

Rechtbank Haarlem, 30 mei 2007, Keune Haircosmetics v Nova Kozmetik



MERKENRECHT – IPR – VERMOGENSRECHT

Overdracht

Bevel tot overdracht Turkse merkregistraties naar Turks recht door voormalig distributeur voor Turkije

[X] c.s. heeft niet betwist dat Nova Kozmetik gehouden is de merkregistraties over te dragen aan Keune, maar heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop dat volgens Keune moet gebeuren. Keune stelt dat die registraties rechtsgeldig kunnen worden overgedragen zodra [X] namens Nova Kozmetik de door Keune opgestelde overdrachtsakte heeft ondertekend. Dit wordt, blijkens door Keune in het geding gebrachte correspondentie bevestigd door twee Turkse advocaten.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rechtbank Haarlem, 30 mei 2007

(A.H. Schotman)

(...)

Sector civiel recht

Vonnis in kort geding van 30 mei 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. KEUNE HAIRCOSMETIC EXPORT B.V.

2. KEUNE HAIRCOSMETICS MANUFACTURING B.V.

3. KEUNE INTERNATIONAL HOLDING B.V.

gevestigd te Soest,

eiseres,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mr. [N. Ruyters](#) te Breda,

tegen

1. [X],

wonende te [Y],

2. de rechtspersoon naar Turks recht

NOVA KOZMETIK URUNLERI ITH.IH.DIS

TIC.SAN.LTD.STI,

gevestigd ter Ankara, Turkije,

gedaagden,

gedaagde sub 1. verschenen in persoon, tevens als ver-

tegenwoordiger van Nova Kozmetik, Urunker

Ith.Ih.dis Tic.san.ltd.sti.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als

Keune. Gedaagden zullen afzonderlijk Birlik en Nova

Kozmetik worden genoemd en gezamenlijk worden

aangeduid als Birlik c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Keune.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Keune produceert haarverzorgingsproducten. In 2001 hebben partijen een distributieovereenkomst gesloten uit hoofde waarvan Birlik c.s. de producten van Keune zou gaan verkopen op de Turkse markt. In het kader van die samenwerking heeft Birlik in Turkije een aantal merken van Keune laten registreren op naam van Nova Kozmetik, waarbij het de bedoeling van partijen was dat de registratie later aan Keune zouden worden overgedragen.

Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding in dit kort geding beschikte Nova Kozmetik over een registratie van een woordbeeldmerk van Keune met nummer 2001/18804 en een merkaanvraag voor een woordbeeldmerk van Keune met nummer 2004/25819.

2.2. Bij brief van 5 mei 2003 heeft Birlik c.s. de distributieovereenkomst opgezegd.

Vervolgens hebben partijen een procedure gevoerd over de gevolgen daarvan, waarbij partijen over en weer diverse vorderingen hebben ingesteld.

2.3. Bij vonnis van 24 juli 2007 heeft de rechtbank te Utrecht onder meer overwogen:

"Birlik c.s. heeft erkend dat hij de aanvraag bij het Turkse Patentinstituut van de merknaam Keune op zijn eigen naam heeft gedaan. Voor zover registratie van het merk op naam van Birlik c.s. heeft plaatsgevonden, staat dit niet de registratie van het merk op naam van Keune in de weg, nu Birlik c.s. zich, ook in deze procedure, herhaaldelijk bereid heeft verklaard om na betaling van de terzake gemaakte kosten de merknaam op naam van Keune te doen stellen."

Tegen die achtergrond werd Keune geacht onvoldoende belang te hebben bij veroordeling van Birlik c.s. tot overdracht van de merken en heeft de rechtbank de daartoe strekkende vordering van Keune afgewezen.

2.4. Keune heeft van dit vonnis geappelleerd.

2.5. Op 8 maart 2007 heeft Keune alle in voormeld vonnis genoemde kosten voor de registratie van de merken aan Birlik voldaan. Nadien hebben partijen uitvoerig gecorrespondeerd over de overdracht van de registraties. Op 19 maart 2007 heeft Birlik aan mr. Ruyters voornoemd bericht:

"(..)

Nova Kozmetik is, na !Jet overlijden van mijn vader, wettelijk toegekomen aan mijn 2 zussen en mij. Voor de overdracht zullen mijn zussen eveneens mee moeten ondertekenen Daarvoor reis ik volgende week af naar Turkije om e.e.a. te regelen.

Uw cliënt heeft zich in Nederland en in Turkije met aan haar wettelijke verplichtingen gehouden. Keune heeft onrechtmatig producten geëxporteerd naar Turkije. Keune 's nieuwe distributeur heeft producten op de Turkse markt gebracht zonder in het bezit te zijn van de merknaam Keune. Daarmee heeft Keune en haar Turkse distributeur de Turkse wet bewust overtreden. Ik zou hier gerechtelijke stappen tegen kunnen ondernemen. Keune dient zich te realiseren dat zij en haar distribu-

teur het risico lopen op een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 15.000 tot 45.000 YTL.

Nogmaals informeer ik uw cliënt hierbij dat er reeds lange tijd terug klachten bij het Turkse Ministerie van Volksgezondheid zijn ontvangen over Keune.

(...)"

2.6. Bij e-mail van 2 april 2007 liet Birlik aan mr. Ruyters weten:

"(...)

Uw cliënt heeft de Turkse wet bewust overtreden, (...) Ik heb een Turkse advocaat ingeschakeld die een klacht zal indienen bij de Turkse rechter over uw cliënt. Over u zal een klacht naar de Orde van Advocaten worden gestuurd over uw handelwijze en gedrag. (...)

2.7. Mr. Ruyters heeft Birlik bij herhaling verzocht en gesommeerd mee te werken aan de overdracht van de merkregistraties aan Keune. Birlik heeft daaraan geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. Keune vordert, na zonder procesrechtelijk bezwaar van Birlik c.s. haar eis te hebben gewijzigd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Nova Kozmetik zal veroordelen om binnen vijf dagen na het te wijzen vonnis over te dragen aan Keune de merkregistratie voor het woord-beeldmerk Keune met registratienummer 2001/18804 en de merkaanvraag voor het woord-beeldmerk Keune 2004/25819, op straffe van een dwangsom van €20.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Nova Kozmetik hieraan geen gevolg geeft,

2. Birlik c.s. zal veroordelen iedere medewerking te verlenen die nodig is om de overdracht van de onder 1. genoemde merken binnen vijf dagen na het in deze te wijzen vonnis te realiseren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen – en ervoor te zorgen dat alle daartoe bevoegde personen de overdrachtsakte mee ondertekenen, dan wel een andere door Keune aan Birlik c.s. voorgelegde overdrachtsakte, ten overstaan van een notaris die dan tevens de handtekening van Birlik en eventuele andere tekeningsbevoegden legaliseert, alsmede ervoor zorg te dragen dat de overdrachtsakte wordt voorzien van een apostille, en de akte voorts direct na ondertekening, legalisatie en het voorzien van een apostille aan Keune wordt verstuurd, dit alles op straffe van een dwangsom van € 20.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde(n) niet of niet volledig voldoen aan voornoemd gebod,

3. Birlik c.s. zal veroordelen per direct iedere medewerking te verlenen die nodig is om de overdracht van de onder 1. genoemde merken binnen tien dagen na het in deze te wijzen vonnis aan te tekenen in het Turkse merkenregister, op straffe van een dwangsom van € 20.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde(n) niet of niet volledig voldoen aan voornoemd gebod,

4. Nova Kozmetik per direct zal verbieden het woord-/beeldmerk Keune met registratie nummer 2001/18804 en/of de merkaanvraag voor het woord/beeldmerk van Keune met nummer 2004/25189 over te dragen aan een

derde, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per overtreding,

5. Birlik c.s. per direct zal verbieden enig ander Keunemerk te registreren op straffe van een dwangsom van €100.000,- per overtreding,

6. Birlik c.s. zal veroordelen binnen twee dagen na het te wijzen vonnis alm te geven, middels overlegging van daartoe relevante en betrouwbare bescheiden, welke persoon of personen bevoegd zijn om de overdrachtsakte te ondertekenen namens Nova Kozmetik, op straffe van een dwangsom van €20.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde hier niet of niet volledig aan voldoen,

7. Birlik c.s. hoofdelijk zal veroordelen aan Keune te betalen een bedrag van €15.000,- als voorschot op de door hen geleden schade,

8. Birlik c.s. hoofdelijk zal veroordelen conform artikel 14 Handhavingsrichtlijn (2004/48 EG) in de volledige proceskosten van deze procedure, welke kosten worden begroot op €19.500,- aan advocaatkosten en €7.581,- aan vertaalkosten (verschotten), althans in een bedrag dat de voorzieningenrechter juist zal achten.

3.2. Birlik c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Birlik c.s. heeft niet betwist dat Nova Kozmetik gehouden is de merkregistraties over te dragen aan Keune, maar heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop dat volgens Keune moet gebeuren. Keune stelt dat de registraties rechtsgeldig kunnen worden overgedragen zodra Birlik namens Nova Kozmetik de door Keune opgestelde overdrachtsakte heeft ondertekend. Dit wordt, blijkens door Keune in het geding gebrachte correspondentie, bevestigd door twee Turkse advocaten. Birlik c.s. stelt zich echter op het standpunt dat de overdracht naar Turks recht slechts rechtsgeldig kan plaatsvinden door tussenkomst van de merknaamagent van Nova Kozmetik.

4.2. Dit bezwaar van Birlik komt de voorzieningenrechter ongegrond voor, nu de juistheid van het standpunt van Keune door twee Turkse advocaten wordt bevestigd en Birlik daartegen niets aan andersluidende informatie van deskundig te achten derden heeft ingebracht.

Birlik c.s. zal daarom worden veroordeeld om mee te werken aan de overdracht van de merkregistraties door het ondertekenen van de overdrachtsakte. De gevorderde dwangsom zal als volgt worden beperkt.

4.3. Birlik heeft aangevoerd dat niet vast staat dal hij bevoegd is de overdrachtsakte te ondertekenen, aangezien zijn vader, die voorheen enig bestuurder was van de Nova Kozmetik inmiddels is overleden. Voor het geval dat uit officiële bescheiden van de betreffende instantie in Turkije zou blijken dat de overdracht niet kan worden geëffectueerd doordat niet ken worden vastgesteld aan wie de bevoegdheid toekomt om Nova Kozmetik te vertegenwoordigen, zal Birlik c.s. op straffe van verbeurte van een dwangsom worden veroordeeld om het ertoe te leiden dat binnen een maand na betekening van dit vonnis de statuten van

Nova Kozmetik zodanig worden aangepast dat rechtsgeldige overdracht door middel van meergenoemde akte kan plaatsvinden en deze wijziging te doen inschrijven in het handelsregister.

4.4. Nu Keune heeft gesteld dat het ontbreken van de handtekening van een namens Nova Kozmetik bevoegde persoon het enige beletsel is voor een rechtsgeldige overdracht heeft zij geen belang bij verdergaande medewerking. Het gevorderde onder 3.3. en 3.6. zal daarom worden afgewezen. Wel voor toewijzing vatbaar is het verbod de merkregistratie aan een derde over te dragen, waartegen geen verweer is gevoerd. Nu Birlik c.s. tegen het gevorderde verbod om enig ander Keune-merk te deponeren evenmin verweer heeft gevoerd is dit onderdeel van de vordering eveneens voor toewijzing vatbaar.

4.5. Birlik heeft ervan blijk gegeven volstrekt onvoldoende oog te hebben voor de belangen van Keune. Tijdens de procedure voor de rechtbank Utrecht heeft hij de indruk gewekt dat hij, na betaling door Keune van de kosten, de merkregistratie ten spoedigste zou overdragen. Hij heeft echter niet de nodige stappen gezet om dat te realiseren. Niet alleen blijft hij zich verzetten tegen de door de advocaat van Keune voorgestelde wijze van overdracht, die de voorzieningenrechter niet onredelijk voorkomt. Ook heeft hij gedreigd met gerechtelijke maatregelen tegen de huidige distributeur van Keune in Turkije, omdat die Keune-producten op de markt brengt zonder in het bezit te zijn van de merkregistratie.

Aldus is Birlik zo onachtzaam omgesprongen met de belangen van Keune dat dit tegen de achtergrond van de rechtsverhouding die tussen partijen bestond jegens Keune onrechtmatig is. Aannemelijk is dat Keune hierdoor schade heeft geleden. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding zal worden toegewezen tot een bedrag van €10.000,--.

4.6. Birlik zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten bepaalt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen. Mede gelet op de evenvermelde toewijzing van een voorschot op schadevergoeding zal de vordering van Keune tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van € 19.500,-- aan advocaatkosten en € 7.581,-- aan vertaalkosten, worden gematigd tot een bedrag van € 10.000,--. Het meerdere moet excessief worden geacht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Birlik c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de merkregistratie voor het woord-beeldmerk van Keune met registratienummer 2001/18804 en de merkaanvraag voor het woord-beeldmerk van Keune met registratienummer 2004/25819, over te dragen aan Keune door ondertekening van de daartoe door Keune aan Birlik c.s. toegezonden overdrachtsakte,

5.2. bepaalt dat Birlik c.s. een dwangsom verbeurt van €2.000,- voor iedere dag of gedeelte Van een dag dat hij in gebreke mocht blijven aan de veroordeling onder 5.1. te voldoen, zulks tot een maximum van €25.000,-,

5.3. veroordeelt Birlik c.s. om, indien uit officiële bescheiden van de betreffende instanties mocht blijken dat de overdracht als onder 5.1. vermeld niet kan worden geëffectueerd doordat niet kan worden vastgesteld wie bevoegd is Nova Kozmetik te vertegenwoordigen, binnen een maand na betekening van dit vonnis de statuten Van Nova Kozmetik zodanig te wijzigen en die wijziging in te schrijven in de daartoe bestemde registers dat de overdracht kan plaatsvinden, en voorts alle overige maatregelen te treffen die daarvoor noodzakelijk zijn,

5.4. bepaalt dat Birlik c.s. een dwangsom verbeurt van €500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen onder 5.3. te voldoen, zulks tot een maximum van €25.000,-,

5.5. verbiedt Nova Kozmetik het woord/beeldmerk van Keune met registratienummer 2001/18804 en/of de merkaanvraag voor het woord/beeldmerk van Keune met nummer 2004/25189 over te dragen aan een derde,

5.6. bepaalt dat Nova Kozmetik een dwangsom verbeurt van € 25.000,-- bij overtreding van het verbod onder 5.5.,

5.7. verbiedt Birlik c.s. enig ander Keune-merk te registreren,

5.8. bepaalt dat Birlik c.s. een dwangsom verbeurt van €25.000,- voor iedere overtreding van het verbod onder 5.7,

5.9. veroordeelt Birlik c.s. bij wijze van voorschot op schadevergoeding aan Keune te betalen de somma van €10.000,- (tienduizend euro),

5.10. veroordeelt Birlik c.s. in de kosten van het geding tot aan de uitspraak van dit Vonnis aan de zijde van Keune begroot op € 400,85 aan verschotten en € 10.000,-- aan procureurskosten,

5.11. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.12. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 30 mei 2007.

Bij afwezigheid van mr. Schotman ondertekend door mr. Th.S. Röell.