

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 362455 / KG ZA 10-401

Vonnis in kort geding van 8 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORT ILLIMITATO GRUPPO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
DIADORA S.P.A.,
gevestigd te Caerano di San Marco, Italië,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
DIADORA SPORT S.R.L.,
gevestigd te Caerano di San Marco, Italië,
gedaagden,
advocaat: mr. S.A. Klos te Amsterdam.

Eiseres zal hierna SIG genoemd worden, gedaagden gezamenlijk Diadora c.s. en afzonderlijk Diadora A, respectievelijk Diadora B. Voor SIG is de zaak behandeld door mr. Reeskamp voornoemd en mr. R.R.D. Donker, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 maart 2010, met 32 producties,
- producties 1 tot en met 7 van Diadora c.s.,
- aanvullende producties 33 tot en met 43 van SIG,
- aanvullende producties 8 tot en met 14 van Diadora c.s.,
- de mondelinge behandeling, nader bepaald op 21 juni 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. SIG is actief op het gebied van (de handel in) sportartikelen. Zij is een dochtervennootschap van Unlimited Sports Group B.V., dat zich onder meer bezighoudt met de exploitatie van de winkelketens Aktiesport en Perry Sport.

2.2. De Italiaanse onderneming Diadora A is eveneens actief op het gebied van sportartikelen. Zij heeft onder meer de navolgende merken laten registreren:

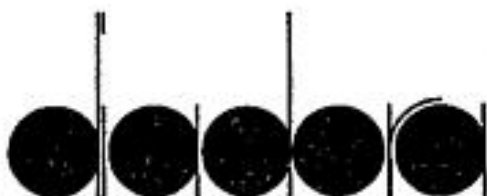
- het hieronder weergegeven internationale beeldmerk dat ook wel *forked badge device* wordt genoemd, op 27 april 1981 geregistreerd onder nummer 460594 voor waren in de klassen 18, 25 en 28, met gelding in onder meer de Benelux;



- het Gemeenschapswoordmerk DIADORA, op 7 januari 1999 geregistreerd onder nummer 339093 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- het Gemeenschapsmerk dat overeenkomt met het hierboven weergegeven *forked badge device* beeldmerk, op 14 november 2002 geregistreerd onder nummer 2403012 voor waren in de klassen 16, 25 en 28.

2.3. Op 10 oktober 2007 is een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand gekomen tussen SIG en Diadora A met betrekking tot de exclusieve licentie en distributie in Nederland van kleding, schoenen en accessoires onder bovengenoemde merken van Diadora A.

2.4. Op 1 augustus 2008 is de Overeenkomst uitgebreid met een licentie onder een vierde merk van Diadora A, te weten het hieronder weergegeven internationale beeldmerk dat ook wel het *Five Balls Trade Mark* wordt genoemd, op 27 april 1981 geregistreerd onder nummer 460593 voor waren in de klassen 18, 25 en 28, met gelding in onder meer de Benelux.



2.5. De Overeenkomst omvat de navolgende bepalingen.

ART. 5 - TERM OF THE AGREEMENT

5.1. The term of this agreement shall commence on the 1st day of August 2007 and shall terminate on the 31st day of December 2015, unless sooner terminated in Accordance with the provisions hereof.

ART. 13 - TERMINATION

- 13.1. In case the other Party files for bankruptcy or has a receiver appointed, this agreement shall terminate;
- 13.2. If during the term of this Agreement a Party shall intentionally or through gross misconduct or negligence breach any of the contractual obligations the non-breaching Party may terminate this Agreement, according to art. 1454 of the Italian Civil Code, only by giving other Party a written notice, duly motivated and stating the nature of the default as well as the cure demanded and/or the estimation of the actual damages suffered and a thirty days period to remedy the default or in case the default is not capable of remedy to pay the actual damages to the non-breaching Party. If the default is not cured within thirty (30) days (or such longer period as shall be required to complete the remedy) or in case the breach is not capable for remedy the actual amount of direct damages the non-breaching Party reasonably claims to have suffered has not been paid out or paid in escrow within thirty (30) days by the allegedly breaching Party, this Agreement shall terminate.

ART. 28 - JURISDICTION AND GOVERNING LAWS

- 28.1. This agreement and the rights and obligations of the parties hereunder shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws of Italy.
- 28.2. For any disputes arising out or deriving from this agreement or regarding its validity, performance, interpretation and/or termination shall be competent the Court of Treviso (Italy), notwithstanding the Licensor shall have the right, at its own discretion, to refer such disputes to the jurisdiction of any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured and to obtain any provisional or summary remedy or injunctive relief from any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured.

2.6. Het eerste, door SIG opgestelde, concept voor de licentieovereenkomst bevatte een bepaling waarbij iedere partij de overeenkomst mocht beëindigen als de andere partij insolvent zou worden. Daarop heeft Diadora A een eenzijdige beëindigingsclausule voorgesteld die alleen haar het recht zou geven de overeenkomst te beëindigen in geval van insolventie van SIG. In een daaropvolgend concept heeft SIG opnieuw een wederkerige clausule voorgesteld met opzegmogelijkheid van de ene partij als de andere partij insolvent zou worden. Het voorlaatste concept bevatte de navolgende clausule: *with immediate effect after receipt of a written notice by the terminating party in case the other party files for bankruptcy or has a receiver appointed, this agreement shall terminate.*

2.7. Diadora A is in financiële problemen geraakt, reden waarom in juli 2009 zogenoemde *liquidatori giudiziale* zijn benoemd. Een *liquidatore giudiziale* is te vergelijken met de Nederlandse bewindvoerder in surséance van betaling.

2.8. Bij brief van 21 juli 2009 hebben de *liquidatori* SIG op de hoogte gebracht van hun voornemen de Overeenkomst te beëindigen, waarbij zij zich beriepen op artikel 13.2 van de Overeenkomst. Zij schreven onder meer:

“We have to inform you that during the contractual relationship with Diadora S.p.A. your company did not fulfil many essential obligations provided in the License and Distribution Agreement signed between our companies on October 10th, 2007.

Specifically, your company did not respect terms of payment, acted in breach of the Licensed Territory and did violate other provisions set forth in favour of Diadora S.p.A..

As a result of the above, Diadora S.p.A. hereby gives you notice of termination for cause of the distribution agreement signed with your company, pursuant to clause 13.2 of the said agreement.”

In de brief werd vervolgens betaling gevraagd, binnen zeven dagen na ontvangst van de brief, van openstaande rekeningen ten bedrage van EUR 4.805,68.

2.9. In haar reactie van 7 augustus 2009 heeft SIG tegengesproken dat sprake zou zijn van enige tekortkoming van haar kant en uiteengezet dat de opzegging van de Overeenkomst niet rechtsgeldig was, onder meer stellende:

“[W]e hereby fully contest and reject Diadora’s right to terminate the Agreement based on reasons set out in your letter of July 21, 2009.

As you are aware, the Agreement does **not** provide for an automatic termination; on the contrary, art. 13.2 of the Agreement states that – in the event of a party breaching any “contractual obligations”, (...) “the non-breaching party may terminate this agreement, according to art. 1454 if the Italian Civil Code, **only** by giving other Party a written notice, (...)”

(accentuering overgenomen van origineel; vzr.)

Zij liet daarnaast weten dat het openstaande bedrag – hoewel SIG de verschuldigdheid van (een deel van) het bedrag had betwist – inmiddels was betaald.

2.10. SIG heeft de licentie onder de Gemeenschapsmerken in het Gemeenschapsmerkenregister laten inschrijven. Op 5 oktober 2009 is deze inschrijving gepubliceerd. De licentie onder de internationale merken is niet geregistreerd.

2.11. Op 26 oktober 2009 kwam een zogeheten *Concordato Preventivo*, een schuldeisersakkoord, tot stand tussen Diadora A en een aantal van haar crediteuren. SIG was bij dit akkoord niet betrokken.

2.12. Op 27 oktober 2009 ontving SIG van de advocaat van Diadora A een brief met een nadere (op onderdelen nieuwe) onderbouwing van de stelling dat sprake zou zijn van tekortkomingen van SIG die tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst mogelijk zouden maken, opnieuw met een beroep op artikel 13.2.

2.13. SIG reageerde bij brief van 26 november 2009 met een bestrijding van alle door Diadora A aangedragen gronden voor opzegging. Ook stelde zij dat de opzegging niet in overeenstemming met de vereisten van artikel 13.2 was gedaan, in het bijzonder omdat een “notice of default” ontbrak.

2.14. Op 22 januari 2010 zijn – als onderdeel van de *Concordato Preventivo* op grond waarvan activa en passiva zijn overgegaan van Diadora A naar Diadora B – de intellectuele eigendomsrechten van Diadora A, waaronder de merken waarop de Overeenkomst ziet, door

Diadora A overgedragen aan Diadora B in een *Contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda*, in de processtukken (en hierna) ook aangeduid als *Cessione*. In deze *Cessione* wordt een aantal licentieovereenkomsten uitdrukkelijk genoemd als overeenkomsten die overgaan van Diadora A naar Diadora B. De Overeenkomst is daarin niet vermeld.

2.15. Bij brief van 16 februari 2010 heeft Diadora A voor het eerst een beroep gedaan op artikel 13.1, stellende dat door de benoeming van de *liquidatori giudiziale* de Overeenkomst op 1 juli 2009 automatisch was geëindigd, nu op dat moment de in dat artikel bedoelde omstandigheden zouden zijn ingetreden. Het beroep op artikel 13.2 werd overigens gehandhaafd, in het bijzonder in verband met een nieuwe (althans nieuw uitgewerkte) grond, te weten dat SIG de bepaling in de Overeenkomst met betrekking tot de geografische reikwijdte van de licentie zou hebben geschonden.

2.16. In haar brief van 18 februari 2010 aan Diadora A wees SIG erop dat naar haar mening artikel 13.1 niet voorziet in automatische beëindiging van de Overeenkomst, maar een opzeggingsbevoegdheid in het leven roept voor de partij die niet insolvent is geraakt.

2.17. In een brief van 24 februari 2010 aan SIG deelde Diadora B mede dat zij onder meer de merken waarop de Overeenkomst ziet van Diadora A heeft verkregen en dat zij aan Overdistribution Ltd. een wereldwijde licentie "*in promotional channels*" heeft verleend. Die brief bevat de navolgende passages:

"It is come to our attention that you have recently approached Overdistribution Ltd.'s customer, named Super De Boer Supermarkets and/or Brand Loyalty Sourcing BV, stating that you are "...exclusive licensee for all categories of Diadora products in the Netherlands...", that "...our rights are being breached ..." and many similar meaningless declarations.

According to our knowledge your license agreement with Diadora s.p.a. has been terminated, you are not anymore authorized to use Diadora Trademarks and you are not entitled to exploit Diadora's name for your commercial purposes."

(...) if you continue to bother Overdistribution Ltd's customers in the Netherlands, we will be forced to take appropriate legal action (...).

Ten slotte stelt Diadora B SIG aansprakelijk voor de schade die SIG met haar handelwijze zou hebben veroorzaakt. Op dezelfde dag ontving SIG een brief van de advocaat van Overdistribution Ltd., waarin SIG wordt gesommeerd haar mededelingen omtrent haar positie als rechthebbende onder de Diadoramerken te staken.

2.18. In een brief van 8 maart 2010 van Diadora A aan SIG wordt onder meer het volgende medegedeeld:

"Diadora Sport s.r.l. did not succeed to Diadora s.p.a. into the Agreement, because: (i) the same Agreement was already terminated according to the clause 13.1 and because of several breaches committed and not remedied by SIG, and (ii) of the covenants stipulated with Diadora Sport s.r.l. that clearly stated that the same did not replace Diadora s.p.a. in the Agreement."

2.19. Bij dagvaarding van 25 maart 2010 hebben Diadora A en Diadora B voor de afdeling Industriële en Intellectuele Eigendom van de rechtbank van Venetië een procedure aanhangig gemaakt tegen SIG. De zaak zal ter zitting behandeld worden op 4 februari 2011. Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de Overeenkomst op 15 juni 2009 is geëindigd vanwege de ‘surseance van betaling’ waarin Diadora A is komen te verkeren, althans vanwege wanprestatie aan de zijde van SIG, een veroordeling tot vergoeding door SIG van de schade veroorzaakt door het onrechtmatig blijven handelen alsof nog een licentie van kracht is, een verbod voor SIG om producten met Diadora-merken en logo’s te vervaardigen en vermarkten, een veroordeling tot het gestand doen door SIG van de na beëindiging van de Overeenkomst resterende verplichtingen en een bevel de inschrijving van de licentie in het Gemeenschapsmerkenregister ongedaan te maken.

3. Het geschil

3.1. SIG vordert na mondelinge eiswijziging ter zitting, waartegen Diadora c.s. zich niet hebben verzet – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Diadora B respectievelijk Diadora A veroordeelt om de Overeenkomst te eerbiedigen, hen verbiedt handelingen te verrichten die indruisen tegen de exclusieve licentie- en distributierechten van SIG voor Nederland, hen verbiedt licenties voor Nederland aan derden te verstrekken, alsmede hen gebiedt reeds verleende licenties ongedaan te maken en derden te beletten zich in Nederland als licentienemer te manifesteren, een en ander op straffe van een dwangsom en met gelding totdat in de door Diadora c.s. tegen SIG aanhangig gemaakte procedure in Italië op het daar gevorderde zal zijn beslist, met veroordeling van Diadora A en Diadora B in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente en nakosten.

3.2. Diadora c.s. voeren verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Zich beroepend op de in artikel 28 van de Overeenkomst vastgelegde forumkeuze stellen Diadora c.s. dat deze voorzieningenrechter niet bevoegd is van de vorderingen in kort geding van SIG kennis te nemen, omdat alleen de rechtbank van Treviso, ook voor wat betreft provisionele maatregelen, exclusief bevoegd zou zijn om van door SIG ingestelde vorderingen kennis te nemen.

4.2. Naar voorlopig oordeel treft dit bevoegdheidsverweer van Diadora c.s. geen doel. Artikel 31 van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaalt, zo erkennen ook Diadora c.s., dat partijen kunnen vragen om voorlopige maatregelen bij – kort gezegd – een andere dan de op grond van de EEX-Vo bevoegde bodemrechter. Dat geldt ook als in de overeenkomst een forumkeuze is opgenomen.

4.3. Dat *Diadora A* op grond van artikel 28 van de Overeenkomst de mogelijkheid heeft ook een andere voorzieningenrechter dan de (voorzieningen)rechter te Treviso om voorlopige maatregelen te vragen, betekent niet dat *SIG* de mogelijkheid kan worden ontzegd de op grond van artikel 31 EEX-Vo bevoegde voorzieningenrechter te adiëren. Die bevoegdheid heeft zij van rechtswege en niet vereist is dat zij die expliciet in een overeenkomst heeft bedongen.

4.4. *Diadora c.s.* hebben nog gesteld dat de aard van de vorderingen van *SIG* – die in wezen een vordering tot algehele nakoming van de Overeenkomst betreft – zou maken dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd zou moeten verklaren. De voorzieningenrechter wijst dat van de hand. Een veroordeling tot eerbiediging van de aan *SIG* onder de Overeenkomst verleende rechten in Nederland voor de periode totdat de Italiaanse rechter in de bodemprocedure op de vorderingen zal hebben beslist, moet worden aangemerkt als een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 31 EEX-Vo en er bestaat geen aanleiding terzake van het aannemen van bevoegdheid daarbij andere criteria te hanteren dan bij andere voorlopige maatregelen.

4.5. Het feit dat inmiddels terzake van dezelfde Overeenkomst ook een bodemprocedure aanhangig is gemaakt door *Diadora A* bij de bevoegde bodemrechter te Treviso, Italië, maakt dat niet naders. Indien het al zo zou zijn dat na het aanhangig zijn van een bodemprocedure slechts bij die rechtbank voorlopige voorzieningen als hier door *SIG* verzocht zouden mogen worden gevorderd, zoals *Diadora c.s.* onder verwijzing naar artikel 27 en 28 EEX-Vo betogen, dan bestaat er in deze zaak nog geen aanleiding voor onbevoegdheid van de voorzieningenrechter, reeds omdat onderhavige kort geding procedure eerder aanhangig is gemaakt (25 maart 2010) dan de Italiaanse bodemprocedure (op 9 juni 2010). Daarenboven is het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen dat volgens *Diadora c.s.* aanwezig zou zijn, geweken door de eisenwijziging waardoor de voorzieningen slechts van kracht zullen zijn zolang door de Italiaanse rechter nog niet op die vorderingen is beslist.

4.6. De slotsom luidt dat de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen. De relatieve bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter is niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.7. *Diadora c.s.* hebben het spoedeisend belang van *SIG* bij het gevorderde bestreden. Dat verweer wordt gepasseerd. Reeds uit de sommaties om het gebruik van de *Diadora* merken te staken en de dreiging met rechtsmaatregelen, zowel door *Diadora B* als door *Overdistribution Ltd* – volgt een voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde veroordeling tot eerbiediging van de onder de Overeenkomst aan *SIG* verleende exclusieve licentie en ongedaanmaking van de in strijd daarmee aan derden verleende licenties.

Artikel 13.1 van de Overeenkomst

4.8. De voorzieningenrechter stelt voorop dat *Diadora c.s.* zich in het kader van dit kort geding uitsluitend beroepen op de (automatische) beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1, zodat een oordeel of sprake is van een rechtsgeldige opzegging in de zin van artikel 13.2 in deze procedure achterwege kan blijven.

4.9. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan. Niet in geschil is dat geen faillissement is aangevraagd, maar SIG meent dat met benoeming van de *liquidatori* ook niet is voldaan aan de in 13.1 bedoelde situatie ‘*or has a receiver appointed*’. Mocht de benoeming van *liquidatori* wel aangemerkt moeten worden als benoeming van een *receiver*, dan verschillen partijen verder van mening of dat met zich brengt dat de Overeenkomst automatisch is beëindigd, dan wel dat aan SIG in dat geval de bevoegdheid toekomt de Overeenkomst te beëindigen.

4.10. Op de Overeenkomst is Italiaans recht van toepassing. De uitleg van de Overeenkomst dient derhalve te geschieden op basis van hetgeen in artikelen 1362 tot en met 1371 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek is neergelegd. Naar SIG onweersproken heeft aangevoerd bepaalt artikel 1362 lid 1 dat voor de uitleg van een overeenkomst de bedoeling van partijen dient te worden onderzocht. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de bewoordingen van de uit te leggen bepaling en – zo die niet (voldoende) duidelijk zouden zijn – de achter die bepaling liggende gedachte(n). Diadora c.s. hebben voorts gewezen op de uitlegregel van artikel 1367 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. Volgens die regel moet een contractuele bepaling zo worden uitgelegd dat zij enig effect sorteert, niet op een wijze die maakt dat zij geen enkele betekenis heeft.

4.11. Naar voorlopig oordeel zijn de bewoordingen van artikel 13.1 van de Overeenkomst innerlijk tegenstrijdig. Enerzijds wordt gesproken van ‘the other party’, hetgeen erop wijst dat beëindiging door de ene partij kan plaatsvinden zodra de *andere* – kort gezegd – insolvabel wordt. Anderzijds wordt gesproken van ‘the agreement shall terminate’ wat wijst op automatische beëindiging indien welke partij dan ook insolvabel wordt. Aldus behoeven de bewoordingen van artikel 13.1 van de Overeenkomst uitleg.

4.12. De uitlegregel van artikel 1367 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek indiceert dat artikel 13.1 moet worden uitgelegd in de door SIG voorgestane zin, namelijk dat de partij die niet insolvent is geworden de *mogelijkheid* heeft de Overeenkomst op te zeggen. Zou immers worden uitgegaan van de door Diadora c.s. voorgestane uitleg, inhoudende dat de Overeenkomst automatisch beëindigt bij het intreden van een in artikel 13.1 genoemde situatie bij een der partijen, dan zouden de woorden “*the other party*” zonder enige betekenis zijn. De term *either party* had dan veeleer in de rede gelegen.

4.13. Naar voorlopig oordeel wijst ook de achterliggende gedachte van een opzeggeregeling als die van 13.1 van de Overeenkomst in de richting van uitleg als door SIG verdedigd. De stelling van Diadora c.s. dat moet worden aangenomen dat partijen een automatische beëindiging hebben bedoeld omdat dit partijen zekerheid zou bieden, reden waarom het een standaardbepaling in (met name internationale) licentiecontracten zou zijn, kan naar voorlopig oordeel niet als juist worden aanvaard. Die stelling gaat voorbij aan het – ook door Diadora c.s. erkende – belang dat de niet-insolvente partij juist kan hebben bij voortzetting van de Overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder voor de licentienemer die juist zelf vergoedingsplichtig is en geen betalingsrisico loopt. Voor de niet-insolvente partij biedt de mogelijkheid om per onmiddellijk op te kunnen zeggen als de andere partij insolvent wordt voldoende zekerheid tegen risico’s verbonden aan insolventie van de andere partij. Voor de partij die zelf insolvabel is geworden valt niet in te zien waarom die belang zou hebben bij een einde van de licentieovereenkomst van rechtswege. De toestand van surseance is immers juist gericht op voortzetting van de onderneming. De licentiegever

heeft belang bij het in stand blijven van de overeenkomst omdat daaruit inkomsten worden gegenereerd. Voor een licentienemer geldt dat een licentie aanzienlijke goodwill waarde – en daarmee verdien capaciteit – kan vertegenwoordigen. In geval van faillissement bestaan van rechtswege voldoende mogelijkheden voor beëindiging van overeenkomsten door de curator.

4.14. Het standpunt van Diadora c.s. dat een automatische beëindiging van een licentieovereenkomst in geval een partij insolvent wordt standaard zou zijn, strookt ook niet met de aanvankelijke wens van Diadora A om – eenzijdig – het recht te hebben om op te kunnen zeggen in geval van faillissement of surseance van SIG. Evenmin is met dat standpunt te verenigen dat in de nadien tussen Diadora B (waar de voormalig jurist van Diadora A in dienst is getreden) en Overdistribution Ltd. tot stand gekomen licentieovereenkomst ook niet is voorzien in automatische beëindiging, maar in de mogelijkheid tot opzegging in geval van insolventie van de andere partij.

4.15. Artikel 23 van de Overeenkomst, dat bepaalt dat de Overeenkomst de gehele overeenkomst tussen partijen behelst en in de plaats treedt van eerdere overeenkomsten, staat er niet aan in de weg dat de totstandkomingsgeschiedenis van een bepaling uit de Overeenkomst in aanmerking kan worden genomen bij de *uitleg* van de Overeenkomst, zoals nog door Diadora c.s. betoogd. Daarmee wordt immers niet teruggrepen op andere of eerdere afspraken tussen partijen, maar vastgesteld *wat* partijen in die (enig bindende) Overeenkomst hebben afsproken.

4.16. Tegen het standpunt dat artikel 13.1 zo moet worden uitgelegd dat de Overeenkomst automatisch zou beëindigen in geval van insolventie van een der partijen, pleit ten slotte ook dat de *liquidatori giudiziale* aanvankelijk geen beroep hebben gedaan op dit artikel, maar uitsluitend op artikel 13.2, waarbij steeds meer c.q. andere gronden voor opzegging wegens wanprestatie zijn aangevoerd. Ook zij gingen er kennelijk vanuit dat de Overeenkomst niet reeds op grond van artikel 13.1 automatisch was geëindigd vanwege de surseance van Diadora A.

4.17. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvent wordt. Gegeven deze uitleg van artikel 13.1 kan in het midden kan blijven of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan, zoals door Diadora c.s. gesteld, maar door SIG bestreden. Aldus heeft naar voorlopig oordeel geen rechtsgeldige tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst plaatsgevonden met de opzegging door (de *liquidatori* van) Diadora A.

Derdenwerking na overdracht van merkrechten?

4.18. Hoewel volgens SIG de merkenregisters daags voor de mondelinge behandeling Diadora A nog als merkhouders vermeldden voor alle merken in kwestie, heeft Diadora A de merken naar eigen zeggen overgedragen aan Diadora B. Mede gezien de in het geding gebrachte stukken, zoals de *Cessione* en de correspondentie tussen partijen, zal de voorzieningenrechter er voorshands met partijen vanuit gaan dat overdracht van de merken aan Diadora B heeft plaatsgevonden en dat de registers nog dienen te worden bijgewerkt,

waarmee – naar Diadora c.s. onweersproken hebben gesteld – enkele maanden gemoeid kan zijn.

4.19. Nu naar voorlopig oordeel de Overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd, rijst de vraag welke verplichtingen na overdracht van de merkrechten in kwestie rusten op Diadora A, de licentiegever en contractspartij van SIG enerzijds en op Diadora B als verkrijger van de merkrechten anderzijds. Daarbij is – in ieder geval ten aanzien van de Gemeenschapsmerken – mede van belang dat de inschrijving van de licentie in het Gemeenschapsmerkenregister dateert van vóór de overdracht van de merken aan Diadora B.

4.20. De stelling van Diadora c.s. dat de inschrijving van de licentie door SIG dient te worden genegeerd omdat de Overeenkomst SIG daartoe niet het recht zou hebben gegeven, wordt verworpen. Uit de omstandigheid dat de Overeenkomst aan SIG het recht geeft de licentie onder de internationale merken te doen registreren kan niet (a contrario) worden afgeleid dat het SIG verboden zou zijn zulks te doen ten aanzien van de licentie onder de Gemeenschapsmerken. Dat geldt temeer nu artikel 22 lid 5 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) bepaalt dat de verlening van een licentie op verzoek van *een van partijen* in het register wordt ingeschreven en – gelet op artikel 23 lid 1 GMVo – de licentiehouder evident een belang heeft bij inschrijving van zijn licentie.

4.21. SIG heeft, verwijzend naar artikel 23 lid 1 GMVo en artikel 2.33 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), betoogd dat de inschrijving van een licentie onder een merkrecht maakt dat na overdracht van dat merkrecht de verkrijger van dat merkrecht aan die licentie gebonden is. Diadora c.s. hebben daar tegenin gebracht dat een licentie geen goederenrechtelijke (derden)werking heeft en dat een licentienemer na overdracht van het merkrecht aan een derde slechts een aanspraak heeft op de licentiegever.

4.22. De voorzieningenrechter stelt vast dat de vraag of een (ingeschreven) licentie na overdracht van een intellectueel eigendomsrecht derdenwerking heeft geen uitgekristalliseerd leerstuk is. In de literatuur¹ wordt wel uitgegaan van derdenwerking van onder Gemeenschapsmerken verleende licenties, mits ingeschreven. Het merkrecht is in dat geval te beschouwen als ‘bezwaard’ met de licentie. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij die in de literatuur breed gedragen opvatting. Naar voorlopig oordeel zal Diadora B daarom de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de in de Overeenkomst neergelegde licentie onder de Gemeenschapsmerken moeten eerbiedigen en SIG behoudt voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst derhalve haar – voor Nederland exclusieve – licentiepositie onder de Gemeenschapsmerken die aan Diadora B zijn overgedragen. Het stond Diadora B derhalve niet vrij terzake de Diadora-Gemeenschapsmerken voor Nederland een licentie te verstrekken aan Overdistribution Ltd.

¹ Zie bijv. Eisenfurh/Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Art. 23, par 2.2 (Verhältnis Lizenz/Rechtsübergang), p. 383-4 en Cohen Jehoram, *Merkenrecht*, 16.9.7 (Derdenwerking), p. 596, waar wordt verwezen naar Von Mühlendahl/Ohlgart, par. 9 aamt.39: ‘Die Lizenz hat nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ‘dingliche’ Wirkung, weil sie – ihre Eintragung vorausgesetzt – sowohl gegenüber Erwerbem der Marke wirkt als auch (...) ein Klagerecht einräumt’.

4.23. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanknopingspunten om aan te kunnen nemen dat aan de niet-ingeschreven licentie onder de internationale merkrechten met gelding voor de Benelux eveneens dergelijke derdenwerking toekomt.

4.24. Gegeven het feit dat onder de Overeenkomst een licentie is verstrekt onder het Gemeenschapswoordmerk 'Diadora', moet het echter wel in strijd met die licentie worden geacht, indien onder enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt (zoals het onder 2.4 genoemde Five Balls Trade Mark) aan derden licenties zouden worden verstrekt voor Nederland. Afweging van de belangen van SIG als licentiehouder onder het Gemeenschapswoordmerk enerzijds en Diadora B als nieuwe houder van het Five Balls Trade Mark (en andere Diadora-merken) anderzijds, leidt niet tot een ander oordeel. Diadora B moet immers – naar SIG heeft gesteld en door Diadora c.s. niet gemotiveerd is weersproken – geacht worden ten tijde van de overdracht van de Diadora-merken ingevolge de *Cessione* (ook) van de daaronder aan SIG verleende licenties op de hoogte te zijn geweest.

De vorderingen

4.25. Ter zitting heeft SIG te kennen gegeven haar vorderingen te willen beperken in die zin dat de voorlopige voorzieningen zullen vervallen op het moment dat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen. Diadora c.s. hebben desgevraagd medegedeeld geen bezwaar te maken tegen deze (mondelijke) wijziging van eis.

4.26. De vordering Diadora c.s. te veroordelen de rechten van SIG onder de Overeenkomst te eerbiedigen zal jegens Diadora B worden toegewezen voor zover het de licentie op de Gemeenschapsmerken betreft. Voor zover de Overeenkomst een licentie verschaft onder andere merken dan de Gemeenschapsmerken zal de vordering van SIG jegens Diadora B worden afgewezen omdat aan die licentie geen derdenwerking toekomt, zoals in 4.23 overwogen. Ten aanzien van Diadora A komt de vordering niet voor toewijzing in aanmerking omdat aangenomen moet worden dat Diadora A niet langer houder is van de Diadora merken.

4.27. Het gevorderde verbod licenties aan derden te verstrekken zal jegens Diadora B worden toegewezen voor zover betrekking hebbend op de Gemeenschapsmerken en andere merken waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt, gelet op hetgeen in 4.24 is overwogen. Jegens Diadora A wordt die vordering afgewezen omdat zij niet langer merkhouders is.

4.28. Een gebod reeds verstrekte licenties aan derden ongedaan te maken zal in diezelfde zin jegens Diadora B worden toegewezen, zij het dat daarvoor een periode van 72 uur na betekening zal worden gegund. Jegens Diadora A wordt deze vordering afgewezen. Gesteld noch gebleken is immers dat Diadora A dergelijke licenties heeft verleend. Het gevorderde gebod derden te beletten zich als licentienemer te manifesteren is niet toewijsbaar, alleen al omdat Diadora c.s. niet zonder meer aansprakelijk kunnen worden gehouden voor handelingen van derden.

4.29. De gevorderde dwangsom zal jegens Diadora B worden toegewezen, met dien verstande dat zal worden bepaald dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging.

4.30. Diadora c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten van SIG worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van SIG worden begroot op:

- dagvaarding	EUR	73,89
- vast recht		263,=
- salaris advocaat		<u>527,=</u>
Totaal	EUR	863,89

De proceskosten worden vermeerderd met de wettelijke rente alsmede de nakosten ten bedrage van EUR 131,= of, indien betekening van het vonnis plaatsvindt, EUR 199,=.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Diadora B, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, de aan de licentie verbonden verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst na te komen, en verbiedt Diadora B handelingen te verrichten die indruisen tegen de exclusieve licentierechten van SIG voor Nederland onder de Gemeenschapsmerken uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen het aan derden licenties verstrekken of aanbieden voor Nederland op enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt;

5.2. gebiedt Diadora B, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, aan derden verleende licenties voor Nederland onder de Gemeenschapmerkrechten die onderwerp zijn van de onder de Overeenkomst verstrekte licentie, waaronder begrepen enig ander merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt, ongedaan te maken;

5.3. veroordeelt Diadora B om aan SIG een dwangsom te betalen van EUR 5.000,= per dag of per keer, zulks ter keuze van SIG, dat zij in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een veroordeling, verbod en/of gebod onder 5.1 en/of 5.2 te voldoen;

5.4. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.5. veroordeelt Diadora c.s. in de proceskosten, aan de zijde van SIG tot op heden begroot op EUR 863,89, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 maart 2010 tot de dag van volledige betaling, alsmede met de nakosten;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 8 juli 2010 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.