

ECLI:NL:RBNNE:2013:5502

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak: 06-09-2013

Datum publicatie: -

Zaaknummer(s): C-18-142431 - KG ZA 13-227

Rechters: mr. P. Molema

Concipiënten: P. Molema

Rechtsgebieden: Civiel recht

Inhoudsindicatie: -

Vindplaatsen: -

Memo: -

Uitspraak

(afkomstig uit E-Archief)

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/142431 / KG ZA 13-227

Vonnis in kort geding van 6 september 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIEKO BEHEER B.V.,

mede handelend onder de naam Waarschip, Waarschip.nl en Nautisch Centrum Delfzijl, statutair gevestigd te Steendam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TECINVEST B.V.,

gevestigd te Farmsum,

eiseressen,

advocaat mr. L.] Gravendeel te Hilversum,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WEIWERD VASTGOED B.V.,

mede handelend onder de naam Waarschip en Waarschip werf, statutair gevestigd te Delfzijl,

gedaagde,

vertegenwoordigd door de heer (..H.),

2. (..N.),

mede handelend onder de naam Waarschip, Waarschip.com en Waarschip Werf,

wonende te X,

gedaagde,

in persoon verschenen,

3.(..H.),

mede handelend onder naam Waarschip, Waarschip.com en Waarschip Werf,

wonende te X,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna Nieko Beheer c.s. en Weiwerd Vastgoed c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties van Nieko Beheer c.s.,
 - het verweerschrift met producties van Weiwerd Vastgoed c.s.,
 - de nagekomen producties van Nieko Beheer c.s.,
 - de mondelinge behandeling op 22 augustus 2013, waarbij namens Nieko Beheer c.s. de heren G.R. Niezen en D. de Graaf, bijgestaan door mr. Gravendeel, en namens Weiwerd Vastgoed c.s. mevrouw (..H..) en de heer (..H..), zijn verschenen,
 - de pleitnota van Nieko Beheer c.s.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

- 2.1. In 1963 zijn de heren Kremer en Akkerman onder de naam Waarschip een scheepswerf in t Waar gestart. De werf heeft sindsdien Waarschepen geproduceerd en verkocht. In 1991 is de werf verkocht aan de heer Teerling.
- 2.2. De heer Teerling was eigenaar van drie besloten vennootschappen, te weten Waarschip International Yachtservices B.V., Waarschip Jachtbouw B.V. en Waarschip Handelsmaatschappij B.V.
- 2.3. Weiwerd Vastgoed is opgericht op 15 juli 1991. Zij produceert schepen en technische benodigdheden.
- 2.4. Op 2 juni 1995 heeft Waarschip International Yachtservices B.V. het woordmerk Waarschip in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven onder nummer 578711.
- 2.5. Bij vonnissen van 16 september 1997 en 30 september 1997 zijn Waarschip Jachtbouw B.V. en Waarschip Handelsmaatschappij B.V. in staat van faillissement verklaard.
- 2.6. Nieko Beheer is opgericht op 15 januari 1998. Zij produceert en verkoopt Waarschepen' van hout.
- 2.7. Op 24 maart 1998 hebben Waarschip International Yachtservices B.V. enerzijds en K.P. de Boer Beheer B.V., Beheermaatschappij Kleinjan B.V., Nieko Beheer B.V., (...), handelend namens de op te richten besloten vennootschap 't Waar Beleggingen B.V. i/o, anderzijds, een koopovereenkomst gesloten. Hierin is onder meer het volgende opgenomen:
4. *Merknaam*
Waarschip International Yachtservices B. V. draagt hierbij aan 't Waar Beleggingen 5. V. over, (..H..), het recht op de merknaam 'Waarschip, zoals gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage onder nr. 578711, klasse 12, 37, 42, (..H..), zulks om niet doch onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de op grond van andere onderdelen van deze overeenkomst verschuldigde koopsommen. Hierbij zijn inbegrepen alle mallen, tekeningen en ontwerpen van de waarschepen zoals deze vanaf 1963 tot heden zijn gemaakt en/of geproduceerd.
- 2.8. Op 29 april 1998 zijn de vennootschappen Waar Beleggingen B.V. en Waarschip Werf B.V. opgericht, met onder andere Nieko Beheer B.V. als aandeelhouder, waarbij (..N..) als directeur van Waarschip Werf B.V. is aangesteld.
- 2.9. De vennootschap Waarschip Werf B.V. is op (..N..) en (..H..) overgegaan.
- 2.10. Bij vonnis van 22 juni 2001 heeft de rechtbank Groningen Waarschip Werf B.V. verboden gebruik te maken van de merknaam 'Waarschip', ook in de door haar te voeren handelsnaam, welke merknaam aan 't Waar Beleggingen B.V. (in eigendom) toebehoort en is geregistreerd c.q. gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage onder nummer 578711 klasse 12, 37 en 42 ten name van 't Waar Beleggingen B.V.
- 2.11. Op 21 september 2002 heeft Nieko Beheer B.V. aan Leonieze Holding B.V. verkocht de merknaam 'Waarschip', zoals gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau en de mallen, tekeningen, ontwerpen en bouwrechten van 'Waarschepen.
- 2.12. Bij 'Akte van Overdracht' van 14 januari 2003 heeft 't Waar Beleggingen B.V. aan Nieko Beheer B.V. overgedragen alle rechten op het merk 'Waarschip', geregistreerd onder nummer 578711.
- 2.13. Op 9 maart 2004 is Waarschip Werf B.V. gefailleerd en ontbonden.
- 2.14. Teclnvest is opgericht op 24 december 2004. Zij gebruikt als licentienemster de merken

'Waarschip' van Nieko Beheer en handelt mede onder de naam 'Waarschip'.

2.15. Bij 'Activa-overeenkomst' van 12 april 2005 heeft mr. Omta, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap Leonieze Holding B.V. en Waarschip Nederland B.V., aan Nieko Beheer B.V. onder meer verkocht de inventariszaken inclusief mallen en het immaterieel actief, waaronder doch niet beperkt tot de merk- en handelsnamen, website (voor zover in eigendom toebehorend aan gefailleerden), klantenbestand, en het recht onderhanden werken af te maken.

2.16. (...H..) is directeur van Weiwerd, alsook de partner van (...N..).

2.17. Zowel Nieko Beheer B.V. als (...H..) hebben thans meerdere registraties van het woord/beeldmerk 'Waarschip' op hun naam staan.

3 Het geschil

3.1. Nieko Beheer c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Primair

a. gedaagde -1 en/of -2 en/of 3 te verbieden: elke import, export, vervaardiging, verkoop of verhuur, één en ander al dan niet via internet, van het geplagieerde scheepsmodel, of sterk overeenstemmende varianten, daaronder begrepen corresponderend reclame materiaal op o.a. websites, welke auteursrechtelijke beschermde werken bij eiseressen gerubriceerd zijn onder de merk- en typenamen "Waarschip 660" en/of "Waarschip 910 en/of "Waarschip 1020" en/of "Waarschip 1220/43" en/of "Waarschip 1010";

b. gedaagde -1 en/of 2 en/of -3 te verbieden de verkoop van boten/schepen, ook via internet, onder de merknamen "Waarschip" of sterk overeenstemmende varianten van de naam "Waarschip", staakt en gestaakt houdt, daaronder begrepen het gebruik van de overeenstemmende logo bestanddelen 'Waarschip':

b.1. met bepaling dat gedaagden -1, -2 en -3 te gebieden op hun websites over te gaan tot verwijdering van zogenaamde metatags* met de naam Waarschip of varianten daarvan (*: te weten de op een website aanwezige voor internetzoekmachines vindbare 'magenetwoorden') en;

b.2. met bepaling dat gedaagden 1, -2 en -3 te gebieden over te gaan tot de ongedaanmaking van weblinks (electronisch links/ hyperlinks) die internet zoekmachines zoals Google en Yahoo in Nederland beschikbaar maken maar deze ook weer ongedaan kunnen maken op enige website die onder beheer staat van gedaagden dan ter zake de naam Waarschip of varianten daarvan;

c. gedaagde -1 en/of -2 en/of -3 te verbieden de verkoop of verhuur van schepen, via internet, van de handelsnamen "Waarschip" of "Waarschip" of in bepaalde combinaties staakt en gestaakt houdt, althans het gebruik van de overeenstemmende varianten Waarschip' staakt,

c.1. met bepaling dat gedaagde 1 de overeenkomstige niet-statutaire handelsnaam Waarschip en/of varianten daarvan op eigen kosten zal wijzigen d.w.z. zal uitschrijven bij de betrokken Kamer van Koophandel;

d. gedaagde 1 te gebieden mee te werken aan de overdracht van het domein 'Waarschip.com' aan eiseres 1;

- met bepaling dat indien gedaagde 1 hieraan geen medewerking verleent het in deze te wijzen vonnis in de plaats kan worden gesteld om de overdracht bij de registrerende instantie ('Registrar) van het (".COM") domein te voltooien op kosten van gedaagde 1, daaronder begrepen de kosten voor exequatur in de USA, vertaalkosten van het in deze te wijzen vonnis aangezien de Registrar Engelstalig is, de hiermee corresponderende uitvoeringskosten voor de raadsman hier gesteld op 3 uur xC 220,- ex btw.;

e. gedaagden -1, -2 en -3 te gebieden zich te onthouden van misleidende uitingen over Waarschip in commerciële zin ongeacht de inhoud (art 6:194 BW) ongeacht het medium;

f. gedaagden -1, -2 en -3 te gebieden aan de raadslieden van eiseressen op schrift of in een elektronisch format zoals een MS Word- of Open Office document, de gegevens van afnemers van de geplagieerde scheepsmodellen vermeld onder 1.a. te verstrekken en de bijbehorende facturen voor het instellen van een schadestaatprocedure door eiseressen,

g. gedaagden -1, -2 en -3 te gebieden voor het terugroepen van geplagieerde schepen en schepen die niet geplagieerd zijn maar onder de naam Waarschip of varianten van de naam zijn verkocht of

verhuurd. E.e.a. op kosten van gedaagden, met bepaling dat gedaagde(n) binnen 24 uur na de berichtgeving omtrent het terugroepen hiervan afschrift wordt verzonden aan de raadslieden van eisers op Gravendeel@GravendeelAdvocaten. NL en Hafkamp@GravendeelAdvocaten.NL.

2. Primair, voor het territorium van de Bondsrepubliek Duitsland;

a. gedaagde -1 en/of -2 en/of -3 - te veroordelen zoals gevorderd onder 1a.,

b. gedaagde -1 en/of -2 en/of -3 - te veroordelen zoals gevorderd onder 1.b.,

- met bepaling dat het onder b.1 en b.2 gevorderde betrekking heeft op Duitse althans Duitstalige websites;

c. gedaagde -1 en/of -2 en/of 3 - te veroordelen zoals gevorderd onder 1.c.:

- met bepaling dat het onder b.1 en b.2 gevorderde betrekking heeft op Duitse althans Duitstalige websites;

d. gedaagde -1 en/of -2 en/of -3 - te veroordelen zoals gevorderd onder 1.e., voor zover het in het Duits gestelde misleidende uitingen betreft;

e. gedaagde -1 en/of -2 en/of -3 - te veroordelen zoals gevorderd onder 1f.;

3. Subsidiair

a. gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3 te veroordelen zoals onder 1.a., b., c., e. en f. primair gevorderd, doch aangepast op, naar het oordeel van U.E.A. passende gebod(-en) of passend verbod(-en);

b. voor het territorium van de Bondsrepubliek Duitsland, gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3 te veroordelen zoals onder 2.a., b., c., d., en e. primair gevorderd, doch aangepast op naar het oordeel van U.E.A. passende gebod(-en) of passend verbod(-en);

4. Primair en/of subsidiair:

a. gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3, bij niet inachtneming van één of meerdere van de door U.E.A te bepalen geboden c.q. verboden, een dwangsom zal verbeuren aan eiseressen van € 5.000,00 per dag tot het maximum van € 150.000,00, met bepaling dat verbeurte van de dwangsom is gemaximeerd tot

€ 5.000,00 per dag en betaling aan één van eiseressen geldt als kwijtende betaling aan beide eiseressen;

b. voor het territorium van de Bondsrepubliek Duitsland, gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3, bij niet inachtneming van één of meerdere van de door U.E.A. te bepalen geboden c.q. verboden, een dwangsom zal verbeuren aan eiseressen van € 5.000,00 per dag tot het maximum van € 150.000,00;

5. Primair en/of subsidiair: proceskosten en procesgang

a. primair te bepalen dat gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3 worden veroordeeld in de kosten van deze procedure ex art 1019h Rv aangegeven in de betrokken Productie 17 met bepaling dat elk van gedaagden hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling van de kosten van de andere gedaagde(n);

b. subsidiair te bepalen dat gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3 wordt veroordeeld in éénderde van de kosten van deze procedure op de voet van art,1019h Rv aangegeven in de betrokken Productie 17 en te bepalen dat gedaagde-1 en/of -2 en en/of -3 wordt veroordeeld in éénderde van de kosten van deze procedure op de voet van art 1019h Rv aangegeven in de betrokken productie Productie 17:

c. meer subsidiair te bepalen dat gedaagde-1 en/of -2 en/of -3 worden veroordeeld in de kosten van deze procedure op de voet van art1019h Rv in een naar het oordeel van U.E.A. aangegeven verhouding;

d. meer subsidiair te bepalen dat gedaagde-1 en/of -2 en/of -3 worden veroordeeld wegens slaafse nabootsing, in de kosten van deze zaak betrekking op de voet van art. 237 Rv;

e. te bepalen dat de termijn ex art. 1019i Rv drie maanden is, althans een door U.E.A., te bepalen termijn ten aanzien van elk van gedaagden.

3.2. Weiwerd Vastgoed c.s. hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Nieko Beheer c.s. in de kosten van deze procedure.

4 De standpunten

4.1. Nieko Beheer c.s. hebben aan hun vorderingen (samengevat) ten grondslag gelegd dat Nieko Beheer exclusief rechthebbende op het gebruik van de naam en het merk Waarschip is. Nieko Beheer heeft ter zake de naam en het merk 'Waarschip' drie merkregistraties bij het Benelux-merkenbureau, alsook een Duitse merkregistratie. Dat het merk en de naam Waarschip aan Nieko Beheer in eigendom toebehoort volgt uit de inschrijving door Waarschip International Yachtservices B.V. op 22 juni 1995 van het merk 'Waarschip', de overeenkomst van 24 maart 1998, waaruit volgt dat Waarschip International Yachtservices B.V. het merk Waarschip met nummer 578711 aan 't Waar Beleggingen heeft verkocht, en de overeenkomst van 14 januari 2003, waaruit volgt dat 't Waar Beleggingen het merk Waarschip met nummer 578711 op haar beurt aan Nieko Beheer heeft verkocht. Aldus is Nieko Beheer eigenaar van het merk 'Waarschip'. Tevens heeft Nieko Beheer de auteursrechten verworven tot het vervaardigen van diverse scheepsmodellen Waarschip, zoals onder meer blijkt uit de overeenkomst van 12 april 2005. Weiwerd Vastgoed c.s. maken zonder toestemming gebruik van de naam en het merk 'Waarschip' en bouwen zonder toestemming Waarschip scheepsmodellen na. Daarmee handelen Weiwerd Vastgoed c.s. in strijd met de Handelsnaamwet, het Benelux Verdrag voor de intellectuele eigendommen, althans plegen zij een onrechtmatige daad in de vorm van slaafse nabootsing.

4.2. Weiwerd Vastgoed c.s. hebben betwist dat uitsluitend Nieko Beheer gerechtigd is tot gebruik van de naam en het merk 'Waarschip'. Op 22 juni 1995 is het merk 'Waarschip' door de heer Teerling als directeur van Waarschip International Yachtservices B.V. ingeschreven onder nummer 578711. Op 12 juli 1997 zijn de vennootschappen van de heer Teerling failliet gegaan, waarna op 29 april 1998 Waar Beleggingen B.V. en Waarschip Werf B.V. zijn opgericht. Op 22 december 1998 heeft (...H..) als directeur van Waarschip Werf B.V. de inschrijving onder nummer 578711 opgevraagd, welke inschrijving sinds 22 juni 1995 op naam van Waarschip Holding B.V. staat. Nadien is het merk 'Waarschip' door tussenkomst van Merkenbureau Markgraaf op 10 augustus 2000 op naam van Waarschip Werf B.V. gekomen. Op 30 augustus is het beticht gekomen dat er geen bezwaren zijn ontvangen tegen de hernieuwde inschrijving van het merk 'Waarschip'. Op 6 september 2000 is het merk 'Waarschip' ingeschreven in Duitsland en op 8 december 2000 bij het Benelux-merkenbureau (waaronder nummer 0668293). Het woordmerk 'Waarschip' staat op naam van Waarschip Werf B.V. ingeschreven vanaf 18 april 2000. De inschrijving onder nummer 0668293 is de feitelijke voortzetting van het nummer 578711 onder nieuw depot. Het is derhalve zeer merkwaardig dat het nummer 578711 aan Nieko Beheer in eigendom zou toebehoren. De inschrijving 578711 is nimmer eigendom van 't Waar Beleggingen B.V. geweest, zodat Nieko Beheer deze niet van haar heeft kunnen kopen.

5 De beoordeling

5.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de in het geding gebrachte producties blijkt dat op 22 juni 1995 het merk 'Waarschip' door de heer Teerling ten behoeve van de besloten vennootschap Waarschip International Yachtservices B.V. onder nummer 578711 is ingeschreven bij het Benelux merkenbureau te 's-Gravenhage.

5.2. Nieko Beheer c.s. hebben gesteld dat het merk 'Waarschip' onder nummer 578711 op 24 maart 1998 door Waarschip International Yachtservices B.V. is verkocht aan 't Waar Beleggingen B.V., die het merk op 14 januari 2003 heeft verkocht aan Nieko Beheer B.V.

5.3. De voorzieningenrechter kan Nieko Beheer c.s. in deze stelling niet volgen. Blijkens de in het geding gebrachte overeenkomst van 24 maart 1998 heeft Waarschip International Yachtservices B.V. aan K.P. de Boer Beheer B.V., Beheermaatschappij Kleinjan B.V., Nieko Beheer B.V., F. Bleker, G. Andela, handelend namens de op te richten besloten vennootschap 't Waar Beleggingen B.V. i/o, het merk 'Waarschip' met nummer 578711 verkocht. Uit de in het geding gebrachte producties blijkt niet dat nadien door K.P. de Boer Beheer B.V., Beheermaatschappij Kleinjan B.V., Nieko Beheer B.V., (...), na de oprichting van de besloten vennootschap 't Waar Beleggingen, aan deze vennootschap het merk met nummer 578711 is overgedragen. Aldus is niet gebleken dat 't Waar Beleggingen B.V. eigenaar van het merk 'Waarschip' met nummer 578711 is geworden/geweest en aldus heeft deze

vennootschap in het verlengde daarvan dit merk op 14 januari 2003 niet aan Nieko Beheer kunnen verkopen.

5.4. Tegen deze achtergrond, mede gelet op het door Weiwerd Vastgoed c.s. ter zake gevoerde verweer, is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans onvoldoende is vast komen te staan dat Nieko Beheer eigenaar is van het merk 'Waarschip' met nummer 578711. Nu de latere inschrijvingen door Nieko Beheer van het merk 'Waarschip' zijn gebaseerd op de stelling dat Nieko Beheer eigenaar is van dit merk onder nummer 578711 kan aan deze inschrijvingen geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. Ter zake zal nadere bewijslevering nodig zijn, waarvoor in het kader van een kort geding procedure geen ruimte bestaat. Nu aldus thans niet is komen vast te staan dat Nieko Beheer exclusief gerechtigd is tot het gebruik van het merk 'Waarschip', is het gebruik van dit merk door Weiwerd Vastgoed c.s. jegens Nieko Beheer c.s. niet als onrechtmatig of inbreukmakend aan te merken. De vorderingen van Nieko Beheer c.s. die strekken tot beëindiging van dit vermeende onrechtmatig of inbreukmakend handelen zullen dan ook worden afgewezen.

5.5. De voorzieningenrechter kan Nieko Beheer c.s. evenmin volgen in haar stelling dat Nieko Beheer exclusief rechthebbende is van de auteursrechten op diverse scheepsmodellen Waarschip. Ter zake heeft Nieko Beheer gewezen op de overeenkomst van 21 september 2002, waarbij zij aan Leonieze Holding B.V. heeft verkocht de merknaam Waarschip, zoals gedeponereerd bij het Benelux merkenbureau en de mallen, tekeningen, ontwerpen en bouwrechten van Waarschepen.

5.6. De voorzieningenrechter merkt dienaangaande allereerst op dat Nieko Beheer kennelijk voor het verkrijgen van het merk Waarschip -volgens haar eigen stelling heeft zij dit merk immers eerst bij overeenkomst van 14 januari 2003 van 't Waar Beleggingen B.V. overgedragen gekregen- dit merk al op 21 september 2002 aan Leonieze Holding B.V. heeft overdragen. Daarnaast blijkt uit niets dat Nieko Beheer eigenaar was van dan wel rechthebbende was op de mallen, tekeningen, ontwerpen en bouwrechten van 'Waarschepen'.

Dat Nieko Beheer op haar beurt op 12 april 2005 uit de failliete bedoel van Leonieze Holding B.V. heeft gekocht de inventariszaken inclusief mallen en het immaterieel actief, waaronder doch niet beperkt tot de merk- en handelsnamen, website (voor zover in eigendom toebehorend aan gefailleerden), klantenbestand, en het recht onderhanden werken af te maken, brengt in het licht van het voorgaande dan ook niet met zich dat Nieko Beheer exclusief rechthebbende is van de auteursrechten op diverse scheepsmodellen Waarschip. Uit de overeenkomst van 12 april 2005 kan zulks in ieder geval niet worden geconcludeerd.

5.7. Nu aldus niet vast is komen te staan dat Nieko Beheer exclusief rechthebbende is van de auteursrechten op diverse scheepsmodellen Waarschip, is van het door Nieko Beheer c.s. gestelde onrechtmatig of inbreukmakend handelen door Weiwerd Vastgoed c.s. niet gebleken. De vorderingen van Nieko Beheer c.s. die strekken tot beëindiging van dit vermeende onrechtmatig of inbreukmakend handelen zullen dan ook worden afgewezen.

5.8. Nu Nieko Beheer c.s. gelet op het voorgaande in hetgeen zij aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd niet worden gevolgd, zullen deze vorderingen worden afgewezen. Nieko Beheer c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Weiwerd Vastgoed c.s. worden begroot op:

- griffierecht € 589,00

Totaal € 589,00

6 De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Nieko Beheer c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Weiwerd Vastgoed c.s. tot op heden begroot op € 589,00,

6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Molema en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2013.