

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/560138 / HA ZA 14-219

Vonnis van 10 december 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
DUCK GLOBAL LICENSING AG,
gevestigd te Hergiswil (Zwitserland),
eiseres,
advocaat mr. W.E. Pors te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BOLTON NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Tiel,
gedaagde,

✓ advocaat mr. K. Limperg en mr. R.M. Sjoerdsma te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Duck Global en Bolton genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 18 juni 2014,
- het proces-verbaal van comparitie van 29 oktober 2014, alsmede de daarin vermelde processtukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Duck Global maakt deel uit van de SC Johnson Group (hierna: SC Johnson), een internationale groep van ondernemingen die actief is op het gebied van huishoudelijke producten. De merkrechten van WC Eend (een woordmerk en een 3D-merk voor de fles met de kenmerkende hals van het wc-reinigingsproduct) zijn in handen van Duck Global. Duck Global is sinds 2008 de handelsnaam van de tot die tijd onder de naam Düring Lizenzen AG (hierna: Düring) gedreven Zwitserse onderneming die de naam droeg van de ontwerper van de fles, Düring. Deze naamswijziging is het gevolg van de overname door SC Johnson van de aandelen in Düring. SC Johnson was tot dat moment de grootste licentienemer van Düring en als zodanig actief in diverse andere Europese landen.

2.2. Bolton maakt deel uit van de Bolton Group. De Bolton Group produceert en verkoopt consumentenproducten, waaronder huishoudelijke artikelen.

2.3. Op 30 augustus 1983 heeft de rechtsvoorganger van Bolton, Verwet B.V. (hierna: Verwet) een licentieovereenkomst gesloten met Düring, op grond waarvan Verwet het klassieke WC Eend-product voor wc-reiniging in Nederland mocht verhandelen. Later zijn nog 2 licentieovereenkomsten gesloten op grond waarvan Verwet andere WC Eend-producten in Nederland mocht verhandelen, te weten in 1988 betreffende WC Eend-toiletblokken en in 1994 betreffende WC Eend-stortbakblokken. Deze overeenkomsten worden hierna aangeduid als de licentieovereenkomsten.

2.4. In de licentieovereenkomst van 1983 (ondertekend op 30 augustus 1983) staat, voor zover van belang:

“(…) 6.0 Dauer des Vertrages

Dieser Vertrag tritt an 1. Januar 1983 in Kraft.(…)Die ersten drei Jahre gelten als fest vereinbart (…). Vom vierten Jahre an besteht ein einseitiges Kündigungsrecht der Lizenznehmerin. (…)

6.1 Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen

Aus wichtigen Gründen kann jeder Partner vorzeitig vom Verträge zurücktreten.

Solche Gründe sind unter anderem:

- a) verspätete Bezahlung der Lizenzgebühr, trotz Mahnung und Fristansetzung von 30 Tagen;*
- b) grobe Vertragsverletzungen;*
- c) andere Umstände, die einer Partei die Fortsetzung des Vertrages als unzumutbar erscheinen lassen. (…)*”

In de licentieovereenkomsten van 1988 en 1994 staat telkens, voor zover van belang;

“(…) # 14

Dauer des Vertrages (Fortsetzung)

Es wird zwischen DÜRING und der LIZENZENNEHMERIN vereinbart, dass dieser Vertrag an die Gültigkeit des Lizenzvertrages für das WC-ENTE Original-Produkt (…) vom 30.08.83 fest gebunden ist. D.h. beim Erlöschen des Lizenzvertrages vom 30.08.83, aus welchen Gründen auch immer, eröffnet sich beiden Vertragspartnern ein Kündigungsrecht.

15

Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen

Aus wichtigen Gründen kann jeder Partner vorzeitig vom Verträge zurücktreten. Solche Gründe sind unter anderem

- a) verspätete Bezahlung der Lizenzgebühr, trotz Mahnung und Fristansetzung von 30 Tagen*
- b) grobe Vertragsverletzungen*
- c) andere Umstände, die einer Partei die Fortsetzung des Vertrages als unzumutbar erscheinen lassen.(…)”.*

2.5. In een brief van 17 oktober 2001 van Düring aan Bolton Group staat onder meer het volgende:

“addition to the license agreement dated August 30, 1983

(...)

With regard to the above mentioned matter, on behalf of Düring AG, I hereby would like to confirm our mutual understanding of the meaning and, especially, the duration of the license agreement entered by Verwet and Düring AG on August 30, 1983. This confirmation is given in consideration of the planned purchase of the shares of Verwet by the Bolton Group.

Düring AG has expressly agreed, and this is herewith confirmed, that the license agreement of August 30, 1983, will be everlasting and will not be subject to any termination, cancellation or expiration, always provided of course that Verwet will pay its royalties due under the agreement and otherwise honor the contract. In this respect Düring AG expressly acknowledges that the perpetual lifecycle of the license agreement can thus also not be broken in case of e.g. change of control of any of the parties, change of ownership in the relevant intellectual property rights, change of business or market conditions and/or business or market forecasts in general or pertaining to one of the parties, facts or events which otherwise might be regarded as force majeure (...).”

2.6. In een brief van 31 oktober 2001 van Düring aan Bolton Group en Verwet staat onder meer dat de afspraken over de uitleg en vooral de duur van de licentieovereenkomst van 1983, zoals verwoord in de brief van 17 oktober 2001, ook van toepassing zijn op (onder meer) de licentieovereenkomst van 1994 betreffende WC Eend-stortbakblokken.

2.7. De aandelen in Verwet zijn in 2001 overgenomen door Bolton Group, waarna de naam Verwet is gewijzigd in Bolton Nederland B.V.

2.8. Door deze rechtbank is op 18 juli 2012 tussen partijen vonnis gewezen in de zaken met respectievelijk zaaknummer / rolnummer 497108 / HA ZA 11-2330 en 495123 / HA ZA 11-2182. In de zaak 11-2330 heeft Bolton onder meer gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet op enig moment rechtsgeldig heeft opgezegd of beëindigd. In het vonnis wordt overwogen dat Bolton daartoe onder meer stelt dat partijen blijkens de licentieovereenkomsten en de brieven van Düring van 17 en 31 oktober 2001 zijn overeengekomen dat de overeenkomsten niet opgezegd kunnen worden, tenzij sprake is van een grove tekortkoming, waarvan geen sprake is.

In de zaak 11-2182 heeft Duck Global primair gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat Duck Global de licentieovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd en subsidiair dat de licentieovereenkomsten worden ontbonden. Duck Global heeft aan deze vorderingen ten grondslag gelegd dat Bolton (ernstig) tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomsten, op grond waarvan de licentieovereenkomsten rechtsgeldig zijn beëindigd en dat in ieder geval de tekortkomingen en de verstoorde verhoudingen tussen partijen omstandigheden opleveren die ontbinding van de licentieovereenkomsten rechtvaardigen op grond van artikel 6.1 sub c (Unzumutbaarheid) van de licentieovereenkomst van 1983, dan wel de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek (BW)), dan wel onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). De rechtbank heeft in het vonnis vervolgens onder meer met betrekking tot de vraag of Duck Global de licentieovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd het volgende overwogen:

“(...)

In de zaak 11-2182

Toerekenbare tekortkoming in de nakoming

4.2. *Bij de beoordeling van de vorderingen van Duck Global ziet de rechtbank zich allereerst gesteld voor de vraag of Bolton toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomsten. De afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in de [licentie]overeenkomsten en de Düring-brieven.*

(...)

4.26. *Nu van een onvoldoende zwaarwegende en toerekenbare tekortkoming in de nakoming geen sprake is, zal de vordering van Duck Global strekkende tot de verklaring voor recht onder a) worden afgewezen, met uitzondering voor wat betreft de tekortkoming in de nakoming ten aanzien van de merkinschrijvingen, zoals hiervoor onder 4.21 is overwogen. Hieruit volgt eveneens dat de vordering onder b) primair niet toewijsbaar is, waarbij geldt dat de tekortkoming ten aanzien van de merkinschrijvingen onvoldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen (...)*”.

De rechtbank overweegt in het vonnis verder over de vordering van Duck Global tot ontbinding van de licentieovereenkomsten door de rechtbank onder meer als volgt:

“(...)

4.29. *De rechtbank oordeelt allereerst dat de omstandigheid dat Düring in zijn brief van 17 oktober 2001 schrijft dat de overeenkomst “everlasting” is, niet betekent dat die overeenkomst in het geheel niet kan worden opgezegd, zoals Bolton heeft aangevoerd. Dit volgt ook uit de brief van Düring. In die brief wordt daaraan immers de voorwaarde verbonden dat Bolton, althans Verwet, de royalty's blijft betalen en gebonden is aan de eerste overeenkomst. Aangezien in artikel 6 van de eerste overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald onder welke voorwaarden deze overeenkomst opzegbaar is (...), betekent dit dat opzegging op alle in dat artikel genoemde gronden mogelijk is gebleven.*

4.30. *Artikel 6 van de eerste overeenkomst bepaalt dat partijen deze overeenkomst vanwege gewichtige redenen kunnen beëindigen en dat één van die redenen is “grobe Vertragsverletzungen”. De rechtbank leest dit als een ‘ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst’.(...) Daarvan [is] in dit geval geen sprake.(...)*

4.31. *Duck Global heeft ter onderbouwing van haar vordering onder b) subsidiair ook een beroep gedaan op de in artikel 6, onder c) genoemde opzeggingsgrond, te weten andere omstandigheden op grond waarvan redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden de overeenkomst voort te zetten. Daarnaast heeft zij in dit verband een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW) en onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) als opzeggingsgronden.(...)*

4.34. *De rechtbank is (...) niet gebleken van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de overeenkomst met toepassing van de artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kan worden beëindigd (...)*”.

2.9. De rechtbank heeft vervolgens in het vonnis in de zaak 11-2330, op grond van wat is overwogen in de zaak 11-2182, voor recht verklaard dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet op enig moment rechtsgeldig heeft opgezegd dan wel beëindigd. In de zaak 11-2182 heeft de rechtbank voor recht verklaard dat Bolton jegens

Duck Global is tekort geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomsten voor zover Bolton de onder 4.21 van dat vonnis vermelde merkinschrijvingen heeft verricht. In beide zaken heeft de rechtbank, behoudens uitvoerbaar bij voorraad verklaarde veroordelingen in de proceskosten, het meer of anders gevorderde afgewezen.

2.10. Tegen dit vonnis heeft Duck Global hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft nog niet (inhoudelijk) op het beroep beslist.

2.11. Bij brief van 7 februari 2014, gericht aan Bolton, heeft Duck Global de licentieovereenkomsten opgezegd met ingang van 31 december 2015. In de brief staat onder meer het volgende.

“(...) Although there is no requirement for specific grounds for this termination, we are referring you to the attached draft writ of summons, which explains the background of our decision and should be regarded as inserted in this letter.

(...)

we do want to make progress, so we do require you (...) to confirm to us in writing that you do accept full termination by 31 December 2015.(...)

However, we trust that you will understand that in the meantime preparation for a declaratory court action will continue, in case we do not reach agreement (...).”

Als bijlage bij de brief is gevoegd een concept van de dagvaarding die deze procedure heeft ingeleid. Bolton heeft de opzegging niet geaccepteerd.

3. **Het geschil**

3.1. Duck Global vordert te verklaren voor recht –samengevat- dat de brief van 7 februari 2014 heeft geresulteerd in een geldige opzegging van de licentieovereenkomsten, primair: op de voorwaarden zoals in die brief gesteld

en

subsidiar: op andere door de rechtbank te bepalen voorwaarden, een eventuele vergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zowel primair als subsidiair met veroordeling van Bolton in de proceskosten.

3.2. Duck Global legt aan haar vordering ten grondslag dat het voor Duck Global, als licentiegever, altijd mogelijk is de licentieovereenkomsten eenzijdig te beëindigen (waarvoor Duck Global overigens stelt goede gronden te hebben) op neutrale gronden, dat wil zeggen op de grond dat Duck Global simpelweg niet langer aan de licentieovereenkomsten gebonden wil zijn en zelf haar merkrechten wil uitoefenen. Die mogelijkheid volgt volgens Duck Global uit de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van Europa van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (welke richtlijn is aangepast en thans is Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, hierna: de Merkenrichtlijn). Volgens Duck Global is dit recentelijk bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest van 19 september 2013, C-661/11, Martin y Paz vs. David Depuydt (hierna: het arrest Paz/Depuydt). Volgens Duck Global ziet dit arrest op alle vormen van toestemming zoals bedoeld in artikel 5 van de richtlijn, inclusief licenties, die als een bijzondere vorm van toestemming moeten worden beschouwd. Het Hof van Justitie heeft in het arrest Paz/Depuydt geoordeeld dat een dergelijke toestemming nooit onherroepelijk kan zijn. Wanneer, aldus Duck Global, opzegging op neutrale gronden nooit

mogelijk zou zijn, zou de merkhouders –en dus Duck Global- daarmee elke mogelijkheid worden ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde, nu in een dergelijk geval, gelet op de tekst van de onderhavige licentieovereenkomsten, zijn vrijheid hiertoe afhankelijk zou zijn van misdragingen of zelfs wanprestatie zijdens de licentienemer. De licentiegever zou in een dergelijk geval niet kunnen opzeggen tenzij aan deze voorwaarden zou zijn voldaan, terwijl dat iets is wat hij zelf niet in de hand heeft. Dat is een situatie die, volgens het Hof van Justitie in het arrest Paz/Depuydt, de rechten van de merkhouders verder beperkt dan de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn toestaan.

Dat het voor Duck Global altijd mogelijk is de licentieovereenkomsten eenzijdig te beëindigen op neutrale gronden volgt volgens haar bovendien uit de Nederlandse jurisprudentie betreffende de opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Uit die jurisprudentie volgt volgens Duck Global dat het in beginsel altijd mogelijk is dergelijke duurovereenkomsten –en dus ook de licentieovereenkomsten- op te zeggen.

3.3. Bolton voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Duck Global in haar vorderingen, althans tot afwijzing van die vorderingen, met veroordeling van Duck Global in de proceskosten.

Volgens Bolton volgt uit de overwegingen 4.26, 4.29 en 4.30 van het vonnis van de rechtbank van 18 juli 2012 dat de rechtbank in dat vonnis al heeft beslist dat opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden niet tot de mogelijkheden behoort. Nu in het hoger beroep tegen dat vonnis tegen die overwegingen in zoverre geen grieven zijn gericht, heeft die beslissing kracht en gezag van gewijsde.

Bolton bestrijdt bovendien dat de licentieovereenkomsten altijd op neutrale gronden opzegbaar zijn. Volgens Bolton volgt dit niet uit de tekst van de licentieovereenkomsten, noch uit de richtlijn of het arrest, noch uit de Nederlandse jurisprudentie.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Gezag van gewijsde/goede procesorde

4.1. Het beroep van Bolton op het gezag van gewijsde van het vonnis van 18 juli 2012 is het meest verstrekkende verweer en zal daarom als eerste worden besproken.

4.2. Een beroep op het gezag van gewijsde kan alleen slagen als de beslissing in de eerdere procedure tussen dezelfde partijen of hun rechtverkrijgenden dezelfde rechtsbetrekking in geschil betreft en deze beslissing is vervat in een vonnis of een beschikking die (in zoverre) in kracht van gewijsde is gegaan. De ratio van het gezag van gewijsde is dat het ongewenst is dat een eenmaal beslecht geschilpunt in een volgende procedure opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Hieruit volgt dat het beroep van Bolton alleen kan slagen als deze rechtbank in haar vonnis van 18 juli 2012 (met zoveel woorden) heeft beslist of overwogen dat opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden niet mogelijk is.

4.3. Uit dat vonnis volgt dat de rechtbank alleen heeft beslist over de vraag of Bolton tekort is geschoten in de nakoming van de licentieovereenkomsten en/of sprake is van een situatie, waarin in redelijkheid van Duck Global niet gevergd kan worden de licentieovereenkomsten voort te zetten, dan wel van een situatie op grond waarvan de

licentieovereenkomsten met toepassing van artikelen 6:248 BW of 6:258 BW kunnen worden beëindigd. In dat verband is verder nog overwogen dat de licentieovereenkomsten onder de voorwaarden van die overeenkomsten opzegbaar en dus niet onopzegbaar zijn. Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat in het vonnis van 18 juli 2012 niet (met zoveel woorden) is beslist of overwogen dat opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden niet mogelijk is.

4.4. Bolton heeft nog verwezen naar stellingen die zijn ingenomen in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 18 juli 2012 en die betrekking hebben op de Nederlandse jurisprudentie betreffende de opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Volgens Bolton heeft Duck Global ook in die procedure betoogd dat de licentieovereenkomsten op neutrale gronden opgezegd kunnen worden en was ook in die procedure duidelijk dat Duck Global de licentieovereenkomsten niet langer wenste te handhaven. Bolton heeft in dit verband gewezen op artikel 25 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), dat voorschrijft dat in een procedure de rechter ambtshalve de rechtsgronden aanvult en verbindt hieraan de conclusie –zo begrijpt de rechtbank- dat de rechtbank in het vonnis van 18 juli 2012 in ieder geval impliciet heeft overwogen dat opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden niet mogelijk is. De rechtbank deelt deze conclusie van Bolton niet. Het beroep op het gezag van gewijsde kan alleen slagen als de rechtbank met zoveel woorden - dus expliciet - heeft beslist of overwogen dat de licentieovereenkomsten niet opzegbaar zijn op neutrale gronden en dat is niet het geval.

4.5. Bolton heeft verder nog betoogd dat het instellen door Duck Global van de onderhavige vorderingen op grond van de stelling dat de licentieovereenkomsten opzegbaar zijn op neutrale gronden in strijd is met de goede procesorde, omdat Duck Global deze stelling uit proceseconomische overwegingen had moeten innemen in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 18 juli 2012. Nog los van de constatering dat dit betoog van Bolton zich niet verhoudt met haar andere stellingen, is de rechtbank van oordeel dat ook dit betoog niet slaagt, alleen al omdat Bolton zich bij de onderhavige vorderingen in belangrijke mate beroept op het arrest Paz/Depuydt dat dateert van na 18 juli 2012.

4.6. Uit het voorgaande volgt dat het beroep van Bolton op het gezag van gewijsde en de goede procesorde faalt.

Opzegging op neutrale gronden

4.7. Duck Global baseert haar stelling, dat uit de Merkenrichtlijn volgt dat het voor Duck Global, als licentiegever, altijd mogelijk is de licentieovereenkomsten eenzijdig te beëindigen op neutrale gronden, op haar interpretatie van het arrest Paz/Depuydt.

4.8. Met Bolton is de rechtbank van oordeel dat uit dit arrest niet volgt dat licentieovereenkomsten altijd opzegbaar zijn op neutrale gronden, zoals door Duck Global wordt bepleit. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. Het arrest Paz/Depuydt betrof de situatie waarin een merkhouder die had ingestemd met gedeeld gebruik van zijn merk door een derde, aan dat gedeelde gebruik een einde wilde maken. In dit geval stond tussen partijen vast dat de betrekkingen tussen hen nooit door een licentie werden geregeld en hadden de exploitatie en het gebruik van de betreffende merken niet werkelijk de kenmerken van een contractuele band als de licentie. Aan het Hof van

Justitie EU was verzocht om in het kader van de vraag naar de beëindiging van de toestemming van de merkhouder, een prejudiciële beslissing te geven met betrekking tot de uitleg van artikel 5 en 8 van de Merkenrichtlijn.

Artikel 5 van de Merkenrichtlijn heeft betrekking op de rechten van de merkhouder. Artikel 8 van de Merkenrichtlijn heeft betrekking op de licentie en bepaalt dat de aan het merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst, inzake de duur, de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied of de kwaliteit van de waren of diensten. Het Hof van Justitie EU heeft het verzoek, voor zover het betrekking had op de uitleg van artikel 8 van de Merkenrichtlijn niet ontvankelijk verklaard. Ten aanzien van artikel 5 van de Merkenrichtlijn overwoog het Hof van Justitie EU dat die bepaling zich ertegen verzet dat de merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde. Tevens overwoog het Hof van Justitie EU dat, behoudens de bijzondere gevallen die door de artikelen 8 en volgende van de Merkenrichtlijn worden geregeld, een nationale rechter, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht, dit uitsluitende recht niet kan beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de artikelen 5 tot en met 7 van de Merkenrichtlijn.

4.9. Ook als ervan wordt uitgegaan dat een licentie een bijzondere vorm van toestemming is in de zin van artikel 5 van de Merkenrichtlijn, betekent dit niet dat de in het arrest Paz/Depuydt ten aanzien van artikel 5 van de Merkenrichtlijn gegeven uitleg ook van toepassing is op de onderhavige licentieovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn namelijk een wezenlijk andere vorm van uitoefening van het recht van de merkhouder dan instemming met het gebruik door een derde in het kader van gedeeld gebruik, omdat het bij de licentieovereenkomsten - anders dan bij instemming in het kader van gedeeld gebruik - gaat om wederkerige overeenkomsten, dus met verplichtingen over en weer, waaronder de verplichting van (thans) Bolton om royalty's te betalen aan Duck Global. Daar komt bij dat de licentieovereenkomsten opzeggronden kennen. Het gaat daarbij niet alleen om misdragingen en wanprestatie aan de zijde van Bolton, zoals Duck Global stelt. Ook kan (onder meer) worden opgezegd als in redelijkheid niet meer van Duck Global gevergd kan worden de licentieovereenkomsten voort te zetten. Ook de wet noemt omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat Duck Global niet langer gehouden kan worden aan de licentieovereenkomsten. Het is daarom niet zo dat Duck Global elke mogelijkheid wordt ontnomen om van de licentieovereenkomsten af te komen als zij niet het recht heeft tot opzegging van de licentieovereenkomsten op neutrale gronden. Al deze andere dan neutrale gronden zijn echter in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 18 juli 2012 door Duck Global tevergeefs aangevoerd.

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat uit het arrest Paz/Depuydt niet volgt dat de licentieovereenkomsten op neutrale gronden opzegbaar zijn. De mogelijkheid van een dergelijke opzegging volgt ook overigens niet uit de Merkenrichtlijn.

4.11. Resteert de vraag of de licentieovereenkomsten op neutrale gronden opzegbaar zijn op grond van de Nederlandse jurisprudentie inzake de opzegging van duurovereenkomsten.

4.12. Tussen partijen is niet in geschil - en de rechtbank is het daarmee eens - dat de licentieovereenkomsten duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat indien wet of overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, geldt dat deze in beginsel opzegbaar is. Voorziet de overeenkomst wel in een regeling van de opzegging - en de licentieovereenkomsten voorzien daarin - dan is die regeling leidend. De opzegregeling van de licentieovereenkomsten - en ook (toepassing van) de Nederlandse wet - geeft niet de mogelijkheid van opzegging op neutrale gronden. De licentieovereenkomsten zijn daarom ook op grond van de Nederlandse jurisprudentie en overigens naar Nederlands recht niet op neutrale gronden opzegbaar.

4.13. Nu uit de tekst van de licentieovereenkomsten, noch uit het arrest Paz/Depuydt, noch uit de Merkenrichtlijn, noch uit het Nederlandse recht volgt dat de licentieovereenkomsten op neutrale gronden opzegbaar zijn, moet worden geconcludeerd dat Duck Global niet op neutrale gronden de licentieovereenkomsten mocht opzeggen. Dat betekent dat haar vorderingen worden afgewezen. De redenen van de opzegging behoeven, gelet op hetgeen Duck Global aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd, geen bespreking.

Kosten

4.14. Duck Global zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van deze procedure worden veroordeeld. Aangezien partijen ten aanzien van de kostenveroordeling zijn overeengekomen dat die dient te worden vastgesteld op € 50.000,- (de rechtbank begrijpt: inclusief nakosten) zal Duck Global worden veroordeeld dit bedrag aan proceskosten te betalen. De rechtbank laat daarbij overigens uitdrukkelijk in het midden of op deze zaak artikel 1019h Rv van toepassing is. Leidend is de overeenstemming tussen partijen. De gevorderde rente over de proceskosten is, als onweersproken, toewijsbaar vanaf 14 dagen na de datum van het vonnis.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen van Duck Global af,

5.2. veroordeelt Duck Global in de proceskosten, aan de zijde van Bolton begroot op € 50.000,- te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. J. Kloosterhuis en mr. W.M. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2014

*



UITGEGEVEN VOOR GROOSSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

