

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 413085 / KG ZA 12-156

Vonnis van 30 mei 2012

in de zaak van

X, handelend onder de naam **STR COLLECTIE**,
statutair gevestigd te Sprang-Capelle,
eiser,
advocaat mr. R.A.J. Zomer te Oosterhout,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HARECHAIR B.V.,
gevestigd te Eemnes,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als respectievelijk STR en Harechair.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 november 2011 met producties 1-24;
- de conclusie van antwoord met producties 1-7;
- het tussenvonnis van 11 januari 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- het proces-verbaal van de comparitie van 17 april 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Harechair houdt zich bezig met de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en verhandeling van onder meer meubels.

2.2. Y is aandeelhouder van Harechair en meubelontwerper.

2.3. In 2005 heeft Y een stoel ontworpen genaamd "Coral". Y heeft Harechair een licentie verleend met betrekking tot het auteursrecht van Y op de Coral, waarbij Y Harechair tevens heeft gemachtigd om dat auteursrecht te handhaven tegen derden.

2.4. Harechair is houdster van het recht op het hierna afgebeelde Gemeenschapsmodel betreffende een variant van de Coral, ingeschreven op 5 maart 2008 onder nummer 000890900-0001:



2.5. In 2009 heeft Harechair geconstateerd dat de Italiaanse firma IGAP een stoel op de markt bracht onder de naam “Gruvyer” die nagenoeg identiek is aan de Coral en het Gemeenschapsmodel van Harechair. In september 2009 en maart 2010 heeft Harechair IGAP gesommeerd de inbreuk te staken.

2.6. STR houdt zich bezig met de handel in onder meer meubels.

2.7. Op 10 mei 2010 heeft STR 38 Gruvyer-stoelen gekocht van IGAP.

2.8. Op 24 juni 2010 hebben Harechair en Y een overeenkomst getiteld *License and settlement agreement* gesloten met IGAP (hierna: de IGAP-overeenkomst). Onder meer de volgende bepalingen maken onderdeel uit van de IGAP-overeenkomst:

C. IGAP produce a Model which has been evaluated by HH [Harechair en Y, Rb.] as interfering with the EU Model [...] and hereby wish to settle a dispute with HH;

Parties hereby settle their dispute as follows:

1. IGAP agree to pay to HH €[...] excluding tax, if any, covering redemption/buying off of existing Hairchair [sic, Rb.] agents and legal costs for Hairchair on the one hand and on the other hand a license from January 1, 2010 upto April 1, 2013.

[...]

6. Every chair produced by IGAP or shown by IGAP or its resellers has the noticeable inscription “Licensed by Harechair BV – The Netherlands” [...]

7. Territory: worldwide, excluding The Netherlands.

12. In case of contractual breach for each day a penalty of €[...] will be due by IGAP to Harechair regardless whether IGAP or Grand Soleil will have breached the contract, next to 10% legal costs of the amount then due.

2.9. Medio 2011 heeft Harechair geconstateerd dat STR Gruvyer-stoelen van IGAP ter verkoop aanbod in Nederland.

2.10. Op 27 juni 2011 heeft Harechair, met verloop van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, beslag doen leggen op zich onder STR bevindende Gruvyer-stoelen en bewijsmiddelen, alsmede op banktegoeden van STR.

2.11. Op 30 juni 2011 zijn Harechair en STR een vaststellingsovereenkomst (hierna: de STR-overeenkomst) aangegaan, waarin STR heeft verklaard zich te zullen onthouden van inbreuken op de rechten van Harechair en STR zich heeft verplicht tot vergoeding van door Harechair geleden schade ten bedrage van €7.794,79.

2.12. Harechair heeft in juli 2011 IGAP aangesproken op onder meer de levering van de Gruvyter-stoelen aan STR.

2.13. Op 10 augustus 2011 hebben Harechair, Y en IGAP een overeenkomst gesloten die een appendix vormt bij de IGAP-overeenkomst (hierna: de Appendix). Met deze Appendix wordt de looptijd van de in de IGAP-overeenkomst verleende licentie verlengd. Daarnaast verplicht IGAP zich in de Appendix tot betaling van een boete aan Harechair en Y in verband met onder meer de levering van de Gruvyter-stoelen aan STR.

2.14. STR heeft IGAP aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van de levering van de Gruvyter-stoelen door IGAP. Naar aanleiding daarvan heeft IGAP op 7 oktober 2011 STR een kopie van de IGAP-overeenkomst gestuurd.

2.15. Op 21 oktober 2011 heeft STR Harechair een brief gestuurd waarin STR verklaart de STR-overeenkomst buitengerechtelijk te vernietigen wegens bedrog, misbruik van omstandigheden en/of dwaling. Daarnaast stelt STR Harechair in die brief aansprakelijk voor de schade die STR heeft geleden ten gevolge van de op 27 juni 2011 gelegde beslagen

3. Het geschil

3.1. STR vordert – samengevat – te verklaren voor recht dat de STR-overeenkomst buitengerechtelijk is vernietigd en dat Harechair onrechtmatig jegens STR heeft gehandeld, met vergoeding van de schade die STR heeft geleden ten gevolge van de door Harechair tegen hem getroffen maatregelen.

3.2. STR legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de rechten van Harechair en Y met betrekking tot de Gruvyter-stoelen die hij heeft gekocht van IGAP, zijn uitgeput op basis van de IGAP-overeenkomst. Dat brengt mee dat de handhavingsmaatregelen die Harechair heeft ondernomen tegen STR onrechtmatig zijn. Omdat Harechair de IGAP-overeenkomst heeft verzwegen bij het aangaan van de STR-overeenkomst heeft STR die overeenkomst terecht vernietigd op grond van dwaling, bedrog en/of misbruik van omstandigheden.

3.3. Harechair voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Het betoog van STR dat de rechten van Harechair zijn uitgeput op basis van de IGAP-overeenkomst, moet worden verworpen. Harechair heeft aangevoerd dat de bij die overeenkomst verleende licentie niet van toepassing is op handelingen in Nederland omdat Nederland in artikel 7 uitdrukkelijk is uitgezonderd van de territoriale reikwijdte van de licentie. Volgens Harechair moet de verkoop van de Gruvyer-stoelen door IGAP aan STR worden aangemerkt als een handeling in Nederland die onder die uitzondering valt. Dat heeft STR niet bestreden. Integendeel, hij heeft bij conclusie van antwoord zelf expliciet verklaard dat de door STR verhandelde stoelen *niet* vallen onder de licentie.

4.2. Het betoog van STR dat de door hem verhandelde stoelen wel vallen onder een in de IGAP-overeenkomst besloten schikking, moet worden verworpen. Anders dan STR meent, maakt de IGAP-overeenkomst geen onderscheid tussen een licentie voor de toekomst en een schikking voor het verleden. Blijkens de tekst van de IGAP-overeenkomst hebben Harechair en IGAP met de overeenkomst beoogd hun geschil zowel voor het verleden als voor de toekomst te regelen door IGAP een licentie te verlenen. Bij de overeenkomst wordt IGAP immers een licentie verleend voor de periode vanaf 1 januari 2010 tot 1 april 2013, dat wil zeggen voor zowel de periode voorafgaand aan de IGAP-overeenkomst (1 januari 2010 tot 24 juni 2010) als de periode vanaf die overeenkomst (24 juni 2010 tot 1 april 2013). De tekst van de overeenkomst bevat geen aanwijzing dat er verschillende licentievoorwaarden gelden voor die twee periodes. Gelet daarop moet worden geconcludeerd dat de in artikel 7 opgenomen beperking van de geografische reikwijdte van de licentie ook geldt voor de periode waarin IGAP de Gruvyer-stoelen heeft geleverd aan STR. Die conclusie is ook in overeenstemming met de door Harechair gestelde en door STR niet weersproken doelstelling van de IGAP-overeenkomst, te weten dat STR exclusiviteit zou behouden op haar thuismarkt Nederland. Daarmee is niet verenigbaar dat Harechair met terugwerkende kracht zou hebben ingestemd met inbreuken in Nederland.

4.3. Het betoog van STR dat het voorgaande zich niet verdraagt met de bepaling in de IGAP-overeenkomst "*all disputes are settled*", moet worden gepasseerd. De gestelde bepaling komt niet voor in de IGAP-overeenkomst. Die overeenkomst bepaalt slechts dat partijen "a dispute" of "their dispute" regelen. Dat "dispute" had geen betrekking op leveringen aan Nederland. Harechair heeft namelijk onweersproken aangevoerd dat zij voor de leveringen aan Nederland die haar bekend waren bij het tekenen van de IGAP-overeenkomst (te weten een levering door IGAP aan Okido) destijds al een afzonderlijke regeling had getroffen en dat zij voor de leveringen aan Nederland die haar pas na het tekenen van de IGAP-overeenkomst bekend zijn geworden (zoals de levering aan STR) IGAP nadien heeft aangesproken.

4.4. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van STR moeten worden afgewezen. De grondslagen die hij voor die vorderingen heeft aangevoerd, zijn namelijk allemaal gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de levering van IGAP aan STR geregeld is in de IGAP-overeenkomst.

4.5. Voor zover STR heeft bedoeld zijn betoog ook te baseren op de Appendix, kan dat niet leiden tot een andere conclusie. Gelet op het feit dat Harechair en IGAP in de Appendix zijn overeengekomen dat IGAP Harechair een boete zal betalen voor (onder meer) de levering aan STR, onderstreept de Appendix juist dat die levering niet met instemming van Harechair is geschied en dat er dus geen sprake is van uitputting.

4.6. STR moet als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Harechair vordert op basis van artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal €11.781,25. Niet in geschil is dat artikel 1019h Rv van toepassing is op deze zaak. Dat oordeel deelt de rechtbank aangezien de procedure de handhaving van een recht van intellectuele eigendom tot onderwerp heeft. STR heeft niet bestreden dat het door Harechair gevorderde bedrag redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Daarom moet ook de rechtbank daarvan uitgaan en zal het volledige bedrag worden toegewezen, te vermeerderen met de – eveneens onbestreden – wettelijke rente. Harechair vordert ook nakosten, maar die heeft zij niet gespecificeerd en kunnen op dit moment dus nog niet worden begroot.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt STR in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Harechair begroot op €11.781,25, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag te berekenen vanaf 14 dagen na betekening van het vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2012.