

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton
Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 323181 / HA ZA 12-671

Vonnis in incident van 17 oktober 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
O'NEILL EUROPE B.V.,
gevestigd te Warmond,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRUNOTTI EUROPE B.V.,
gevestigd te Amersfoort,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. J.M. van Noort te Utrecht.

Partijen zullen hierna O'Neill en Brunotti genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de incidentele conclusie houdende vordering tot afgifte van/inzage in bescheiden ex artikel 843a Rv jo artikel 1019a Rv
- de incidentele conclusie van antwoord, tevens houdende verzoek tot verlenen akte niet dienen ten principale
- de akte uitlating producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. Brunotti vordert dat O'Neill veroordeeld wordt om afschriften te verstrekken dan wel inzage te verlenen in (samengevat) de volgende stukken:

- bescheiden waaruit blijkt waar, op welk moment en in welke hoeveelheid O'Neill de Seb Toots jas (modelnr. 050035/nr. 050034), hierna: de O'Neill jas, voor het eerst aan het publiek heeft verstrekt of te koop aangeboden,

- bescheiden waaruit blijkt waar, op welk moment en in welke hoeveelheid andere O'Neill-vennootschappen de O'Neill jas voor het eerst aan het publiek hebben verstrekt of te koop aangeboden, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van O'Neill in de kosten van het incident.

2.2. O'Neill voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.3. De rechtbank constateert dat de akte uitlating producties van Brunotti meer bevat dan alleen een reactie op de bij conclusie van antwoord in het incident overgelegde productie 23 (een proceskostenoverzicht). De rechtbank zal de inhoud van de volledige akte evenwel toch bij de beoordeling betrekken, omdat de akte voor het overige ingaat op het door O'Neill in de conclusie gestelde misbruik van procesrecht en de daaraan te verbinden gevolgen en het beginsel van hoor en wederhoor meebrengt dat Brunotti in de gelegenheid dient te zijn op dit punt een reactie te geven.

2.4. Primair heeft O'Neill als verweer tegen de incidentele vordering aangevoerd dat Brunotti daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat Brunotti met het instellen van het incident misbruik van procesrecht heeft gemaakt. Volgens O'Neill heeft Brunotti het incident alleen opgeworpen om de procedure verder te vertragen, hoeft de vordering niet bij incident behandeld te worden en mist deze inhoudelijk iedere grondslag.

2.5. Bij het aannemen van misbruik van procesrecht past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM. Daarvan is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (Hoge Raad 6 april 2012, LJN: BV7828, en Hoge Raad 29 juni 2007, LJN:BA3516).

2.6. Ter onderbouwing van haar incidentele vordering heeft Brunotti aangevoerd dat uit de door O'Neill in de dagvaarding ingenomen stellingen en daarbij overgelegde producties niet valt op te maken wat het land van oorsprong van de O'Neill jas is, terwijl zij voor het voeren van verweer en bewijslevering in de hoofdzaak - gelet op de inhoud van de Berner Conventie - wel over bewijs ten aanzien van het land van oorsprong dient te beschikken.

2.7. In de dagvaarding heeft O'Neill gesteld dat de O'Neill jas is ontworpen door Michael Esser, die bij haar werkzaam is, zodat aan haar de auteursrechten met betrekking tot de jas toekomen. Deze stelling heeft zij onderbouwd door overlegging (als productie 10) van de verklaring van Michael Esser dat hij de jas heeft ontworpen als werknemer van O'Neill. De in de conclusie van eis in het incident door Brunotti ingenomen stelling dat uit de door O'Neill ingenomen stellingen noch uit de door haar overgelegde producties valt op te maken wat het land van oorsprong is, is derhalve feitelijk onjuist. Daarbij komt dat Brunotti ook niet aan haar incidentele vordering ten grondslag heeft gelegd dat zij de juistheid van de verklaring van Michael Esser bestrijdt, maar alleen dat zij twijfels heeft met betrekking tot de plaats en het moment van eerste publicatie van de O'Neill jas. In een geval als de onderhavige waarin niet wordt betwist dat een Nederlander of een in Nederland gevestigde

onderneming de maker is van een auteursrechtelijk beschermd werk, is de Berner Conventie niet van toepassing, omdat dit verdrag alleen ziet op internationale situaties. Dit blijkt uit artikel 5 lid 3 van de Berner Conventie waarin is bepaald dat de bescherming in het land van oorsprong wordt geregeld door de nationale wetgeving. Dit wordt bovendien bevestigd door artikel 47 lid 1 van de Auteurswet, waarin is bepaald dat deze wet van toepassing is op alle werken, zowel niet uitgegeven werken of niet conform die bepaling uitgegeven werken, als de maker daarvan Nederlander is. Dit betekent dat de plaats en het moment van het uitgeven van O'Neill jas volstrekt irrelevant is. Dit geldt daarmee ook voor de hoeveelheid door O'Neill (of door andere O'Neill-vennootschappen) uitgegeven jassen.

2.8. Het voorgaande betekent dat Brunotti op voorhand moest begrijpen dat de stellingen die zij in de incidentele conclusie van eis heeft ingenomen en de vordering die zij daarbij heeft ingesteld, kansloos waren. Brunotti heeft dan ook misbruik van procesrecht gemaakt door deze incidentele vordering wel in te stellen.

2.9. De rechtbank voegt daaraan toe dat zij ervan uitgaat dat het motief voor het instellen van de incidentele vordering - gelet op het op voorhand kansloze karakter daarvan - gelegen moet zijn in het vertragen van de onderhavige procedure. De rechtbank vindt bevestiging hiervan in het feit dat Brunotti blijkens de als productie 18 overgelegde brief van 18 november 2011 (waarin zij uitgebreid ingaat op de inhoudelijke stellingen van O'Neill en daarbij producties overlegt), dus voorafgaande aan de onderhavige procedure (die is ingeleid bij dagvaarding van 5 april 2012), voorzien was van bijstand door een advocaat en voorbereid was op het voeren van verweer. Desondanks heeft zich namens haar geen advocaat gesteld op de dienende dag, maar is verstek verleend en heeft zij pas op de voor verstekvonnis bepaalde datum het verstek gezuiverd. Daarmee heeft zij aldus de procedure met vier weken vertraagd. Vervolgens is haar een termijn van zes weken gegeven voor het nemen van een conclusie van antwoord. Op de daartoe bepaalde datum heeft zij evenwel geen conclusie van antwoord genomen, maar slechts een conclusie van eis in het onderhavige incident. Daarmee heeft zij de procedure verder vertraagd. De totale vertraging door het instellen van het incident bedraagt - uitgaande van de eerste mogelijkheid (zonder onderhavig incident) om de conclusie van antwoord te nemen op 30 mei 2012, terwijl na het vonnis in incident (dat gepland stond voor 19 september 2012) in beginsel een termijn van zes weken zou worden gegeven om de conclusie van antwoord te nemen - 22 weken. Die vertraging komt maar voor een zeer gering deel door het handelen van O'Neill (zij heeft 3 weken extra gevraagd (en gekregen) voor het nemen van haar incidentele conclusie van antwoord). Een vertraging van 22 weken (bijna een half jaar) vormt naar het oordeel van de rechtbank een onaanvaardbare vertraging die gelet op het bewuste karakter daarvan niet zonder gevolgen kan blijven.

2.10. O'Neill heeft verzocht om aan het misbruik van procesrecht door Brunotti het gevolg te verbinden van niet-ontvankelijkheid van Brunotti in haar incidentele vordering en van het verlenen van akte niet dienen met betrekking tot de conclusie van antwoord, dan wel de termijn voor het nemen van een conclusie van antwoord te beperken tot twee weken.

2.11. Door het gepleegde misbruik van procesrecht heeft Brunotti geen rechtens te respecteren belang bij behandeling van de incidentele vordering, zodat Brunotti niet ontvankelijk in haar incidentele vordering zal worden verklaard.

2.12. Naar het oordeel van de rechtbank is het verlenen van akte niet dienen in het onderhavige geval als een te zware sanctie te beschouwen, omdat daarmee feitelijk een einde wordt gemaakt aan het debat in de hoofdzaak en aan Brunotti één feitelijke instantie wordt ontnomen. Het belang om verdere vertraging in deze zaak te voorkomen wordt voldoende gediend bij het beperken van de termijn voor Brunotti om een conclusie van antwoord te nemen. De rechtbank zal Brunotti daarvoor een termijn geven van 2 weken (in plaats van de gebruikelijke 6 weken). Ook in het vervolg van de procedure zal de rechtbank geen enkele vertraging van de procedure door Brunotti dulden. Indien nodig zal zij maatregelen nemen om dat te voorkomen (artikel 20 Rv).

2.13. O'Neill heeft verzocht om proceskostenveroordeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv. De onderhavige incidentele procedure betreft een vordering tot afgifte van/inzage in bescheiden die volgens Brunotti van belang zijn voor het verweer tegen een vordering terzake van een (gestelde) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Daarmee is sprake van een vordering tot handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv. Dit betekent dat op de proceskosten in dit incident artikel 1019h Rv van toepassing is. Daarin is bepaald dat in afwijking van artikel 843a lid 1 Rv de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In de memorie van toelichting bij artikel 1019a Rv is evenwel vermeld dat de beslissing over de kosten van een procedure als de onderhavige moet worden aangehouden totdat de rechter over de inbreuk en de totale kostenveroordeling kan oordelen (Tweede Kamer 2005-2006, 30392 nr. 3 p. 19). De rechtbank zal de beslissing op dit punt dan ook aangehouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

3. De beslissing


De rechtbank

in het incident

- 3.1. verklaart Brunotti niet-ontvankelijk in haar vordering,
- 3.2. houdt de beslissing over de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

- 3.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **31 oktober 2012** voor het nemen van een conclusie van antwoord,
- 3.4. bepaalt dat hiervoor geen uitstel zal worden verleend.

 Dit vonnis is gewezen door mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2012.

type: WV(4208)
coll:

