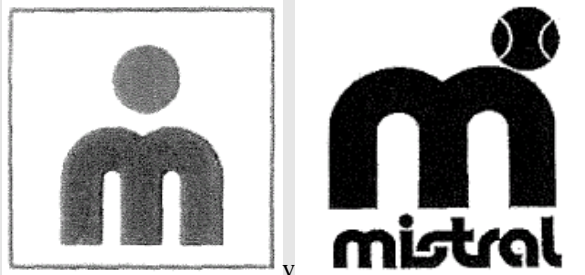


Rb Amsterdam, 25 maart 2009, Adviespraktijk v Boards and More



MERKENRECHT – OVEREENKOMST

Geen overeenkomst tot stand gekomen

- Het moge juist zijn dat de onderhandelingen vergevorderd waren, op onderdelen zelfs overeenstemming bestond, maar de hiervoor geschetste wezenlijk overblijvende verschillen staan eraan in de weg dat gesproken kan worden van het tot stand komen van een overeenkomst

Anders dan Adviespraktijk stelt kan niet worden gezegd dat het hier in alle gevallen gaat om ondergeschikte punten. De onder 2.5 genoemde e-mail van 11 april 2005 van Boards and More drukt uit op welke punten zij destijds aanpassing verlangde van de conceptovereenkomst maart 2005. Die aanpassingen zijn ook grotendeels doorgevoerd namens Adviespraktijk in de conceptovereenkomst september 2005, doch nadien is daar ten nadele van Boards and More op wezenlijke punten weer vanaf geweken, hoewel Adviespraktijk zich op het standpunt stelt dat er op 6 september 2006 definitieve overeenstemming was bereikt. Was dat het geval geweest dan waren die aanpassingen niet noodzakelijk geweest.

5.4 Vast staat dat Adviespraktijk de rechten op het beeldmerk in Ierland (nog) niet kon overdragen, hoewel dat wel steeds de bedoeling is geweest. Boards and More heeft ook onweersproken aangevoerd dat dat voor haar van wezenlijk strategisch belang was. Het tot stand komen van de overeenkomst is door Boards and More blijkens de onder 2.7 genoemde e-mail van 20 juni 2005 ook afhankelijk gesteld van de oplossing ten aanzien van de registratie van het beeldmerk in Ierland. Verder zijn de door Adviespraktijk te verstrekken garanties wezenlijk afgezwakt, is haar aansprakelijkheid ingeperkt, de uitverkooptermijn uitgebreid en is Boards and More gedurende de aflossingstermijn beknot in haar juridische mogelijkheden jegens derden. Het moge juist zijn dat de onderhandelingen vergevorderd waren, op onderdelen zelfs overeenstemming bestond, maar de hiervoor geschetste wezenlijk overblijvende verschillen staan eraan in de weg dat gesproken kan worden van het tot stand komen van een overeenkomst. De vraag of Oliver Pabst Boards and More wel of niet rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd kan derhalve buiten beschouwing blijven. Adviespraktijk stelt nog dat Boards and More het merk reeds in gebruik had genomen, doch voor zover dat al doorslaggevend zou zijn voor de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, is dat

door Boards and More betwist en tegenover die betwisting heeft Adviespraktijk geen (voldoende gespecificeerd) bewijs aangeboden.

Gerechtvaardigd afbreken onderhandelingen

- Het moge zo zijn dat Boards and More tot op zeker moment het vertrouwen heeft gewekt dat een overeenkomst tot de reële mogelijkheid behoorde, doch nu de onderhandelingen zolang hebben geduurd en uiteindelijk nog geen volledige overeenstemming bestond, mocht Boards and More er in beginsel een punt achter zetten.

Op grond van dit e-mail verkeer kan worden vastgesteld dat er circa vier jaar is onderhandeld, hoewel Boards and More steeds heeft aangedrongen op voortgang in verband met verlies aan commerciële mogelijkheden van het beeldmerk. Gelet op deze relatief lange periode is het alleszins aannemelijk dat - zoals Boards and More aanvoert nieuwe commerciële inzichten hebben geleid tot de conclusie dat het beeldmerk niet langer winstgevend kon worden geëxploiteerd. Dit is door Adviespraktijk ook niet (gemotiveerd) betwist. Adviespraktijk heeft aldus gaande de onderhandelingen niet of onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Boards and More. Adviespraktijk wist immers dat Boards and More zo snel mogelijk met het beeldmerk de markt op wilde teneinde de commerciële mogelijkheden zoveel mogelijk te kunnen benutten. In zoverre stond het Boards and More vrij uiteindelijk - toen de commerciële haalbaarheid van het beeldmerk in het gedrang kwam - de onderhandelingen af te breken. Het moge zo zijn dat Boards and More tot op zeker moment het vertrouwen heeft gewekt dat een overeenkomst tot de reële mogelijkheid behoorde, doch nu de onderhandelingen zolang hebben geduurd en uiteindelijk nog geen volledige overeenstemming bestond, mocht Boards and More er in beginsel een punt achter zetten. De vordering tot door onderhandelen, zoals genoemd onder 3.1 C. zal daarom ook worden afgewezen.

Schadeplichtig wegens afbreken onderhandelingen

- Aan de ander kant kan worden vastgesteld dat Boards and More gedurende de gehele onderhandelingsperiode Adviespraktijk nimmer (duidelijk) heeft gewaarschuwd voor het risico dat de onderhandelingen, met het oog op de lange duur, uiteindelijk op niets zouden kunnen uitdraaien.

Boards and More heeft tot aan de afspraak voor februari 2006, die door haar is afgezegd, de onderhandelingen met Adviespraktijk gaande gehouden, terwijl zij wist dat Adviespraktijk daardoor (juridische) kosten bleef maken. Het ligt derhalve in de reden dat de directe kosten aan de zijde van Adviespraktijk, verband houdende met de onderhandelingen, door Boards and More worden vergoed.

Vindplaatsen:

Rb Amsterdam, 25 maart 2009
(A.C.A. Wildenburg)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, enkelvoudige kamer

zaaknummer / rolnummer 381148 / HA ZA 07.2745

Vonnis van 25 maart 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVIESPRAKTIJK AMSTERDAM ZUID OOST B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres,

advocaat [mr. N.W. Mulder](#),

tegen:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Zwitsers recht BOARDS AND MORE HOLDING AG., gevestigd te Montreux, Zwitserland, gedaagde,

advocaat mr. W.E. Pors.

Partijen worden hierna Adviespraktijk en Boards and More genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 augustus 2007;
- de akte overlegging producties van Adviespraktijk;
- het exploit van betekening van 3 maart 2008;
- de conclusie van antwoord, met bewijsstukken;
- het vonnis van deze rechtbank van 13 augustus 2008, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de op 12 januari 2009 gehouden comparitie van partijen, met de daarin genoemde stukken.

Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

De rechtbank gaat uit van de volgende als vaststaand te beschouwen feiten:

2.1 Adviespraktijk is eigenaar van het hierna afgebeelde beeldmerk dat sinds 23 mei 1977 is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In 1993 is een geschil ontstaan tussen partijen over het gebruik van een beeldmerk door (een rechtsvoorganger van) Boards and More dat lijkt op dat van Adviespraktijk. Bij vonnis van 25 november 1998 heeft de rechtbank Almelo het gebruik van het gelijkende beeldmerk door Boards and More verboden. Naar aanleiding van deze kwestie hebben partijen in maart 2001 een vaststellingsovereenkomst gesloten.



Beeldmerk van de Adviespraktijk



Beeldmerk van Boards and More

2.2 Vanaf mei 2001 zijn partijen in onderhandeling geweest over een licentieovereenkomst waarbij het Boards and More zou zijn toegestaan gebruik te maken van haar beeldmerk voor *sportswear and similar products not made of rubber including but not limited to footwear* in de Benelux en Ierland. De onderhandelingen hebben geleid tot een conceptovereenkomst. Bij e-mail van 20 juni 2002 is namens Boards and More aan Adviespraktijk medegedeeld dat bij nader inzien van een overeenkomst werd afgezien.

Als een van de redenen werd de door Adviespraktijk veroorzaakte vertraging in de afhandelingen genoemd.

2.3 Bij e-mail van 20 november 2003 heeft Boards and More laten weten (opnieuw) geïnteresseerd te zijn in een licentieovereenkomst met Adviespraktijk. Bij een daaropvolgende bespreking tussen partijen in december 2003 is de zaak besproken.

Nadien is schriftelijk verder onderhandeld.

2.4 Op 16 november 2004 was er opnieuw een bijeenkomst tussen partijen waarbij Boards and More werd vertegenwoordigd door Oliver Pabst, een van de drie eigenaars van Boards and More *and in charge for the licence and not hard goods business at Boards And More*.

2.5 Op 31 maart 2005 heeft Adviespraktijk een aangepaste conceptovereenkomst (hierna: conceptovereenkomst maart 2005) naar Boards and More gezonden, met een Annex betreffende de vestiging van een pandrecht. Namens Boards and More is hierop bij email van 11 april 2005 als volgt gereageerd. *Thank you for handing over the proposal for the transfer of the Kleim-Trademarks. We checked both, the Sales Contract as well as the Deed of Pledge.*

Attached you will find our comments:

[...]

2. *We like to have an additional cl. 1.5. with a wording as follows: "The parties further agree that all rights attached to the trademarks are transferred to Boards&More with effect as of (April 1 st??) 2005. This transfer includes any documentation, description of or relating to the trademark. "I think this should be no problem.*

3. *Could you please hand over an estimate of cost before the parties will sign the contract? Cl. 2.5. is very general and in the end forces Boards&More to fully reimburse for all costs which can be associated with the transfer of the trademarks. As we have to calculate our costs, that means also the additional charges, it would be very helpful to receive an estimate of cost right in time, but in any case before placing the signa-*

ture. As much as I know it was agreed that Boards&More is willing to take over the necessary cost of the transfer and we will keep our promise. But on the other hand, and I am sure you will understand, we are forced by the shareholder to reduce the cost to what is really necessary. This is the reason for our request regarding the said calculation upfront.

4. Cl. III regarding the validity of the trademarks is very short and in the end contains no regulation regarding the validity. We like to extend the clause as follows:

a. Advies. represents and warrants that it has full, unchallenged legal and beneficial title to the trademarks in the Territories (Benelux and Ireland)

b. Advies. represents and warrants that all intellectual Property Rights related to the Trademarks do not violate or infringe upon any third party rights

c. Advies. undertakes to indemnify and hold Boards&More harmless from and against any claims or liabilities arising from the Trademarks or the use of the Trademarks violating or infringing any third parties existing at the date of this agreement

Please check, I think you should also have no problems with this extension, because we do not ask for excessive warranty but for necessary requirements at a given time which is the time of signing the agreement. These conditions should be fulfilled on the side of seller.

5. For our opinion the period of time fixed in cl. 5.1. and 5.2. is too long. The ordinary term for selling stock in contracts like these is about 6 - 9 months.

We suggest the date of 31.12.2005. This should be sufficient.

6. I think you will understand that we are not willing to sign cl. 5.4. of the contract. As soon as our company as fully complied with its obligations and we are the full and legal owner of the trademarks, we have to be free regarding the choice of a potential lawyer. This clause on hand is not related to the content of the sales contract of trademarks. First of all we do a lot of legal matters in house, on the other hand we have long existing relations to lawyers all over Europe. This is no mistrust doubt concerning the quality of your work, but want to be free while authorizing a lawyer.

Probably we will come back to you and use your services and knowledge, but we do not want to be forced by a trademark transfer contract.

7. Please let me know why you think the "Deed of Pledge" is necessary?? We did a lot of trademark transfers during the last years (both ways), but we never had the necessity for that kind of instrument. All regulations can be settled in the Sales Contract. It only takes money and time and it will not serve a purpose additional to the ones we can fix in the Sales Contract. Please let us know your explanation as well as the cost. [...]

2.6 Bij e-mail van 16 juni 2005 heeft de raadsman van Adviespraktijk als volgt op voorgaande e-mail gereageerd.

[...]

2. The assignment will take place after Adviespraktijk has received the first payment (see article 1.3.). What

kind of documentation, description are you referring at?

3. Oliver estimated the costs in one of his earlier mails at approximately € 20.000,00. I think this is a good estimate.

4. I think Mr. Van Balen will not agree to this clause. Please note, however, that as far as I know no one other than Mistral other has ever challenged the validity of the Kleim logo. The same holds true for infringements of third party intellectual property rights.

5. I think Mr. Van Balen could agree to this.

6. I understand your point. However, Mr. Van Balen would like to keep an eye on matters until B&M has fulfilled all its obligations. I trust you understand this.

7. The Deed of Pledge is necessary. I presume that Mr. Van Balen is in agreement with the clause you suggest to add.

2.7 Bij e-mail van 20 juni 2005 is namens Boards and More het volgende aan Adviespraktijk medegedeeld.

[...] today I had the possibility to discuss the trademark-transfer matter together with Oliver Pabst. Regarding your mail below we came across that most probably both parties will be able to finalize and sign the settlement agreement as soon as the Ireland transfer matter is solved. We are willing to agree with the Deed of Pledge in case Mr. van Balen will agree with the clauses we suggested, but you presume he will. I think it's a question of time (Ireland), not a question of conclusion.

As I told you on the phone, it is very important for us to start with the Mistral-business as soon as possible. The calculation concerning the price for the trademarks is based on the assumption that we could start in spring 2005, Now we have early summer and you will understand that we are under pressure to enter the market.

As both parties assume that the contract will be finalized soon and all critical clauses are still discussed, we will ask you to talk about our request with Mr. van Balen. If possible we intend to start with fashion in the Benelux market beginning of July. For sure we need your o.k., but I think it should be no problem because of the reasons above. If you (Mr. van Balen) agree, please send us a short confirmation so we can start immediately. As we do not have a stake in the Ireland matter it would be fair if you/Mr. van Balen will do so. As soon as the transfer in Ireland is finalized we can sign our contract. In the meantime you can send us the final draft to check so we will not lose precious time.

2.8 Naar aanleiding van het verzoek genoemde in voorgaande e-mail ten aanzien van het gebruik van het beeldmerk heeft Adviespraktijk bij e-mail van 1 juli 2005 aan Boards and More medegedeeld that Mr. van Balen agrees with your proposal.

2.9 Op 6 september 2005 vonden op initiatief van Boards and More in Amsterdam opnieuw onderhandelingen plaats. Op die dag zond Boards and More ook de volgende e-mail aan de Adviespraktijk:

as discussed my proposal for the payment schedule:

The payment conditions are as follows for Benelux (pledge rights here):

€ 230.000,-- on the date on which the Sales Contract is signed

€ 70.000,-- 30 June 2006

€ 70.000,-- 31 December 2006

€ 70.000,-- 30 June 2007

€ 70.000,-- 31 December 2007

€ 70.000,-- 30 June 2008

For Ireland:

Eur 60.000, - with transfer of the rights (no pledge-rights here!)

2.10 Namens Adviespraktijk zijn in de onder 2.5 genoemde conceptovereenkomst maart 2005, wijzigingen aangebracht, waarna het aangepaste concept ter kennis is gebracht van Boards and More.

2.11 Bij e-mail van 1 februari 2006 verzocht Boards and More om een bijeenkomst met Adviespraktijk *to finalize everything*. Deze afspraak is nadien door Boards and More afgezegd.

2.12 Bij e-mail van 28 juli 2006 heeft Boards and More het volgende aan Adviespraktijk medegedeeld.

your request regarding the plans of Boards & More Group concerning the acquisition of your clients TM [...] we can answer as follows:

the BoD of B&M-Group in co-operation with the operational management decided, that for the moment no further action should be taken in regard of your clients TM. After a good deal of thought we came across that said acquisition is not of interest for the moment. Because of strategic changes we first have to reorganize business in several countries before we intend to invest in new brands or trademarks. [...]

3. De vordering en grondslag

3.1 Adviespraktijk vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. Primair:

Boards and More te bevelen tot nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tot overdracht van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 344785, waaronder begrepen de verplichting om binnen 4 weken na betekening van het te deze te wijzen vonnis de totale koopsom van €570.000,-- aan Adviespraktijk te betalen, vermeerderd met de door Boards and More toegezegde vergoeding van de kosten van juridische bijstand van € 20.000,--, vermeerderd met de kosten voor het effectueren van de overdracht van het merk en indien van toepassing vermeerderd met de BTW, waarbij het Boards and More zal zijn toegestaan om dit bedrag in termijnen te voldoen, te weten 4 weken na betekening van het te deze te wijzen vonnis, een aanbetaling van (na wijziging eis) €230.000,--, en in de vier maanden volgend op de maand van de eerste betaling iedere maand een termijn van telkens € 70.000,-- en met een laatste termijn van € 60.000,--, steeds vermeerderd met de wettelijke rente die Boards and More verschuldigd is over deze bedragen te rekenen vanaf 6 september 2005 voor het bedrag van € 230.000,-- en voor de overige bedragen vanaf de momenten conform te dien aanzien in de betalingsovereenkomst is opgenomen, en te bepalen dat Adviespraktijk het voormelde merk eerst aan Boards and More hoeft over te dragen

nadat Adviespraktijk het totale bedrag inclusief rente ontvangen heeft;

B. Subsidiair:

Boards and More te bevelen tot nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tot overdracht van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 344785, waaronder begrepen de verplichting om binnen 4 weken na betekening van het te deze te wijzen vonnis de totale koopsom van €570.000,-- aan Adviespraktijk te betalen, vermeerderd met de door Boards and More toegezegde vergoeding van de kosten van juridische bijstand van € 20.000,--, vermeerderd met de kosten voor het effectueren van de overdracht van het merk en indien van toepassing vermeerderd met de BTW, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding, en te bepalen dat Adviespraktijk het voormelde merk eerst aan Boards and More hoeft over te dragen nadat Adviespraktijk het totale bedrag inclusief rente heeft ontvangen, waarbij door de rechtbank, gelet op de wet dan wel de eisen van redelijkheid en billijkheid, nader te bepalen voorwaarden zullen gelden met betrekking tot betalingstermijnen, rente en de overdracht van het bij het Irish Patent Office ingeschreven merk onder nummer 108228;

C. Meer subsidiair:

Boards and More te veroordelen tot betaling binnen 4 weken na betekening van het te deze te wijzen vonnis van een koopsom van €570.000,-- vermeerderd met de door Boards and More toegezegde vergoeding van de kosten van juridische bijstand van € 20.000,--, vermeerderd met de kosten voor het effectueren van de overdracht van het merk en indien van toepassing vermeerderd met de BTW, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding, en te bepalen dat Adviespraktijk het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 344785 eerst aan Boards and More hoeft over te dragen nadat Adviespraktijk het totale bedrag inclusief rente heeft ontvangen, en waarbij Boards and More bevolen wordt opnieuw in onderhandeling te treden met Adviespraktijk teneinde overeenstemming te bereiken met betrekking tot betalingstermijnen, rente en de overdracht van het bij het Irish Patent Office ingeschreven merk onder nummer 108228;

D. Nog meer subsidiair:

Boards and More te veroordelen tot betaling binnen 4 weken na betekening van het te deze te wijzen vonnis aan Adviespraktijk, binnen 10 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, van een vergoeding van € 650.000,--, bestaande uit de in het kader van de onderhandelingen door eiseres gemaakte kosten van € 20.000,-- en het positieve contractsbelang van Adviespraktijk bestaande uit een bedrag van € 630.000,--dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen vergoeding op grond van de door het onrechtmatig handelen van Boards and More in de precontractuele fase door Adviespraktijk geleden schade;

E. Boards and More te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2 Adviespraktijk legt naast de vaststaande feiten aan haar vorderingen onder A. en B. ten grondslag dat sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Boards

and More in de nakoming van de verbintenis die tussen partijen tot stand is gekomen. Voorzover die overeenkomst al niet eerder tot stand is gekomen, dan toch in ieder geval op 6 september 2005, aldus Adviespraktijk. Boards and More heeft ook herhaaldelijk aangedrongen op snelle afhandeling van de overdracht en feitelijk ook al uitvoering gegeven aan de overeenkomst, door het beeldmerk in de Benelux (op de ISPO-fair) feitelijk in gebruik te nemen.

3.3 Ter nadere toelichting stelt Adviespraktijk dat tijdens de bijeenkomst op 6 september 2005 definitieve overeenstemming is bereikt. Voor alle openstaande punten was een oplossing gevonden, de betaling was tot in detail besproken en er is een splitsing gemaakt tussen het beeldmerk voor de Benelux (€570.000,-) en voor Ierland (€60.000,-). De toen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een nieuw concept (productie 22) en ter kennis gebracht van Boards and More. Daarbij is tevens afgesproken dat als de overgang van het Ierse merk net op tijd rond zou zijn, het daarvoor genoemde bedrag niet verschuldigd zou zijn. Er waren geen leemten meer die nog moesten worden aangevuld en voor zover die er wel waren ging het om kwesties van ondergeschikt belang, aldus Adviespraktijk.

3.4 Adviespraktijk legt aan haar vorderingen onder C. en D. ten grondslag dat de onderhandelingen tussen partijen in zo'n vergevorderd stadium waren dat het Boards and More naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet vrij stond om deze af te breken. Adviespraktijk mocht gelet op de stand van zaken gerechtvaardigd erop vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Boards and More heeft, gelet op haar uitlatingen, aan het ontstaan van dat vertrouwen ook in belangrijke mate bijgedragen, zodanig dat Adviespraktijk ervan uitging dat ondertekening van de overeenkomst zou volgen. Adviespraktijk heeft ook aanzienlijke kosten gemaakt waaronder juridische kosten - onder meer door de lange duur van de onderhandelingen.

Het stond Boards and More dan ook niet vrij de onderhandelingen af te breken. Boards and More dient dan ook door te onderhandelen ten aanzien van de betalingstermijnen, aldus Adviespraktijk.

3.5 Voor zover dit niet zou worden toegewezen dient Boards and More de schade te vergoeden, aldus Adviespraktijk. Boards and More wist dat Adviespraktijk gedurende het onderhandelingstraject aanzienlijke kosten heeft gemaakt. Omdat vast staat dat het bij voortzetting van de onderhandelingen tot overeenstemming zou zijn gekomen en al overeenstemming bestond over de te betalen royalty dient Boards and More voorts het positieve contractbelang te vergoeden, aldus Adviespraktijk. Het positieve contractbelang beloopt €630.000,- en bestaat uit €570.000,- voor het beeldmerk in de Benelux en €60.000,- in Ierland. De kosten voor juridische bijstand bedragen €20.000,-, aldus Adviespraktijk, en die komen voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

4. Het verweer

4.1 Boards and More betwist de vorderingen en voert aan dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen - meer in het bijzonder wordt betwist dat dit op 6 september 2005 zou hebben plaatsgevonden. Uit de e-mails en de stukken die zijn overgelegd blijkt dat ook niet. Nu er geen overeenkomst tot stand is gekomen is er ook geen tekortkoming, aldus Boards and More. Er was op belangrijke punten nog geen overeenstemming tussen partijen. Boards and More wijst in dit verband op een door haar overgelegde conceptovereenkomst die op 25 januari 2006 namens Adviespraktijk eenzijdig nog op belangrijke punten - waaronder de kwestie Ierland - is aangepast (productie 9). Hierover bestond geen overeenstemming, aldus Boards and More.

4.2 Boards and More voert verder aan dat bij de onder 2.5 genoemde e-mail van 11 april 2005 door haar is uiteengezet dat zij niet met de conceptovereenkomst akkoord kon gaan en op zeven punten is commentaar gegeven op de voorstellen van Adviespraktijk.

Bij het onder 2.6 genoemde antwoord van Adviespraktijk van 16 juni 2005 is onder meer met betrekking tot de garanties op het beeldmerk geantwoord dat *Mr. van Balen will not agree to this clause*. Adviespraktijk heeft ook geen uitsluitel gegeven omtrent het voorstel van Boards and More in de onder 2.7 genoemde e-mail (eerste alinea) van 20 juni 2005. Verder is geen enkele update gegeven over de status van de Ierse merkregistratie, die nog op naam van Adviespraktijk gezet diende te worden alvorens overgedragen te kunnen worden aan Boards and More. Dat is echter nog steeds niet gebeurd, aldus Boards and More, en dat geeft aan dat partijen nog steeds in de onderhandelingsfase zaten.

4.3 Boards and More voert ook aan dat na de bespreking van 6 september 2005 er maar liefst 10 maanden zijn versteken zonder dat er een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Adviespraktijk mocht er dan ook niet vanuit gaan dat dat alsnog zou plaatsvinden. De laatste versie van de conceptovereenkomst is van 14 februari 2006, aldus Boards and More, en daarin zijn namens Adviespraktijk nog wijzigingen aangebracht, onder meer omtrent de garantie. Op 6 september 2005 kan derhalve geen overeenstemming hebben bestaan.

4.4 Ter nadere toelichting voert Boards and More nog aan dat zij wegens verandering in haar bedrijfsvoering heeft laten weten aan Adviespraktijk niet langer geïnteresseerd te zijn in een overdracht van het beeldmerk. Na vijf jaar onderhandelen kan er bij Adviespraktijk nooit een gerechtvaardigd vertrouwen zijn ontstaan dat er een overeenkomst zou komen. Adviespraktijk kon de onderhandelingen niet eindeloos rekken en zeggen dat er een overeenkomst is, hoewel de interne omstandigheden bij Boards and More inmiddels waren gewijzigd. In de periode na 1 februari 2006 is Boards and More tot de conclusie gekomen dat Oliver Pabst teveel eigenmachtige beslissingen had genomen, die niet in het voordeel van Boards and More waren. Oliver Pabst was ook niet bevoegd om Boards and More te vertegenwoordigen en die indruk is door Boards and More ook niet gewekt. Door toedoen van Adviespraktijk hebben de onderhandelingen jarenlang geduurd waardoor Boards and More niet eerder van het beeldmerk gebruik

kon maken en zij - uiteindelijk - tot de conclusie kwam dat de plannen niet rendabel konden worden uitgevoerd.

4.5 Boards and More bestrijdt dat zij de onderhandelingen niet mocht afbreken. Er waren immers nog een groot aantal punten waarover partijen het niet eens waren. Verder dient rekening te worden gehouden met het gehele verloop van de moeizame onderhandelingen, aldus Boards and More, dat vooral door toedoen van Adviespraktijk jarenlang heeft geduurd. Boards and More betwist ook gehouden te zijn tot dooronderhandelen ten aanzien van de betalingstermijn, nu zij de onderhandelingen mocht afbreken.

4.6 Tenslotte betwist Boards and More dat zij gehouden is tot vergoeding van het positieve contractsbelang. Adviespraktijk mocht er niet op vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Ook de hoogte van de schade wordt betwist door Boards and More. Het beeldmerk heeft geen enkele commerciële waarde, nu het niet mogelijk is gebleken daar een rendabele kledinglijn mee op te zetten. De kosten voor juridische bijstand zijn overbodig gemaakt, aldus Boards and More en dienen voor rekening van Adviespraktijk te blijven.

4.7 Boards and More concludeert tot afwijzing van de vordering met veroordeling van Adviespraktijk in de kosten van de procedure, waaronder de kosten voor rechtsbijstand, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

5. Beoordeling

5.1 Partijen hebben bij gelegenheid van de comparitie beiden verklaard dat deze rechtbank bevoegd is en dat Nederlands recht op dit geschil van toepassing is.

5.2 De eerste vraag die zich voordoet is of er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, waar bij Adviespraktijk ervan uitgaat dat die overeenkomst 6 september 2005 definitief is geworden. Na die datum zijn namens Adviespraktijk, naar zij stelt, de afspraken bevestigd in een aangepast concept (hierna: conceptovereenkomst september 2005 - productie 22). De conceptovereenkomst september 2005 is ten opzichte van de conceptovereenkomst maart 2005 als volgt aangepast:

- de door Boards and More bij e-mail van 11 april 2005 verzochte clause 1.5 (effectuering per 1 augustus 2005) is toegevoegd;

- de bedragen voor het recht in de Benelux en Ierland zijn aangepast;

- het betalingsschema is een half jaar opgeschoven;

- er is een garantie opgenomen zoals door Boards and More is voorgesteld in de onder 2.5 genoemde e-mail van 11 april 2005 (onder nummer 4);

- de uitverkooptermijn ten behoeve van Adviespraktijk van 12 maanden is teruggebracht tot 6 maanden, zoals door Boards and More verzocht in de e-mail van 11 april 2005 (onder nummer 5);

- clause 5.4 (over inschakeling van de raadsman van Adviespraktijk bij juridische geschillen) is geschrapt.

In de periode na 6 september 2005 - op 16 september 2005 en op 25 januari 2006 - is namens Adviespraktijk de conceptovereenkomst september 2005 echter op-

nieuw aangepast op onder meer de volgende onderdelen:

- in clause 1.5 is opgenomen dat Adviespraktijk nog niet beschikt over de rechten op het beeldmerk in Ierland - dat staat nog op naam van Alf.T.B. van Balen; Boards and More zal het recht op het beeldmerk overdragen *only if and when the Irish Trademark Office has confirmed that the IR Kleim logo has been recorded in the name of Adviespraktijk*, tegen betaling van € 60.000,-- door Boards and More;

- de betalingstermijnen zijn aangepast tot een totaalbedrag van € 570.000,-- (€ 60.000,-- aftrek vanwege Ierland);

- de kosten voor juridische bijstand aan de zijde van Adviespraktijk zijn opgenomen tot een bedrag van € 20.000,--;

- de onder hoofdstuk III genoemde door Adviespraktijk te vertrekken garantie met betrekking tot eventuele inbreuken van derden is afgezwakt; waar in de conceptovereenkomst van september 2005 - kort gezegd - Boards and More nog werd gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de rechten in de Benelux en Ierland, is die garantie thans beperkt tot de Benelux en niet onvoorwaardelijk maar *to the best of its knowledge*; verder is de garantie uitgesloten *for similar goods, including footwear*; tenslotte is er een terugbetalingsregeling opgenomen voor zover zou vast komen te staan dat het beeldmerk inbreuk zou maken op het recht van een derde; elke verdere aansprakelijkheid van Adviespraktijk met betrekking tot eventuele inbreuk op rechten van derden is uitgesloten;
- de uitverkooptermijn ten behoeve van Adviespraktijk van 6 maanden is verlengd naar 8 maanden.

- clause 5.4 is opgenomen waarin - kort gezegd - is bepaald dat Boards and More bij (nog) niet volledige betaling in voorkomende gevallen slechts juridische acties ten aanzien van de beeldmerken kan ondernemen binnen de Benelux, met schriftelijke toestemming van Mr. van Balen; er dient in dat geval ook overeenstemming te bestaan over de vraag welke advocaat wordt ingeschakeld.

5.3 Anders dan Adviespraktijk stelt kan niet worden gezegd dat het hier in alle gevallen gaat om ondergeschikte punten. De onder 2.5 genoemde e-mail van 11 april 2005 van Boards and More drukt uit op welke punten zij destijds aanpassing verlangde van de conceptovereenkomst maart 2005. Die aanpassingen zijn ook grotendeels doorgevoerd namens Adviespraktijk in de conceptovereenkomst september 2005, doch nadien is daar ten nadele van Boards and More op wezenlijke punten weer vanaf geweken, hoewel Adviespraktijk zich op het standpunt stelt dat er op 6 september 2006 definitieve overeenstemming was bereikt. Was dat het geval geweest dan waren die aanpassingen niet noodzakelijk geweest.

5.4 Vast staat dat Adviespraktijk de rechten op het beeldmerk in Ierland (nog) niet kon overdragen, hoewel dat wel steeds de bedoeling is geweest. Boards and More heeft ook onweersproken aangevoerd dat dat voor haar van wezenlijk strategisch belang was. Het tot stand komen van de overeenkomst is door Boards and

More blijktens de onder 2.7 genoemde e-mail van 20 juni 2005 ook afhankelijk gesteld van de oplossing ten aanzien van de registratie van het beeldmerk in Ierland. Verder zijn de door Adviespraktijk te verstrekken garanties wezenlijk afgezwakt, is haar aansprakelijkheid ingeperkt, de uitverkooptermijn uitgebreid en is Boards and More gedurende de aflossingstermijn beknut in haar juridische mogelijkheden jegens derden. Het moge juist zijn dat de onderhandelingen vergevorderd waren, op onderdelen zelfs overeenstemming bestond, maar de hiervoor geschetste wezenlijk overblijvende verschillen staan eraan in de weg dat gesproken kan worden van het tot stand komen van een overeenkomst. De vraag of Oliver Pabst Boards and More wel of niet rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd kan derhalve buiten beschouwing blijven. Adviespraktijk stelt nog dat Boards and More het merk reeds in gebruik had genomen, doch voor zover dat al doorslaggevend zou zijn voor de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen, is dat door Boards and More betwist en tegenover die betwisting heeft Adviespraktijk geen (voldoende gespecificeerd) bewijs aangeboden. De vorderingen onder 3.1 A. en B. zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen.

5.5 De vordering onder 3.1 C. heeft betrekking op dooronderhandelen. Daarvoor is geen grond indien Boards and More de onderhandelingen in de gegeven omstandigheden mocht afbreken. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat ieder der partijen – die verplicht zijn hun gedrag mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de ander - in beginsel vrij is onderhandelingen af te breken. Dit is slechts anders indien dit onaanvaardbaar zou zijn, op grond van gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen door de wederpartij dat een overeenkomst tot stand zou komen, dan wel in verband met bijzondere omstandigheden van het geval.

5.6 Boards and More heeft als reden voor het afbreken van de onderhandelingen onder meer aangevoerd dat het lange tijdverloop van de onderhandelingen en verandering in haar bedrijfsvoering meebrachten dat de plannen met het beeldmerk niet meer rendabel konden worden uitgevoerd. In dat verband kan uit de stukken worden opgemaakt dat er vanaf de eerste onderhandelingen in mei 2001 veel vertraging is ontstaan in de voortgang van de onderhandelingen, met name door toedoen van Adviespraktijk (mr. Van Balen). Een en ander blijkt onder meer uit het volgende e-mail verkeer: 16 mei 2002, Adviespraktijk aan Boards and More:
[...] *I am sorry things are so much delayed. Mr. Van Balen contacted me today telling me he has been very busy lately and has asked for some understanding in that regard, if possible. Mr. van Balen still very much inclined to make the deal*
[...]

20 juni 2002, Boards and More aan Adviespraktijk:
[...] *Concerning the agreement: we sent the original agreement to your client/your hands in December 2001. There was no reaction from your client till March 2002.*

We sent another version to your client/your hands on 11th. of March, no reaction.

As you know I wrote several mails to you because of we didn't get any answer.

You wrote on 16th. Of May that you are very sorry things are so much delayed because Mr. van Balen has been very busy and has asked for understanding. I've sent you the next mail on 24th of May, no reaction and now on 19th of May. [...]

15 januari 2004, Boards and More aan Adviespraktijk:
unfortunately I didn't receive the announced draft for the Agreement regarding the "M". During our meeting in Amsterdam we agreed to try to find a solution in January 04. As half of the month still passed it would be a good thing to get on with that matter. For my opinion we should prevent to have the same problem like two years ago when we had the consent in the middle of the year. [...] Please send us the announced draft as soon as possible. We have to speed up with the said matter to finalize the negotiations and in the end the agreement. [...]

5 februari 2004, Boards and More aan Adviespraktijk:
[...] *To point it out once again: we had a meeting during ISPO fair and discussed the trademark matter "M" intensive and final from our side. [...] We need to have a decision from your client latest till next week [...] For sure your client is free to answer this mail, to accept the offer, to say "yes" or "no" or to say nothing. When we don't get an answer in time we will proceed from the assumption that your client is no longer interested to finalize this matter and we will stop all further negotiations. I think you will understand this procedure because we are still waiting for a drift for the last 5 weeks, I send several reminders but nothing happened. [...]*

3 mei 2005, Boards and More aan Adviespraktijk:
[...] *How can we push Mr. van Balen? The decision was made 2 month ago and the timing discussed as well. As longer we wait as more time we loose to use the brand in the countries we are talking about. That makes it for us more difficult to re-finance it! The logic result is, that the price we are able to pay for it drops? I would like to stick to our offer, but Mr. van Balen has to do it as well - and not losing time! [...]*

26 mei 2005, Adviespraktijk aan Boards and More:
[...] *Mr. Van Balen informed me that is waiting for the legalization of the registration of the transfer of Irish trademark.*

1 juli 2005, Boards and More aan Adviespraktijk:
I left a message on your voice-mail in the office. To confirm in short words: we need to start with the business in Benelux urgent. [...]

20 juni 2005, Boards and More aan Adviespraktijk:
[...] *As I told you on the phone, it is very important for us to start with the Mistral-business as soon as possible. The calculation concerning the price for the trademarks is based on the assumption that we could start in spring 2005, Now we have early summer and you will understand that we are under pressure to enter the market. [...]*

5.7 Op grond van dit e-mail verkeer kan worden vastgesteld dat er circa vier jaar is onderhandeld, hoewel Boards and More steeds heeft aangedrongen op voortgang in verband met verlies aan commerciële mogelijkheden van het beeldmerk. Gelet op deze relatief lange periode is het alleszins aannemelijk dat - zoals Boards and More aanvoert nieuwe commerciële inzichten hebben geleid tot de conclusie dat het beeldmerk niet langer winstgevend kon worden geëxploiteerd. Dit is door Adviespraktijk ook niet (gemotiveerd) betwist. Adviespraktijk heeft aldus gaande de onderhandelingen niet of onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van Boards and More. Adviespraktijk wist immers dat Boards and More zo snel mogelijk met het beeldmerk de markt op wilde teneinde de commerciële mogelijkheden zoveel mogelijk te kunnen benutten. In zoverre stond het Boards and More vrij uiteindelijk - toen de commerciële haalbaarheid van het beeldmerk in het gedrang kwam - de onderhandelingen af te breken. Het moge zo zijn dat Boards and More tot op zeker moment het vertrouwen heeft gewekt dat een overeenkomst tot de reële mogelijkheid behoorde, doch nu de onderhandelingen zolang hebben geduurd en uiteindelijk nog geen volledige overeenstemming bestond, mocht Boards and More er in beginsel een punt achter zetten. De vordering tot door onderhandelen, zoals genoemd onder 3.1 C. zal daarom ook worden afgewezen.

5.8 Blijft over de vraag of Boards and More de onderhandelingen mocht afbreken zonder enige schadevergoeding, zoals ligt besloten in de vordering onder 3.1 D. De omstandigheden van het geval, met name het verloop van de onderhandelingen kunnen meebrengen dat die niet kunnen worden afgebroken zonder de schade te vergoeden. De rechtbank ziet evenwel, gelet op het voorgaande, geen gronden voor vergoeding van het positieve contractbelang. Boards and More had immers een reden om de onderhandelingen af te breken en er waren nog wezenlijke kwesties waarover geen overeenstemming bestond. Daar komt bij dat als positief contractbelang het volle bedrag van €630.000,- wordt gevorderd, hoewel de rechten op het beeldmerk in Ierland niet (tijdig) konden worden overgedragen. Op het verweer van Boards and More dat de waarde van het beeldmerk inmiddels vrijwel nihil was heeft Adviespraktijk bij gelegenheid van de comparitie verder nog opgemerkt dat die stelling "als onzinnig ter zijde moet worden geschoven" hetgeen toch - in de visie van Adviespraktijk meebrengt dat het beeldmerk nog steeds waarde heeft. Niettemin vordert Adviespraktijk de gehele koopsom als schade en niet de koopsom verminderd met de huidige waarde.

5.9 Aan de ander kant kan worden vastgesteld dat Boards and More gedurende de gehele onderhandelingsperiode Adviespraktijk nimmer (duidelijk) heeft gewaarschuwd voor het risico dat de onderhandelingen, met het oog op de lange duur, uiteindelijk op niets zouden kunnen uitdraaien. Boards and More heeft tot aan de afspraak voor februari 2006, die door haar is afgezegd, de onderhandelingen met Adviespraktijk gaande

gehouden, terwijl zij wist dat Adviespraktijk daardoor (juridische) kosten bleef maken.

Het ligt derhalve in de reden dat de directe kosten aan de zijde van Adviespraktijk, verband houdende met de onderhandelingen, door Boards and More worden vergoed.

Daarbij valt te denken aan de kosten voor juridische bijstand - waarover partijen het eens leken te zijn over een bedrag van €20.000,00 - alsmede aan directe andere kosten. Anders dan Adviespraktijk stelt is de grondslag voor eventuele vergoeding van juridische kosten niet gelegen in artikel 6:96 lid 2 BW. Het gaat immers niet om kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid of voldoening buiten rechte. Echter, onder omstandigheden zoals die zich hier voordoen vormt de door redelijkheid en billijkheid beheerste precontractuele fase een zelfstandige bron tot schadevergoeding. De door mr. Van Balen en of andere persoonlijk betrokkenen bestede tijd zou daarbuiten moeten vallen, nu het wel of niet slagen van zakelijke onderhandelingen doorgaans behoort tot het gebruikelijke ondernemingsrisico. Naar uit de stukken blijkt is het ook vooral de raadman van Adviespraktijk geweest die gedurende de onderhandelingen het werk heeft gedaan.

5.10. Alvorens te beslissen zal Adviespraktijk in de gelegenheid worden gesteld om bij akte de directe kosten aan haar kant nader toe te lichten en waarnodig te onderbouwen. Boards and More kan hierop bij antwoord akte nog reageren. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

BESLISSING

De rechtbank:

- verwijst de zaak naar de rol van 22 april 2009 voor een akte aan de zijde van Adviespraktijk zoals hiervoor onder 5.9 en 5.10 genoemd waarna Boards and More nog een antwoordakte kan nemen;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C.A. Wildenburg, rechter en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2009.