

ECLI:NL:RBAMS:2013:4283

Instantie	Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak	26-03-2013
Datum publicatie	15-07-2013
Zaaknummer	C/13/536338 / KG ZA 13-210 HJ/MV
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie	Stukgelopen samenwerking binnen één BV en twee stichtingen. Een van de drie bestuurders heeft merkdepots en domeinnaamregistraties verricht op zijn eigen naam, althans op naam van zijn eigen besloten vennootschap. De voorzieningenrechter acht dit voorshands onrechtmatig. Vordering tot overdracht van de merken en domeinnamen taan de rechthebbende toegewezen.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/536338 / KG ZA 13-210 HJ/MV

Vonnis in kort geding van 26 maart 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOUNZ B.V.,

gevestigd te Badhoevedorp,

2. de stichting

STICHTING BOUNZ,

gevestigd te Badhoevedorp,

3. de stichting

SCHOOL VOOR GYMNASIEK EN TURNEN TURNING SPIRIT,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen bij dagvaarding van 28 februari 2013,

advocaat mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[vennootschap 1],

gevestigd te Amsterdam,

2. **[gedaagde 2],**

wonende te [plaats],

gedaagden,

advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna ook Bounz B.V., Stichting Bounz en Stichting TS worden genoemd en gezamenlijk Bounz. Gedaagden zullen hierna [vennootschap 1] en [gedaagde 2] worden

genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 12 maart 2013 heeft Bounz gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Bounz: [A] en [B] (hierna [A] en [B]), met mr. Tsoutsanis en met [C], merkengemachtigde.

Aan de zijde van [vennootschap 1] en [gedaagde 2]: [gedaagde 2] met mr. Haak.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2 De feiten

- 2.1. Bounz houdt zich bezig met de exploitatie van allerlei sportvormen rond trampolines en trampolinevelden, waarbij verschillende trampolines aan elkaar verbonden worden.
- 2.2. Stichting TS is opgericht in 1987. Blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel is Bounz een van haar handelsnamen. Bestuurders van Stichting TS zijn onder meer [A] en [B]. Tot 27 juni 2012 was ook [gedaagde 2] bestuurder van Stichting TS.
- 2.3. Bounz B.V. is opgericht op 4 augustus 2011. Blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel is Bounz B.V. haar handelsnaam. Bestuurders van Bounz B.V. zijn [A] en [B]. Aandeelhouders van Bounz B.V. zijn [A], [B] en [gedaagde 2]. [gedaagde 2] (althans [vennootschap 1]) is eveneens bestuurder geweest van Bounz B.V. Op een aandeelhoudersvergadering van 13 november 2012 is [vennootschap 1] als bestuurder ontslagen.
- 2.4. Stichting Bounz is opgericht op 8 maart 2012. Blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel zijn haar handelsnamen Stichting Bounz, BOUNZ, Bounz Amsterdam en Bounz. Bestuurders van Stichting Bounz zijn [A] en [B]. [gedaagde 2] is tot 23 oktober 2012 bestuurder geweest van Stichting Bounz.
- 2.5. [vennootschap 1] is opgericht op 27 maart 2003. Blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel houdt [vennootschap 1] zich bezig met advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering. [gedaagde 2] is enig aandeelhouder en bestuurder van [vennootschap 1].
- 2.6. Op 27 oktober 2010 heeft [vennootschap 1] een merkdepot ingediend bij het Benelux Merkenregister voor het beeldmerk BOUNZ voor de waren en diensten in klassen 9, 16, 24, 25, 28, 35 en 41. Het beeldmerk is 23 november 2012 ingeschreven.
- 2.7. Op 15 juni 2011 heeft [vennootschap 1] een merkdepot ingediend bij het Benelux Merkenregister voor het woordmerk BOUNZ voor de waren en diensten in dezelfde klassen als het hiervoor genoemde beeldmerk. Het woordmerk is 26 november 2012 ingeschreven.
- 2.8. Op 18 mei 2012 heeft [vennootschap 1] een merkdepot ingediend bij het Europese Merkenregister voor het woordmerk BOUNZ voor de waren en diensten in dezelfde klassen als de hiervoor genoemde merken. Het woordmerk is 18 oktober 2012 ingeschreven.
- 2.9. Bij brief van 13 november 2012 van [vennootschap 1] zijn Bounz B.V. en Stichting Bounz gesommeerd tot het staken van het gebruik van de (domein)naam Bounz. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:

Zodra ik niet langer [functie] van de Bounz B.V. ben heb ik onvoldoende invloed om correct gebruik van het merk Bounz te waarborgen zowel door Bounz B.V. als door Stichting Bounz. Tot nu toe heb ik – nagenoeg zonder daarvoor een tegenprestatie te verlangen – het gebruik van de naam Bounz door Stichting Bounz en door Bounz B.V. toegestaan. Helaas word ik nu vanwege de door jullie gekozen handelwijze genoodzaakt Stichting Bounz en Bounz B.V. te verbieden nog langer de naam Bounz te voeren of te gebruiken in uitingen, althans aan dat gebruik strikte voorwaarden te stellen. Dit geldt dan natuurlijk ook voor het gebruik van de internet domeinen bounz.nl en alle andere gerelateerde internet domeinen.

Ik ben bereid met jullie te overleggen over het verstrekken van een licentie op het gebruik van de merk- en de domeinnaam van Bounz. (...) Daarnaast zal een financiële vergoeding aan de licentieovereenkomst zijn verbonden. (...)

Gezien het vorenstaande verzoek ik jullie mij vóór 1 december 2012 schriftelijk te laten weten of jullie geïnteresseerd zijn in het nemen van een licentie op de merk- en domeinnaam van Bounz. In het bevestigende geval bespreek ik zo snel mogelijk de voorwaarden met jullie. Bij het uitblijven van een tijdige positieve reactie verbied ik Stichting Bounz alsmede Bounz B.V. per 1 januari 2013 nog langer gebruik te maken van de merk- en domeinnaam van Bounz. Indien Stichting Bounz en/of Bounz B.V. aan deze sommatie geen gehoor geeft zal ik zonder verdere aankondiging naleving van dit verbod op straffe van verbeurte van dwangsommen in rechte vorderen met veroordeling van alle kosten, waaronder de volledige advocaatkosten.

(...)

2.10. De raadsman van [vennootschap 1] heeft bij brief van 18 december 2012 de merkengemachtigde van Bounz onder meer het volgende medegedeeld:

De kern van Bounz B.V. lag (en ligt) in het vermarkten van technische ideeën. Met het oog daarop is het trampolineveld in combinatie met "de daaraan verbonden IP" in de vorm van octrooirechten ook ingebracht in Bounz B.V. Ten onrechte menen uw cliënten dat de merknaam BOUNZ eveneens binnen het bereik van die afspraak zou vallen. Partijen hebben dit niet zo beoogd, noch is dit zo overeengekomen. Voor het project is vooralsnog de naam BOUNZ gebruikt, dit op basis van toestemming van [vennootschap 1]. Deze licentie was en is afhankelijk van de persoonlijke betrokkenheid van [gedaagde 2] bij het businessplan en de uitvoering daarvan. De recente stellingname van uw cliënten hebben [vennootschap 1] en haar bestuurder [gedaagde 2] aanleiding gegeven de licentie grondig te heroverwegen. Het is [gedaagde 2] niet ontgaan dat Bounz B.V. ook een eigen merkaanvraag voor BOUNZ heeft gedaan, dit zonder toestemming van [vennootschap 1] als houder van een ouder identiek merk. De bekendheid van Bounz B.V. met de merken van [vennootschap 1] staat vast, en daarmee ook de kwade trouw bij het depot. [vennootschap 1] zal bij het BBIE een oppositie indienen tegen de aanvraag. Uw cliënten pretenderen ten onrechte aanspraken op de merknaam BOUNZ. [vennootschap 1] beschikt over oudere rechten en zal haar verbodsrecht zonedig ook jegens uw cliënten invoeren.

(...)

2.11. Uit de producties 21 en 22 van Bounz blijkt dat [gedaagde 2] houder is van de domeinnamen bounz.nl en bounzsport.nl en dat de domeinnamen bounzsport.com, bounz.at, bounz.dk en bounz.it zijn geregistreerd door [vennootschap 1].

2.12. Als productie 27 heeft Bounz een aan haar merkengemachtigde gerichte brief van het BBIE van 1 maart 2013 in het geding gebracht. Uit deze brief blijkt dat [vennootschap 1] oppositie heeft ingesteld tegen een merkinschrijving van Stichting Bounz.

3 Het geschil

3.1. Bounz vordert – kort gezegd – het volgende:

Primair:

[vennootschap 1] en [gedaagde 2] te gebieden de Bounz-merkdepots en de Bounz-domeinnamen op eigen kosten aan Bounz B.V. over te dragen en [vennootschap 1] en [gedaagde 2] te bevelen zich te onthouden van ieder gebruik van de handelsnaam en het merk BOUNZ, een en ander op straffe van dwangsommen;

Subsidiar:

[vennootschap 1] en [gedaagde 2] te bevelen te hengen en te gedogen dat Bounz gebruik maakt van het teken BOUNZ als woord- en beeldmerk, handelsnaam en/of domeinnaam, een en ander op straffe van dwangsommen;

Primair en subsidiar:

[vennootschap 1] en [gedaagde 2] hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente (als productie 29 heeft Bounz specificaties in het geding gebracht met een totaalbedrag van € 31.507,41);

Primair en subsidiar:

de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast te stellen op zes maanden vanaf de betekening van dit vonnis.

3.2. Bounz stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. In 2010 heeft [A], van beroep leraar lichamelijke opvoeding, het Bounz-spelconcept bedacht. In de beginfase zijn de activiteiten door [A], in samenwerking met [B] en [gedaagde 2], verricht onder de vlag van Stichting TS. Vanwege het succes van het Bounz-spelconcept heeft Stichting TS subsidie aangevraagd bij NOC*NSF. Zij heeft die subsidie ook verkregen. Vanwege het succes is Stichting TS ook een samenwerking aangegaan met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (de KNGU). Eind 2010 is definitief gekozen voor de naam Bounz. Die naam is door [A] bedacht, hetgeen ook blijkt uit verschillende in het geding gebrachte verklaringen. Vanaf dat moment is Stichting TS de naam Bounz als handelsnaam gaan gebruiken. Dit blijkt onder meer uit documenten van NOC*NSF en de KNGU. Na het verkrijgen van de subsidie van NOC*NSF zijn de activiteiten van Bounz verder uitgebouwd. In dit kader zijn Bounz B.V. en Stichting Bounz opgericht. In Bounz B.V. dienden alle intellectuele eigendomsrechten te worden ondergebracht (beeldmerk, woordmerk, handelsnaam, octrooi). [gedaagde 2] kreeg vervolgens de portefeuille IP Bescherming toebedeeld. Hij is dan ook degene die de merkdepots voor het woord- en beeldmerk bij het Benelux Merkenregister heeft ingediend. [gedaagde 2] heeft [A] en [B] echter verzuimd te vermelden dat hij die depots niet op naam van Stichting TS of op naam van Bounz B.V. heeft verricht, doch op naam van [vennootschap

1]. Dat het niet de bedoeling was de depots op naam van [vennootschap 1] te verrichten, blijkt wel uit het feit dat [gedaagde 2] de kosten die hiermee samenhangen heeft gefactureerd aan Bounz B.V. Bounz heeft als productie 14 de desbetreffende factuur van [vennootschap 1] in het geding gebracht.

In de zomer van 2012 is een breuk ontstaan tussen enerzijds [A] en [B] en anderzijds [gedaagde 2]. [gedaagde 2] kwam niet meer opdagen bij het wekelijkse overleg. Een gevolg hiervan is dat [gedaagde 2] is ontslagen uit het bestuur van Stichting Bounz en dat [vennootschap 1] is ontslagen als bestuurder van Bounz B.V. Omdat [gedaagde 2] een en ander niet accepteerde, heeft hij de sommatiebrief van 13 november 2012 (zie 2.9) opgesteld. Voor Bounz kwam deze brief als een complete verrassing. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] nemen in de brief van 13 november 2012 voor het eerst de stelling in dat zij exclusief rechthebbende zijn op de merknaam Bounz. Naar aanleiding van de brief heeft Bounz een merkengemachtigde ingeschakeld en toen bleek dat [vennootschap 1] het merk Bounz niet alleen in het Benelux Merkenregister, doch ook in het Europese Merkenregister heeft gedeponereerd. Bounz heeft [vennootschap 1] hiervoor nimmer toestemming gegeven. Uit tal van feiten en omstandigheden blijkt juist dat de rechten op het merk bij Bounz liggen. [vennootschap 1] heeft de merkdepots verricht in strijd met haar vertrouwens- en loyaliteitsverplichtingen. Op grond van artikel 6septies Unieverdrag van Parijs, artikel 4.7 BVIE en artikel 18 GMV vordert Bounz dan ook overdracht van de merken. Daarnaast handelen [vennootschap 1] en [gedaagde 2] onrechtmatig dan wel maken zij misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW door de desbetreffende merkrechten zelf uit te oefenen of hiermee te wapperen richting Bounz. Hoewel overdracht van de merken de voorkeur heeft boven vernietiging van de merken, wijst Bounz erop dat het verrichten van de merkdepots door [vennootschap 1] en [gedaagde 2] te kwader trouw is geschied (als bedoeld in artikel 2.4f sub 1 BVIE en als bedoeld in artikel 52-1(b) GMV). De depots zijn daarom vatbaar voor vernietiging in een bodemprocedure. Ook onrechtmatig is de inhoud van de brief van de raadsman van [vennootschap 1] van 18 december 2012 (zie 2.10). Hierin wordt Bounz beschuldigd van kwade trouw en wordt gedreigd met het instellen van een oppositie tegen een merkaanvraag van Bounz. Die oppositie is inmiddels daadwerkelijk in gesteld (zie 2.12). Dit is de wereld op zijn kop.

Ook voor de domeinnamen geldt dat die – gezien alle feiten en omstandigheden – Bounz toekomen. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] hebben de domeinnamen immers ten behoeve van Bounz B.V. geregistreerd en niet voor zichzelf. Dit blijkt in ieder geval uit het feit dat de kosten voor het registreren van de domeinnamen zijn doorbelast aan Bounz B.V. en door haar zijn betaald. Ook de weigering de domeinnamen aan Bounz over te dragen kan als een onrechtmatige daad dan wel als misbruik van recht worden gekwalificeerd.

- 3.3. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] hebben – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. [gedaagde 2] heeft de subsidie van NOC*NSF veiliggesteld, het businessplan opgesteld en gezorgd voor een juiste uitvoering van het project. Hij heeft ook de merknaam Bounz bedacht. Hij wilde de door hem bedachte naam beschermen en controleren en om die reden heeft hij de merkdepots verricht en de domeinnamen geregistreerd (op naam van [vennootschap 1]). Onder *IP Bescherming*, zoals hiervoor genoemd door Bounz, vielen alleen eventuele octrooirechten. Dit betekent dat alleen deze rechten onder Bounz B.V. zouden vallen. Dat ook de merkrechten onder Bounz B.V. zouden vallen is nooit tussen partijen afgesproken. Wel heeft [gedaagde 2] toestemming verleend aan Stichting TS en later aan Bounz B.V. om het merk Bounz te gebruiken. Omdat [gedaagde 2] (overigens ten onrechte) is ontslagen als bestuurder bij Bounz kan hij geen controle meer uitoefenen over dit gebruik en is hij gedwongen de toestemming tot gebruik in te trekken. Verder zijn [vennootschap 1] en [gedaagde 2] van mening dat Bounz dit kort geding voorbarig heeft aangespannen. Het kort geding is enkel gebaseerd op de vrees dat [vennootschap 1] een merkinbreukverbod zal vragen, maar zover is het nog lang niet. Er is dan ook geen sprake van een onrechtmatige dreiging, waarbij wordt opgemerkt dat een wapperverbod niet snel in een kort geding zal worden toegewezen. Verder is van belang dat [vennootschap 1] heeft aangestuurd op een overleg met Bounz en dat Bounz dit heeft geweigerd.

De vorderingen van Bounz kunnen niet jegens [gedaagde 2] in persoon worden toegewezen. Dat twee van de domeinnamen op zijn naam staan, is een administratieve fout van de provider die een dezer dagen wordt rechtgezet.

De merkdepots zijn niet te kwader trouw verricht. Omdat de drijvende personen achter het Bounz-concept geen vergoeding kregen, is afgesproken dat gemaakte onkosten gedeclareerd mochten worden. Tegen die achtergrond moet de factuur van [vennootschap 1] worden gezien die Bounz als productie 14 in het geding heeft gebracht. Wat partijen precies hebben afgesproken over de depots, kan alleen in een bodemprocedure boven tafel komen. Van kwade trouw kan overigens geen sprake zijn nu de merkdepots zijn verricht vóór Bounz B.V. en Stichting Bounz bestonden.

Tot slot maken [vennootschap 1] en [gedaagde 2] bezwaar tegen de door Bounz gevorderde proceskostenveroordeling. Dit bedrag zou (op grond van de IE-indicatie tarieven) op zijn minst gematigd moeten worden tot € 15.000,-. Zelf vorderen [vennootschap 1] en [gedaagde 2] een bescheidener bedrag, te weten € 13.490,- aan advocaatkosten.

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

4 De beoordeling

- 4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één

of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

- 4.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Bounz een spoedeisend belang bij het instellen van haar vorderingen. In de sommatiebrief van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] van 13 november 2012 (zie 2.9) is Bounz immers in niet mis te verstane bewoordingen gesommeerd om het gebruik van de Bounz-merknamen en de Bounz-domeinnamen met ingang van 1 januari 2013 te staken. De strekking van de sommatiebrief van 13 november 2012 is herhaald in de brief van de raadsman van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] van 18 december 2012 (zie 2.10) en in deze laatste brief is Bounz een oppositieprocedure bij het BBIE in het vooruitzicht gesteld. Blijkens de onder 2.12 genoemde brief van het BBIE is oppositie inmiddels daadwerkelijk ingesteld. Dat Bounz (kennelijk) niet is ingegaan op een uitnodiging van mr. Haak (de raadsman van [vennootschap 1] en [gedaagde 2]) om in overleg te treden en dat de oppositieprocedure "stilgelegd" kan worden in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure, zoals mr. Haak ter zitting nog heeft aangevoerd, doet aan het spoedeisend belang van Bounz niet af. Het verweer van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] dat dit kort geding voorbarig is ingesteld, zal dan ook worden gepasseerd.
- 4.3. Voorts is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Bounz [gedaagde 2] op terechte gronden in dit kort geding heeft betrokken. Gevorderd is immers (mede) de overdracht van de Bounz-domeinnamen, terwijl vaststaat dat twee van die domeinnamen op naam van [gedaagde 2] staan. Weliswaar heeft [gedaagde 2] in dit kader aangevoerd dat dit berust op een fout bij de provider, maar onbetwist is dat in ieder geval tot het moment van de terechtzitting in dit kort geding de desbetreffende domeinnamen op naam van [gedaagde 2] stonden.
- 4.4. Uit het dossier zoals dit aan de voorzieningenrechter ter beschikking is gesteld en uit het verhandelde ter terechtzitting is het volgende gebleken. [A], [B] en [gedaagde 2] hebben met elkaar samengewerkt, eerst onder de vlag van Stichting TS, later ook onder de vlag van Bounz B.V. en Stichting Bounz. In die samenwerking is het Bounz-spelconcept ontwikkeld. Aan de hand van een aantal in het geding gebrachte stukken is voorshands aannemelijk dat [A] het spelconcept en de naam Bounz heeft bedacht. Bounz heeft in dit verband verwezen naar een artikel uit de Volkskrant van 16 juni 2011 (productie 24), waarin [A] als initiatiefnemer van het project wordt genoemd, alsmede naar een verklaring van [D] van [vennootschap 2] (productie 28), waarin [A] eveneens als initiatiefnemer wordt aangeduid. Uit een verklaring van [E] van de KNGU (productie 25), blijkt niet alleen dat [A] als initiatiefnemer van het project wordt gezien, doch ook als bedenker van de naam Bounz en (samen met [E]) als opsteller van het businessplan en de subsidieaanvraag ten behoeve van NOC*NSF. Stukken waaruit zou moeten blijken dat [gedaagde 2] de bedenker van de naam Bounz is of (mede)opsteller van het businessplan, zijn niet in het geding gebracht.
- 4.5. Bounz heeft vervolgens voldoende aannemelijk gemaakt dat zij sinds geruime tijd de naam Bounz als handelsnaam gebruikt. Blijkens productie 3 van Bounz (dit betreft het uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Stichting TS) is de handelsnaam Bounz op 1 februari 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook in het jaarverslag van de KNGU over 2011 wordt gesproken over Bounz en wordt Bounz als een van de partners van de KNGU genoemd. Verder heeft Bounz voldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde 2] ten behoeve van Stichting TS, Bounz B.V. en/of Stichting Bounz zou zorg dragen voor het registreren van de Bounz-merken en de Bounz-domeinnamen. Als bestuurder van Bounz viel *IP Bescherming* onder het takenpakket van [gedaagde 2]. Niet aannemelijk is dat hieronder alleen het aanvragen van (een) octrooirecht(en) viel, zoals [vennootschap 1] en [gedaagde 2] hebben aangevoerd. Uit niets blijkt dat partijen hebben beoogd dat [gedaagde 2], terwijl hij bestuurder was van Bounz, de desbetreffende merk- en domeinnamen op eigen naam of op naam van [vennootschap 1] zou (mogen) registreren, hetgeen ook niet voor de hand ligt. Bounz heeft in dit verband terecht gewezen op de factuur van 28 december 2011 die [vennootschap 1] heeft verzonden aan Bounz B.V. (productie 14 van Bounz), waarin [vennootschap 1] de kosten heeft gefactureerd voor de domeinnamen en de BBIE-merken. Dit staat haaks op het standpunt van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] dat aan Bounz een licentie (toestemming) zou zijn verleend om die domeinnamen en merken te mogen gebruiken. Stukken waaruit van die toestemming zou moeten blijken zijn niet in het geding gebracht, waarbij wordt opgemerkt dat de raadsman van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] ter zitting heeft aangevoerd dat die toestemming 'impliciet' zou zijn gegeven. Ook dit ligt niet voor de hand. Daarvoor zou immers ten minste nodig zijn dat [gedaagde 2] zijn medebestuurders erop had gewezen dat de merk- en domeinnamen op naam van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] waren geregistreerd. Dit heeft [gedaagde 2] echter pas in een laat stadium gedaan. Dat niet is beoogd dat [gedaagde 2] merken of domeinnamen op eigen naam of op naam van [vennootschap 1] zou registreren volgt verder uit een e-mail van [gedaagde 2] van 27 oktober 2010 (productie 12 van Bounz). Deze e-mail is geschreven op dag van het eerste merkdepot (zie 2.6). In de e-mail meldt [gedaagde 2] aan [A] en [B] dat hij de registratie van Bounz in gang heeft gezet, *zonder* te vermelden dat hij dit op naam van [vennootschap 1] heeft gedaan. Ook op de eerdergenoemde factuur van 28 december 2012 heeft hij dit niet vermeld. Verder heeft Bounz in dit verband gewezen op een e-mail van [gedaagde 2] van 25 juli 2011 (productie 23 van Bounz). In die e-mail schrijft hij: "*Wat hebben we over voor bounz.com? 750 euro? Of minder? Of juist meer?*" Ook hieruit blijkt dat [gedaagde 2] de registraties niet voor zichzelf of voor [vennootschap 1] maar voor Bounz verrichtte. Dit blijkt voorts uit een e-mail van 1 mei 2012 van [gedaagde 2] die Bounz als productie 18 in het geding heeft gebracht. Hierin legt [gedaagde 2] aan [A] en [B] rekening en verantwoording af met betrekking tot (eventuele) kosten als gevolg van een met Adidas gerezen oppositiesgeschil naar aanleiding van de Benelux-merkdepots. Tot slot blijkt een

en ander uit een e-mail van [gedaagde 2] van 20 september 2012, toen het geschil tussen partijen al gerezen was. De e-mail gaat over een mogelijke *buy-out* van [gedaagde 2]. Ook [gedaagde 2] gaat er blijkens deze e-mail vanuit dat "*IP, naam, merk*" aan Bounz B.V. toekomt.

- 4.6. De conclusie tot zover is dat niet is gebleken van een rechtsgeldige (licentie)overeenkomst op grond waarvan [vennootschap 1] en [gedaagde 2] de merken en/of domeinnamen aan Bounz in gebruik zouden hebben gegeven. De merk- en domeinnamen die onderwerp zijn van dit geschil behoren toe aan Bounz, niet aan [vennootschap 1] en [gedaagde 2]. De desbetreffende namen zijn weliswaar geregistreerd door [vennootschap 1] en [gedaagde 2], maar hiervoor is betaald door Bounz. [gedaagde 2] heeft niet als een goed bestuurder van Bounz gehandeld door de registraties, zonder toestemming en/of medeweten van [A] en [B] op eigen naam of op naam van [vennootschap 1] te verrichten. Dat [vennootschap 1] en [gedaagde 2] de registraties op hun namen desondanks in stand houden en op grond daarvan elk gebruik van de naam Bounz door Bounz beogen te verbieden, acht de voorzieningenrechter voorschans onrechtmatig. Niet is aangetoond dat [vennootschap 1] en [gedaagde 2] een eigen belang hebben bij het in stand houden van de registraties, terwijl Bounz daarentegen in het kader van de voortzetting van haar activiteiten een groot belang heeft bij de desbetreffende merk- en domeinnamen. Of de depots door [gedaagde 2] te kwader trouw zijn verricht (in de merkenrechtelijke zin) is niet van belang omdat in dit kort geding niet de vernietiging van de merken doch (primair) de overdracht van de merken wordt gevorderd. De primaire vordering van Bounz tot overdracht van die merk- en domeinnamen ligt gezien het onrechtmatig handelen van [vennootschap 1] en [gedaagde 2] voor toewijzing gereed. In dit kader wordt verwezen naar artikel 3:296 BW. Bovendien geldt dat Bounz heeft betaald voor de merk- en domeinnamen en ook op die grond overdracht kan vorderen. Vooruitlopend op de uitkomst van een bodemprocedure is het mogelijk in een kort geding een dergelijke maatregel te treffen. Artikel 1019i Rv waarborgt in dit geval dat een bodemprocedure dient te volgen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De termijn waarbinnen [vennootschap 1] en [gedaagde 2] aan de veroordeling zullen moeten voldoen zal gesteld worden op tien werkdagen na betekening van dit vonnis.
- 4.7. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Bounz. [vennootschap 1] en [gedaagde 2] zullen echter worden gevolgd in hun verweer dat de door Bounz opgevoerde kosten niet redelijk en evenredig zijn als bedoeld in artikel 1019h Rv. De kosten zullen in overeenstemming met de IE-indicatie tarieven worden gematigd tot € 15.000,- (exclusief BTW). Dit bedrag is exclusief de dagvaardingskosten en het griffierecht.
- 4.8. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt [vennootschap 1] en [gedaagde 2] om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis de in 2.6 tot en met 2.8 genoemde merkdepots en de in 2.11 genoemde domeinnamen op eigen kosten aan Bounz B.V. over te dragen, op straffe van een dwangsom van € 2.000,- per dag of gedeelte van een dag dat [vennootschap 1] en [gedaagde 2] niet of niet geheel aan deze veroordeling voldoen, met een maximum van € 100.000,-,
- 5.2. veroordeelt [vennootschap 1] en [gedaagde 2] om zich na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder gebruik van de handelsnaam en het merk BOUNZ, op straffe van een dwangsom van € 2.000,- per overtreding, met een maximum van € 100.000,-,
- 5.3. veroordeelt [vennootschap 1] en [gedaagde 2] hoofdelijk in de proceskosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Bounz begroot op € 15.000,- exclusief BTW, te vermeerderen met € 76,71 aan dagvaardingskosten en € 589,- aan griffierecht,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis,
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Veraart op 26 maart 2013. □