

Vzgr Rb Breda, 13 september 2006, NAC-logo



MERKENRECHT - LICENTIE

Exclusieve merklicentie

NAC pleegt wanprestatie jegens IFSP door Bavaria en andere sponsors het recht te verlenen het beeldmerk te gebruiken

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit de considerans van de overeenkomst, uit het bepaalde in artikel 3 onder a en onder d, alsmede uit het bepaalde in artikel 5 onder a genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld. Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP.

Geen profiteren wanprestatie

Bavaria was niet bekend met niet-ingeschreven licentie van NAC aan IFSP

Aan haar vorderingen onder 5 tot en met 7 ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat Bavaria door IFSP tijdig is geïnformeerd over de aan IFSP toekomende exclusiviteit en dat Bavaria, dit wetende, bewust profiteert van de wanprestatie van NAC en daarmee onrechtmatig jegens IFSP handelt. Ingevolge het bepaalde in artikel 11 onder C van de Benelux Merkenwet kan een licentie alleen aan derden worden tegengeworpen nadat dit licentierecht is ingeschreven. Voorafgaande aan de inschrijving van het licentierecht had het op de weg van IFSP als de licentiehoudster gelegen aan Bavaria, als onkundige derde, haar rechten genoegzaam aan te tonen. Gebleken is dat IFSP heeft geweigerd om Bavaria een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te tonen, zulks ondanks dat Bavaria daar om heeft verzocht. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat Bavaria bekend was met de rechten van IFSP, zodat IFSP het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria kan tegenwerpen. De vorderingen onder 5 tot en met 7 zullen worden afgewezen.

PROCESRECHT

Geen belang bij sommatie

Geen belang bij sommatie door NAC aan Bavaria, waaraan Bavaria geen gevolg hoeft te geven

De vordering onder 1 kan ook niet jegens NAC worden toegewezen, omdat IFSP geen belang heeft bij een dergelijke sommatie van NAC waaraan Bavaria geen gevolg hoeft te geven vanwege het ontbreken van een deugdelijk grond. Naar vaststaat immers is Bavaria jegens NAC gerechtigd het beeldmerk en de naam van NAC te gebruiken ten behoeve van haar glazenactie.

Vindplaatsen: [AY8140](#); BIE 2007, nr. 99, p. 513

Vzgr Rb Breda, 13 september 2006

(C.J.G.M. van der Weide)

zaak-/rolnr.: 164425 / KG ZA 06-422

Vonnis d.d. 13 september 2006

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERNATIONAL FACILITY & SUPPORT PARTNERS B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. R.M. van Rompaey,

advocaten: mrs. R.M. van Rompaey en C.J.E.A. van Gorp,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAC B.V.,

gevestigd te Breda,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,

advocaten: mrs. O.F.A.W. van Haperen en T.G. Kleefman,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOUDSTERMAATSCHAPPIJ NAC B.V.,

gevestigd te Breda,

gedaagde in conventie,

procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,

advocaten: mrs. O.F.A.W. van Haperen en T.G. Kleefman,

3. de naamloze vennootschap BAVARIA N.V.,

gevestigd te Lieshout, gemeente Laarbeek,

gedaagde in conventie,

procureur: mr. O.F.A.W. van Haperen,

advocaat: mr. J.A. Breur te Lieshout.

1. Het verloop van het geding.

Dit blijkt uit de navolgende stukken:

- de dagvaarding van 30 augustus 2006;

- de akte houdende vermeerdering van eis van mr. Van Rompaey;

- de akte houdende eis in reconventie van mr. Van Haperen;

- de pleitnota van mr. Van Rompaey en de door hem in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. Van Haperen en de door hem in het geding gebrachte producties;

- de pleitnota van mr. Breur en de door hem in het geding gebrachte productie.

Partijen hebben hun standpunten ter terechtzitting van 5 september 2006 mondeling toegelicht.

2. Het geschil.

Eiseres in conventie, verder te noemen: IFSP, vordert na wijziging van eis - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. gedaagden sub 1 en 2 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis gedaagde sub 3 schriftelijk te sommeren het gebruik van het in het lichaam van de inleidende dagvaarding genoemde logo te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

2. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP inzage te verschaffen in alle door gedaagde sub 1 gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst gesloten contracten met derden, voorzover deze betrekking hebben op niet-kernactiviteiten, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

3. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP opgave te doen van alle partijen aan wie zij gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst toestemming heeft verleend om van haar merken gebruik te maken, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

4. gedaagde sub 1 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan IFSP dertig seizoenskaarten en twee business seats om niet ter beschikking te stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

5. gedaagde sub 3 te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik in de EU althans in de Benelux van het beeldmerk NAC te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

6. gedaagde sub 3 te gebieden om alle aan de glazenactie deelnemende supermarkten schriftelijk te sommeren om de glazenactie te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

7. gedaagde sub 3 te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van het aantal glazen dat met opdruk van het NAC-logo is geproduceerd en gedistribueerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

8. gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding.

Gedaagden in conventie, verder te noemen: NAC, Houdstermaatschappij en Bavaria, hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

In reconventie vordert NAC - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. IFSP te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te voldoen een voorschot op de achterstallige huurpenningen van €18.629,40;

2. IFSP te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te voldoen een voorschot op de aan NAC te betalen inkomstengarantie van €92.000,-;

3. IFSP te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan NAC deugdelijk en schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen van de verkochte merchandising, door middel van het binnen deze termijn overleggen van een verklaring van

een onafhankelijke registeraccountant waaruit volgt welke merchandisingartikelen inzake NAC door IFSP zijn verkocht, wat de inkoopprijs en verkoopprijs is geweest en wat de winst terzake bedraagt, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

4. IFSP te veroordelen de werkelijk door NAC gemaakte proceskosten te voldoen, geraamd op een bedrag van €17.500,- aan honorarium advocaatkosten en vermeerderd met kosten zoals griffierecht, althans de proceskosten zoals door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen;

5. IFSP te verbieden gebruik te maken van het op 31 augustus 2006 met kenmerk 164520 / KG RK 06-991 verkregen verlot tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van NAC, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

IFSP heeft tegen deze vorderingen in reconventie gemotiveerd verweer gevoerd.

3. De voorlopige beoordeling in conventie en in reconventie en de gronden daarvoor.

3.1. De vorderingen in conventie en in reconventie worden gezien de samenhang tussen beiden gezamenlijk behandeld. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- NAC exploiteert een betaald voetbal organisatie. De houdstermaatschappij is enig aandeelhouder van NAC. Verder is zij houdster van de registraties van een aantal merken in het register van het Benelux Merkenbureau, waaronder het beeldmerk NAC, geregistreerd onder nummer 575495 voor de warenklassen 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35 en 41.

- IFSP exploiteert een onderneming die bedrijven helpt om hun ondersteunende processen en activiteiten op efficiënte wijze in te vullen, zodat die bedrijven zich kunnen richten op hun kernactiviteiten.

- Onderhandelingen tussen NAC en IFSP over het aangaan van een samenwerkingsverband hebben op of omstreeks 10 mei 2005 geleid tot de ondertekening van een "samenwerkingsovereenkomst (businesspartner relatie)", verder te noemen: de overeenkomst. Blijkens de considerans van de overeenkomst beogen de contractpartijen een samenwerkingsverband als businesspartners aan te gaan op facilitair gebied en op het gebied van sponsoring, waaronder in eerste instantie kledingsponsoring, merchandising, relatiegeschenken, verkoop teamwear, huur lounge, additionele sponsoring en huur bedrijfsruimte. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2005 en eindigt behoudens verlenging op 30 juni 2008.

- Artikel 3 van de overeenkomst houdt, kort gezegd, in dat NAC zich verplicht om alle door haar aan te schaffen sportkleding, merchandising en relatiegeschenken exclusief via IFSP in te kopen en dat NAC IFSP exclusiviteit geeft bij het extern uitbesteden van haar niet-kernactiviteiten. Verder verkrijgt IFSP een exclusieve merklicentie, onder meer met betrekking tot vernoemd beeldmerk.

- Naderhand is NAC met bierbrouwerij Bavaria een sponsorcontract aangegaan, in welk kader Bavaria onder meer het recht heeft verkregen om de beeldmerken

en logo's van NAC te gebruiken voor reclamedoeleinden.

- Per 14 augustus 2006 is Bavaria gestart met een campagne in een aantal supermarkten in de regio Breda, kort gezegd inhoudende dat de consument bij aankoop van een krat bier van Bavaria een bierglas cadeau krijgt, voorzien van voormeld beeldmerk NAC (verder te noemen: de glazenactie).

- Bij brief van 16 augustus 2006 aan Bavaria heeft IFSP gewezen op haar exclusieve recht om de beeldmerken van NAC te gebruiken en Bavaria gesommeerd om de glazenactie te staken. Aan deze sommatie heeft Bavaria geen gehoor gegeven.

3.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat hij op grond van de vestigingsplaats van NAC en de houdstermaatschappij bevoegd is om van de vordering inzake de inbreuk op de licentie van IFSP betreffende het Benelux merkrecht kennis te nemen. De stelling van IFSP dat inbreuk wordt gemaakt op haar in licentie gegeven merkrechten is voldoende om een spoedeisend belang aan te nemen.

3.3. Aan haar vorderingen onder 1 tot en met 3 ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat zij uit hoofde van de overeenkomst met NAC een exclusieve licentie tot het gebruik van de beeldmerken van de houdstermaatschappij heeft verkregen en dat NAC jegens haar wanprestatie heeft gepleegd door derden toestemming te geven om deze merken eveneens te gebruiken. Volgens NAC en de houdstermaatschappij is iedere leverancier, in dit geval Bavaria, tevens sponsor en behoort het afsluiten van sponsorcontracten tot haar kernactiviteiten die niet aan IFSP zijn overgedragen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt echter uit de considerans van de overeenkomst, uit het bepaalde in artikel 3 onder a en onder d, alsmede uit het bepaalde in artikel 5 onder a genoegzaam dat IFSP op grond van een door NAC verleende exclusiviteit niet door NAC kan worden gepasseerd waar het gaat om het recht om de beeldmerken van de houdstermaatschappij te gebruiken alsmede het recht om artikelen te produceren waarop deze beeldmerken worden afgebeeld. Voorzover NAC Bavaria en andere sponsors het recht toekent om deze beeldmerken te gebruiken en merchandising met daarop een afbeelding van deze beeldmerken te produceren, terwijl zij dit recht eerder exclusief aan IFSP heeft overgedragen, pleegt zij wanprestatie jegens IFSP. Dat de houdstermaatschappij in strijd met de aan IFSP verleende licentie heeft gehandeld, is niet gebleken zodat de vorderingen jegens haar niet toewijsbaar zijn.

De vordering onder 1 kan ook niet jegens NAC worden toegewezen, omdat IFSP geen belang heeft bij een dergelijke sommatie van NAC waaraan Bavaria geen gevolg hoeft te geven vanwege het ontbreken van een deugdelijk grond. Naar vaststaat immers is Bavaria jegens NAC gerechtigd het beeldmerk en de naam van NAC te gebruiken ten behoeve van haar glazenactie.

Het gevorderde onder 2 zal worden toegewezen als in het dictum zal blijken. Bij toewijzing van het gevorderde onder 3 heeft IFSP als gevolg van de formulering van de veroordeling onder 2 geen belang meer.

3.4. Aan haar vorderingen onder 5 tot en met 7 ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat Bavaria door IFSP tijdig is geïnformeerd over de aan IFSP toekomende exclusiviteit en dat Bavaria, dit wetende, bewust profiteert van de wanprestatie van NAC en daarmee onrechtmatig jegens IFSP handelt. Ingevolge het bepaalde in artikel 11 onder C van de Benelux Merkenwet kan een licentie alleen aan derden worden toegewezen nadat dit licentierecht is ingeschreven. Voorafgaande aan de inschrijving van het licentierecht had het op de weg van IFSP als de licentiehoudster gelegen aan Bavaria, als onkundige derde, haar rechten genoegzaam aan te tonen. Gebleken is dat IFSP heeft geweigerd om Bavaria een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst te tonen, zulks ondanks dat Bavaria daar om heeft verzocht. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat Bavaria bekend was met de rechten van IFSP, zodat IFSP het bestaan van haar licentierecht niet aan Bavaria kan tegenwerpen. De vorderingen onder 5 tot en met 7 zullen worden afgewezen.

Overigens is niet gebleken dat ten tijde van deze uitspraak de licentie (al wel) is ingeschreven, zodat de vordering reeds stuit op genoemde bepaling uit de Benelux Merkenwet, temeer nu NAC als merkhoudster wel in het geding betrokken is, doch niet aan de zijde van IFSP maar als haar wederpartij.

3.5. Ter onderbouwing van haar vordering onder 4 heeft IFSP gewezen op het bepaalde in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst, kort gezegd inhoudende dat, onverminderd hetgeen in voorgaande artikelen aan IFSP reeds als tegenwaarden is toegekend, NAC garandeert dat IFSP de hierin genoemde aanspraken toekomen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de samenwerkingsovereenkomst, zolang die voortduurt, in beginsel zoveel en zo goed als mogelijk over en weer door partijen nagekomen dient te worden, ook indien de ene partij meent dat de andere partij op enig punt in verzuim is. Uit de bewoordingen van artikel 11 blijkt genoegzaam dat NAC IFSP bepaalde garanties heeft gegeven, welke evenwel in onvoldoende mate in verband staan tot hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald. Hieruit volgt dat, ongeacht of IFSP de overeenkomst op andere punten correct is nagekomen, de hier genoemde garanties door NAC dienen te worden nagekomen. Deze vordering zal daarom worden toegewezen zoals uit het dictum zal blijken.

3.6. De door IFSP gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.

3.7. De vordering onder 1 van NAC heeft betrekking op de huurpenningen van de lounge in het stadion van NAC, door NAC berekend vanaf 23 maart 2006. Zoals eerder overwogen dienen partijen zo lang en zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst. Nu IFSP de verschuldigdheid van de gevorderde huurpenningen niet heeft betwist en evenmin heeft betwist dat zij deze vordering niet mag compenseren met enig andere claim, zal deze vordering worden toegewezen.

3.8. Aan de vordering onder 2 ligt de stelling van NAC ten grondslag dat IFSP haar in de onderhandelingsfase

een inkomstengarantie heeft gegeven ten bedrage van laatstelijk €125.000,- en dat deze voorstelling van zaken voor haar aanleiding is geweest om de samenwerking met IFSP aan te gaan. Volgens IFSP is laatstelijk gesproken over een garantie van €58.000,- en is dit bedrag nagenoeg volledig aan NAC betaald. Gelet op deze betwisting en op het feit dat in de overeenkomst zelf in het geheel geen melding wordt gemaakt van een zo belangrijk onderwerp als een inkomstengarantie, zal deze vordering - ondanks het feit dat in de stukken waaruit van het verloop van de besprekingen voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst blijkt, aanknopingspunten te vinden zijn voor de stelling dat enig bedrag gegarandeerd werd - worden afgewezen.

3.9. De vordering onder 3 is gebaseerd op artikel 6 onder c van de samenwerkingsovereenkomst, dat overigens niets regelt over merchandising maar over relatiegeschenken. Met betrekking tot merchandising geeft artikel 5 NAC alleen het recht om zelf een audit uit te voeren. Haar verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording inzake relatiegeschenken wordt door IFSP niet betwist. Deze vordering zal daarom worden toegewezen als uit het dictum zal blijken waarbij voor het afleggen van verantwoording middels een verklaring van een registeraccountant geen plaats is. Partijen zijn immers slechts een recht voor NAC tot controle van de opgave van IFSP door een registeraccountant op kosten van NAC overeengekomen.

De gevorderde dwangsom zal worden gematigd. Tevens zal daaraan een maximum worden verbonden.

3.10 Op 31 augustus 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank IFSP verlof verleend om ten laste van NAC conservatoir beslag te leggen. Aan het verleende verlof ligt de stelling van IFSP ten grondslag dat NAC inbreuk heeft gepleegd op de aan IFSP verleende licentie als bedoeld in conventie. In conventie is voorlopig geoordeeld dat deze grondslag juist is. Op verzoek van IFSP is de vordering begroot op €275.000,-. Weliswaar betwist NAC de hoogte van deze vordering van IFSP, doch de voorzieningenrechter beschikt in dit geding over te weinig gegevens om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de hoogte van deze vordering. De vordering onder 5 zal derhalve worden afgewezen.

4. De kosten.

Als de in conventie overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij, te stellen op nihil vanwege de samenhang met het door NAC gevoerde verweer, alsmede in de proceskosten van Bavaria.

Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Ry, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de ge-

stelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn.

Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.

5. De beslissing in kort geding.

De voorzieningenrechter:

in conventie

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres middels een gedetailleerde en gedocumenteerde schriftelijke opgave inzage te verschaffen in alle, door gedaagde sub 1 gedurende de looptijd van de met eiseres op 10 mei 2005 gesloten samenwerkingsovereenkomst, gesloten schriftelijke overeenkomsten met leveranciers op het gebied van sponsoring of op facilitair gebied;

veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres dertig seizoenskaarten en twee business-seats om niet ter beschikking te stellen;

bepaalt dat gedaagde sub 1 voor iedere overtreding van voornoemde veroordelingen een dwangsom verbeurt van €500,- per dag per overtreden veroordeling, zulks tot een maximum van €50.000,- per veroordeling;

veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op €17.819,32, waaronder begrepen een bedrag van €17.500,- aan procureurssalaris;

veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, deze voorzover gevallen aan de zijde van gedaagde sub 2, tot op heden begroot op nihil;

veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van gedaagde sub 3, tot op heden begroot op €4.248,-, waaronder begrepen een bedrag van 816,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; weigert het meer of anders gevorderde;

in reconventie

veroordeelt verweerster om binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis en tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de somma van €18.629,14 (zegge: achttienduizend zeshonderdneogenentwintig euro en veertien eurocent);

veroordeelt verweerster om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis deugdelijk en schriftelijk aan eiseres rekening en verantwoording af te leggen van de verkochte relatiegeschenken, door middel van het afleggen van een schriftelijke verklaring waaruit volgt welke relatiegeschenken inzake NAC door verweerster zijn ingekocht, door verweerster zijn verkocht, wat de aankoopprijs en de verkoopprijs is geweest en hoeveel de winst terzake bedraagt, zulks op straffe van verbeurte door verweerster van een dwangsom van €500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat verweerster hiermee in gebreke blijft, tot een maximum van €50.000,-;

veroordeelt verweerster in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van eiseres sub 1, tot heden begroot op een bedrag van €816,- aan salaris procureur; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 13 september 2006, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier.
