

Vzgr Rb Zutphen, 18 maart 2009, Maas Profile v De VAB Handel



MERKENRECHT

Toestemming voor depot door distributeur

• Voorts kan uit de (concept-)distributieovereenkomsten van 1999, 2001 en 2003 genoegzaam worden afgeleid dat (de rechtsvoorgangers van) Maas Profile hebben ingestemd met het merkdepot door De VAB Handel.

In zoverre kan gezegd worden dat de door Weber Bausysteme verstrekte toestemming ook blijkt uit schriftelijke stukken. Zowel in de op 2 december 1999 door Weber Bausysteme en De VAB Handel te ondertekenen overeenkomst en als in de op 30 maart 2001 gesloten overeenkomst tussen Bemo Elementenbau en De VAB Handel luidt artikel 3 over Kennzeichnungsrechte.

Rechtsverwerking wegens gedogen gebruik door distributeur

• De inhoud van de (concept-)overeenkomsten van 1999, 2001 en 2003 gevoegd bij de hiervoor besproken verklaringen van [naam 2], [naam 1], [naam 4] en [naam 3] maken het vooralsnog voldoende aannemelijk dat het beroep van De VAB Handel op de rechtsverwerking van artikel 2.29 BVIE zal slagen.

In de onderhavige procedure moet er daarom vanuit gegaan worden dat Maas Profile niet de nietigheid van het jongere merk BEMO van De VAB Handel kan inroepen. Op grond van het bepaalde in artikel 2.24 BVIE kan zij zich evenmin verzetten tegen het gebruik van het merk BEMO door De VAB Handel na beëindiging van de distributie overeenkomst. De vordering onder A is daarom niet voor toewijzing vatbaar.

Verval merkrecht merkhouders wegens niet normaal gebruik BEMO-Roof

• Gelet op dit alles is het voorshands voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het merkrecht van Maas Profile op het oudere merk Bemo-roof is komen te vervallen als bedoeld in artikel 2.26 BVIE.

Vindplaatsen: LJN: [BI2372](#)

Vzgr Rb Zutphen, 18 maart 2009

(R.M.A.G. van Valderen)

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 99948 / KG ZA 09-29

Vonnis in kort geding van 18 maart 2009

in de zaak van

de rechtspersoon volgens Duits recht
MAAS PROFILE GMBH & CO KG,
gevestigd te Ilshofen, Duitsland,

eiseres,

advocaat: mrs. [C.S. Mastebroek](#) en C. Willems te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE VAB HANDEL B.V.,

2. [gedaagde 2],

beiden gevestigd respectievelijk wonende te Putten, gedaagden,

advocaat mr. A.J. Kronenberg te Arnhem.

Partijen zullen hierna Maas Profile, De VAB Handel en [gedaagde 2] genoemd worden.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Maas Profile

- de pleitnota van De VAB Handel en [gedaagde 2].

2. De feiten

2.1. Weber Bausysteme GmbH (hierna ook: Weber Bausysteme) is in 1982 opgericht door de heer [naam 1] en hield zich bezig met de fabricage/montage en de verkoop van aluminium dakplaten.

2.2. Weber Bausysteme heeft op 26 januari 1984 het merk BEMO ROOF gedeponneerd in het internationaal merkenregister voor “prefabricated elements for roofs made of aluminium, steel, copper and zinc, sheet metal rollers”. Deze merkinschrijving staat thans op naam van Maas Profile (productie 5 van Maas Profile).

2.3. Op 1 september 1994 is een distributieovereenkomst gesloten waarbij [gedaagde 2] Aluminium Bouwelementen BV. te Putten (hierna ook: De VAB) van Weber Bausysteme voor Nederland het alleenverkooprecht kreeg en jegens haar een exclusieve afnameverplichting op zich nam van BEMO-ROOF, BEMO FLAT-ROOF, BEMO ROUND-ROOF, BEMO-WALL, met inbegrip van alle BEMO-toebehoren (productie 8 van Maas Profile).

2.4. Op 26 november 1997 heeft De VAB het woordmerk BEMO gedeponneerd in het Benelux Merkenregister voor bouwmaterialen van metaal waaronder dak- en wandbekledingen van aluminium, zink en staal en voor dakbedekkingswerkzaamheden; aanbrenge van wandbekleding. De inschrijving is op 1 mei 1997 gepubliceerd. Deze merkinschrijving staat thans op naam van De VAB Handel (productie 9 van Maas Profile).

2.5. Bij brief van 22 januari 1998 heeft Weber Bausysteme de overeenkomst van 1 september 1994 met De VAB opgezegd tegen 26 juli 1998 (productie 28 van Maas Profile).

2.6. Medio oktober 1999 heeft [gedaagde 2] De VAB Handel opgericht. De VAB heeft haar handelsactiviteiten en de merkinschrijving van het merk BEMO aan De VAB Handel overgedragen.

2.7. Bij brief van 4 november 1999 heeft Weber Bausysteme aan [gedaagde 2] als vertegenwoordiger van De VAB Handel een concept-distributieovereenkomst gestuurd. In de begeleidende brief schrijft de heer [naam 2] namens Weber Bausysteme dat partijen, zoals afgesproken, de overeenkomst op 2 december 1999 samen ten kantore van De VAB Handel zullen ondertekenen. De overeenkomst is door de betreffende partijen niet ondertekend (productie 5 van De VAB Handel en [gedaagde 2]).

2.8. Eind 1999, begin 2000 is Weber Bausysteme in staat van faillissement verklaard. Op 21 juni 2000 is een overeenkomst gesloten tussen enerzijds Bemo Elementenbau GmbH (hierna ook: Bemo Elementenbau), vertegenwoordigd door haar [bedrijfsleider] Maas Profile en anderzijds dr. Volker Grub als curator in het faillissement van Weber Bausysteme. Daarbij heeft Bemo Elementenbau van de curator onder meer gekocht:

“(…) alle Schutzrechte und Markenrechte gemäß Anlage 2.(…)”

Deze overeenkomst is op 26 juni 2000 in werking getreden (productie 11 van Maas Profile).

2.9. Op 2 februari 2001 heeft Bemo Elementenbau het woord BEMO geregistreerd als Europees woordmerk voor onder meer “metal building materials, roofing for buildings and wallcoverings”. Deze merkinschrijving staat nu op naam van Maas Profile (productie 6 van Maas Profile).

2.10. Bemo Elementenbau heeft de handelsrelatie die Weber Bausysteme met De VAB Handel had, voortgezet. Op 30 maart 2001 is een “Alleinvertriebsvertrag” tot stand gekomen tussen Bemo Elementenbau en De VAB Handel, waarbij De VAB Handel van Bemo Elementenbau voor Nederland het alleenverkooprecht kreeg en jegens haar een exclusieve afnameverplichting op zich nam van BEMO-ROOF, BEMO FLAT-ROOF, BEMO ROUND-ROOF, BEMO-WALL, met inbegrip van alle BEMO-toebehoren (productie 6 van De VAB Handel en [gedaagde 2]).

2.11. Bemo Elementenbau heeft op enig ogenblik haar naam gewijzigd in Bemo Systems GmbH & Co.

2.12. Bemo Systems heeft op 26 maart 2003 wederom een “Alleinvertriebsvertrag” gesloten met De VAB Handel (productie 12 van Maas Profile).

2.13. Bemo Systems heeft in 2006 haar naam gewijzigd in Maas Profile GmbH & Co KG.

2.14. Maas Profile heeft in de eerste helft van 2007 De VAB Handel meegedeeld dat zij van plan is haar producten ook aan een andere onderneming in Nederland te leveren. Bij brief van 24 juli 2007 heeft De VAB Handel tegen dit voornemen geprotesteerd en Maas Profile gewezen op de inhoud van de overeenkomst van 26 maart 2003. Ook heeft zij Maas Profile meegedeeld dat zij de merknaam Bemo in het handelsmerkenregister heeft geregistreerd en schending van haar merkrecht niet zal tolereren (productie 8 van De VAB Handel en [gedaagde 2]). De VAB Handel heeft een afschrift van deze brief gestuurd aan Hafkon B.V., het bedrijf aan wie Maas Profile voornemens is haar producten aan te leveren.

2.15. Op 26 juli 2007 heeft [gedaagde 2] de domeinnaam bemosystems.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Op 1 augustus 2008 heeft hij ook de domeinnaam bemo-roof.nl geregistreerd bij de SIDN (producties 16 en 17 van Maas Profile).

2.16. Op 25 maart 2008 heeft Maas Profile het Europese beeldmerk Bemo Systems geregistreerd (productie 7 van Maas Profile).

2.17. Bij brief van 2 september 2008 heeft Maas Profile de overeenkomst met De VAB Handel van 26 maart 2003 opgezegd tegen 26 maart 2009 (productie 13 van Maas Profile).

3. Het geschil

3.1. Maas Profile vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

A. De VAB Handel en [gedaagde 2] zal bevelen om te staken en gestaakt te houden ieder gebruik in het economisch verkeer van het teken BEMO of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder mede begrepen het gebruik als merk, als handelsnaam, als domeinnaam, in persberichten, advertenties, mailings, campagnes, op de website en in andere uitingen van De VAB Handel en [gedaagde 2],

B. De VAB Handel en [gedaagde 2] zal bevelen om zich te onthouden van het verstrekken van onjuiste mededelingen aan derden, waaronder potentiële nieuwe distributeurs, met name, maar niet beperkt tot, ten aanzien van door haar gepretendeerde rechten met betrekking tot het merk BEMO, en ten aanzien van de rechten van Maas Profile, de beëindiging van de distributieovereenkomst, of de relatie van De VAB Handel en [gedaagde 2] met Maas Profile,

C. [gedaagde 2] zal bevelen al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de inbreukmakende domeinnamen www.bemo-roof.nl en www.bemosystems.nl en het inbreukmakende Beneluxmerk BEMO uit 1997 op de daartoe geëigende wijze aan Maas Profile over te dragen, een en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventuele door derden in verband met dit gebod te maken kosten,

D. [gedaagde 2] zal gebieden om van alle in verband met het bevel als vermeld onder C. te voeren correspondentie, e-mail berichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na de ontvangst dan wel de verzending daarvan in afschrift te doen toekomen aan de procesadvocaat van Maas Profile,

E. De VAB Handel en [gedaagde 2] ieder voor zich zal veroordelen om aan Maas Profile ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €10.000,- per -gehele of gedeeltelijke-overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van Maas Profile, dat De VAB Handel en [gedaagde 2] met de nakoming van de geboden en verboden als vermeld onder A tot en met D in gebreke blijven,

F. De VAB Handel en [gedaagde 2] hoofdelijk zal veroordelen tot vergoeding aan Maas Profile van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke

kosten terzake voor juridische bijstand gemaakt door Maas Profile,

G. met het verzoek om de termijn waarbinnen Maas Profile een bodemprocedure aanhangig zal moeten maken, te bepalen op zes maanden.

3.2. Aan deze vorderingen legt Maas Profile naast vaststaande feiten het volgende ten grondslag.

Zij heeft het merkrecht van het merk BEMO, nu dit woord het meest kenmerkende onderdeel is van het door haar rechtsvoorgangster in 1984 al geregistreerde woordmerk BEMO-ROOF. De VAB Handel is slechts voor de duur van de distributieovereenkomst met Maas Profile en uitsluitend in haar hoedanigheid van distributeur gerechtigd gebruik te maken van het merk van Maas Profile. Door de beëindiging van de distributieovereenkomst zal ook een einde aan dat gebruiksrecht van De VAB Handel komen. De VAB Handel is echter van plan door te gaan met haar gebruik van het merk BEMO; zelfs is zij van plan producten van anderen dan Maas Profile onder de naam BEMO op de markt te brengen.

De VAB Handel kan zich niet beroepen op haar depot van het merkrecht op het woord BEMO, omdat dit een depot te kwader trouw is. In een door Maas Profile aanhangig te maken bodemprocedure zal zij de nietigheid van deze merkinschrijving inroepen. Te voorzien is dat de bodemrechter die vordering zal toewijzen.

De VAB Handel maakt niet alleen inbreuk op de merkrechten van Maas Profile, zij handelt ook overigens onrechtmatig door na beëindiging van haar relatie met Maas Profile zich niet loyaal op te stellen jegens haar voormalig principaal. In strijd met deze loyaliteit weigeren De VAB Handel en [gedaagde 2] de merkinschrijving en de domeinnamen aan Maas Profile over te dragen. Ook hebben zij zowel de potentiële nieuwe distributeur als Maas Profile gedreigd zich te beroepen op hun te kwader trouw verkregen merkrechten en vragen zij een vergoeding voor de licentie op het gebruik van de naam BEMO in Nederland.

Door aan de potentiële nieuwe distributeur in strijd met de waarheid mee te delen dat zij, De VAB Handel, alleen gerechtigd is het merk BEMO te gebruiken heeft De VAB Handel zich schuldig gemaakt aan het doen van onrechtmatige mededelingen ten nadele van Maas Profile.

Maas Profile heeft recht op en belang bij toewijzing van haar vorderingen.

3.3. De VAB Handel en [gedaagde 2] voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Maas Profile heeft de vorderingen onder A en B zowel tegen De VAB Handel als tegen [gedaagde 2] ingesteld. Ter onderbouwing van deze vorderingen jegens [gedaagde 2] heeft zij aangevoerd dat hij via zijn vennootschap werkzaam is als bestuurder bij De VAB Handel, zich in die hoedanigheid als een vertegenwoordiger en woordvoerder van De VAB Handel opstelt en zo diverse distributieovereenkomsten met Maas Profile en haar rechtsvoorgangsters heeft gesloten. Nadat gedaagden hebben aangevoerd dat

[gedaagde 2] alleen iets te maken heeft met de domeinnamen maar dat hij voor het overige buiten het geschil staat, heeft Maas Profile niet nader gemotiveerd betoogd dat [gedaagde 2] vereenzelvigd kan worden met De VAB Handel.

Anders dan Maas Profile heeft gesteld kan het enkele feit dat [gedaagde 2] middelijk bestuurder is van De VAB Handel, in die hoedanigheid De VAB Handel heeft vertegenwoordigd bij het sluiten van overeenkomsten en onder meer brieven namens De VAB Handel heeft ondertekend niet leiden tot vereenzelving van [gedaagde 2] met De VAB Handel. Gesteld noch aannemelijk is geworden dat [gedaagde 2] en/of De VAB Handel misbruik hebben gemaakt van de rechtspersoonlijkheid van De VAB Handel. Er bestaat daarom geen enkele aanleiding af te wijken van de hoofdregel dat een rechtspersoon een zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. De vorderingen onder A en B zullen jegens [gedaagde 2] worden afgewezen.

4.2. De VAB Handel heeft aangevoerd dat Maas Profile het recht om zich te verzetten tegen het door haar, De VAB Handel, ingeschreven merk heeft verwerkt, als bedoeld in artikel 2.29 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Daarin is -samengevat- bepaald dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere recht kan inroepen, tenzij het te kwader trouw gedeponneerd is.

De VAB Handel heeft de stelling van Maas Profile dat haar depot te kwader trouw weersproken en aangevoerd dat de navolgende feiten en omstandigheden voor Weber Bausysteme aanleiding zijn geweest haar voorafgaand toestemming te verlenen om het merk BEMO op haar naam te registreren.

4.3. Weber Bausysteme heeft in 1997 bij vergissing aan een Duitse firma, VAW Aluform te Bonn, het recht verleend haar BEMO-producten in Nederland te verkopen. Toen Weber Bausysteme daar door De VAB op werd aangesproken erkende zij wel dat zij daarmee jegens De VAB wanpresteerde, maar moest zij ook toegeven dat zij niet onder haar overeenkomst met VAW uitkon. In deze patstelling is Weber Bausysteme ingegaan op het voorstel van [gedaagde 2] om het merk BEMO voor de Benelux op naam van De VAB te laten registreren. Weber Bausysteme was nooit actief geweest op die markt en ook niet van plan dat te worden, terwijl De VAB zo haar investeringen in de naamsbekendheid van het merk BEMO kon beschermen tegen derden. Het plan slaagde. Nadat VAW door De VAB in rechte is aangesproken op schending van haar merkrechten op het merk BEMO, is VAW van de Beneluxmarkt verdwenen. Weber Bausysteme en De VAB hebben hun alleen formeel maar niet feitelijk onderbroken handelsrelatie voortgezet, aldus De VAB Handel.

4.4. De VAB Handel heeft ter onderbouwing van deze gang van zaken verklaringen in het geding gebracht van [naam 2] (productie 1 van De VAB Handel) en [naam 1] (productie 2 van De VAB Handel).

[naam 2] schrijft in zijn op 15 augustus 2007 opgestelde en ondertekende verklaring:

“(...) Ab August 1988 war ich angestellt als Export Manager bei Weber Bausysteme GmbH. Abteilung Bemo Reutlingen und ab 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 2000 war ich angestellt bei Bemo Elementenbau GmbH & Co KG te Reutlingen.

Ab Anfang 1993 war de VAB Handel bv (damals [gedaagde 2] Aluminium Bouwelementen) unsere Vertragshändler in der Niederlande.

Ende Oktober oder anfang November 1997 beantragte [gedaagde 2] von de VAB Handel b.v. mir der Zustimmung der Markennamen Bemo® in den Benelux-Staaten unter der Firmennamen de VAB Handel zu schützen.

Ich habe die Bitte mit die ehemalige Betriebsleitung von Weber Bausysteme GmbH, Herr [naam 1] besprochen.

Herr [naam 1] war mit dieser Schutz völlig einverstanden, weil die Firma Weber, trotz ihr eigenen Deponierung beim OMPI unter nr. 483312, seit 1984 in der Benelux nicht selbst geschäftlich tätig werden sollten und deswegen auch davon abgesehen hat, von ihrem älteren Schutzrecht in der Benelux Gebrauch zu machen. Ich hab [gedaagde 2] die Zustimmung der Betriebsleitung der Firma Weber benachrichtigt. (...)”

[naam 1] schrijft in zijn op 10 februari 2009 opgestelde en ondertekende verklaring:

“(...) Oktober oder November 1997 informierte Herr [naam 2] mir über der Bitte vor [gedaagde 2] von de VAB Handel, im Betreff der Deponierung der Markennamen Bemo.

Ich war einverstanden mit der durch de VAB beabsichtigte Deponierung der Markennamen Bemo® in den Benelux-Staaten (...)

Herr [naam 2] wurde beauftragt [gedaagde 2] die Zustimmung der Firma Weber mitzuteilen.(...)”

Maas Profile heeft aangevoerd dat er redenen zijn om aan de juistheid van deze verklaringen te twijfelen. Zij heeft onder meer gesteld dat [naam 2] niet bevoegd was om aan een van de distributeurs toestemming te verlenen voor een merkdepot en dat ook [naam 1] niet bevoegd was Weber Bausysteme te vertegenwoordigen. De VAB Handel heeft dit genoegzaam weersproken. Zij heeft erop gewezen dat de onder 2.7. bedoelde brief ondertekend is door [naam 2] en dat onder de door Maas Profile als productie 25 in het geding gebrachte facturen in de betreffende periode steeds als Geschäftsführer staat vermeld: [naam 1].

Nu Maas Profile na deze betwisting niet meer op haar stellingen ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van [naam 2] en [naam 1] terug is gekomen, moet het ervoor gehouden worden dat [naam 1] bevoegd was namens Weber Bausysteme De VAB Handel toestemming te verlenen voor het door haar gewenste merkdepot en dat [naam 2] door [naam 1] gemachtigd was die mededeling aan De VAB Handel over te brengen.

4.5. Ten aanzien van de (on)betrouwbaarheid van de verklaringen van [naam 2] en [naam 1] heeft Maas Profile de vraag opgeworpen waarom De VAB Handel nog

een distributieovereenkomst heeft gesloten met [naam 1] en daarna Maas Profile, indien zij zelf uitsluitend merkgerechtigde was. Maas Profile gaat er met deze vraag echter aan voorbij dat de distributieovereenkomst met name ziet op het alleenverkooprecht van door Maas Profile aan De VAB Handel te leveren BEMO producten en aldus verder gaat dan alleen het gebruik van het merk. In zoverre bevreemdt het niet dat gedaagde na 1997 weer distributie overeenkomsten met Bemo/Maas Profile is aangegaan. De opzegging van de distributieovereenkomst per 1998 is genoegzaam te verklaren in het licht van de onder 4.3 geschetste gang van zaken.

In de verklaring van [naam 2] is, anders dan Maas Profile stelt, niet te lezen dat er geen sprake is geweest van een normaal gebruik van het merk BEMO-ROOF. [naam 2] verklaart slechts dat Weber Bausysteme sinds 1984 tot juni 2000 in de Benelux geen werving, verkoop of gebruik van de naam BEMO-ROOF heeft gemaakt. De stelling van Maas Profile dat deze verklaring niet te rijmen valt met de door haar als productie 25 in het geding gebrachte facturen, waarbij [naam 2] op enkele als verkoper staat vermeld, kan Maas Profile in dit verband niet baten. De betreffende facturen zijn alleen aan De VAB gezonden en uit deze facturen blijkt niet dat (de rechtsvoorgangsters van) Maas Profile zelf in de periode tot 2000 in de Benelux haar producten onder de naam BEMO heeft verkocht in de Benelux, dan wel anderszins gebruik heeft gemaakt van deze merknaam. Anders dan Maas Profile heeft gesteld, kan uit het enkele feit dat [naam 2] en [naam 1] zich nog goed weten te herinneren wat zich 12 jaar geleden heeft afgespeeld, niet worden afgeleid dat zij onwaarheid spreken.

Maas Profile heeft voorts nog aangevoerd dat het erop lijkt dat [naam 2], [naam 1] en de hierna te noemen [naam 4] twee keer beter kunnen worden van het merk BEMO. In 2000 hebben zij alle IE-rechten aan Maas Profile verkocht en zij zijn nu misschien in de gelegenheid om met [gedaagde 2] BEMO in de Benelux te exploiteren, aldus Maas Profile. Maas Profile gaat er echter met deze verdachtmaking aan voorbij dat niet [naam 2], [naam 1] en [naam 4] de IE-rechten aan Maas Profile hebben verkocht, maar de curator in het faillissement van Weber Bausysteme en dat de opbrengst van die verkoop niet aan [naam 2], [naam 1] of [naam 4] is uitgekeerd, maar aan de schuldeisers van Weber Bausysteme ten goede is gekomen. Haar tendentieuze verdachtmaking moet dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen worden.

Nu de juistheid van de verklaringen van [naam 2] en [naam 1] ook blijkt uit de hierna te bespreken overeenkomsten die gesloten zijn tussen De VAB Handel en BEMO Systems, respectievelijk Maas Profile, wordt voorbijgegaan aan de overige stellingen van Maas Profile met betrekking tot de beweerdde ongeloofwaardigheid van de verklaringen van [naam 2] en [naam 1].

4.6. Voor de door De VAB Handel geschetste aanleiding voor de deponering van haar merkrecht is steun te vinden in de door Maas Profile als productie 28 in het geding gebrachte brief van 22 januari 1998 van de ad-

vocaat van Weber Bausysteme aan de advocaat van De VAB, waarin expliciet de wanprestatie van Weber Bausysteme jegens De VAB in de kwestie VAW wordt erkend.

4.7. Maas Profile heeft naar aanleiding van de verklaringen van [nama 2] en [naam 1] betoogd dat alleen met een schriftelijke verklaring rechtsgeldig toestemming voor een merkdepot kan worden verleend. Voor het merkdepot door De VAB Handel is daarom volgens Maas Profile geen toestemming gegeven.

Deze stellingen houden geen stand.

Allereerst valt niet in te zien waarom in dit geval afgeveken moet worden van het algemene rechtsbeginsel dat een rechtshandeling zoals het geven van toestemming in iedere vorm, dus ook mondeling, verricht kan worden. Maas Profile heeft daartoe onvoldoende aangevoerd. De mondeling gegeven toestemming zoals deze volgt uit de verklaringen van [naam 2] en [naam 1] kan daarom wel de aan deze toestemming verbonden (rechts)gevolgen hebben.

4.8. Voorts kan uit de (concept-)distributieovereenkomsten van 1999, 2001 en 2003 genoegzaam worden afgeleid dat (de rechtsvoorgangers van) Maas Profile hebben ingestemd met het merkdepot door De VAB Handel. In zoverre kan gezegd worden dat de door Weber Bausysteme verstrekte toestemming ook blijkt uit schriftelijke stukken. Zowel in de op 2 december 1999 door Weber Bausysteme en De VAB Handel te ondertekenen overeenkomst en als in de op 30 maart 2001 gesloten overeenkomst tussen Bemo Elementenbau en De VAB Handel luidt artikel 3 over Kennzeichnungsrechte:

“Die Herstellerin ist berechtigt, sich während der Laufzeit dieses Vertrages in Belgien und Luxemburg als “BEMO-Händlerin” zu bezeichnen und beim Vertrieb der Vertragserzeugnissen die Schutzmarke der Vertragshändlerin zu benutzen.”

In de overeenkomst van 2003 luidt artikel 3 over Kennzeichnungsrechte:

“1. Die Vertragshändlerin übergibt, während der Laufzeit diese Vertrages, der Herstellerin die Berechtigung zur Benutzung des Namens BEMO@SYSTEMS in den restlichen Benelux-Staaten (Belgien, Luxemburg).(...)”

Anders dan Maas Profile heeft aangevoerd kan uit de tekst van deze overeenkomsten niet worden afgeleid dat partijen daarmee beoogd hebben De VAB Handel alleen het recht te geven om de tekens van BEMO-ROOF, BEMO FLAT-ROOF, BEMO ROUND-ROOF, BEMO-WALL te gebruiken in haar hoedanigheid van distributeur en alleen gedurende de looptijd van de distributieovereenkomst. Integendeel, uit de tekst kan niet anders worden afgeleid dan dat partijen ervan uit gaan dat De VAB Handel de rechthebbende is op het merk/de naam BEMO voor de Benelux en dat zij haar contractspartij toestaat het merk BEMO Systems in België en Luxemburg te gebruiken.

Voor de juistheid van de door Maas Profile voorgestane uitleg van deze bepalingen is evenmin steun te vinden in de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs

van elkaar mochten verwachten. In dit verband geldt dat Maas Profile de door De VAB Handel geschetste aanleiding voor het merkdepot door De VAB Handel onvoldoende heeft weersproken. Zij heeft slechts aangevoerd dat de door De VAB Handel geschetste gang van zaken zeker in verband met de normale gang van zaken bij distributieovereenkomsten niet logisch is. Met haar beroep op de “normale” en “logische” gang van zaken gaat Maas Profile echter voorbij aan het feit dat de inhoud van een distributieovereenkomst ter vrije bepaling van partijen staat en dat het partijen vrij staat af te wijken van wat gebruikelijk is. Aan de stelling van Maas Profile dat de inhoud van de distributieovereenkomsten voor wat betreft het merkgebruik afwijkt van andere distributieovereenkomsten, komt daarom geen betekenis toe.

Voorts kan, anders dan Maas Profile heeft betoogd, uit het feit dat in de overeenkomst tussen de curator en Bemo Elementenbau geen melding wordt gemaakt van het merkrecht van De VAB Handel niet worden afgeleid dat geen toestemming was verleend aan De VAB Handel voor het merkdepot. De VAB Handel was immers geen partij bij deze overeenkomst, terwijl gesteld noch aannemelijk is geworden dat zij bekend was met het feit dat deze overeenkomst gesloten ging worden, laat staan dat zij op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze overeenkomst.

4.9. Maas Profile heeft nog aangevoerd dat Maas Profile haar toestemming voor de merkinschrijving door De VAB Handel heeft gegeven in een onjuiste veronderstelling van de feiten. Haar stelling dat uit de verklaringen van [naam 2] en [naam 1] blijkt dat hun in 1997 onder meer door De VAB Handel werd voorgedragen dat de registratie van BEMO-ROOF was vervallen, vindt geen enkele steun in die verklaringen.

Aan de stelling van Maas Profile dat bij het verstrekken van de toestemming in 1997 gedwaald is, dan wel bedrog is gepleegd wordt ook voorbijgegaan. Niet alleen heeft Maas Profile deze stelling niet nader onderbouwd, het feit dat Maas Profile zelf in 2001 en 2003 nagenoeg gelijklopende overeenkomsten met De VAB Handel heeft gesloten, logenstrafte deze stelling van Maas Profile al.

4.10. Zowel de inhoud van deze overeenkomsten als de verklaringen van [naam 2] en [naam 1] leiden voorts tot de conclusie dat (de rechtsvoorganger van) Maas Profile heeft ingestemd met de registratie van het merkrecht op het merk BEMO door De VAB Handel. Daarom kan niet gezegd worden dat De VAB Handel dit merkdepot te kwader trouw heeft gedaan.

4.11. Vervolgens moet worden nagegaan of er sprake is geweest van een bewust gedogen door (de rechtsvoorgangers van) Maas Profile gedurende vijf opeenvolgende jaren van het gebruik van De VAB Handel van het door haar ingeschreven jongere merk BEMO.

De VAB Handel heeft ter onderbouwing van haar stelling dat dit het geval is geweest als producties 3 en 4 verklaringen in het geding gebracht van [naam 3] en [naam 4].

[naam 3] schrijft in zijn op 10 februari 2009 opgestelde en ondertekende verklaring:

“(…) In der Zeit von 01.01.2001 bis 31.12.2006 war ich angestellt als Geschäftsführer bei der Bemo Systems GmbH (Reutlingen), später umfirmiert in Maas Baustoffhandels GmbH (Ilshoven).

Bemo wurde aus einem Insolvenzverfahren von der Maas Baustoffhandels GmbH&CO KG (Ilshoven) übernommen und als Tochtergesellschaft geführt. Im Zuge dieser Übernahme wurde auch diverse Markenrechte mit dem Namen „Bemo“ übernommen. Direkt am Anfang meiner Tätigkeit bei Bemo im Jahre 2001 habe ich diese Markenrechte überprüft. Im Rahmen dieser Überprüfung hatte mir Herr [naam 1] (frühere Gesellschafter und Geschäftsführer der Bemo) in einem Gespräch mitgeteilt, dass [gedaagde 2] von der VAB Handel, Holland den Markennamen „Bemo“ in Holland seit 1977 geschützt hatte. [De VAB Handel heeft onweersproken aangevoerd dat dit jaartal berust op een vergissing en moet zijn 1997, Rb]

Dies geschah laut Aussage von Herrn [naam 1] mit dessen Einverständnis.

Herr [naam 1] teilte mir weiter mit, dass VAB in Belgien und Luxemburg nicht tätig war und auch in anderen Ländern nicht tätig werden wollte, daher wurde zwischen Herrn [naam 1] und VAB verabredet dass Bemo Elementbau in Belgien und Luxemburg den Markennamen „Bemo“ nutzt.

Deswegen wurde in den Alleinvertriebsvertrag von März 2001 zwischen Maas/Bemo und de VAB vereinbart, dass die Herstellerin (Maas/Bemo) berechtigt war sich während der Laufzeit dieses Vertrages in den restlichen Ländern der Welt als „BEMO-Händlerin“ zu bezeichnen und beim Vertrieb der Vertragserzeugnisse die Schutzmarke der Vertragshandlung (VAB) zu benutzen.

Somit wurde also vereinbart, dass VAB das Markenrecht für Holland besitzt, da es ja bereits von der Übernahme des Unternehmens Bemo durch Maas den Markennamen in Holland eingetragen hatte (…)

[naam 4] schrijft in zijn brief van 10 februari 2009 aan [gedaagde 2]:

“(…) 1988 begann ich meine Tätigkeit als Auszubildender bei der Fa. Weber Bausysteme GmbH (...). Nach der Übernahme von Bemo durch Maas Baustoffhandels GmbH im Jahr 2000 war ich bis zu meinem Ausscheiden am 30.09.2006 als Export Manager bei der Bemo Elementenbau GmbH/Bemo Systems GmbH. Es war mir bereits ca. 1998 bekannt, dass die Geschäftsleitung von Weber Bausysteme GmbH der Schützung des Markennamens Bemo in den Benelux zugestimmt hat –Hintergrund war meines Wissens nach ein Disput mit der damaligen VAW Aluforn.

Aus dem Schutz des Markennamens durch Herrn [gedaagde 2] wurde auch niemals ein Geheimnis gemacht und der neuen Geschäftsleitung der Bemo Elementenbau GmbH war dies auch von Anfang an bekannt (…)

Ook ten aanzien van deze verklaringen heeft Maas Profile aangevoerd dat zij onbetrouwbaar zijn. Ten aanzien van [naam 4] heeft zij aangevoerd dat deze thans werkzaam is voor een concurrent van Maas Profile en dat

Maas Profile tegen dit bedrijf een procedure heeft moeten aanspannen wegens concurrentievervalsing. Het vertrek van [naam 4] bij Maas Profile heeft geleid tot een arbeidsrechtelijke procedure en ook loopt er een procedure tussen Maas Profile en [naam 3]. Maas Profile heeft betoogd dat uit de vele geschillen die [naam 4] en [naam 3] met Maas Profile gezocht hebben blijkt dat zij de randen van de wet niet schuwen.

De VAB Handel hebben evenwel verklaard dat Maas Profile zowel de procedure over octrooirechten tegen de huidige werkgever van [naam 4] als de ontslagprocedure heeft verloren en dat [naam 4] in verband met dat laatste een ontslagvergoeding van Maas Profile heeft ontvangen. [naam 3] is thans directeur van een afnemer van Maas Profile en heeft volgens De VAB Handel tegen Maas Profile een procedure ahangig gemaakt in verband met gebrekkige leveringen door Maas Profile.

Gelet op deze nadere verklaring moet de stelling van Maas Profile dat [naam 4] en [naam 3] geschillen met Maas Profile hebben gezocht en daarbij de randen van de wet niet schuwen, als onjuist en andermaal als tententius verworpen worden.

Nu voor de juistheid van deze verklaringen steun is te vinden in de overeenkomsten van 2001 en 2003, gaat de voorzieningenrechter voorbij aan hetgeen Maas Profile overigens omtrent de (on)betrouwbaarheid van de verklaringen heeft aangevoerd.

4.12. De inhoud van de (concept-)overeenkomsten van 1999, 2001 en 2003 gevoegd bij de hiervoor besproken verklaringen van [naam 2], [naam 1], [naam 4] en [naam 3] maken het vooralsnog voldoende aannemelijk dat het beroep van De VAB Handel op de rechtswerking van artikel 2.29 BVIE zal slagen. In de onderhavige procedure moet er daarom vanuit gegaan worden dat Maas Profile niet de nietigheid van het jongere merk BEMO van De VAB Handel kan inroepen. Op grond van het bepaalde in artikel 2.24 BVIE kan zij zich evenmin verzetten tegen het gebruik van het merk BEMO door De VAB Handel na beëindiging van de distributie overeenkomst. De vordering onder A is daarom niet voor toewijzing vatbaar.

4.13. Ten aanzien van de vorderingen onder B heeft de De VAB Handel aangevoerd dat het oudere merk BEMO-Roof langer dan vijf jaar aaneengesloten niet is gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Voor zover in de Benelux het teken BEMO is gebruikt, is dat het gebruik geweest van het merk BEMO van De VAB Handel. Maas Profile is niet actief geweest in Nederland en heeft in België en Luxemburg louter op grond van de licentie van De VAB Handel het merk BEMO van De VAB Handel gebruikt in de namen BEMO Systems en BEMO-Roof. De VAB Handel is voornemens in een aparte bodemprocedure de vervallenverklaring van het oudere merk te vorderen. Als die vervallenverklaring wordt toegewezen, hetgeen volgens De VAB Handel te verwachten is, heeft De VAB Handel het oudste BEMO recht in de Benelux. Daarmee heeft zij dan ook een ouder merkrecht dan de gemeenschapsmerken BEMO en BEMO Systems van Maas Profile. In het licht hiervan is het

zeer wel denkbaar dat De VAB Handel in de toekomst de enige rechthebbende is op het merk BEMO voor de elementen in de Benelux. De mededelingen van De VAB Handel jegens Maas Profile en Hafkon dat zij het Benelux merk BEMO bezit en anderen het gebruik van dat merk in de Benelux kan verbieden, is dus geenszins zonder serieuze grond, zo heeft De VAB Handel betoogd.

4.14. Maas Profile heeft weersproken dat zij geen normaal gebruik meer heeft gemaakt van het merk BEMO. Zij baseert deze betwisting evenwel allereerst op de stelling dat de rechtsvoorganger van Maas Profile of de verkopende curator nooit enige melding heeft gemaakt van een merkdepot van BEMO door De VAB Handel en dat De VAB Handel ten tijde van de overname door Maas Profile in 2000 ook niet gewezen heeft op enig merkrecht of toestemming daarvoor. Omdat De VAB Handel geen rechten kan doen gelden op het merk BEMO, moet het gebruik van het merk BEMO aan Maas Profile worden toegerekend en is derhalve steeds sprake geweest van normaal gebruik. Ook is er sprake geweest van normaal gebruik van het merk doordat Maas Profile aan De VAB Handel facturen heeft gestuurd waarin het merk BEMO wordt vermeld, aldus Maas Profile.

Het beroep op de gang van zaken bij de overname van de activa van Bemo systems door Maas Profile in 2000 kan haar evenwel niet baten, zoals hiervoor al is overwogen. Zoals hiervoor ook is overwogen is het depot van het merk BEMO door De VAB Handel niet te kwader trouw geweest, zodat De VAB Handel rechthebbende is op het merk BEMO. Het gebruik van het merk BEMO door De VAB Handel moet daarom aan De VAB Handel worden toegerekend.

Voor het overige heeft Maas Profile onvoldoende aangevoerd om tot de conclusie te kunnen komen dat er sprake is geweest van een normaal gebruik. De facturen waar zij naar verwijst zien op de periode van 1994 tot februari 2000.

Tegenover de betwisting van Maas Profile staat de door De VAB Handel in het geding gebrachte verklaring van [naam 4]. In zijn brief van 10 februari 2009 schrijft hij: "(...) Soweit mir bekannt ist und ich mich erinnern kann wurde bis zu meinem Ausscheiden am 30.09.2006 durch die o.g. Firmen Weber Bausysteme, Bemo Elementenbau und Bemo Systems in den Benelux keine direkte Werbung mit der Nutzung des Markennamens Bemo gemacht (...)"

Gelet op dit alles is het voorshands voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het merkrecht van Maas Profile op het oudere merk Bemo-roof is komen te vervallen als bedoeld in artikel 2.26 BVIE.

Maas Profile heeft nog aangevoerd dat het merk BEMO van De VAB Handel zelf rijp voor verval is, omdat het merk BEMO nooit normaal is gebruikt. Deze stelling moet al op grond van hetgeen hiervoor is overwogen verworpen worden.

Derhalve is niet aannemelijk geworden dat De VAB Handel onjuiste mededelingen heeft gedaan over haar recht op het merk Bemo. Maas Profile heeft voorts haar

stelling dat De VAB Handel onjuiste mededelingen heeft gedaan over de beëindiging van de distributieovereenkomst of over de relatie met Maas Profile niet (voldoende) onderbouwd. De vordering onder B moet daarom ook afgewezen worden.

4.15. Ten aanzien van de vordering tot de overdracht van de domeinnamen door [gedaagde 2] aan Maas Profile heeft [gedaagde 2] betwist dat hij bedreigd heeft deze domeinnamen na het beëindigen van de distributieovereenkomst te gebruiken. Ook heeft hij weersproken dat hij geweigerd heeft deze domeinnamen na beëindiging van de overeenkomst aan Maas Profile over te dragen. Een verzoek tot overdracht van de domeinnamen is nooit eerder gedaan en hij is zonder meer bereid deze domeinnamen aan het einde van de alleenverkoopovereenkomst aan Maas Profile over te dragen. Als Maas Profile dat had gevraagd, had hij dat ook toegezegd, aldus [gedaagde 2].

Na deze betwisting heeft Maas Profile op geen enkele wijze aangetoond dat zij [gedaagde 2] verzocht heeft om overdracht van de domeinnamen aan haar en dat [gedaagde 2] geweigerd heeft aan deze overdracht mee te werken.

Nu [gedaagde 2] ter zitting expliciet heeft verklaard tot die overdracht bereid te zijn, heeft Maas Profile geen belang bij toewijzing van haar vordering [gedaagde 2] te bevelen aan die overdracht mee te werken. De vorderingen onder C en D zullen daarom eveneens worden afgewezen.

4.16. Tenslotte moet ook de stelling van Maas Profile dat De VAB Handel en [gedaagde 2] onrechtmatig gehandeld hebben verworpen worden. Het staat De VAB Handel immers vrij om ook na het einde van de distributieovereenkomst met Maas Profile gebruik te maken van haar merk BEMO.

4.17. Maas Profile geldt in deze procedure als de in het ongelijk gestelde partij en zal daarom in de proceskosten veroordeeld worden. Tussen partijen is niet in geschil dat in de onderhavige procedure het bepaalde van artikel 1019h Rv van toepassing is. Daarin is bepaald dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijkgestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Gedaagden hebben al op 19 februari 2009 aan de rechtbank en aan de advocaten van Maas Profile een specificatie van haar proceskosten gezonden, sluitend op afgerond €15.000,-. Maas Profile heeft voldoende gelegenheid en tijd gehad deze specificatie van de proceskosten te bestuderen. Nu Maas Profile ten aanzien van de door gedaagden gevorderde proceskosten en de specificatie daarvan geen opmerkingen hebben gemaakt en de hoogte van het salaris advocaat gelet op de omvang en de complexiteit van de zaak redelijk en evenredig voorkomen, zullen deze kosten tot een bedrag van €15.000,- worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van De VAB Handel en [gedaagde 2] worden derhalve begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat 15.000,-

Totaal € 15.262,--

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt Maas Profile in de proceskosten, aan de zijde van De VAB Handel en [gedaagde 2] tot op heden begroot op €15.262,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2009.
