

Rb Arnhem, 19 september 2007, Stübbe



MERKENRECHT - vaststellingsovereenkomst

Toerekenbare tekortkoming

Voorshands geoordeeld is op geen enkele wijze aan-
nemelijk geworden dat de punten 1 tot en met 3 van
de vaststellingsovereenkomst successievelijk moeten
worden afgewerkt.

Het ligt alleszins in de rede dat partijen dit met zoveel woorden waren overeengekomen indien zij op deze wijze uitvoering hadden willen geven aan de vaststellingsovereenkomst. In tegenstelling tot punt 2 is onder punt 3 van de vaststellingsovereenkomst immers wel een datum genoemd waarbinnen de domeinnaam 'asv-stuebbe.nl' moet zijn overgedragen. Bovendien hebben partijen zich ook in die periode laten bijstaan door een advocaat. Verder is onder punt 1 en punt 3 van de vaststellingsovereenkomst dezelfde datum opgenomen waarbinnen de bewuste prestatie moet zijn verricht. Ook in dat opzicht ligt het niet voor de hand dat de vaststellingsovereenkomst chronologisch moet worden afgewerkt. Daarbij komt nog dat ASV Stübbe Benelux eerst op 9 januari 2007 - en dus naar de letter van de vaststellingsovereenkomst te laat - het bedrag van € 50.000,00 aan ASV Stübbe heeft voldaan. Ten slotte is van belang dat ASV Stübbe ter uitvoering van punt 6 van de vaststellingsovereenkomst zeer snel de prijslijst aan AALP Benelux ter beschikking heeft gesteld en dat [gedaagde 4] namens AALP Benelux vervolgens ook zeer snel verschillende bestellingen bij ASV Stübbe heeft gedaan. Het onder 4.4. en 4.5. overwogene leidt tot de conclusie dat ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst. Het gevorderde onder 3.1. sub 1, 2 en 3 ligt daarmee voor toewijzing gereed

Vindplaatsen: LJN: [BB5014](#); BIE 2009, nr. 11, p. 33

Rb Arnhem, 19 september 2007

(F.J. de Vries)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 159298 / KG ZA 07-504

Vonnis in kort geding van 19 september 2007

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht

ASV STÜBBE GMBH & CO KG,

gevestigd te Vlotho, Duitsland,

eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur mr. L. Paulus,
advocaat mr. C. Beijer te Utrecht,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASV STÜBBE BENELUX B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Doetinchem,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AALP BENELUX B.V., statutair gevestigd te [woonplaats], kantoorhoudende te Doetinchem,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUBDRIE HOLDING B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Didam,

4. [gedaagde 4],
wonende te [woonplaats],
gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. T.L.G.M. Heebing te Arnhem.

Eiseres in conventie zal hierna ASV Stübbe worden genoemd, gedaagden in conventie respectievelijk ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4]

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van ASV Stübbe

- de pleitnota van ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4],
tevens houdende eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Subdrie Holding is enig aandeelhouder van zowel ASV Stübbe Benelux als AALP Benelux. [gedaagde 4] is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Subdrie Holding.

2.2. Krachtens een distributieovereenkomst is ASV Stübbe Benelux sinds juni 1993 als distributeur voor ASV Stübbe actief geweest op de Nederlandse markt.

2.3. Ter beslechting van een aantal tussen ASV Stübbe enerzijds en ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] anderzijds gerezen geschillen hebben partijen op 16 november 2006 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarvan procesverbaal is opgemaakt door deze rechtbank. In deze vaststellingsovereenkomst is het volgende vastgelegd.

"1. ASV Stübbe Benelux B.V. betaalt aan ASV Stübbe GmbH & Co. KG ter voldoening van het openstaande debiteurensaldo ad € 102.006,- een bedrag van € 50.000,-, uiterlijk op 1 januari 2007. Over dit bedrag is geen Nederlands of Duitse BTW verschuldigd.

2. Het aandelenbelang ad 1% van ASV Stübbe GmbH aan ASV Stübbe Benelux B.V. wordt overgedragen aan Subdrie Holding B.V., aan welke transactie ASV Stübbe GmbH alle vereiste medewerking zal verlenen,

zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, en waarbij de notariële kosten in verband met de overdracht worden gedragen door Subdrie Holding B.V. Deze overdracht geschiedt ten titel van koop voor een bedrag van €1,-.

3. ASV Stübbe Benelux B.V. zal vanaf 1 januari 2007 het gebruik van de merkrechten "ASV" (depotnummer 639176) en "Stübbe" (depotnummer 639134) van ASV Stübbe GmbH & Co. KG staken en gestaakt houden terwijl voorts ASV Stübbe Benelux B.V. vóór 1 januari 2007 al datgene zal doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam "asv-stuebbe.nl" onvoorwaardelijk (waaronder begrepen dat ASV Stübbe Benelux B.V. daarvoor geen vergoeding van ASV Stübbe GmbH & Co. KG mag verlangen) op naam wordt gesteld van ASV Stübbe Nederland B.V., zulks in overeenstemming met het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door tijdige indiening van een verzoek daartoe aan de SIDN.

4. Door ASV Stübbe Benelux B.V. wordt erkend dat de voordien tussen partijen bestaande distributieovereenkomst d.d. juni 1993 met ingang van 1 juli 2006 is geëindigd. In verband met die beëindiging erkent ASV Stübbe Benelux B.V. dat haar geen aanspraken meer toekomen uit hoofde van schadevergoeding, klantenvergoeding, of uit hoofde van welke aanspraak dan ook.

5. Ten aanzien van alle tot dusverre genoemde punten verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting, zulks na uitvoering van die punten.

6. Tussen ASV Stübbe GmbH & Co. KG en AALP Benelux B.V. zal vanaf 1 december 2006 gelden dat voor een termijn van 12 maanden AALP Benelux B.V. de mogelijkheid heeft om voor een bedrag van circa € 100.000,- ASV Stübbe producten te bestellen bij ASV Stübbe GmbH & Co. KG, zulks met inachtneming van de gebruikelijke levertijden en met inachtneming van een prijslijst, een zogenaamde distributeurenprijslijst d.d. 15 november 2006, door ASV Stübbe GmbH & Co. KG aan AALP Benelux B.V. binnen vijf werkdagen na heden ter beschikking te stellen. Als betalingsconditie geldt dat alvorens een bestelling wordt uitgeleverd een pro forma factuur aan AALP Benelux B.V. ter beschikking wordt gesteld, die vervolgens voordat tot aflevering van het bestelde wordt overgegaan door AALP Benelux B.V. wordt voldaan, waartegenover dan een korting van 2% op de rekening wordt verleend."

3. Het geschil

in conventie

3.1. ASV Stübbe vordert dat:

1. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] worden bevolen om ieder gebruik van de merken 'ASV' en 'Stübbe' met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;
2. ASV Stübbe Benelux wordt geboden om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis haar statutaire naam zodanig te wijzigen dat daarin de merken 'ASV' en 'Stübbe' niet meer voorkomen;

3. [gedaagde 4] en ASV Stübbe Benelux worden veroordeeld om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen asv-stubbe.nl en asv-stuebbe.nl onvoorwaardelijk (waaronder begrepen dat zij daarvoor geen vergoeding mogen verlangen) op naam worden gesteld van ASV Stübbe Nederland BV, dan wel worden overgedragen aan laatstgenoemde partij in overeenstemming met het reglement voor Registratie van Domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via hun provider) binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis, van een - mede door ASV Stübbe Nederland BV ingevuld en ondertekend - verzoek daartoe aan SIDN;

een en ander telkens op straffe van een dwangsom;

4. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, begroot op €7.800,00;

5. de termijn ex artikel 1019i Rv wordt vastgesteld op drie maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. ASV Stübbe legt aan haar vordering ten grondslag dat ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van ASV Stübbe. Zij hebben namelijk tot op heden de domeinnamen 'asv-stuebbe.nl' en 'asv-stubbe.nl' niet overdragen aan ASV Stübbe Nederland BV, een door ASV Stübbe opgerichte vennootschap die na de beëindiging van de distributieovereenkomst het verkoopkanaal in Nederland is geworden, maar op naam van [gedaagde 4] overgezet. Ook is gebleken dat ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] nog steeds actief gebruik maken van deze domeinnamen en de merken 'ASV' en 'Stübbe'.

in reconventie

3.3. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] vorderen dat:

1. ASV Stübbe op straffe van een dwangsom wordt geboden op eerste verzoek mee te werken aan de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst van 16 november 2006, met dien verstande dat de afhandeling plaatsvindt naar chronologie van de nummering van de overeenkomst betreffende de punten 1 tot en met 3 en met dien verstande dat de in punt 6 opgenomen regeling komt te vervallen en daarvoor in de plaats treedt het hierna gevorderde sub 2;

2. ASV Stübbe wordt veroordeeld ter zake van een voorschot op schadevergoeding aan ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] te voldoen een bedrag van € 50.000,00 op uiterlijk 1 oktober 2007, vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente vanaf de dag der opeisbaarheid, uitvoerbaar bij voorraad;

3. ASV Stübbe wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, zowel in conventie als in reconventie.

3.4. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] leggen aan hun vordering ten

grondslag dat het juist ASV Stübbe is die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomst van 16 november 2006. Zij is namelijk weigerachtig mee te werken aan de (verdere) uitvoering van de punten 2 en 6 van die vaststellingsovereenkomst en heeft in zoverre die overeenkomst terzijde geschoven. Als gevolg hiervan lijden ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] schade. De schade bestaat hierin dat het bedrag van €50.000,00, dat ter uitvoering van punt 1 van de vaststellingsovereenkomst reeds aan ASV Stübbe is voldaan, onverschuldigd is betaald. Daarnaast vloeit schade voort uit het feit dat slechts een deel van de toegezegde leveringen is uitgevoerd (punt 6 van de vaststellingsovereenkomst) en men de marge van circa 50% misloopt op de nog uitstaande omzet van €54.000,00.

in conventie en in reconventie

3.5. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] en ASV Stübbe voeren op de vorderingen van de andere partij(en) gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling in conventie

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van ASV Stübbe.

4.2. Voorop wordt gesteld dat de in juni 1993 tussen ASV Stübbe en ASV Stübbe Benelux gesloten distributieovereenkomst is geëindigd. Bovendien staat vast dat partijen daarna ervoor hebben gekozen om enkele tussen hen gerezen geschillen door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, d.d. 16 november 2006, te beslechten. Deze vaststellingsovereenkomst geldt tot op heden onverkort. Ter zitting is duidelijk geworden dat van een eenzijdige beëindiging hiervan door ASV Stübbe geen sprake is. ASV Stübbe heeft ter zitting aangegeven slechts de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst tijdelijk te hebben opgeschort in verband met de niet-nakoming door ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4].

4.3. De vraag die derhalve dient te worden beantwoord is, of ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] inderdaad toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst.

4.4. Vaststaat dat ASV Stübbe Benelux tot op heden het gebruik van de merkrechten 'ASV' en 'Stübbe' van ASV Stübbe niet heeft gestaakt en de domeinnamen 'asv-stuebbe.nl' en 'asv-stubbe.nl' niet heeft overdragen aan ASV Stübbe Nederland BV. [gedaagde 4] voert als reden hiervoor aan dat hij de vaststellingsovereenkomst zo heeft begrepen, en ook mocht begrijpen, dat de punten 1 tot en met 3 successievelijk zouden worden afgewerkt. Nadat door hem €50.000,00 is betaald (punt 1), heeft ASV Stübbe evenwel geweigerd mee te werken aan de aandelenoverdracht (punt 2), waarna [gedaagde 4] zijn medewerking aan de overdracht van de domeinnamen (punt 3) heeft opgeschort.

4.5. Voorshands geoordeeld is op geen enkele wijze aannemelijk geworden dat de punten 1 tot en met 3 van de vaststellingsovereenkomst successievelijk moeten worden afgewerkt. Het ligt alleszins in de rede dat partijen dit met zoveel woorden waren overeengekomen indien zij op deze wijze uitvoering hadden willen geven aan de vaststellingsovereenkomst. In tegenstelling tot punt 2 is onder punt 3 van de vaststellingsovereenkomst immers wel een datum genoemd waarbinnen de domeinnaam 'asv-stuebbe.nl' moet zijn overgedragen. Bovendien hebben partijen zich ook in die periode laten bijstaan door een advocaat. Verder is onder punt 1 en punt 3 van de vaststellingsovereenkomst dezelfde datum opgenomen waarbinnen de bewuste prestatie moet zijn verricht. Ook in dat opzicht ligt het niet voor de hand dat de vaststellingsovereenkomst chronologisch moet worden afgewerkt. Daarbij komt nog dat ASV Stübbe Benelux eerst op 9 januari 2007 - en dus naar de letter van de vaststellingsovereenkomst te laat - het bedrag van €50.000,00 aan ASV Stübbe heeft voldaan. Ten slotte is van belang dat ASV Stübbe ter uitvoering van punt 6 van de vaststellingsovereenkomst zeer snel de prijslijst aan AALP Benelux ter beschikking heeft gesteld en dat [gedaagde 4] namens AALP Benelux vervolgens ook zeer snel verschillende bestellingen bij ASV Stübbe heeft gedaan.

4.6. Het onder 4.4. en 4.5. overwogene leidt tot de conclusie dat ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst. Het gevorderde onder 3.1. sub 1, 2 en 3 ligt daarmee voor toewijzing gereed. Ter zitting heeft de heer R.E. Soerjo, commercieel directeur van ASV Stübbe Nederland BV, verklaard dat in het kader van de uitvoering van punt 2 van de vaststellingsovereenkomst alles in gereedheid is gebracht om de aandelenoverdracht van ASV Stübbe aan Subdrie Holding zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter gaat er dan ook vanuit dat dit zo spoedig mogelijk zal geschieden.

4.7. Er bestaat aanleiding om de ten behoeve van de vorderingen gevorderde dwangsommen te matigen in voege zoals hierna aan te geven.

4.8. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op drie maanden na het wijzen van dit vonnis, zoals is gevorderd door ASV Stübbe en waartegen geen bezwaar is gemaakt door ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4].

4.9. ASV Stübbe vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de in deze zaak - die in de kern handelt over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten - door ASV Stübbe gevorderde vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van € 7.800,00, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. De gevorderde vergoeding zal worden toegewezen, nu evenmin is gebleken van feiten of om-

standigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet. De kosten aan de zijde van ASV Stübbe worden begroot op:

- kosten dagvaarding €155,16 (2x dagvaarding van € 84,31 en €70,85)

- vast recht € 300,00

- salaris procureur €7.800,00

Totaal €8.255,16

in reconventie

4.10. ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] vorderen in reconventie dat ASV Stübbe wordt geboden mee te werken aan de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst van 16 november 2006, met dien verstande dat de afhandeling plaatsvindt naar chronologie van de nummering van de overeenkomst betreffende de punten 1 tot en met 3, en met dien verstande dat de in punt 6 opgenomen regeling komt te vervallen en daarvoor in de plaats treedt een veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ten bedrage van €50.000,00.

4.11. Uit hetgeen hiervoor bij de beoordeling in conventie is overwogen, kan reeds worden afgeleid dat de vorderingen in reconventie dienen te worden afgewezen. Op geen enkele wijze is aannemelijk geworden dat de punten 1 tot en met 3 van de vaststellingsovereenkomst successievelijk moeten worden afgewerkt. Daarmee zijn ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst en is ASV Stübbe terecht overgegaan tot opschorting van haar verplichting voortvloeiende uit punt 6 van die overeenkomst. Bovendien is hiervoor vastgesteld dat de vaststellingsovereenkomst tot op heden onverkort geldt, zodat van een onverschuldigde betaling van het bedrag van €50.000,00 aan ASV Stübbe - ter uitvoering van punt 1 van de vaststellingsovereenkomst - geen sprake is.

Voor het toewijzen van een voorschot op schadevergoeding op andere gronden ziet de voorzieningenrechter vooralsnog geen aanleiding.

4.12. Als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij zullen ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten van de procureur van ASV Stübbe zullen in deze procedure worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

5.1. beveelt ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] om ieder gebruik van de merken 'ASV' en 'Stübbe' met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de anderen daardoor zullen zijn bevrijd, om, ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mochten blij-

ven aan het bevel onder 5.1. te voldoen, aan ASV Stübbe een dwangsom te betalen van € 5.000,- per overtreding, echter met een maximum van €100.000,-;

5.3. gebiedt ASV Stübbe Benelux om binnen 1 maand na betekening van dit vonnis haar statutaire naam zodanig te wijzigen dat daarin de merken 'ASV' en 'Stübbe' niet meer voorkomen;

5.4. veroordeelt ASV Stübbe Benelux om, ingeval zij na betekening van dit vonnis het gebod onder 5.3. niet opvolgt, aan ASV Stübbe een dwangsom te betalen van €5.000,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, echter met een maximum van €100.000,-;

5.5. veroordeelt [gedaagde 4] en ASV Stübbe Benelux om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen 'asv-stubbe.nl' en 'asv-stuebbe.nl' onvoorwaardelijk (waaronder begrepen dat zij daarvoor geen vergoeding mogen verlangen) op naam worden gesteld van ASV Stübbe Nederland BV;

5.6. veroordeelt [gedaagde 4] en ASV Stübbe Benelux om, ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mochten blijven aan bovenstaande veroordeling onder 5.5. te voldoen, aan ASV Stübbe een dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, echter met een maximum van € 100.000,-;

5.7. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op drie (3) maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

5.8. veroordeelt ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] in de proceskosten, aan de zijde van ASV Stübbe tot op heden begroot op € 8.255,16;

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.11. wijst de vordering af;

5.12. veroordeelt ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en [gedaagde 4] in de kosten van deze procedure;

5.13. begroot het salaris van de procureur van ASV Stübbe in deze procedure, tot aan deze uitspraak, op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 19 september 2007.