

Vzgr Rb Amsterdam, 21 februari 2008, VT Wonen

Beeldmerk

**vt wonen**



## MERKRECHT – LICENTIEOVEREENKOMST

**Geen tekortkoming in nakoming licentieovereenkomst**

**Zonder toestemming buiten Benelux gebruiken van buiten de Benelux niet geregistreerde VT Wonen**

Uitgangspunt is dat Sanoma op grond van artikel 6, tweede lid onder d, van de Algemene Licentievoorwaarden gerechtigd is de overeenkomst met Wegter met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen, indien Wegter tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en daarin geen wijziging brengt na sommatie door Sanoma binnen een daarbij gestelde redelijke termijn. Als belangrijkste tekortkoming wordt Wegter verweten dat zij zonder toestemming van Sanoma het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux heeft gebruikt. Niet in geschil is echter dat het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux niet door Sanoma als merk is geregistreerd, hetgeen tot gevolg heeft dat het Wegter - evenals ieder ander - in beginsel is toegestaan om het VT Wonen woord- en beeldmerk buiten de Benelux te gebruiken. Daarnaast is niet gebleken dat het Wegter in de op 4 september 2006 gesloten licentieovereenkomst, dan wel in de nadere aanvulling daarop van 21 juni 2006, expliciet is verboden om het woord- en beeldmerk VT Wonen

buiten de Benelux te gebruiken. Anders dan door Sanoma gesteld, kan evenmin uit artikel 1.2 van de Licentieovereenkomst (impliciet) een dergelijk verbod worden afgeleid. Dat, zoals in artikel 1.2 is vermeld, de licentie uitsluitend betrekking heeft op de Benelux betekent voorshands niet meer dan dat de overeenkomst en de daarin neergelegde afspraken van toepassing zijn in het Benelux gebied. Dit houdt dus geen verbod in voor Wegter het merk VT Wonen buiten de Benelux te gebruiken.

### **Ontbinding niet gerechtvaardigd**

**Geen schending van vertrouwen, aangezien Wegter niet wist dat Sanoma niet met buitenlands gebruik, waarover Wegter wel royalty's afdroeg, bekend was c.q. tekortkomingen van zodanige geringe betekenis dat ontbinding niet gerechtvaardigd is**

Voor zover Sanoma heeft gesteld dat een ontbinding van de overeenkomst is gerechtvaardigd omdat door het gebruik van Wegter van het merk VT Wonen buiten de Benelux het onderlinge vertrouwen ernstig is geschaad, wordt overwogen dat Wegter gemotiveerd heeft betwist dat Sanoma niet van de verkopen buiten de Benelux op de hoogte was. Nu bovendien niet is gebleken van een verplichting voor Wegter om Sanoma daarvan op de hoogte te stellen, is voorshands onvoldoende aannemelijk dat vanwege het gebruik van Wegter van het VT Wonen woord- en beeldmerk buiten de Benelux in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de overeenkomst op goede gronden is ontbonden, te minder nu door Sanoma niet is betwist dat Wegter ook over de verkopen buiten de Benelux royalty's aan haar heeft afgedragen. Hetgeen Sanoma nog overigens als tekortkomingen van Wegter heeft aangevoerd maakt dat niet anders. Daarbij is van belang dat Wegter ook die tekortkomingen gemotiveerd heeft betwist. Daarnaast zijn die tekortkomingen voorshands van een zodanige geringe betekenis, dat die een ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

### **Vzgr Rb Amsterdam, 21 februari 2008**

(R. Orobio de Castro)

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

Zaaknummer/rolnummer: 388203/KG ZA 08-31 OdC/PvV

Vonnis in kort geding van 21 februari 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SANOMA UITGEVERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij conceptdagvaarding,

procureur mr. L.M.C.A. Reinders Folmer,

advocaat mr. E. Hennis te Hoofddorp,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEGTER CONSUMENTEN B.V.,

gevestigd te Hengelo,

gedaagde,  
procureur mr. W.J.G. Maas.

## 1. De procedure

Ter terechtzitting van 7 februari 2008 heeft eiseres, verder te noemen Sanoma, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Wegter, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## 2. De feiten

2.1. Sanoma is uitgeefster van (onder meer) het tijdschrift VT Wonen. Zij heeft deze titel in diverse warenklassen als woord- en beeldmerk in de Benelux geregistreerd als merk.

2.2. Op 4 september 2006 hebben Sanoma en Wegter een licentieoverkomst gesloten, waarbij aan Wegter voor een periode van drie jaar en vijf maanden het recht is verleend om het merk VT Wonen af te beelden op door Wegter te vervaardigen producten. In de licentieovereenkomst is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

*"1.2 De licentie heeft uitsluitend betrekking op de Benelux. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Merk voor een ander doel te gebruiken dan dat genoemd in het eerste lid van dit artikel."*

2.3. In de in de licentieovereenkomst van toepassing verklaarde Algemene Licentie bepalingen Sanoma Uitgevers 2005 (hierna: de Algemene Licentie bepalingen) wordt, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

*Artikel 6 - Duur en beëindiging*

*(...)*

*2. Licentiegever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen indien:*

*(...)*

*(d) Licentienemer tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Bepalingen en daarin geen wijziging brengt na sommatie van de Licentiegever binnen een daarbij gestelde redelijke termijn;"*

2.4. Op 21 juni 2006 hebben partijen aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van de door Sanoma verleende licentie.

2.5. Bij brief van 19 april 2007 heeft Sanoma aan Wegter, voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld:

*"Tot onze grote ontsteltenis zijn we er per toeval achter gekomen dat de complete VT Wonen Basis collectie te koop wordt aangeboden in Kaufhof des Westens in Berlijn, én dat als klap op de vuurpijl, Wegter op de Maison & Objet beurs in Parijs in januari 2007 heeft gestaan waar door jullie de VT Wonen Basis collectie te koop werd aangeboden aan buitenlandse distributeurs. Dit alles is volstrekt in strijd met de afspraken tussen VT Wonen en Wegter.*

*Op grond van het bovenstaande moet ik dan ook helaas constateren dat Wegter de afspraken uit de licentieovereenkomst totaal niet nakomt en flagrant inbreuk maakt op onze exclusieve merkrechten."*

2.6. Bij brief van 15 oktober 2007 heeft Sanoma, vanwege de verkoop door Wegter van de VT Wonen Basis collectie buiten de Benelux, de licentieovereenkomst met Wegter met ingang van 1 november 2007 ontbonden. Daarbij is, voor zover hier van belang, het volgende aan Wegter meegedeeld:

*1. Wegter heeft het recht om de huidige VT Wonen Basiscollectie te voeren tot 1 maart 2008. Na 1 maart 2008 kan Wegter de nog aanwezige voorraad van de VT Wonen Basiscollectie uitverkopen tot en met 30 juni 2008, met inachtneming van alle voorwaarden en bepalingen van de Licentieovereenkomst;*

*2. (...);*

*3. Wegter zal over alle verkopen buiten de Benelux van de VT Wonen Basiscollectie die in strijd met de Licentieovereenkomst hebben plaatsgevonden binnen 4 weken na dagtekening van deze brief schriftelijke opgave doen aan Sanoma;*

*4. Over de verkopen in het buitenland zoals opgegeven door Wegter ingevolge punt 3 zal Wegter een royalty-vergoeding verschuldigd zijn van 12% van de groothandelsprijs conform artikel 3.1 van de Licentieovereenkomst. Na ontvangst van een factuur van Sanoma zal Wegter het bedrag binnen 30 dagen voldoen.*

2.7. Bij brief van 25 oktober 2007 heeft de raadsman van Wegter aan Sanoma meegedeeld dat de licentieovereenkomst met de brief van 15 oktober 2007 niet op juiste wijze door Sanoma zou zijn ontbonden nu daarin aan Wegter geen redelijke termijn is gegeven om alsnog na te komen.

2.8. Bij brief van 16 november 2007 heeft de raadsman van Sanoma, voor zover hier van belang, het volgende aan Wegter meegedeeld:

### Opschorting

*Indien en voor zover geen sprake zou zijn van een rechtsgeldige ontbinding stelt cliënte u bij deze alsnog in gebreke.*

*a. U dient uiterlijk op 30 november 2007 schriftelijk te verklaren dat u zich houdt aan de licentieovereenkomst. Meer in het bijzonder dient u te verklaren de verkoop van producten van het merk VT Wonen buiten de Benelux met onmiddellijk ingang te zullen staken en gestaakt te zullen houden, een en ander op straffe van een dwangsom (...); en*

*b. U dient uiterlijk op 30 november 2007 alles bekend te maken hetgeen u weet omtrent uw wanprestatie. Meer in het bijzonder dient u schriftelijk opgave te doen van waar en wanneer u buiten de Benelux heeft verkocht en welke inkomsten u daarmee heeft gegenereerd; en*

*c. U dient uiterlijk 30 november 2007 alle winst (inclusief onderbouwing) af te dragen welke u met verkopen van VT Wonen producten buiten de Benelux in het verleden heeft gegenereerd.*

*Voor het geval de oorspronkelijke ontbinding per 1 november 2007 niet geldig zou zijn, schort cliënte haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst met ingang van 1 november 2007 tot voornoemde termijn (1 december 2007) op.*

*Indien u niet tijdig en volledig voldoet aan voormelde ingebrekestelling ontbind ik, namens cliënte, nu voor alsdan de licentieovereenkomst."*

### 3. Het geschil

3.1. Sanoma vordert -samengevat- Wegter, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te bevelen binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van het woord- en beeldmerk VT Wonen, alsmede het produceren en het op de markt brengen van producten waarop het woord- en beeldmerk VT Wonen is afgebeeld, te staken en gestaakt te houden. Tevens vordert Sanoma Wegter te bevelen om de nog bij haar voorraad zijnde producten die zijn voorzien van het woord- en beeldmerk VT Wonen tegen kostprijs aan Sanoma af te geven en dat door Wegter door middel van een door een register accountant opgesteld overzicht inzicht wordt verschaft van de door Wegter met het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux, en binnen de Benelux na 1 november 2007, gegenereerde inkomsten onder gelijke afdracht van de daarmee gegenereerde winst. Daarnaast vordert Sanoma dat Wegter op grond van artikel 1019h RV wordt veroordeeld in de kosten van dit geding.

3.2. Sanoma stelt daartoe -samengevat- dat Wegter toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Ten eerste overtrad zij de licentieovereenkomst op ernstige wijze door gelicentieerde producten buiten de Benelux te verkopen en over deze verkopen geen winst af te dragen. Ten tweede voldeed zij niet aan haar verplichtingen door continu te laat aan afnemers te leveren en geheel zelfstandig, zonder het voeren van overleg en het verschaffen van inzicht, te opereren. Ondanks dat Sanoma om deze omstandigheden de overeenkomst per 1 november 2007 heeft ontbonden, heeft Wegter het gebruik van het merk daarna onverminderd voortgezet. Wegter maakt daarmee inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Sanoma. Sanoma is daarom genoodzaakt door middel van deze procedure te bewerkstelligen dat Wegter haar onrechtmatig handelen stopt en haar voorraad afgeeft.

3.3. Wegter heeft -samengevat- als verweer aangevoerd dat zij geen wanprestatie heeft geleverd. De verkopen aan het Kaufhof des Westens waren bij Sanoma bekend en over die verkopen zijn ook royalty's aan Sanoma afgedragen. Daarnaast is het VT Wonen merk buiten de Benelux niet als merk geregistreerd. Sanoma kan Wegter het gebruik van dat merk buiten de Benelux dus niet verbieden. Ook de licentieovereenkomst zegt nergens dat Wegter buiten de Benelux het merk niet mag gebruiken. Van wanprestatie is dan ook geen sprake. Verder is de licentieovereenkomst niet op de juiste wijze ontbonden. Er is Wegter in de brief van 19 april 2007 geen redelijke termijn gesteld om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.

Daarnaast is aan de sommaties in de brief van 15 oktober 2007 door Wegter voldaan en is, direct aan Sanoma bevestigd dat de overeenkomst zou worden nageleefd. Daarmee ging voor Sanoma het recht verloren om de overeenkomst te ontbinden. Zelfs als Wegter zich wel zou hebben schuldig gemaakt aan wanprestatie, dan

wou ontbinding, vanwege de geringe betekenis van de wanprestatie, in dit geval niet gerechtvaardigd zijn.

### 4. De beoordeling

4.1. Uitgangspunt is dat Sanoma op grond van artikel 6, tweede lid onder d, van de Algemene Licentiebepalingen gerechtigd is de overeenkomst met Wegter met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen, indien Wegter tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en daarin geen wijziging brengt na sommatie door Sanoma binnen een daarbij gestelde redelijke termijn.

4.2. Als belangrijkste tekortkoming wordt Wegter verweten dat zij zonder toestemming van Sanoma het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux heeft gebruikt.

4.3. Niet in geschil is echter dat het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux niet door Sanoma als merk is geregistreerd, hetgeen tot gevolg heeft dat het Wegter -evenals een ieder ander- in beginsel is toegestaan om het VT Wonen woord- en beeldmerk buiten de Benelux te gebruiken. Daarnaast is niet gebleken dat het Wegter in de op 4 september 2006 gesloten licentieovereenkomst, dan wel in de nadere aanvulling daarop van 21 juni 2006, expliciet is verboden om het woord- en beeldmerk VT Wonen buiten de Benelux te gebruiken. Anders dan door Sanoma gesteld, kan evenmin uit artikel 1.2 van de Licentieovereenkomst (impliciet) een dergelijk verbod worden afgeleid. Dat, zoals in artikel 1.2 is vermeld, de licentie uitsluitend betrekking heeft op de Benelux betekent voorshands niet meer dan dat de overeenkomst en de daarin neergelegde afspraken van toepassing zijn in het Benelux gebied. Dit houdt dus geen verbod in voor Wegter het merk VT Wonen buiten de Benelux te gebruiken.

4.4. Voor zover Sanoma heeft gesteld dat een ontbinding van de overeenkomst is gerechtvaardigd omdat door het gebruik van Wegter van het merk VT Wonen buiten de Benelux het onderlinge vertrouwen ernstig is geschaad, wordt overwogen dat Wegter gemotiveerd heeft betwist dat Sanoma niet van de verkopen buiten de Benelux op de hoogte was. Nu bovendien niet is gebleken van een verplichting voor Wegter om Sanoma daarvan op de hoogte te stellen, is voorshands onvoldoende aannemelijk dat vanwege het gebruik van Wegter van het VT Wonen woord- en beeldmerk buiten de Benelux in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de overeenkomst op goede gronden is ontbonden, te minder nu door Sanoma niet is betwist dat Wegter ook over de verkopen buiten de Benelux royalty's aan haar heeft afgedragen. Hetgeen Sanoma nog overigens als tekortkomingen van Wegter heeft aangevoerd maakt dat niet anders. Daarbij is van belang dat Wegter ook die tekortkomingen gemotiveerd heeft betwist. Daarnaast zijn die tekortkomingen voorshands van een zodanige geringe betekenis, dat die een ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat Sanoma voorshands op onjuiste gronden tot ontbinding van de licentieovereenkomst is overgegaan. Dat Wegter in een bodemprocedure zal worden veroordeeld tot hetgeen thans door Sanoma wordt gevorderd is derhalve onvol-

doende aannemelijk. De vorderingen van Sanoma zullen daarom worden afgewezen. Uit het voorgaande volgt tevens dat de licentieovereenkomst (ook) door Sanoma nog dient te worden nagekomen.

4.6. Sanoma zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hierbij worden de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv toegewezen, nu het geschil de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht betreft. Het door Wegter gevorderde bedrag komt redelijk en evenredig voor, het salaris procureur zal gezien de ter zitting overgelegde bijlage worden gesteld op EUR 14.850,00. De proceskosten aan de zijde van Wegter worden derhalve begroot op:

- vast recht	EUR	254,00
- salaris procureur		<u>14.850,00</u>
Totaal	EUR	15.104,00

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;
- 5.2. veroordeelt Sanoma in de proceskosten, aan de zijde van Wegter tot op heden begroot op EUR 15.104,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2008.

---