten letten op de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen (zie HR 27 april 2007, NJ 2007, 262).

2.14. In dit geval springt in het oog dat Fashion Box c.s. niet heeft gesteld dat zij als gevolg van inbreuk op auteursrecht schade heeft geleden, terwijl tussen partijen vast staat dat het merk Replay uitsluitend kleding voor volwassenen omvat en Vingino alleen kleding voor baby's en kinderen op de markt brengt. Dat was de reden dat de rechtbank in onderdeel 4.30 van het tussenvonniss van 15 juli 2009 heeft overwogen dat de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat zal worden afgewezen. Al om deze redenen kan een

boete van ongeveer € 1.690.000,-- buitensporig en daarom onaanvaardbaar worden genoemd. Daar komt het volgende bij.

2.15. Fashion Box c.s. heeft niet (voldoende gemotiveerd) weersproken dat zij van het T-shirt Matthew moet hebben geweten vanaf het moment dat het door Vingino in de handel is aangeboden en ermee heeft gewacht om verbeurde boetes te innen totdat alle exemplaren zijn uitverkocht. Zie ook hetgeen is overwogen in onderdeel 2.11 van het tussenvonnis van 11 november 2009. Nu het Fashion Box c.s. vrij stond om naast betaling van verbeurde boetes aanspraak te maken op schadevergoeding, heeft het hier bedoelde boetebeding de functie van een krachtige prikkel tot nakoming. Een krachtige prikkel tot nakoming is echter iets anders dan een instrument om een wederpartij financieel ernstig te benadelen door het moment af te wachten dat de verbeurde boetes tot een maximaal bedrag zijn opgelopen. De rechtbank ziet daarom ook in de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen reden de boete (fors) te matigen.

2.16. Onder de gegeven omstandigheden, is de rechtbank van oordeel dat onverkorte toepassing van het boetebeding (ook wat betreft "ter verkoop aanbidding" en "productie" tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. De rechtbank zal de als gevolg van "ter verkoop aanbidding" en "productie" verbeurde boete matigen tot een bedrag van € 100.000,--.

2.17. De vordering onder 3 zal dan ook worden toegewezen voor een bedrag van in totaal € 140.756,98. De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf de dag dat de inleidende dagvaarding is uitgebracht, omdat Fashion Box c.s. te weinig heeft gesteld om deze vanaf een eerdere datum te kunnen toewijzen.

2.18. Gelet op het vorenstaande, behoeft het argument van Vingino dat de aanspraken van Fashion Box c.s. op grond van het boetebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn geen bespreking meer, omdat dit al in de matiging is verdisconteerd.

Hoofdelijkheid

2.19. Vingino heeft aangevoerd dat Fashion Box c.s. niet heeft toegelicht waarom sprake zou moeten zijn van een hoofdelijke veroordeling en dat van een hoofdelijke veroordeling om die reden geen sprake kan zijn.

2.20. De grondslag van de vordering is de onthoudingsverklaring die zowel door BeBo Import B.V. als door Vinci Blue B.V. is ondertekend. Nu in artikel 3 van de onthoudingsverklaring staat "*that they, jointly as well as seperately, will pay to Fashion Box a fine of € 10.000,-*", geldt dat uit de onthoudingsverklaring voortvloeit dat BeBo Import B.V. en Vinci Blue B.V. voor de boete hoofdelijk zijn verbonden. Fashion Box c.s. heeft de gevorderde hoofdelijke veroordeling met haar verwijzing naar de onthoudingsverklaring dan ook voldoende onderbouwd.

Accountantsverklaring

2.21. Nu de rechtbank op basis van het rapport van IFO en de stellingen van Fashion Box c.s. heeft geconcludeerd dat gedurende (iets meer dan) 169 dagen boetes zijn verbeurd,

heeft Fashion Box c.s. onvoldoende belang bij haar vordering tot het beschikbaar stellen van een door een onafhankelijke (register)accountant gecertificeerde schriftelijke verklaring als gevorderd onder 7. Deze vordering zal worden afgewezen.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

2.22. Vingino heeft betoogd dat een eventuele veroordeling tot betaling van een boete niet uitvoerbaar bij voorraad moet worden verklaard. Daarbij heeft zij erop gewezen dat betaling van een boete zoals Fashion Box c.s. die heeft gevorderd het einde van Vingino zou betekenen, voordat zij de kans heeft gehad in hoger beroep te gaan.

2.23. Als uitgangspunt geldt dat, zolang niet het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een op zijn initiatief uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft, terwijl mogelijk ingrijpende gevolgen van de executie op zichzelf niet aan uitvoerbaarverklaring bij voorraad in de weg staan. Naar het oordeel van de rechtbank weegt het belang van Fashion Box c.s. bij uitvoerbaarheid bij voorraad zwaarder dan het belang van Vingino bij behoud van de bestaande toestand totdat op een rechtsmiddel is beslist, zeker nu de boete tot een bedrag van € 140.000,-- is gematigd.

Beslagkosten

2.24. Gelet op het bepaalde in artikel 706 Rv is de vordering ten aanzien van de beslagkosten toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op € 417,-- voor verschotten (€ 59,99 + € 148,51 + € 59,99 + € 148,51) en € 2.824,-- voor salaris advocaat (2 rekestes x tarief € 1.421,--).

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt Vingino hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan Fashion Box c.s. te betalen een bedrag van € 140.756,98 (éénhonderdveertig duizendzevenhonderdzesenvijftig euro en achtennegentig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 4 oktober 2007 tot de dag van volledige betaling,

3.2. veroordeelt Vingino hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 3.241,00,

3.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

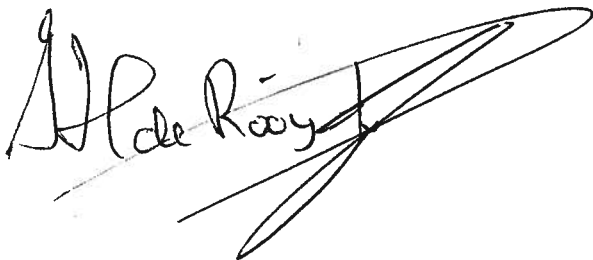
3.4. verklaart voor recht dat Vingino door productie, ter verkoop aanbieding, verkoop en levering ten aanzien van het T-shirt Matthew haar verplichtingen jegens Fashion Box c.s. op grond van de onthoudingsverklaring heeft geschonden,

3.5. verklaart voor recht dat Vingino door productie, ter verkoop aanbieding, verkoop en levering ten aanzien van het T-shirt Matthew het auteursrecht van Fashion Box International S.A. heeft geschonden,

3.6. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.H.A. Heenk, mr. P.F.A. Bierbooms en mr. J.S.W. Lucassen en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2010.



Voor fotocopie conform het oorspronkelijke
De griffier van de rechtbank
ZUTPHEN