

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: 410156 / HA ZA 12-27

Vonnis van 9 januari 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROMINENT IMPORT B.V.**,
gevestigd te Veenendaal,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROMINENT COMFORT PRODUCTEN B.V.**,
gevestigd te Nunspeet,
eiseressen,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag,

tegen

1. **[X]**,
wonende te Lisse,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VELDERHOF FAUTEUILS B.V.**,
gevestigd te Hillegom,
gedaagden,
advocaat mr. W.J. Vroegindewey te Katwijk aan Zee.

Eiseressen zullen hierna Prominent c.s. genoemd worden en ieder afzonderlijk Prominent Import en Prominent Comfort. Gedaagden zullen hierna [X] c.s. genoemd worden en ieder afzonderlijk [X] en Velderhof Fauteuils. Voor Prominent c.s. is de zaak behandeld door mr. J.G.J. van Groenendaal, advocaat te Amsterdam, voor [X] c.s. door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnissen van 22 augustus 2012;
 - de brief van mr. Vroegindewey van 10 september 2012 waarin hij aangeeft dat [X] c.s. volstaat met schriftelijk bewijs en hij het horen van getuigen op dit moment proceseconomisch niet nodig acht;
 - de akte overlegging producties van 26 september 2012 van [X] c.s. (met producties 4 en 5);
 - de akte uitlating tevens houdende overlegging van producties van 10 oktober 2012 van Prominent c.s. (met producties 14 t/m 16);

-
- de brief van mr. Vroegindewey van 22 oktober 2012 waarbij [X] c.s. primair verzoekt om een getuigenverhoor en subsidiair verzoekt om een akte te mogen nemen;
 - de brief van mr. Van Groenendaal van 6 november 2012 waarbij Prominent c.s. bezwaar heeft gemaakt tegen het verzoek om een getuigenverhoor gelet op onredelijke vertraging van de procedure;
 - de rolbeslissing van de rechtbank van 12 november 2012 waarbij het verzoek van [X] c.s. om getuigen te mogen horen is afgewezen gelet op de goede procesorde en [X] c.s. is toegelaten om bij akte te mogen reageren op de producties van Prominent c.s.;
 - de akte uitlaten producties van 28 november 2012 van [X] c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. Zoals vermeld in het tussenvonnis van 22 augustus 2012 (hierna: het tussenvonnis) in 3.1. vordert Prominent c.s. na eiswijziging - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, onvoorwaardelijk

1. te bepalen dat het vonnis strekt tot toestemming en medewerking van [X] dan wel enige andere houder van het merk voor onmiddellijke overdracht aan eiseres sub 1 dan wel subsidiair aan eiseres sub 2;

2. te verklaren voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld door het merk te gebruiken, meer in het bijzonder vanaf de dag dat het merk in het vermogen van eiseres sub 1 dan wel sub 2 had behoren te vloeien, en te bepalen dat gedaagden gehouden zijn om de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden;

3. te bepalen dat de schade als bedoeld onder 2 hiervoor zal worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet;

4. gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot van €10.000,- voor schadevergoeding, des dat de een betaalt, de ander zal zijn bevrijd;

5. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding; en voorwaardelijk (onder de voorwaarde dat de overdracht van het merk wordt toegewezen)

1. gedaagden te verbieden inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres, meer in het bijzonder het merk VELDERHOF, op straffe van een dwangsom;

2. gedaagden te veroordelen in de volledige en evenredige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

2.2. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis is overwogen en beslist en hanteert hierna de termen als gedefinieerd in het tussenvonnis.

2.3. In het tussenvonnis heeft de rechtbank in 4.8 overwogen dat [X] c.s. overeenkomstig zijn aanbod zal worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte in artikel 9 onder 8 de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. [X] c.s. stelt zich op het standpunt dat de conceptversie van de notariële akte de afspraken van partijen weergeeft en dat de 18 maanden termijn zonder overleg met [X] door Prominent c.s. uit de akte is geschrapt.

2.4. [X] c.s. heeft als bewijsmiddelen twee e-mailberichten overgelegd van 31 juli 2008 (productie 4). De eerste e-mail van 9:09 uur is van de heer A. Russchen van notariskantoor

Notariaat Pieltjes B.V. (hierna: notariskantoor Pieltjes en Russchen) op welk kantoor de notariële akte op 31 juli 2008 is verleden en de e-mail is gericht aan de heer G. Wijnne, de accountant van Prominent, werkzaam bij Schuiteman Accountants & Adviseurs (hierna: Wijnne). In de e-mail staat voor zover relevant het volgende:

“Bijgaand het aangepaste concept. (...) Graag hoor ik of partijen akkoord zijn. Voor 12.30 hoor ik graag of de afspraak van vanmiddag (16.00 uur) akkoord is.”

2.5. De tweede e-mail is door Wijnne om 9:21 uur verzonden aan Van Olst en Van Asselt van Prominent, [X], Piket (zie hierna) en Russchen. In die e-mail staat voor zover relevant het volgende:

“[X] en Roel Piket: Er is door de notaris gekozen voor het opnemen van een levering van de merknaam door Velderhof aan Prominent onder de 2 opschortende voorwaarden die onder punt 8 in de akte genoemd zijn. Dat betekent als die voorwaarden zich voordoen binnen 18 maanden, de naam automatisch direct teruggelieferd is aan Prominent. Als die voorwaarden zich niet binnen 18 maanden voordoen, kan Prominent geen aanspraken maken op de naam.

Zonder tegenbericht ga ik uit van passeren van hedenmiddag om 16.00 uur, desondanks verzoek ik jullie mij dat uitdrukkelijk te bevestigen zodat ik dat aan de notaris kan meedelen.”

2.6. Als productie 5 heeft [X] overgelegd een verklaring van de heer R. Piket van Adhoc Solide Administratie & Advies van 28 augustus 2012 die in 2008 de boekhouding van [X] c.s. verzorgde (hierna: Piket). Piket verklaart voor zover relevant als volgt:

*“De email van de heer Gerrit Wijnne d.d. donderdag 31 juli 2008 09:21 heb ik ontvangen.
De periode van 18 maanden betreffende de merknaam Velderhof zijn [sic rechtbank] uitdrukkelijk besproken tijdens de overname-gesprekken met onder andere de heer Van Olst.
Tevens is dit ook vastgelegd in de concept-akte van de aandelenoverdracht en wordt hieraan ook nog gerefereerd in bovengenoemde email.”*

2.7. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de e-mailberichten en de verklaring van Piket dat op de dag waarop de notariële akte is gepasseerd in het laatste concept van die akte die tussen partijen is gecirculeerd (zo begrijpt de rechtbank) de 18 maanden termijn was opgenomen. Uit geen van beide e-mailberichten kan worden afgeleid of partijen tijdens de onderhandelingen reeds overeenstemming hadden bereikt over de 18 maanden termijn en de bewoording daarvan als opgenomen in die concept akte. Anders dan [X] c.s. stelt in zijn akte overlegging producties kan uit de e-mail van Wijnne evenmin worden afgeleid dat Prominent c.s. akkoord was met het opnemen van de 18 maanden termijn in het concept. Dat Wijnne onder verwijzing naar de toevoeging door de notaris van de 18 maanden het concept heeft doorgestuurd aan de betrokkenen, is daartoe in ieder geval onvoldoende.

2.8. Prominent c.s. heeft bij antwoordakte gereageerd op de producties 4 en 5 van [X] c.s. en daarbij twee schriftelijke verklaringen overgelegd. Een ongedateerde verklaring van mevrouw mr. H.J. Harder, kandidaat-notaris bij notariskantoor Pieltje, die als waarnemer

fungeerde van de heer mr. P. Pieltje die verantwoordelijk was voor de notariële akte (hierna: Harder). En daarnaast een ongedateerde verklaring van Russchen, ook kandidaat-notaris bij dit kantoor, die als dossier-behandelaar bij de notariële akte betrokken is geweest.

2.9. Harder heeft voor zover relevant als volgt verklaard:

“Bij het passeren van de akte op 31 juli 2008 om 16.00 uur is de inhoud van de akte – in zijn geheel – door mij met partijen doorgenomen. Bij het doornemen van de akte is een discussie ontstaan tussen partijen over het bepaalde in artikel 9 lid 8 van de akte. De heren Van Olst en [X], beiden aanwezig, hebben na stevig overleg van ongeveer 30 minuten overeenstemming bereikt over deze bepaling. Partijen kwamen overeen dat de navolgende passage uit artikel 9 lid 8 van de akte werd geschrapt:

(...) [de 18 maanden termijn, rechtbank]

Vervolgens is, na de technische aanpassing, de akte om 17.15 uur getekend door partijen. De behandelaar van het dossier, (...) Russchen, was bij het tekenen van de akte aanwezig.”

2.10. Russchen heeft voor zover relevant verklaard als volgt:

“Bij het passeren van de akte op 31 juli 2008 om 16.00 uur is de inhoud van de akte met partijen doorgenomen. Bij het doornemen van de akte is een discussie ontstaan tussen partijen over het bepaalde in artikel 9 lid 8 van de akte. Dat weet ik omdat ik bij deze discussie aanwezig ben geweest. De heren Van Olst en [X], beiden aanwezig, hebben na stevig overleg van ongeveer 30 minuten overeenstemming bereikt en besloten de navolgende passage uit artikel 9 lid 8 van de akte te schrappen:

(...) [de 18 maanden termijn, rechtbank]

Vervolgens is, na de technische aanpassing, de akte om 17.15 uur getekend door partijen.”

2.11. De verklaringen van Harder en Russchen stroken met elkaar. Uit deze verklaringen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat tijdens het doornemen van de notariële akte op 31 juli 2008 tussen Van Olst en [X] een discussie is ontstaan over de 18 maanden termijn die op dat moment was opgenomen in (het concept van) de te passeren notariële akte. Uit de verklaringen volgt ook dat Van Olst en [X] na overleg van zo'n 30 minuten overeenstemming hebben bereikt de 18 maanden termijn uit die akte te schrappen. De notariële akte is vervolgens na het schrappen van de 18 maanden termijn door partijen ondertekend.

2.12. [X] c.s. heeft de juistheid van de verklaringen van Harder en Russchen onvoldoende gemotiveerd betwist. Hij heeft niet betwist dat er discussie is ontstaan over artikel 9 lid 8 en ook niet dat Van Olst en hijzelf zo'n 30 minuten overleg hebben gehad over deze bepaling en dat de akte vervolgens is aangepast vóór ondertekening daarvan. [X] c.s. stelt slechts – zonder enige nadere onderbouwing – dat naar zijn mening de wijziging van de akte althans van artikel 9 lid 8 niet expliciet is besproken althans dat deze wijziging niet duidelijk genoeg is besproken. Dat en op welke grond het voor [X] c.s. onvoldoende duidelijk was dat de 18 maanden termijn na het overleg uit de notariële akte is geschrapt

vóór ondertekening daarvan, zoals [X] stelt, heeft hij in het geheel niet toegelicht, terwijl dit wel op zijn weg had gelegen.

2.13. Dat Prominent c.s. zich niet eerder op het standpunt heeft gesteld dat op 31 juli 2008 bij de notaris is gesproken over aanpassing van artikel 9 lid 8 is niet relevant. [X] c.s. verliest daarbij namelijk uit het oog dat de verklaringen van Harder en Russchen zijn overgelegd als reactie op de door hem overgelegde e-mailcorrespondentie.

2.14. Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank uit van de geschetste gang van zaken als vermeld in 2.11 hiervoor. Dit betekent dat, anders dan [X] c.s. heeft gesteld, de 18 maanden termijn niet zonder overleg met [X] uit de notariële akte is geschrapt vóór ondertekening daarvan.

2.15. De rechtbank verwerpt het subsidiair door [X] c.s. gedane beroep op de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:2 en artikel 6:248 BW. Naar het oordeel van de rechtbank is het niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid dat Prominent zich op artikel 9 lid 8 van de notariële akte beroept. Dat dit wel het geval zou zijn, is door [X] c.s. in ieder geval onvoldoende onderbouwd.

2.16. De rechtbank komt tot de conclusie dat [X] c.s. niet is geslaagd in het hem opgedragen tegenbewijs.

2.17. Zoals in r.o. 4.22 van het tussenvonnis reeds is overwogen en beslist, betekent dit dat de vorderingen van Prominent Import zullen worden afgewezen.

2.18. De vorderingen van Prominent Comfort zullen worden toegewezen als in het tussenvonnis in 4.23 e.v. overwogen en als nader bepaald in het dictum. In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat zij begrijpt dat Prominent Comfort met haar onvoorwaardelijke vordering sub I (zie hiervoor vermeld in 2.1) bedoelt dat het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk VELDERHOF en tevens als een machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende merkenregister. De vordering sub I zal op die wijze worden toegewezen. Het onvoorwaardelijk sub II en III gevorderde wordt toegewezen als een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld vanaf het faillissement van Velderhof omdat op die datum het merk weer eigendom van Prominent Comfort had moeten zijn, en als een veroordeling tot het vergoeden van de schade die daaruit voortvloeit nader op te maken bij staat. De gevorderde dwangsom is onweersproken en zal worden toegewezen waarbij de hoogte van te verbeuren dwangsommen zal worden gemaximeerd.

Proceskosten

2.19. Nu de vorderingen van Prominent Import worden afgewezen, is Prominent Import in de procedure tussen haar en [X] c.s. aan te merken als de in het in het ongelijk gestelde partij en wordt zij veroordeeld in de proceskosten. Nu [X] c.s. geen volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv heeft gevorderd, zal de rechtbank de kosten aan de zijde van [X] c.s. begroten aan de hand van het liquidatietarief waarbij de rechtbank ervan uitgaat dat slechts de helft van de kosten zijn gemaakt voor dit deel van de procedure. De rechtbank begroot de kosten als volgt:

- vast recht €575,-

- salaris advocaat €678,- (50% x 3,0 punten x tarief €452,-)
Totaal €1.253,-.

2.20. In het geschil tussen Prominent Comfort en [X] c.s. zal [X] c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ten aanzien van de onvoorwaardelijk ingestelde vorderingen maakt Prominent Comfort geen aanspraak op proceskosten ex artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de voorwaardelijk ingestelde vordering tot staking van merkinbreuk maakt Prominent Comfort aanspraak op volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Prominent c.s. heeft haar kosten onder overlegging van specificaties begroot op een totaal van €5.035,66 exclusief BTW.

2.21. De kosten die zien op de onvoorwaardelijk ingestelde vorderingen zullen worden begroot conform het liquidatietarief. Door Prominent c.s. is niet aangegeven welk deel van de gespecificeerde kosten op de onvoorwaardelijke vorderingen betrekking hebben en welk deel op de voorwaardelijke vordering betrekking heeft. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat bedoelde opgevoerde kosten voor de helft worden geacht te zijn besteed aan de onderbouwing van de voorwaardelijke vordering die ziet op merkinbreuk. Daarop is artikel 1019h Rv van toepassing. De rechtbank verwerpt het verweer van [X] c.s. dat dit gedeelte van de procedure ondergeschikt is aan het gedeelte dat ziet op de onvoorwaardelijke vorderingen zodat voor de gehele procedure het liquidatietarief zou moeten worden toegepast. [X] c.s. heeft de hoogte van de gevorderde kosten niet betwist. Door Prominent c.s. is niet aangegeven welk deel van de kosten door Prominent Import en dan wel door Prominent Comfort is gemaakt zodat de rechtbank ervan uitgaat dat ieder de helft van de kosten heeft gedragen en dus ook slechts de helft van de kosten voor vergoeding in aanmerking komt.

De kosten aan de zijde van Prominent Comfort worden zodoende als volgt begroot:

- salaris advocaat (IE-component) €1.259,16 (50% x 50% van €5.035,66)
- salaris advocaat (overig) €282,50 (50% x 50% van 2,5 punt x tarief €452,-)
- vast recht €575,-
- kosten dagvaarding €90,31
Totaal €2.206,97.

3. De beslissing

De rechtbank

In de zaak tussen Prominent Import en [X] c.s.

- 3.1. wijst de vorderingen af;
- 3.2. veroordeelt Prominent Import in de proceskosten aan de zijde van [X] c.s. tot op heden begroot op een bedrag van €1.253,-;
- 3.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

In de zaak tussen Prominent Comfort en [X] c.s.

3.4. bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponereerd op 22 december 2003 overdraagt aan Prominent Comfort en Prominent Comfort die overdracht aanvaardt en bepaalt dat [X] aan Prominent Comfort en/of de advocaat van Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te doen inschrijven;

3.5. verklaart voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld jegens Prominent Comfort door het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponereerd op 22 december 2003 na het faillissement van Velderhof nog te gebruiken;

3.6. veroordeelt gedaagden tot het vergoeden van de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen als bedoeld onder 3.5 nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3.7. verbiedt gedaagden inbreuk te maken op de merkrechten van Prominent Comfort op het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponereerd op 22 december 2003, op straffe van een dwangsom van €10.000,- per dag of per keer dat dit verbod niet wordt nageleefd, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van €500.000,-;

3.8. veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van Prominent Comfort tot op heden begroot op €2.206,97;

3.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2013.