

**Hof Den Haag, 27 april 2010, Livius v Fewmore**



**PROCESRECHT**

**Geen spoedeisend belang bij overdracht merken**

- [dat Livius niet, bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de curator, aannemelijk heeft gemaakt dat Bwana er met het oog op de afwikkeling van haar boedel een spoedeisend belang bij heeft dat het door Fewmore c.s. ten behoeve van de onderneming gedeponeerde merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde websites alsnog aan haar worden overgedragen.](#)

**PUBLICATIE**

**Onrechtmatige presentatie als rechthebbende**

- [hoewel de mededeling – ervan uitgaande dat de betreffende rechten nog niet zijn overgedragen aan Bwana – op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen.](#)

Vindplaatsen: LJN: [BM7564](#)

**Hof Den Haag, 27 april 2010**

(mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur)

Uitspraak

Gerechtshof 's-Gravenhage

Sector handel

Zaaknummer : 200.011.135/01

Rolnummer Rechtbank : 310872/KG ZA 08-591

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 27 april 2010

inzake

LIVIUS BEHEER B.V., gevestigd te Rijnsburg, appellante, hierna te noemen: Livius,

advocaat: mr. N.J.R.M. Elings te 's-Gravenhage tegen

1. FEWMORE HOLDING B.V., gevestigd te Hazerswoude-Rijndijk, hierna te noemen: Fewmore,

2. [geïntimeerde sub 2], wonende te [woonplaats], hierna te noemen: [geïntimeerde sub 2],

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk te noemen: Fewmore,

advocaat: onttrokken, voorheen mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage.

**Verloop van het geding**

Bij exploit van 8 juli 2008 is Livius in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de [Voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 25 juni 2008](#). Livius heeft op 30 juli 2008 en op 12 augustus 2008 herstelexploten uitgebracht. Bij memorie van grieven met producties heeft Livius negen grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd. Nadat de procedure enkele malen was aangehouden voor memorie van antwoord, is ter zitting van 1 september 2009 akte van niet dienen tegen Fewmore verleend. Op dezelfde datum heeft de procesadvocaat van Fewmore zich aan de zaak onttrokken.

Vervolgens heeft Livius, onder overlegging van een kopie van haar procesdossier, arrest gevraagd.

**Beoordeling van het beroep**

1. De door de Voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat, met dien verstande dat in r.o. 2.7 in plaats van 30 oktober 2004 moet worden gelezen: 30 september 2004.

2. In hoger beroep is voorts gebleken dat Bwana Holding B.V. (hierna: Bwana) bij vonnis van 30 september 2008 van de rechtbank 's-Gravenhage in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. G. Gort, advocaat te Leiden, tot curator. Hoewel tegen dit vonnis hoger beroep is ingesteld, dient toch uitgangspunt te zijn dat Bwana in staat van faillissement verkeert, te meer daar het hof er ambtshalve mee bekend is dat Bwana het betreffende hoger beroep heeft ingetrokken, hetgeen heeft geleid tot de niet-ontvankelijk verklaring van Bwana in dat hoger beroep bij arrest van 4 november 2008.

3. In dit kort geding vordert Livius nakoming door Fewmore c.s. van een aantal verplichtingen, neergelegd in de tussen Livius en (onder andere) Fewmore gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 8 september 2004. Deze overeenkomst is opgesteld in het kader van de tussen partijen beoogde samenwerking, die (onder andere) gestalte heeft gekregen door de oprichting van Bwana. Meer concreet en kort samengevat vordert Livius (I) overdracht aan Bwana van het Benelux woord- en beeldmerk KWALITEITS APOTHEEK, zoals weergegeven in r.o. 2.5 van het bestreden vonnis, (II) overdracht aan Bwana van de websites [www.kwaliteitsapotheek.nl](http://www.kwaliteitsapotheek.nl) en [www.kwaliteitsapotheek.nl](http://www.kwaliteitsapotheek.nl), meer in het bijzonder van (i) de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten met betrekking tot en de inhoud van de websites, (ii) een kopie van deze websites en de volledige inhoud daarvan en (iii) de domeinnamen, en (III) verwijdering van alle uitingen in strijd met artikel 5.2 van de aandeelhoudersovereenkomst.

4. Artikel 5.2 van de aandeelhoudersovereenkomst luidt:

“(…)

Partijen zullen (...) om niet de services en leveringen die noodzakelijk zijn voor de inrichting, exploitatie, marketing en promotie van apotheken aan de Vennootschap ter beschikking stellen en brengen dienaangaande in al hun kennis en knowhow, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot programmatuur, domeinnamen, merknamen, logo's, handelsnamen en dergelijke die is/zijn c.q. zullen worden ontwikkeld met betrekking tot het door Partijen ontwikkelde concepten en/of de nog door partijen gezamenlijk te ontwikkelen concepten."

Met de Vennootschap wordt bedoeld op het later opgerichte Bwana.

5. Fewmore c.s. hebben de door Livius aan haar vorderingen ten grondslag gelegde verplichtingen niet bestreden. Zij hebben onder meer tot hun verweer aangevoerd dat ook Livius in gebreke is gebleven met het nakomen van haar verplichtingen onder de aandeelhoudersovereenkomst en dat zij daarom niet voldaan hebben aan de thans gevorderde overdrachten.

6. De voorzieningenrechter heeft de onder II sub (ii) en (iii) en III weergegeven vorderingen toegewezen, wat de vordering onder III betreft beperkt tot de uiting "Kwaliteitsapotheek is een handelsmerk van Fewmore Holding". De overige vorderingen heeft hij afgewezen, onder meer wegens het ontbreken van spoedeisend belang. Aan de afwijzing van de vorderingen sub I en II (i) heeft de voorzieningenrechter (onder het kopje "spoedeisend belang") ten grondslag gelegd dat de gevorderde overdracht van het merk en de websites zozeer samenhangen met andere aspecten van het omvangrijke geschil tussen [S] (directeur/groootaandeelhouder van Livius) en [geïntimeerde sub 2] (directeur/groootaandeelhouder van Fewmore), dat het niet goed mogelijk is die vorderingen afzonderlijk te beoordelen. De voorzieningenrechter neemt in dat verband in aanmerking (vrij samengevat): (i) dat er voorhands niet van kan worden uitgegaan dat het verweer van Fewmore c.s., dat zij hun desbetreffende verplichtingen mochten opschorten omdat ook Livius zich niet aan de aandeelhoudersovereenkomst hield, in een bodemprocedure kansloos zal zijn en (ii) dat overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content van de website niet noodzakelijk zijn voor de voorlopige voortzetting van de door Bwana gedreven onderneming.

7. Livius beoogt met de grieven 1 tot en met 6 de vorderingen, voor zover afgewezen, alsnog toegewezen te krijgen. Ter onderbouwing van het spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen sub I en II (i) legt zij daaraan – in het kader van grief 5 – thans ten grondslag dat Fewmore c.s. de apothekers (waaronder [S]) die het merk Kwaliteits Apotheek hanteren blijkens de brief van 23 april 2008 (productie 9 bij inleidende dagvaarding, volgens Livius foutief gedateerd 19 juli 2006) aansprakelijk houdt. Voorts stelt Livius bij wijze van aanvullend spoedeisend belang het, in het kader van het faillissement, voorkomen van benadeling van de schuldeisers, respectievelijk de bemoeilijking van een

doorstart van de onderneming, dan wel de verkoop daarvan.

8. Het hof is van oordeel dat Livius het, ook in hoger beroep vereiste, spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen sub I en II (i) onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Daarbij gaat het erom of Livius een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Voor zover Livius daarbij haar belang als schuldeiseres en/of aandeelhoudster van Bwana op het oog heeft geldt het volgende.

9. Ook volgens Livius is van voortzetting van de onderneming van Bwana thans geen sprake meer. Voor zover nog wel sprake zou zijn van voortzetting van het voeren van het merk Kwaliteits Apotheek door enkele apothekers, geldt dat deze apothekers geen partij zijn in dit kort geding. Voor zover Livius terzake als mede-belanghebbende zou moeten worden beschouwd, geldt dat de voorzieningenrechter met betrekking tot de inhoud van de brief van 23 april 2008 in r.o. 4.4 en 4.5 van het **op 25 juni 2008 gewezen vonnis** heeft overwogen dat de conclusie dat er op dit moment geen grond is voor overdracht van het merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content (kennelijk: van de websites), niet impliceert dat Fewmore c.s. zich op grond van die rechten kunnen verzetten tegen voortzetting van het gebruik van het merk en de content door Bwana en haar licentienemers. Livius stelt geen feiten waaruit blijkt dat Fewmore c.s. zich ook na dit vonnis tegen bedoeld gebruik zijn blijven verzetten.

10. Wat betreft het gestelde aanvullende belang geldt dat Livius niet, bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de curator, aannemelijk heeft gemaakt dat Bwana er met het oog op de afwikkeling van haar boedel een spoedeisend belang bij heeft dat het door Fewmore c.s. ten behoeve van de onderneming gedeponeerde merk en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde websites alsnog aan haar worden overgedragen. Evenmin stelt of onderbouwt Livius dat zij als aandeelhoudster en/of schuldeiseres anderszins een spoedeisend belang heeft bij bedoelde overdracht. Waar Livius deze overdracht bij wijze van voorlopige voorziening vraagt, vooruitlopend op een beslissing daarover in een bodemzaak, had dat wel op haar weg gelegen.

11. Livius heeft het vereiste spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen sub I en II(i) derhalve niet aannemelijk gemaakt. Grief 5 faalt mitsdien, hetgeen ertoe leidt dat het hof niet aan verdere bespreking van de grieven 1 tot en met 4 toekomt.

12. In grief 6 betoogt Livius dat de vordering sub III wel degelijk voldoende bepaald is om geheel te worden toegewezen, nu het slechts gaat om uitingen in strijd met artikel 5.2 van de aandeelhoudersovereenkomst. Deze bepaling ziet volgens Livius op alle uitingen waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat niet Bwana maar Fewmore c.s. rechthebbende zijn op het merk en andere intellectuele eigendomsrechten als omschreven in de bepaling. Livius wijst in dat verband op een uitlegging in een brief van 23 oktober 2008 van [geïntimeerde sub 2] aan apothekers. Daarin staat:

“Ondergetekende is bedenker en auteursrechthebbende van het merk Kwaliteits Apotheek, zoals gedeponeerd bij Benelux Merkenbureau d.d. 12-03.2004(...)” Vervolgens verzoekt [geïntimeerde sub 2] de geadresseerden om opgave te doen van het gebruik van het merk Kwaliteits Apotheek en de eventueel afgesproken vergoedingen.

13. Het hof is, mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep, van oordeel dat, hoewel de mededeling – ervan uitgaande dat de betreffende rechten nog niet zijn overgedragen aan Bwana – op zichzelf niet onjuist is, Fewmore c.s. de belangen van Bwana en daarmee van Livius als aandeelhouder schendt door zichzelf ongeclausuleerd als rechthebbende te presenteren ten aanzien van het merk en daarmee vooruit te lopen op de definitieve beslechting van het geschil daaromtrent tussen partijen. Het hof acht het belang bij een voorziening terzake voldoende spoedeisend. Het hof zal de vordering dan ook in zoverre toewijzen dat het Fewmore c.s. zal worden verboden uitlatingen te doen met de strekking dat zij rechthebbende zijn op het merk en de andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 5.2 van de overeenkomst. Grief 6 slaagt derhalve.

14. Het hof zal nu eerst de grieven 8 en 9 behandelen.

15. Grief 8 is gericht tegen de maximering van de dwangsom. Livius betoogt, onder verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter van 1 september 2008, dat Fewmore c.s. de maximale dwangsom hebben verbeurd en dat dit kennelijk een onvoldoende prikkel voor Fewmore c.s. vormt om het vonnis waarvan beroep na te komen.

16. Mede gelet op het ontbreken van verweer in hoger beroep acht het hof voorshands aannemelijk dat Fewmore c.s. de maximale dwangsom van € 50.000,- hebben verbeurd, alsook dat zij de veroordelingen in het vonnis waarvan beroep niet (geheel) zijn nagekomen. Het hof zal het vonnis vernietigen waar het de maximering tot € 50.000,- betreft. Wel acht het hof termen aanwezig om een nieuw maximum te bepalen en wel €100.000,-. Het meerdere boven €50.000,- zal, in verband met het doel van dwangsomoplegging (het geven van een prikkel tot nakoming) en het belang van Fewmore c.s. bij rechtszekerheid, echter slechts gelden voor overtredingen begaan na betekening van dit arrest.

17. Grief 9 is gericht tegen de het dictum, voor zover de vorderingen van Livius daarin zijn afgewezen. De grief heeft als zodanig geen zelfstandige betekenis en kan dan ook verder onbesproken blijven.

18. In grief 7 betoogt Livius dat Fewmore c.s. in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep dienen te worden veroordeeld.

19. Nu de grieven slechts gedeeltelijk slagen en de vorderingen ook in hoger beroep niet integraal worden toegewezen, is ook het hof van oordeel dat compensatie van proceskosten is aangewezen, zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep.

### **Beslissing**

#### **Het hof:**

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij het onder III gevorderde verbod, afgezien van het

bepaalde in r.o. 5.3 van het vonnis, wordt afgewezen, alsmede voor zover daarbij aan de te verbeuren dwangsommen een maximum is verbonden van € 50.000,-, en opnieuw recht doende:

beveelt Fewmore c.s. om zich vanaf de betekening van dit arrest te onthouden van verdere uitingen met de strekking dat zij rechthebbende zijn op het merk Kwaliteits Apotheek en de andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 5.2 van de aandeelhoudersovereenkomst;

veroordeelt Fewmore c.s. tot betaling aan Livius van een dwangsom van €2.500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Fewmore c.s. in gebreke blijven aan het vonnis waarvan beroep en/of dit arrest te voldoen, met een maximum van € 100.000,-, wat betreft het meerdere boven €50.000,- slechts voor zover het gaat om overtredingen begaan na de betekening van dit arrest ;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

wijst af het meer of anders gevorderde;

compenseert de proceskosten in hoger beroep in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 april 2010 in aanwezigheid van de griffier.