

Vzgr Rb Haarlem, 6 maart 2008, VNU v Eventex

Benelux inschrijving 0820053



digitalmarketingevent.nl



MERKENRECHT - SAMENWERKING

Overeenstemming inzake ‘mede-eigendom’ dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.

In beide concepten geldt dus als uitgangspunt dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak heeft op de met DME verbonden rechten, waardoor partijen feitelijk tot elkaar zijn veroordeeld, want geen van partijen mag zonder toestemming van de ander alleen doorgaan. En dat geldt volgens artikel 7.5 bij het einde van de overeenkomst "om welke reden dan ook", dus ook bij wanprestatie (artikel 7.3) of faillissement (artikel 7.4) Opmerking verdient dat de door Eventex voorgestelde aanvulling op artikel 7.5 uitgaat van een opzegging, die feitelijk door geen van partijen is gedaan. Volgens die clause zou Eventex in geval van opzegging door VNU tegen betaling van €25.000 alle rechten verkrijgen. VNU heeft echter niet opgezegd, sterker nog, zij vordert thans nakoming. Ook artikel 6.3, waarin is bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten die in verband met de samenwerking zullen ontstaan of voor vestiging vatbaar zullen worden, toevallen aan partijen gezamenlijk en in gelijke delen, is bij de uitwisseling van de concepten steeds buiten discussie gebleven. Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.

Makerschap en inbreng niet relevant

De vraag door wie de oorspronkelijke ideeën, concepten of wat dan ook zijn ingebracht, en wie aan wie gevraagd heeft om mee te doen met het concept,

is gezien de bereikte wilsovereenstemming niet interessant.

Aan de daarover gevoerde discussie kan dan ook voorbij worden gegaan. Het was immers "samen uit, samen thuis" .

Gehoudenheid tot samenwerking

partijen kunnen DME 2008 alleen samen organiseren, of in het geheel niet meer

VNU heeft aan de hand van de overgelegde prints van de websites van DME, de RAI en het ANP voldoende aannemelijk gemaakt dat Eventex nu doende is DME 2008 te organiseren zonder dat in publicaties daarover van betrokkenheid van VNU of Emerce melding wordt gemaakt. Die handelwijze is in strijd met de wilsovereenstemming die partijen hebben bereikt aangaande de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME. Eventex zal zich moeten houden aan die onderdelen van de bereikte wilsovereenstemming die hier in het geding zijn. Als dat betekent dat Eventex (op die voorwaarden, dus samen met VNU) de DME niet verder wil laten doorgaan, dan is dat de "poison pill" die partijen overeengekomen zijn: partijen kunnen DME 2008 alleen samen organiseren, of in het geheel niet meer. Partijen zijn dus verplicht met elkaar verder te gaan, en als dat niet lukt, kan het evenement niet doorgaan.

PROCESRECHT

Bevel tot dooronderhandelen

Het overeengekomen uitgangspunt dat geen van partijen het recht heeft om alleen, dus zonder de ander, door te gaan met de beurs impliceert een verplichting om weer rond de tafel te gaan zitten.

De vordering tot dooronderhandelen is derhalve ook toewijsbaar.

Bevel tot inschrijving VNU als mede-eigenaar Benelux merk

Ook de vordering die ertoe strekt dat VNU als mede-eigenaar van de in dit geding aan de orde zijnde merken wordt ingeschreven in het register van het Benelux Merken Bureau voor Intellectuele Eigendom, is voor toewijzing vatbaar.

Immers, ook als de DME 2008 niet door zal kunnen gaan bij gebreke van voldoende overeenstemming over de samenwerking heeft VNU er belang bij dat zij als mede rechthebbende wordt geregi-streerd, al was het maar om te effectueren dat die merken niet zonder haar toestemming door Eventex worden gebruikt.

Forumkeuze

Gewisselde conceptovereenkomsten vormen geschriften als bedoeld in artikel 108 lid 3 Rv en de in die concepten opgenomen forumkeuze is nimmer een punt van discussie tussen partijen geweest

Zoals ter zitting al aan partijen is kenbaar gemaakt wordt dit verweer verworpen. Aan Eventex kan worden toegegeven dat partijen het uiteindelijk niet eens zijn geworden over alle details van de samenwerkingsovereenkomst. Op de voet van artikel 108 lid 4 Rv. moet

een forumkeuzebeding echter los worden gezien van de al dan niet tot stand gekomen overeenkomst en afzonderlijk worden beoordeeld. Vast staat dat tussen partijen conceptovereenkomsten zijn uitgewisseld. Die stukken zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter te beschouwen als geschriften als bedoeld in [artikel 108 lid 3 Rv](#). Ook staat vast dat de in die concepten opgenomen forumkeuze nimmer een punt van discussie tussen partijen is geweest. Daarom moet Eventex naar het oordeel van de voorzieningenrechter geacht worden het forumkeuzebeding stilzwijgend te hebben aanvaard

Vindplaatsen: LJN: [BC6684](#)

Vzgr Rb Haarlem, 6 maart 2008

(Th.S. Roëll)

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 143755 / KG ZA 08-102

Vonnis in kort geding van 6 maart 2008 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VNU MEDIA B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaat mrs. J.S. Hofhuis en [A.G.D. van der Wolk](#) te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EVENTEX B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. M.D. Kalmijn te Leeuwarden.

Partijen zullen hierna VNU en Eventex genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling op 26 februari 2008
- de pleitnota van VNU
- de pleitnota's van Eventex.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. VNU is uitgever van tijdschriften en exploiteert websites. Tot de producten van VNU behoort onder meer Emerce, een platform voor digitale marketing, media en e-business dat op internet en als tijdschrift verschijnt. De website www.emerce.nl wordt maandelijks door 220.000 personen bezocht. Het tijdschrift heeft een oplage van 10.000. Onder de noemer van Emerce worden ook beurzen en andere evenementen georganiseerd.

2.2. Eventex is een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen van concepten voor vakbeurzen en het produceren/organiseren daarvan.

2.3. Eind 2006 heeft VNU Eventex in de arm genomen om gezamenlijk een beurs voor online marketing te or-

ganiseren. Partijen kwamen overeen dat de beurs de naam zou krijgen "Digital Marketing Event", afgekort als DME.

2.4. Op 13 december 2006 heeft Eventex de domeinnaam www.digitalmarketingevent.nl geregistreerd bij de SIDN en op 23 februari 2007 heeft zij het woordmerk DME en het daarbij behorende beeldmerk gedeponeerd in het Benelux Merkenregister.

2.5. Partijen hebben gezamenlijk in juni 2007 de beurs DME 2007 georganiseerd die een groot succes was. Daarna zijn partijen gaan werken aan de voorbereiding van DME 2008.

2.6. Om de samenwerking schriftelijk vast te leggen heeft VNU op 9 februari 2007 een concept voor een samenwerkingsovereenkomst aan Eventex toegestuurd. Daarna hebben beide partijen voorstellen tot wijziging van dit concept gedaan. Over de definitieve tekst van de samenwerkingsovereenkomst werd geen volledige overeenstemming bereikt.

2.7. Op 28 januari 2008 heeft een laatste bespreking plaatsgevonden. Daarna heeft de raadsman van Eventex VNU bij brief van 30 januari 2008 laten weten dat indien partijen de resterende punten van geschil niet binnen acht dagen na die datum zouden hebben opgelost, Eventex zich ter zake vrij zou achten.

Partijen zijn niet tot een oplossing van de geschilpunten gekomen.

2.8. Bij brief van 15 februari 2008 heeft VNU Eventex verzocht schriftelijk te bevestigen dat zij zich niet langer met VNU Media BV en/of Emerce zal associëren, dat zij geen gebruik meer zal maken van concepten, merken, domeinnamen en overige intellectuele eigendomsrechten die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van VNU en meer in het bijzonder dat zij geen gebruik meer zal maken van het woordmerk DME en het daarbij behorende beeldmerk, de domeinnaam www.digitalmarketingevent.nl en het concept aangaande het Digital Marketing Event. Eventex heeft daarop niet gereageerd.

2.9. In de nieuwsbrief op de website www.digitalmarketingevent.nl wordt Eventex als initiator en enige organisator van de beurs Digital Marketing Event 2008 gepresenteerd. Ook op de websites van het ANP en van de RAI wordt Eventex als enige organisator van DME 2008 vermeld.

3. Het geschil

3.1. VNU vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a. Eventex per direct op straffe van verbeurte van een dwangsom zal verbieden zonder toestemming van VNU gebruik te maken van de concepten, merken, domeinnamen, website en (andere) intellectuele eigendomsrechten samenhangende met Digital Marketing Event, of zich op enigerlei (andere) wijze te presenteren al solo-organisator van dit evenement,

b. Eventex zal veroordelen per direct met VNU in onderhandeling te treden over de precieze vorm van verdere samenwerking tussen Eventex en VNU in het kader van Digital Marketing Event, althans over de overdracht van alle rechten op dat evenement aan een der partijen,

c. Eventex zal veroordelen het ertoe te leiden dat VNU als mede-eigenaar van de in dit geding aan de orde zijnde merken wordt ingeschreven in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, een en ander met veroordeling van Eventex in de kosten van het geding, de kosten van het beslag daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

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

4. De beoordeling

4.1. Eventex heeft in de eerste plaats een bevoegdheidsverweer gevoerd. Zij heeft betwist dat partijen, zoals VNU stelt, overeenstemming hebben bereikt over de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Haarlem om kennis te nemen van geschillen die uit of met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst mochten ontstaan.

4.2. Zoals ter zitting al aan partijen is kenbaar gemaakt wordt dit verweer verworpen. Aan Eventex kan worden toegegeven dat partijen het uiteindelijk niet eens zijn geworden over alle details van de samenwerkingsovereenkomst. Op de voet van artikel 108 lid 4 Rv. moet een forumkeuzebeding echter los worden gezien van de al dan niet tot stand gekomen overeenkomst en afzonderlijk worden beoordeeld. Vast staat dat tussen partijen conceptovereenkomsten zijn uitgewisseld. Die stukken zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter te beschouwen als geschriften als bedoeld in artikel 108 lid 3 Rv. Ook staat vast dat de in die concepten opgenomen forumkeuze nimmer een punt van discussie tussen partijen is geweest. Daarom moet Eventex naar het oordeel van de voorzieningenrechter geacht worden het forumkeuzebeding stilzwijgend te hebben aanvaard.

4.3. VNU legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. In de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst hebben partijen op vrijwel alle punten overeenstemming bereikt. De hoofdlijnen van de samenwerking zijn altijd duidelijk geweest, aldus VNU. Vanaf het begin heeft partijen voor ogen gestaan dat zij gezamenlijk als organisatoren naar buiten zouden treden, dat partijen elk voor 50 % eigenaar zouden zijn van het concept en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten en dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen meer gebruik zou maken van de concepten, merken, domeinnamen en overige intellectuele eigendomsrechten. Deze onderwerpen hebben, volgens VNU, tussen partijen nooit ter discussie gestaan en hebben deel uitgemaakt van alle conceptversies van de samenwerkingsovereenkomst. VNU stelt zich daarom op het standpunt dat het ervoor gehouden moet worden dat tussen partijen in ieder geval ten aanzien van die punten een overeenkomst tot stand is gekomen en contractuele gebondenheid is ontstaan. Doordat Eventex zich thans presenteert als enig organisator van DME 2008 en de aan DME verbonden intellectuele eigendomsrechten blijft gebruiken, handelt zij in strijd met de hiervoor bedoelde afspraken. Subsidi-

air stelt VNU dat tussen partijen een voorovereenkomst bestaat, die moet worden geconstrueerd aan de hand van de bedoelingen van partijen die blijken uit hetgeen wel geregeld is en waarbij eventuele leemten zoveel mogelijk moeten worden aangevuld overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

4.4. Eventex betwist dat partijen in de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt. Volgens Eventex waren er eind januari 2008 drie essentiële onderwerpen waarover partijen het niet eens waren, te weten de overdraagbaarheid, de duur en beëindiging van de overeenkomst en het non-concurrentiebeding.

Eventex heeft voorts aangevoerd dat het concept voor DME door haar is bedacht en geheel door haar is uitgewerkt. De naam Digital Marketing Event is volgens Eventex bedacht door haar directeur. Daarom heeft Eventex ook de daarbij behorende domeinnaam en de woord- en beeldmerken geregistreerd. Dat tussen partijen de afspraak zou bestaan dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot DME gezamenlijk eigendom zouden zijn wordt eveneens door Eventex betwist.

Eventex stelt zich daarom op het standpunt dat, nu partijen niet tot overeenstemming over de samenwerking zijn gekomen, het haar vrij staat om het door haar ontwikkelde concept en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten zelfstandig verder te exploiteren.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Vast staat dat partijen vanaf het najaar van 2006 hebben samengewerkt, hetgeen heeft geresulteerd in de DME beurs medio 2007 en dat vanaf februari 2007 een uitwisseling van conceptovereenkomsten heeft plaatsgevonden.

4.6. Vaste gegevens in die conceptovereenkomsten zijn steeds de 50/50 verdeling van kosten en opbrengsten (artikel 4) en 50/50 eigendom van de intellectuele eigendomsrechten (artikel 6).

4.7. Discussie is ontstaan over de uitkoop na beëindiging van de overeenkomst. Het eerste, door VNU opgestelde concept vermeldde daarover in artikel 7.5: *“Nadat een einde aan de Overeenkomst is gekomen om welke reden dan ook, (i) zijn VNU en Eventex niet langer gerechtigd om zich met elkaar te associëren en (ii) zal VNU noch Eventex gebruik (meer) maken van de concepten, merken, domeinnamen en overige intellectuele eigendomsrechten welke geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de wederpartij. Het voorgaande houdt eveneens in dat geen van beide partijen in dat geval nog gebruik mag maken van het concept van het Evenement en alle intellectuele eigendomsrechten daarop.”* In het concept dat Eventex op 16 oktober 2007 aan VNU heeft toegezonden heeft zij een clausule aan artikel 7.5 toegevoegd die luidt: *“Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te beëindigen dan geeft zij dat per aangetekende brief te kennen aan wederpartij. Deze wederpartij kan daarna het concept voortzetten tegen een eenmalige vergoeding van € 25.000,- aan de opzeggende partij. Na betaling van voornvermeld bedrag zal de voortzettende partij*

automatisch toestemming hebben om eventuele rechten zonder vergoeding verder te gebruiken."

4.8. In beide concepten geldt dus als uitgangspunt dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak heeft op de met DME verbonden rechten, waardoor partijen feitelijk tot elkaar zijn veroordeeld, want geen van partijen mag zonder toestemming van de ander alleen doorgaan. En dat geldt volgens artikel 7.5 bij het einde van de overeenkomst "om welke reden dan ook", dus ook bij wanprestatie (artikel 7.3) of faillissement (artikel 7.4). Opmerking verdient dat de door Eventex voorgestelde aanvulling op artikel 7.5 uitgaat van een opzegging, die feitelijk door geen van partijen is gedaan. Volgens die clause zou Eventex in geval van opzegging door VNU tegen betaling van €25.000 alle rechten verkrijgen. VNU heeft echter niet opgezegd, sterker nog, zij vordert thans nakoming.

4.9. Ook artikel 6.3, waarin is bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten die in verband met de samenwerking zullen ontstaan of voor vestiging vatbaar zullen worden, toevallen aan partijen gezamenlijk en in gelijke delen, is bij de uitwisseling van de concepten steeds buiten discussie gebleven.

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geoordeeld dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.

4.11. De drie onderwerpen waarover partijen volgens Eventex geen volledige overeenstemming hebben bereikt zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als essentialia te beschouwen. Dat een clause met betrekking tot de overdraagbaarheid voor Eventex van wezenlijk belang was heeft zij ter zitting toegelicht door te verwijzen naar de ervaringen van een zuster-vennootschap, Gamexpo BV, die een samenwerkingsverband heeft gehad met VNU. VNU heeft die activiteit buiten Gamexpo om verkocht aan een derde, waardoor Gamexpo ongevraagd werd geconfronteerd met een nieuwe partner in de samenwerking. Eventex vreest dat VNU ook in dit geval het door haar bedachte concept en haar kennis zal verkopen aan de hoogste bidder. Een vergelijking met de situatie rond Gamexpo gaat echter niet op. VNU heeft ter zitting onweersproken aangevoerd dat in dat contract specifiek was overeengekomen dat VNU rechten mocht overdragen. In de conceptovereenkomst betreffende DME is in art 11.1, dat in alle concepten ongewijzigd is gebleven, bepaald dat partijen niet gerechtigd zijn de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. De eis dat de aandelen in VNU niet overgedragen mogen worden is kennelijk pas laat opgekomen en is geen legitieme eis. De contractant blijft immers dezelfde.

4.12. Ten aanzien van de non-concurrentie kan uit de overgelegde conceptovereenkomsten worden geconcludeerd dat partijen het daar in beginsel over eens waren, maar dat zij nog slechts zochten naar de precie-

ze formulering van een beding om genoegzaam aan de belangen van beide partijen tegemoet te komen.

4.13. Bij de discussie over de gang van zaken na beëindiging van de overeenkomst is, zoals hiervoor reeds werd overwogen, steeds het uitgangspunt geweest dat na beëindiging van de samenwerking geen van partijen aanspraak zou hebben op rechten met betrekking tot DME.

4.14. De vraag door wie de oorspronkelijke ideeën, concepten of wat dan ook zijn ingebracht, en wie aan wie gevraagd heeft om mee te doen met het concept, is gezien de bereikte (onder 4.10 weergegeven) wilsovereenstemming niet interessant. Aan de daarover gevoerde discussie kan dan ook voorbij worden gegaan. Het was immers "samen uit, samen thuis".

4.15. VNU heeft aan de hand van de overgelegde prints van de websites van DME, de RAI en het ANP voldoende aannemelijk gemaakt dat Eventex nu doende is DME 2008 te organiseren zonder dat in publicaties daarover van betrokkenheid van VNU of Emerce melding wordt gemaakt.

4.16. Die handelwijze is in strijd met de wilsovereenstemming die partijen hebben bereikt aangaande de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME. Eventex zal zich moeten houden aan die onderdelen van de bereikte wilsovereenstemming die hier in het geding zijn. Als dat betekent dat Eventex (op die voorwaarden, dus samen met VNU) de DME niet verder wil laten doorgaan, dan is dat de "poison pill" die partijen overeengekomen zijn: partijen kunnen DME 2008 alleen samen organiseren, of in het geheel niet meer. Partijen zijn dus verplicht met elkaar verder te gaan, en als dat niet lukt, kan het evenement niet doorgaan.

4.17. De conclusie van al het voorgaande is dat het onder 3.1.a gevorderde verbod zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als volgt.

4.18. Het overeengekomen uitgangspunt dat geen van partijen het recht heeft om alleen, dus zonder de ander, door te gaan met de beurs impliceert een verplichting om weer rond de tafel te gaan zitten. De vordering tot dooronderhandelen is derhalve ook toewijsbaar.

4.19. Ook de vordering die ertoe strekt dat VNU als mede-eigenaar van de in dit geding aan de orde zijnde merken wordt ingeschreven in het register van het Benelux Merken Bureau voor Intellectuele Eigendom, is voor toewijzing vatbaar. Immers, ook als de DME 2008 niet door zal kunnen gaan bij gebreke van voldoende overeenstemming over de samenwerking heeft VNU er belang bij dat zij als mede rechthebbende wordt geregistreerd, al was het maar om te effectueren dat die merken niet zonder haar toestemming door Eventex worden gebruikt.

4.20. Eventex zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding, de kosten van het beslag daaronder begrepen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verbiedt Eventex zonder toestemming van VNU gebruik te maken van de concepten, merken, domeinnamen, website en (andere) intellectuele

eigendomsrechten samenhangende met Digital Marketing Event, of zich op enigerlei (andere) wijze te presenteren als solo-organisator van dit evenement,

5.2. bepaalt dat Eventex een dwangsom verbeurt van EURO 10.000,-- voor iedere overtreding van het onder 5.1 vermelde verbod, één en ander tot een maximum van

EURO 100.000,--,

5.3. veroordeelt Eventex om met VNU in onderhandeling te treden over de precieze vorm van verdere samenwerking tussen Eventex en VNU in het kader van het Digital Marketing Event, althans over de overdracht van alle rechten op dat evenement aan één der partijen,

5.4. gebiedt Eventex het ertoe te leiden dat VNU als mede-eigenaar van het woordmerk DME en het daarbij behorende beeldmerk wordt ingeschreven in het Benelux Merken Bureau voor Intellectuele Eigendom,

5.5. veroordeelt Eventex in de kosten van het geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van VNU begroot EURO 424,80 aan verschotten en EURO 1.200,-- aan procureurssalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Roëll en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2008.
