

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 128035 / HA ZA 12-71

Vonnis van 27 juni 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht
GERE-GAMES GMBH,
gevestigd te Keulen (Duitsland),
eiseres in conventie,
verweerster in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KERMIS- EN MACHINEBOUW GAASENDAM EUROPE B.V.,
gevestigd te Lichtenvoorde,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COBRA BEHEER B.V.,
gevestigd te Neede,
gedaagden in conventie,
eiseressen in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. D.J. Mensink te Groningen.

Partijen zullen hierna GeRe Games en KMG en Cobra Beheer genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 25 april 2012
 - de akte overleggen stukken in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie
 - het proces-verbaal van comparitie van 7 juni 2012.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. KMG is een Europees opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van kermisattracties.
Naar aanleiding van de inhoud van de website van GeRe Games heeft KMG bij -een in de Duitse taal opgestelde- brief van 3 februari 2011 (productie I van GeRe Games) aan GeRe Games medegedeeld dat Cobra Beheer met betrekking tot de op die website afgebeelde kermisattractie "Extreme Schaukel Fahrgeschäft" (een carrousel) een

octrooirecht ("Patent EP 1407804) bezit. KMG heeft GeRe Games voor de keuze gesteld om of verkoop van bedoelde carroussel te staken of ten aanzien van de verkoop van bedoelde kermisattractie een licentieovereenkomst te sluiten. Indien GeRe Games voor deze laatste optie kiest wordt haar verzocht contact op te nemen met Peter Theunisz (hierna: Theunisz). Theunisz is sales manager van KMG.

2.2. GeRe Games heeft per e-mail van 23 februari 2011 (productie II van GeRe Games) aan Theunisz laten weten geïnteresseerd te zijn in het sluiten van een licentie-overeenkomst en gevraagd om haar te informeren over de prijs en de omvang van de licentie.

2.3. Theunisz heeft per e-mail van 25 februari 2011 (productie III van GeRe Games) aan GeRe Games het volgende medegedeeld:

"(...)
Ich habe die offizielle Lizenzen hinzu gefügt.

Es gibt 2 Varianten;

- 1) ein einmaliges Lizenz für 3 Maschinen*
- 2) ein Lizenz für jeder Maschine mit ein Maximum von 3 Stück*

Die Lizenzen sind immer auf English damit unsere Berater, wir und unsere Anwalten dass alles lesen können.

Bitte lesen Sie die Lizenzen erst mal durch und nachher höre ich gerne von Sie welches Lizenz ihr Präferenz hat (...)."

2.4. In variant 2 van de bij voormelde e-mail gevoegde licentieovereenkomsten komen onder meer de navolgende passages voor:

"(...)
Licence owner KMG Europe BV, commissioned by patent owner Cobra Beheer BV (...) hereafter called 'owner' and GeRe Games GmbH (...) hereafter called 'buyer', have agreed that the buyer is allowed to sell and deliver the amusement ride model named "Extreme", as shown in figure 1 of the attachment, hereafter called 'machine' with the use of the techniques and knowhow as mentioned in patent EP 1407804 under the following conditions:

- 1) buyer is obliged to pay a fee of € 25.000,00 (...) for each machine, sold and/or delivered to Germany or German buyer(s), with a maximum of 3 (...) machines.*
- 2) buyer will pay a fine of € 150.000,00 (...) for each machine which has been delivered to Germany or German buyer(s), which has not been reported to the owner.*
- 3) buyer is obliged to pay a fine of € 150.000,00 (...) for each offer or advertisement of the machine, either internet, tv, radio, magazine or else (...)*
- 8) each sold machine should be reported to the owner with the name of the buyer, a chassis number, Baubuch number and a picture of the machine.*
- 9) buyer and/or machine buyer will be prosecuted when a sale or delivery is not reported to the owner and/or when the licence is not purchased for such a machine."*

2.5. GeRe Games heeft bij brief van 3 maart 2011 (productie VI van GeRe Games) het volgende aan Theunisz medegedeeld:

"(...)
Patent EP 1407804

Lizenzvereinbarung

*Sehr geehrter Herr Theunisz,
ich beziehe mich auf unseren bisher getätigten Email Schriftverkehr. Wir bevorzugen die
Lizenz Nummer 2. Ich habe dieses Lizenzabkommen heute unterschrieben und lasse es ihnen
hiermit per Post zukommen (...)*

*Wir haben die Firma, die unsere Homepage betreut, heute angewiesen, die Schaukel aus
dem Internet zu entfernen und gegen eine andere zu ersetzen, von der ich hoffe das wir
damit nicht mit Ihnen kollidieren.*

*Eine Schaukel ist in diesem Moment weder fest verkauft noch ausgeliefert. Sobald dies der
Fall ist werden wir uns bei Ihnen mit den nötigen Angaben und der Zahlung melden. Ich
hoffe, dass damit alle Unklarheiten beseitigt sind (...)."*

2.6. Bij e-mail van 16 maart 2011 (productie VII van GeRe Games) heeft Theunisz aan GeRe Games het volgende medegedeeld:

"(..)

Ich Danke Sie für dat Schreiben von 3er März, 2011.

*Wir verlassen uns darauf das Sie sich bij KMG melden sobald Sie ein Extreme Fahrgeschäft
verkauft/geliefert haben.*

*Bei Kontrolle ihres Website finden wir noch immer Fotos und Anzeigen von das
Fahrgeschäft Extreme (...)*

Ich befehle Sie alle Fotos von KMG koptierte Fahrgeschäften sofort zu entfernen (...). "

2.7. KMG heeft in een telefonisch onderhoud d.d. 3 oktober 2011 aan GeRe Games medegedeeld dat er geen licentieovereenkomst is gesloten omdat zij de brief van 3 maart 2011 niet heeft ontvangen en dat zij niet in het bezit is van een door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst

2.8. De advocaat van KMG heeft in zijn brief van 20 oktober 2011 (productie 2 van KMG en Cobra Beheer) aan de advocaat van GeRe Games de ontvangst van de brief van GeRe Games van 3 maart 2011 erkend, maar zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een rechtsgeldige licentieovereenkomst omdat KMG de licentieovereenkomst niet heeft ondertekend. In die brief wordt GeRe Games voor de keuze gesteld om of de verkoop van bedoelde carrousel te staken of een licentieovereenkomst te sluiten, waarbij GeRe Games per verkochte carrousel een bedrag van € 75.000,- aan KMG dient te voldoen.

3. De vordering in conventie

3.1. GeRe Games vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

a. voor recht zal verklaren dat de -als productie VI overgelegde- overeenkomst tussen GeRe Games en KMG, handelend namens Cobra Beheer, rechtsgeldig tussen partijen tot stand is gekomen;

b. KMG en Cobra Beheer zal bevelen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang na te komen, zulks op straffe van een hoofdelijk -zodat de één zal zijn gekweten indien de ander betaalt- door KMG en Cobra Beheer te verbeuren dwangsom van € 25.000,00, dan wel een

bedrag dat de rechtbank in goede justitie billijk acht, voor iedere dag die één van hen geheel of gedeeltelijk nalatig mocht blijven aan dit bevel te voldoen;

c. KMG en Cobra Beheer hoofdelijk zal bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis [het in deze te wijzen vonnis, rechtbank], middels een bericht aan de advocaat van GeRe Games houdende naam en adresgegevens, opgave te doen van alle door hen na 3 maart 2011 in verband met de vermeende inbreuk op het octrooi EP 1 407 804 berichte afnemers van GeRe Games, potentiële afnemers van GeRe Games of anderszins aan GeRe Games verbonden partijen, deze partijen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis [het in deze te wijzen vonnis, rechtbank] nogmaals te berichten middels uitsluitend de navolgende tekst of een Duitse of Engelse vertaling daarvan zo de ontvanger het Nederlands niet machtig zou kunnen zijn: *“Geachte [naam contactpersoon], Op grond van het op [datum vonnis] tegen ons gewezen vonnis van de rechtbank Zutphen zijn wij verplicht ons eerdere bericht d.d. [datum eerdere bericht] aan u, hiermee te rectificeren. U dient onze eerdere aanschrijving als ongeschreven te beschouwen. Noch GeRe Games GmbH, noch u maken inbreuk op het octrooi met nummer EP 1 407 804 en er is ons geen beletsel bekend om attracties van GeRe Games GmbH aan te schaffen. Hoogachtend [bevoegd ondertekenaar] Kermis- en Machinebouw Gaasendam Europe B.V. en [bevoegd ondertekenaar] Cobra Beheer B.V. ”*, en GeRe Games, middels verzending van kopieën van deze berichten en de verzendbewijzen daarvan aan haar advocaat, daarvan binnen 7 dagen na verzending bewijs te doen toekomen, dit alles op straffe van een door KMG en Cobra Beheer hoofdelijk te verbeurte [verbeuren, rechtbank] dwangsom van € 5.000,00, of een bedrag dat de rechtbank in goede justitie billijk oordeelt, voor iedere keer of iedere dag (ter keuze van GeRe Games) dat één van hen niet of niet geheel aan dit bevel of een onderdeel daarvan voldoet;

d. KMG en Cobra Beheer hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. GeRe Games legt aan haar vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, kort gezegd de navolgende stellingen ten grondslag.

Er is een rechtsgeldige licentieovereenkomst tot stand gekomen nu zij het aanbod van KMG heeft aanvaard door het terugzenden van een door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst.

KMG en Cobra Beheer hebben op 20 oktober 2011 de afnemer van GeRe Games aangeschreven aangaande de vermeende octrooi-inbreuk.

4. Het verweer in conventie

4.1. KMG en Cobra Beheer concluderen dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad GeRe Games haar vorderingen zal ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van deze procedure.

4.2. KMG en Cobra Beheer voeren -kort gezegd- de navolgende verweren aan. Er is geen licentieovereenkomst tot stand gekomen. GeRe Games heeft slechts aangegeven welke licentievariant zij wilde afsluiten. Partijen bevonden zich nog slechts in de onderhandelingsfase. De onderhandelingen zijn abrupt gestopt. KMG en Cobra Beheer hebben geen uiting gegeven aan de wil om gebonden te zijn aan de alleen door GeRe Games ondertekende licentievariant. Partijen hebben geen uitvoering gegeven aan de overeenkomst.

5. De vordering in reconventie

5.1. KMG en Cobra Beheer vorderen dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. Indien de eis in conventie ongegrond wordt verklaard:

- a. voor recht zal verklaren dat er tussen partijen geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen;
- b. voor recht zal verklaren dat GeRe Games inbreuk maakt op de octrooirechten van KMG en Cobra Beheer;
- c. zal oordelen dat GeRe Games verplicht is om een licentie af te sluiten met KMG en Cobra Beheer ten bedrage van € 75.000,-;
- d. GeRe Games zal veroordelen als de in het ongelijk gesteld partij tot betaling van de volledige proceskosten ex artikel 1019 h Rv, zoals in productie 10 is gespecificeerd, althans GeRe Games zal veroordelen in de kosten van deze procedure;

B. Indien de eis in conventie geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard:

- a. voor recht zal verklaren dat GeRe Games in strijd heeft gehandeld met [de] bepalingen 2, 3 en 9 uit de licentieovereenkomst;
- b. GeRe Games zal veroordelen tot betaling van het bedrag van € 150.000,- wegens het schenden van bepaling 2 van de overeenkomst;
- c. GeRe Games zal veroordelen tot betaling van het bedrag van € 150.000,- wegens het schenden van bepaling 3 van de overeenkomst;
- d. GeRe Games zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

5.2. Op de stellingen die KMG en Cobra Beheer aan hun vorderingen ten grondslag leggen zal, voor zover van belang, hierna nader worden ingegaan.

6. Het verweer in reconventie

6.1. GeRe Games concludeert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis KMG en Cobra Beheer niet-ontvankelijk zal verklaren in hun vorderingen, althans hun deze zal ontzeggen met hun veroordeling in de kosten van deze procedure.

6.2. Op het verweer van GeRe Games zal, voor zover van belang, hierna nader worden ingegaan.

7. De beoordeling

in conventie

7.1. De vraag of er tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand is gekomen zoals door GeRe Games is gesteld en door KMG en Cobra Beheer is weersproken, dient te worden beantwoord naar Nederlands recht. Dit is -terecht- tussen partijen niet in geschil.

7.2. Op grond van artikel 6:217 lid 1 BW komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Het aanbod dient daartoe wel alle essentialia van de beoogde overeenkomst te bevatten.

- 7.3. De hiervoor onder 2.3. weergegeven inhoud van de e-mail van Theunisz (sales manager van KMG) d.d. 25 februari 2011, bezien in samenhang met de inhoud van de in deze enkel van belang zijnde als bijlage gevoegde tweede variant van de licentieovereenkomst, bevat een duidelijk aanbod van KMG. Bedoelde variant is geheel uitgewerkt en bevat alle essentialia van een licentieovereenkomst. KMG en Cobra Beheer hebben weliswaar nog gesteld dat er nog nadere afspraken dienden te worden gemaakt alvorens zij hun akkoord zouden geven, maar dat voorbehoud blijkt niet uit hun aanbod en overigens hebben KMG en Cobra Beheer niet nader toegelicht op welke afspraken zij in dit verband doelen.
- 7.4. Vast staat dat GeRe Games de tweede variant van de licentieovereenkomst voor akkoord heeft ondertekend. Daarmee heeft GeRe Games haar wil geuit om met KMG, die daarbij handelt namens Cobra Beheer, een licentieovereenkomst te sluiten. Maar daarmee is nog niet zonder meer gezegd dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Artikel 3:37 lid 3 BW bepaalt immers dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon moet hebben bereikt. KMG en Cobra Beheer hebben in dit verband in rechte wel erkend dat zij de hiervoor onder 2.5 vermelde brief van GeRe Games d.d. 3 maart 2011 hebben ontvangen, zoals zij ook in haar onder 2.6. vermelde e-mail van 16 maart 2011 aan GeRe Games heeft bevestigd, maar KMG en Cobra Beheer hebben aangevoerd dat evengemelde brief van GeRe Games niet als bijlage bevatte de door GeRe Games voor akkoord ondertekende licentieovereenkomst.
- 7.5. Dit verweer is niet doorslaggevend. Immers, in artikel 3:37 lid 3 BW is tevens bepaald dat ook een verklaring die hem tot wie zij was gericht, niet of niet tijdig heeft bereikt, haar werking heeft, indien dit niet of niet tijdig bereiken het gevolg is van zijn eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.
- 7.6. Daar waar GeRe Games in haar brief van 3 maart 2011 aan Theunisz niet alleen heeft medegedeeld dat zij voor de 2^e variant van de door Theunisz aangeboden licentieovereenkomst heeft gekozen, maar tevens dat een door GeRe Games ondertekend exemplaar van bedoelde licentieovereenkomst is bijgesloten, had het op de weg van KMG gelegen om, indien zij die overeenkomst niet bij de brief zou hebben aangetroffen, met bekwame spoed aan GeRe Games te vragen om alsnog een door GeRe Games ondertekend exemplaar van de licentieovereenkomst aan KMG op te sturen. Dit temeer, nu uit de overige inhoud van de e-mail van Theunisz d.d. 16 maart 2011 kan worden afgeleid, dat ook Theunisz er van uitgaat dat er sprake is van een overeenkomst. KMG heeft echter een dergelijk verzoek niet tot GeRe Games gericht. Onder deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat het -beweerde- niet /niet tijdig bereiken van de door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst het gevolg is van verwijtbaar nalaten van KMG. Dit heeft tot gevolg dat de door GeRe Games voor akkoord ondertekende licentieovereenkomst haar werking heeft, in die zin dat GeRe Games daarmee het -namens Cobra Beheer- gedane aanbod van KMG heeft aanvaard. Hiermee is tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand gekomen als door GeRe Games als productie VI is overgelegd. KMG en Cobra Beheer hebben nog gesteld dat, gezien de beperkte omvang van de licentievariant waarvoor GeRe Games haar voorkeur heeft uitgesproken, geen overeenkomst tot stand is gekomen, maar deze verder niet toegelichte stelling is onvoldoende om KMG en Cobra Beheer daarin te kunnen volgen.

-
- 7.7. KMG en Cobra Beheer hebben weliswaar nog gesteld dat zij nimmer een door hen ondertekend exemplaar van de licentieovereenkomst aan GeRe Games hebben toegezonden en dat GeRe Games daarom ook niet heeft verzocht, doch dit doet aan voorschreven oordeel dat tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand is gekomen niet af. In het aanbod van KMG is immers niet opgenomen dat wat haar betreft eerst sprake is van een licentieovereenkomst, die overigens in beginsel vormvrij is, indien beide partijen een handtekening onder de overeenkomst hebben geplaatst.
- 7.8. Voor de vraag of er tussen partijen een licentieovereenkomst tot stand is gekomen is niet van belang of partijen uitvoering aan die overeenkomst hebben gegeven. Voor zover dit verweer van KMG en Cobra Beheer als een zelfstandig verweer dient te worden aangemerkt wordt dit verworpen. Overigens blijkt uit door GeRe Games als productie 10 overgelegde brief aan KMG d.d. 12 april 2012 dat GeRe Games uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Immers, in die brief deelt GeRe Games aan KMG mede dat een carrousel (onder vermelding van "Fahrstellnummer") aan Karl Uebel te Niederwerrn is geleverd en dat KMG betaling van een bedrag van € 25.000,-- tegemoet kan zien. Tevens is een foto van de carrousel bijgevoegd en wordt toegezegd dat het "Baubuchnummer" op een later tijdstip aan KMG zal worden medegedeeld. Een en ander is overeenkomstig artikel 1 en 8 van de tussen partijen gesloten licentieovereenkomst.
- 7.9. Het feit dat KMG en Cobra Beheer buiten rechte jegens GeRe Games geen aanspraak hebben gemaakt op de boete, die GeRe Games naar de mening van KMG en Cobra Beheer tweemaal zou hebben verbeurd (waarover hierna in reconventie meer), wettigt in het licht van het vorenstaande niet de conclusie dat er nog geen licentieovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
- 7.10. Op grond van het vorenstaande zal de hiervoor onder 3.1.a. gevorderde verklaring voor recht worden gegeven als na te melden.
- 7.11. Het tot nakoming van de licentieovereenkomst strekkende onderdeel van de vordering (3.1.b.) is te onbepaald om te kunnen worden toegewezen. Bedoelde overeenkomst verleent immers aan GeRe Games het recht om de daarin omschreven kermisattractie te verkopen en legt GeRe Games in dit verband bepaalde verplichtingen op. Een of meerdere omschreven verplichtingen van KMG/Cobra Beheer jegens GeRe Games om te doen dan wel na te laten, staan niet in de licentieovereenkomst vermeld.
- 7.12. Met betrekking tot de gevorderde rectificatie (3.1.c.) wordt het volgende overwogen. Ten processe is komen vast te staan dat de Duitse advocaat van KMG en Cobra Beheer aan Dieter Rausch en aan Karl Uebel heeft medegedeeld dat er ten aanzien van de door hen van GeRe Games gekochte kermisattractie sprake is van octrooi-inbreuk. Die mededeling is -gelet op het vorenstaande- onjuist en daarmee tevens onrechtmatig jegens GeRe Games. Gesteld noch gebleken is dat (de Duitse advocaat van) KMG en/of Cobra Beheer daarnaast aan (potentiële) afnemers van GeRe Games dan wel anderszins aan GeRe Games verbonden partijen heeft bericht dat er sprake is van octrooi-inbreuk door GeRe Games en bedoelde -andere- afnemers/partijen. Dit betekent dat gevorderde rectificatie slechts zal worden toegewezen ten aanzien van de twee hiervoor vermelde gevallen. De door GeRe Games voorgestelde tekst van de rectificatie is te ruim geformuleerd en zal dan ook door de rechtbank worden aangepast. Immers, méér dan dat bedoelde afnemers door

KMG en Cobra Beheer dienen te worden bericht dat er wat KMG en Cobra Beheer betreft geen bezwaar bestaat tegen de aanschaf van de reeds door GeRe Games aan bedoelde afnemers geleverde kermisattracties (waarover bedoelde afnemers zijn aangeschreven), kan GeRe Games niet van KMG en Cobra Beheer verlangen.

Na te melden dwangsom komt voldoende voor. De eventueel te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

7.13. KMG en Cobra Beheer zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank begroot de proceskosten aan de zijde van GeRe Games op:

- dagvaarding	€	97,66	
- griffierecht	€	575,00	
- salaris advocaat	€	904,00	(2,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal	€	1.576,66	

7.14. Daar waar een verklaring voor recht niet ten uitvoer kan worden gelegd, zal het vonnis in conventie in zoverre niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

in reconventie

7.15. Nu in conventie GeRe Games gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, is voldaan aan de voorwaarde waaronder de hiervoor onder 5.1.B. ingestelde vorderingen zijn ingesteld. De vorderingen onder 5.1.A. behoeven derhalve geen bespreking.

7.16. Artikel 9 van de licentieovereenkomst legt geen verplichting(en) op GeRe Games, zodat niet valt in te zien hoe GeRe Games in strijd met dat artikel zou hebben gehandeld. Voor zover de onder 5.1.B. sub a. gevorderde verklaring voor recht op evengemeld artikel ziet, zal deze niet worden gegeven.

7.17. Met betrekking tot de gestelde overtreding van artikel 2 van de licentieovereenkomst wordt het volgende overwogen. In deze is de Engelse versie van de door GeRe Games ondertekende licentieovereenkomst beslissend. KMG en Cobra Beheer heeft immers bij haar brief van 3 maart 2011 de Engelse versie van de twee voorgestelde varianten aan GeRe Games verzonden en KMG en Cobra Beheer heeft daarbij niet aangegeven dat bij verschil tussen de Duitse versie en de Engelse versie, de Duitse versie beslissend is voor de inhoud van de overeenkomst. Op grond van artikel 2 van de Engelse versie verbeurt GeRe Games een boete aan KMG indien zij bedoelde kermisattractie heeft afgeleverd aan een koper zonder dat zij KMG daarvan op de hoogte heeft gesteld. Of bedoelde mededeling aan KMG voor dan wel (spoedig) na aflevering van de carrousel moet geschieden is niet geheel duidelijk. Indien deze bepaling echter wordt gelezen in verbinding met artikel 8 van de licentieovereenkomst, volgt daaruit dat het kennelijk de bedoeling is dat GeRe Games bedoelde mededeling doet nadat zij een machine heeft verkocht, welke verkoop -gelet op het specifieke karakter van de betreffende kermisattractie- veelal zo niet nimmer zal samenvallen met de levering. De door GeRe Games als productie XVIII tot en met XXII overgelegde producties met betrekking tot de verkoop van een carrousel aan Dieter Rausch zijn in dit verband illustratief. In artikel 8 worden een aantal eisen gesteld aan de inhoud van de door GeRe Games in het kader van een verkochte machine aan KMG te verstrekken gegevens. Van GeRe Games wordt verlangd dat zij niet alleen de naam van de koper van de kermisattractie aan KMG mededeelt, maar ook melding maakt van het

chassisnummer, het Baubuch nummer alsmede dat zij ook een foto van de verkochte carrousel meestuur. Een redelijke uitleg van artikel 2 in verbinding met artikel 8 van de licentieovereenkomst brengt -bij gebrek aan contra-indicaties- met zich dat GeRe Games mag wachten met het aan KMG mededelen van de verkoop van een carrousel, totdat zij alle in artikel 8 omschreven gegevens en de foto van de machine in haar bezit heeft. Het komt de rechtbank -gelet op de aard van de in artikel 8 genoemde gegevens (met name het chassis nummer en het Baubuch nummer) aannemelijk voor dat GeRe Games die informatie niet volledig voorhanden heeft op het moment dat er een koopovereenkomst met betrekking tot een carrousel tot stand is gekomen.

7.18. Vast staat dat GeRe Games een carrousel heeft verkocht aan Dieter Rausch Schaustellerbetrieb Berlin als door GeRe Games is vermeld in haar brief aan KMG d.d. 4 oktober 2011 (productie X van GeRe Games). De koopovereenkomst dateert van 19 maart 2011 (productie 1 van KMG en Cobra Beheer). In evengemelde brief vermeldt GeRe Games dat zij de machine heeft geleverd op de vrijdag die voorafging aan deze brief alsmede dat zij eerst de daaropvolgende week een foto kan maken omdat GeRe Games dan weer in Berlijn is en dat zij nog niet beschikt over het "Fahrzeugnummer" omdat het voertuig "*noch nicht zugelassen*" is. Tot slot wordt door GeRe Games betaling van de licentievergoeding toegezegd zodra -zakelijk weergegeven -alle gegevens door haar zijn aangeleverd en KMG aan haar een factuur heeft verzonden met betrekking tot de licentievergoeding. Onder deze omstandigheden kan -gelet op hetgeen hiervoor onder 7.16. is overwogen- niet gezegd worden dat GeRe Games in strijd heeft gehandeld met artikel 2 van de licentieovereenkomst. GeRe Games is ter zake dan ook niet de overeengekomen boete verschuldigd.

7.19. Met betrekking tot de beweerde overtreding van artikel 3 van de licentieovereenkomst (kort samengevat: het reclame-verbod) wordt het volgende overwogen.

De reclame-uitingen op de website van GeRe Games zijn, nadat GeRe Games haar sub 2.5. vermelde brief van 3 maart 2011 aan Theunisz had verzonden, door Theunisz aan de orde gesteld in zijn brief van 16 maart 2011 (hiervoor sub 2.6.). Na enige e-mailwisseling heeft Theunisz op 22 maart 2011 een e-mail aan GeRe Games verzonden (productie IX van GeRe Games), waaruit kan worden afgeleid dat deze kwestie tot genoegen van Theunisz is opgelost. In geen van de van de zijde van Theunisz tot en met 22 maart 2011 uitgaande schriftelijke mededelingen wordt door Theunisz (namens KMG en Cobra Beheer) aanspraak gemaakt op de overeengekomen boete. KMG en Cobra Beheer stellen weliswaar dat dit volgt uit hun standpunt dat er tussen hen en GeRe Games geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen, maar dat kan KMG en Cobra Beheer in deze niet baten. GeRe Games mocht er immers vanuit gaan dat Theunisz -bij gebrek aan tegenbericht- de door haar ondertekende licentieovereenkomst had ontvangen, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Onder deze omstandigheden behoefde GeRe Games er geen rekening mee te houden dat KMG en Cobra Beheer in een later stadium nog aanspraak zouden maken op een boete wegens het overtreden van het reclame-verbod. KMG en Cobra Beheer hebben hun recht ter zake verwerkt. Ook hier heeft GeRe Games geen boete verbeurd.

7.20. Op grond van het vorenstaande worden de reconventionele vorderingen, voor zover deze door de rechtbank beoordeeld behoeften te worden, afgewezen.

7.21. KMG en Cobra Beheer zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van GeRe Games worden begroot op € 2.000,00 ter zake van advocaatkosten(2,0 punten × factor 0,5 × tarief € 2.000,00).

8. De beslissing

De rechtbank

in conventie

8.1. verklaart voor recht dat tussen GeRe Games en KMG (handelend namens Cobra Beheer), een rechtsgeldige licentieovereenkomst tot stand is gekomen als verwoord in de door GeRe Games als productie VI overgelegde en door GeRe Games ondertekende “Licence agreement for patent EP1407804”,

8.2. beveelt KMG en Cobra Beheer hoofdelijk, des dat de één presteert de ander zal zijn bevrijd, om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Dieter Rausch en aan Karl Uebel (beiden aan KMG en Cobra Beheer genoegzaam bekend) na verificering door KMG en Cobra Beheer van het juiste adres te berichten middels uitsluitend de navolgende tekst in een Duitse vertaling: *“Geachte [naam contactpersoon], Op grond van het op [datum vonnis] tegen ons gewezen vonnis van de rechtbank Zutphen zijn wij verplicht ons eerdere bericht d.d. [datum eerdere bericht] aan u, hiermee te rectificeren. U dient onze eerdere aanschrijving als ongeschreven te beschouwen. Noch GeRe Games GmbH, noch u maken met betrekking tot de reeds door GeRe Games aan u geleverde attractie inbreuk op het octrooi met nummer EP 1 407 804 en er is ons geen beletsel bekend om de reeds door u van GeRe Games GmbH gekochte attractie (waarover u namens ons bent aangeschreven) aan te schaffen. Hoogachtend [bevoegd ondertekenaar] Kermis- en Machinebouw Gaasendam Europe B.V. en [bevoegd ondertekenaar] Cobra Beheer B.V. ”*,

8.3. beveelt KMG en Cobra Beheer hoofdelijk, des dat de één presteert de ander zal zijn bevrijd, binnen 7 dagen na verzending daarvan kopieën van voormelde berichten en de verzendbewijzen daarvan aan de advocaat van GeRe Games te doen toekomen,

8.4. veroordeelt KMG en Cobra Beheer hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, om aan GeRe Games een dwangsom te betalen van € 1.000,00, voor iedere dag dat KMG en/of Cobra Beheer in gebreke blijft aan het hiervoor onder 8.2. en/of 8.3. geformuleerde bevel te voldoen, zulks tot een maximum van € 50.000,--,

8.5. veroordeelt KMG en Cobra Beheer hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van GeRe Games tot op heden begroot op € 1.576,66,

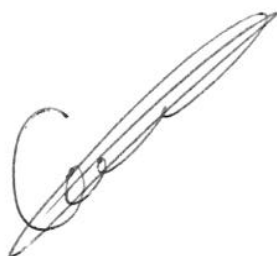
8.6. verklaart dit vonnis in conventie -met uitzondering van de hiervoor onder 8.1. gegeven verklaring voor recht- uitvoerbaar bij voorraad,

8.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie


- 8.8. wijst de vorderingen af,
- 8.9. veroordeelt KMG en Cobra Beheer in de proceskosten, aan de zijde van GeRe Games tot op heden begroot op € 2.000,00,
- 8.10. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2012.



*Sophia van der
Gevel*

Voor fotocopie conform het oorspronkelijke
De griffier van de rechtbank
ZUTPHEN





de Rechtspraak
Rechtbank Zutphen

mr. D.J. Mensink
Ganzevoortsingel 40 b
9711 AN Groningen

Sector Civiel

bezoekadres
Martinsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

correspondentieadres
Postbus 9008
7200 GJ ZUTPHEN

t (0575) 59 35 00
f (0575) 54 33 00
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

datum 27 juni 2012
onderdeel
doorkiesnummer (0575) 593684
ons kenmerk 128035 / HA ZA 12-71
onderwerp Toezending uitspraak in de zaak van:
GERE-GAMES GmbH/GAASENDAM EUROPE BV CS